

**UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM PENDAFTARAN  
MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN  
PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN  
PELANGGARAN TERHADAP MEREK TERKENAL**

**Sendy Anugrah Sutisna Putra**  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Islam Bandung  
e-mail: [sendzanugrah@gmail.com](mailto:sendzanugrah@gmail.com)

**Abstrak-** Merek dagang sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual yang lebih dulu dikenal atau lahir dari pada hak milik intelektual lainnya. Untuk mendapatkan perlindungan dan hak atas merek. Merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sub-Direktorat Merek. Sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem pendaftaran “First to File” artinya pendaftar pertama memiliki hak atas merek tersebut. Indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang paling penting yaitu unsur persamaan pada pokoknya dan itikad baik dari pendaftar. Kasus merek terkenal IKEA dan merek terkenal “Teenie Weenie” keduanya merupakan kasus pelanggaran merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator penilaian terhadap pendaftaran merek dihubungkan dengan unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk memahami unsur persamaan pada pokoknya diterapkan terhadap pendaftaran merek dalam praktik dihubungkan dengan pelanggaran merek terkenal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terkait dengan topik yang diteliti, dan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang paling penting adalah unsur persamaan pada pokoknya yang tercantum dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis tapi dalam praktik unsur persamaan pada pokoknya tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh Subdirektorat Pemeriksa Merek. Dengan demikian Sub-Direktorat Pemeriksa Merek pada Direktorat Merek harus menerapkan sepenuhnya indikator tersebut agar tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal.

**Kata Kunci : Merek, First To File, Unsur Persamaan Pada Pokoknya**

*Abstract- Trademark as one of the intellectual property rights is first known or born from other intellectual property rights. To get trademark protection and rights, trademark must be registered to Directorate General of Intellectual Property Trademark Sub-Directorate of Trademark. The trademark registration system adopted by Indonesia is the "First to File" registration system meaning that the first registrant has the rights to the trademark. The most important indicator of marking registration of a brand is the element of equality in its principle and the good intention of the registrant. The case of the famous brand IKEA and "Teenie Weenie" are both trademark infringement cases that*

*have an element of equality in its principle with famous brands. This study aimed at determining the indicators of trademark registration associated with the element of equality in its principle based on Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, and understanding the element of equality in its principle applied to trademark registration in practice associated with famous infringement cases. The approach method used normative juridical by examining primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from literature studies related to the topic under study, and then analyzed using qualitative descriptive method. The result shows that the most important indicator of trademark registration of a trademark is the element of equality in its principle listed in Articles 20 and 21 of Law Number 20 Year 2016 Regarding Trademarks and Geographical Indications, but in practice the element of equality is essentially not fully applied by Sub-Directorate of Brand Inspector. Thus, Sub-Directorate of Brand Inspector at the Trademark Directorate must fully implement these indicators to avoid more violations of famous brands.*

**Keywords :** *Trademark, First To File, Element of Equality in its Principle*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Merek dagang (*trademark*) sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property rights*) lebih dulu dikenal atau lahir daripada hak milik intelektual lainnya, seperti paten (*patent*) dan hak cipta (*copyright*) (H.D. Effendy Hasibuan, 2003: 1).

. Sebuah merek bisa terdiri atas produk tunggal, bisa pula meliputi sejumlah produk yang mencakup beberapa kelas atau kategori produk.

Sebuah merek yang digunakan oleh pemegang hak atas merek biasanya terdapat identitas unik dan citra yang dipersiapkan bagi para konsumen, yang melampaui

representasi fisik dalam hal format produk. Merek juga mampu mengatasi problematika siklus hidup produk dengan sejumlah cara, seperti beralih ke segmen pasar baru, mengadopsi teknologi baru, dan bertumbuh menjadi merek global. Konsekuensinya, merek menjelma menjadi salah satu aset strategis yang paling berharga. Di satu sisi, para pemilik merek yang sadar hukum dan peduli pentingnya pengembangan ekuitas merek bakal berupaya mendaftarkan mereknya agar mendapatkan proteksi hukum. Di sisi lain, sekelompok “*oportunis*” yang beritikad buruk menempuh

jalan pintas membonceng, meniru, atau mejiplak merek pihak lain.(

Casavera, 2009: 5-6).

Pengertian merek terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

*“Merek adalah tanda yang yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3(tiga) dimensi dan/atau 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”*

Tanda-tanda tersebut dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut sebagai unsur pembeda, atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan barang atau jasa dari produk pemegang merek tersebut. Contohnya logo sebuah rumah makan cepat saji, merek jasa transportasi, logo dan merek yang terdapat pada pakaian, dan lain-lain

untuk membedakan barang atau jasa transportasi dari pelaku usaha.

Merek terkenal dalam bahasa asing disebut “well-known” yang diterjemahkan menjadi terkenal, begitu juga kata “famous” sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti “famous mark” dan “well known mark”. Begitu juga putusan-putusan dalam kasus-kasus merek terkenal.Hakim senantiasa mengacu merek terkenal pada “well-known mark” yang mengaitkan pada Pasal 6bis Konvensi Paris.Oleh karena itu, acuan yang dipakai dalam membahas perlindungan merek terkenal di Indonesia adalah Pasal 6bis Konvensi Paris.Akan tetapi, Pasal 6bis Konvensi Paris tidak memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal dan diserahkan sepenuhnya pada masing-masing negara. (Insan Budi Maulana, 1999: 22-23)

Hak atas merek baru lahir ketika merek tersebut telah di daftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek. Dengan demikian sifat pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan oleh pemiliknya karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh negara atas dasar pendaftaran. Menurut pasal 4 Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis prosedur

permohonan pendaftaran merek tersebut yaitu,

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
  - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
  - e. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Tujuan dari didaftarkannya merek adalah agar merek tersebut dapat diterima dan dilindungi penggunaannya oleh hukum dan harus memiliki daya

pembeda dengan merek lain sejenis. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Dengan adanya merek itu, barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan. (OK Saidin, 2004: 348)

Permohonan pendaftaran merek dapat diterima dan ditolak oleh kantor merek. Permohonan pendaftaran merek dapat diterima jika merek tersebut memenuhi unsur-unsur diterimannya pendaftaran merek. Unsur-unsur tersebut yaitu: (Sri Astarini, Hlm. 2009: 49)

- a. mempunyai fungsi pembeda;
- b. merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut);
- c. tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. bukan menjadi milik umum;

- e. tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Permohonan pendaftaran juga harus ditolak atau dibatalkan jika pada suatu merek tersebut terdapat unsur persamaan pada pokoknya. Pengaturan penolakan terhadap permohonan merek terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu,

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

- d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. 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;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh nama negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Setelah permohonan pendaftaran merek tersebut diajukan, tahapan berikutnya yang dilakukan oleh pemeriksa merek di kantor merek yaitu pemeriksaan kelengkapan persyaratan merek, diantaranya pemeriksaan administrasi merek dan pemeriksaan substansi terhadap merek yang akan didaftarkan.

Unsur persamaan pada pokoknya sangat penting dan menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam penilaian terhadap pendaftaran merek. Dalam peraturan perundangan-undangan tentang Merek di Indonesia telah secara jelas mengatur tentang pengaturan merek di Indonesia.

Pengaturan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang tersebut dibuat untuk melindungi pemegang hak atas merek terdaftar dari itikad tidak baik pelaku usaha yang ingin membonceng ketenaran suatu merek. Sekalipun demikian masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap merek terutama mengenai unsur persamaan pada pokoknya.

Dalam praktiknya terdapat persoalan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia. Permasalahan-permasalahan mempunyai keunikan tersendiri, karena pemilik yang sebenarnya terhadap merek terkenal justru di gugat oleh pihak lokal, contohnya, kasus Pierre Cardin (2015), kasus LEXUS (2014), dan kasus IKEA (2015). (<https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/>)

Selain kasus diatas, sengketa persamaan pada pokoknya pada suatu merek terkenal bisa dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yaitu kasus unsur persamaan pokok merek terkenal IKEA Milik Inter Ikea System B.V dengan merek IKEA milik PT. Ratania Khatulistiwa. Dalam kasus tersebut majelis hakim memutuskan membatalkan merek terkenal IKEA milik Inter Ikea System B.V dari daftar umum pemegang merek di Ditjen HKI SubDirektorat Merek dan memutuskan PT. Ratania Khatulistiwa sebagai pemilik yang sah merek terkenal IKEA.

Kasus lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap unsur persamaan pada pokoknya terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yaitu kasus sengketa merek TEENIE WEENIE milik Ivan Pranata

Wiryadi B.Sc yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal TEENIE WEENIE milik E. Land World LTD. Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat majelis hakim dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Mahkamah Agung.

## 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana indikator penilaian terhadap pendaftaran merek dihubungkan dengan unsur persamaan pada pokoknya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap merek terkenal?
2. Bagaimana unsur persamaan pada pokoknya diterapkan terhadap pendaftaran merek dalam praktik dihubungkan dengan pelanggaran merek terkenal?

## 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk :

1. Untuk mengetahui indikator penilaian terhadap pendaftaran merek

dihubungkan dengan unsur persamaan pada pokoknya menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Untuk memahami unsur persamaan pada pokoknya diterapkan terhadap pendaftaran merek dalam praktik dihubungkan dengan pelanggaran merek terkenal.

Dengan menganalisis beberapa kasus sengketa merek maka dapat diketahui bagaimana penerapan unsur persamaan pada pokoknya diterapkan sebagai salah satu indikator penilaian terhadap pendaftaran merek berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Indikator Penilaian Terhadap Pendaftaran Merek Dihubungkan Dengan Unsur Persamaan Pada Pokoknya Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Sebagai pertimbangan untuk menjawab indikator penilaian terhadap pendaftaran merek ini, maka dalam pembahasan identifikasi masalah yang pertama akan dianalisis terlebih dahulu konvensi-konvensi internasional yang

berkaitan dengan pendaftaran merek. Konvensi yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu *Paris Convention, TRIP's Agreement, Trademark Law Treaty, The Nice Agreement, Madrid Protocol*. Dalam *Paris convention* proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak diluar negaranya harus diperlakukan sama dengan warga negaranya tanpa membeda-membedakan pihak-pihak yang mendaftarkan mereknya.

Dalam Konvensi Paris ini persyaratan pendaftaran merek selain diatur dalam konvensi tersebut juga mensyaratkan kepada setiap Negara anggota untuk membuat dan menentukan patokan-patokan atau acuan tersendiri terkait dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh setiap pihak yang akan mendaftarkan mereknya.

Tidak adanya daya pembeda menjadi salah satu indikator penolakan terhadap pendaftaran merek disamping merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, moralitas dan melanggar hak-hak pihak lain. Ketentuan mengenai perlindungan bagi merek terkenal adalah bentuk kesepakatan yang berumbur dari keikutsertaan Indonesia pada beberapa konvensi Internasional seperti yang tercantum dalam dari Pasal 6bis Konvensi Paris yang mengamanatkan penolakan permohonan bagi merek yang

sama atau mirip dengan merek terkenal. Pasal 16 Ayat (2) TRIPs menjadikan pengetahuan umum masyarakat sebagai indikator menjadi merek terkenal. Berbagai pendapat ahli yang dibahas dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengertian dan kriteria merek terkenal sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi dan juga tergantung pada peraturan di masing masing negara. Faktor faktor tersebut tidak mengikat dan tidak harus dipenuhi semua untuk menentukan keterkenalan suatu merek. Keberadaanya hanyalah petunjuk untuk membantu pihak yang berwenang dalam menentukan keterkenalan suatu merek.

Selain indikator tersebut, menurut Konvensi Paris merek dapat hilang hak nya apabila tidak digunakan selama jangka waktu tertentu oleh pemilik merek yang pertama, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi satu hal yang dijadikan kesempatan bagi pendaftar merek lain untuk menggunakan dan mendaftarkan mereknya. Kantor merek harus melihat terlebih dahulu alasan yang jelas dari pemilik merek pertama kenapa merek tersebut tidak digunakan. Selama merek tersebut masih tercatat dan dilakukan perpanjangan pendaftaran merek di kantor merek oleh

pemilik pertamanya, hak atas merek tersebut masih melekat pada dirinya.

*TRIP's agreement* menjadi salah satu konvensi yang turut diratifikasi oleh Negara Indonesia. Hal yang berkaitan dengan yang diatur dalam konvensi ini salah satunya yaitu tentang pembatalan merek. Dalam konvensi ini merek dapat dibatalkan setelah tidak merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut, kecuali ada alasan lain yang sah berdasarkan adanya hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pemegang merek untuk memasarkan mereknya di Negara anggota dan pemilik merek tidak mencabut atau membatalkan atau memperpanjang mereknya maka merek tersebut masih masih sah miliknya.

*Trademark Law Treaty* mensyaratkan pendaftaran merek harus menunjukkan itikad baik dalam pendaftaran mereknya. Itikad baik itu harus terverifikasi dalam tataran aplikasi. Dalam hal ini pendaftar merek dan kantor merek harus bersinergi dalam hal verifikasi merek yang akan di daftarkan. Hal tersebut melalui upaya melihat atau mengecek merek-merek yang telah terdaftar kemudian mencocokkan dengan merek yang akan didaftarkan. Apabila merek yang akan didaftarkan terdapat kesamaan dengan merek lain terutama dengan merek terkenal, maka bisa dipastikan perndaftaran tersebut

memiliki itikad tidak baik dan permohonan pendaftarannya haruslah ditolak oleh kantor merek.

*Nice Agreement* adalah konvensi internasional mengenai kelas barang dan jasa terhadap pendaftaran suatu merek. Pendaftar merek harus mengidentifikasi barang atau jasa yang ingin didaftarkan nya sehubungan dengan perlindungan merek.

Perlindungan hukum lainya yang berkembang setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis November 2016 lalu ialah munculnya suatu mekanisme pendaftaran merek internasional dengan berpedoman pada Protocol Madrid yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan adanya mekanisme pendaftaran internasional diharapkan pemeriksa merek dapat menolak suatu pendaftaran merek apabila memiliki persamaan pada merek lainya dalam sistem ini. Diakomodirnya pendaftaran merek dengan menggunakan sistem Protocol Madrid merupakan suatu langkah visioner pemerintah Indonesia untuk melindungi merek lebih baik lagi.

*Protocl Madrid* adalah konvensi yang terbaru yang diratifikasi oleh Indonesia

untuk menambah pengaturan tentang pendaftaran merek di Indonesia. Konvensi ini mengatur tentang sistem melakukan pendaftaran merek internasional pada biro internasional melalui perantara kantor merek di Negara anggota. Untuk dapat diterima dan digunakan di dunia internasional merek tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan yang ketat yang dilakukan oleh kantor merek di Negara anggota. Pemeriksaan tersebut salah satu unsur nya yaitu terdapat atau tidaknya persamaan dengan merek lain. Jika merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek lain, maka pendaftaran tersebut tidak akan diterima.

Inti dari konvensi-konvensi tersebut pada dasarnya mengatur bahwa untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap merek, maka merek tersebut harus didaftarkan pada kantor merek di Negara-negara anggota yang turut meratifikasi konvensi tersebut. Kantor merek berperan penting dalam proses pendaftaran dan pemeriksaan terhadap pendaftaran merek. Dalam pemeriksaan terhadap merek kantor merek harus memperhatikan indikator persamaan dari pendaftaran merek tersebut dengan merek lain terutama dengan merek terkenal. Apabila hasil pemeriksaan terdapat kesamaan dengan merek lain

maka pendaftaran tersebut harus di tolak dan tidak diterima pendaftarannya. Tidak hanya pendaftar merek, di Indonesia sebagai salah satu Negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut lembaga yang berwenang memeriksa terhadap pendaftaran merek yaitu SubDirektorat pemeriksa merek pada kantor Direktorat Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM ketika melakukan pemeriksaan terhadap pendaftaran merek harus mempunyai itikad baik dalam melakukan pemeriksaan terhadap pendaftaran merek tersebut melalui upaya mencari informasi terlebih dahulu terhadap merek-merek yang sudah terdaftar baik itu merek biasa atau merek terkenal. Selaitu subdirektorat pemeriksa merek harus betul-betul detail memperhatikan dan menggunakan indikator-indikator penilaian yang tertera dalam aturan-aturan yang telah disebutkan diatas.

Di Indonesia pengaturan merek terkenal hadir untuk melengkapi tuntutan beberapa konvensi atau perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia sehubungan dengan perlindungan merek lintas negara. Pasal 6bis Konvensi Paris yang merupakan dasar adanya perlindungan bagi merek terkenal yang dimiliki oleh anggotanya dimana berbunyi “(1) *the countries of the union undertake, ex officio if their legislation*

*so permit or therequest on an intereset party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of trademark which constitutes a reproduction, an imitation or a translation, laible to create confursion, of a mark considered by the competent authority of the country registration or to use well-known in that country as being already the marks of person entiled to benefit of this convention and used for identical or similiar goods. These provision shall also apply when the essential part of the marks constitutes a reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confursion therewith. (2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting cancellation of such marks. The countries of the unionprovided for a period within which the prohibition of use must requested. (3) no time limit shall be fixed for seaking the cencelletion of the prohibition of use of marks registered or usein bad faith”.*

Pembahasan mengenai merek terkenal dalam Pasal 6bis masih sangat sederhana yaitu, Negara Peserta diminta menolak permintaan pendaftaran atau melakukan pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan atau dapat menimbulkan kebingungan dari

suatu merek dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Negara peserta diminta menolak permintaan atau melakukan pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan atau merupakan tiruan dan atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1). Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek merek milik orang lain yang berhakmemperoleh perlindungan sebagaimana yang diatur dalam konvensi.
  - 2). Digunakan pada produk yang sama atau sejenis
- b. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- c. Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad baik, tidak ada batas waktu untuk memintakaan pendaftaran.

Pembahasan mengenai merek terkenal kemudian diadopsi oleh TRIPs dalam Pasal 16 (2) dan (3) dimana TRIPs pada intinya kemudian membahas

krteria suatu merek terkenal dengan mencantumkan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan masyarakat, termasuk pula pengetahuan negara peserta tentang kondisimerek yang bersangkutan dimana faktor tersebut dapat diperoleh dari hasil promosi yang dilakukannya.

Terkait dengan pendaftaran merek, di Negara Indonesia, sudah diatur secara detail tentang prosedur pengajuan permohonan pendaftaran merek dan pemeriksaan terhadap pendaftaran merek. Pengaturan terhadap pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Permenkumham RI No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Tujuan pemerintah dan Menteri Hukum dan HAM membentuk dan mengeluarkan peraturan tersebut yaitu untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi agar para pelaku usaha terhindar dari kerugian salah satu pihak dan hal ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum bagi merek terdaftar. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan merek artinya dalam pelaksanaan terhadap keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan merek dan pendaftaran merek tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran merek terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon harus memperhatikan syarat-syarat pendaftaran merek, yaitu identitas pemohon, alamat tempat tinggal pemohon dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan harus menggunakan bahasa Indonesia yang diajukan permohonannya pada menteri yang selanjutnya akan proses di Direktorat Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM.

Setelah diajukan permohonan kemudian merek tersebut akan melalui pemeriksaan baik pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan substantif. Mekanisme pemeriksaan administratif dilakukan dari mulai memeriksa identitas pendaftar merek, tanggal permohonan pengajuan merek, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui siapa

pemilik sah terhadap suatu merek terdaftar. Mekanisme pemeriksaan substantif merek tersebut akan dilihat isi atau muatan yang terdapat dari merek tersebut apakah terdapat atau tidak unsur persamaan pada pokoknya dengan merek lain terutama dengan merek terkenal. SubDirektorat merek dalam pemeriksaan substantif merek harus betul-betul memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam merek yang dimohonkan pendaftarannya di mana suatu merek tidak boleh bertentangan dengan ideologi Negara, perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum dan memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat. Salah satu unsur lainnya yaitu unsur persamaan pada pokoknya dengan merek lain dan merek terkenal. Unsur tersebut yaitu unsur kesamaan secara bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa salah satu alasan suatu merek dapat dimintai pembatalannya apabila ialah memiliki persamaan pada pokok dan

keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) huruf b, dimana nampaklah suatu perbedaan khusus yang diberikan untuk melindungi merek terkenal. Merek terkenal dapat dilindungi tanpa adanya suatu pendaftaran merek terlebih dahulu. Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, namun perlindungan terhadap merek terkenal akan tetap diberikan kepada merek terkenal apabila terbukti nantinya pendaftar tersebut mendaftarkan mereknya dengan unsur melanggar etikad baik. Maka selanjutnya pemohon atau pemilik merek terkenal dapat mengajukan pembatalan merek.

Apabila ternyata permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan kepada Direktorat merek melanggar aturan perundang-undangan tersebut, maka jelaslah permohonan pendaftaran tersebut harus di tolak tanpa terkecuali. Karena akan berdampak pada kerugian yang dialami pelaku usaha selaku pemegang merek yang sah dan berpengaruh pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu merek.

Berkaitan hal diatas, indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang paling penting adalah persamaan pada pokoknya yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Unsur persamaan pada pokoknya menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam pemeriksaan terhadap pendaftaran merek, karena hal tersebut bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap merek agar tidak terjadi kecurangan dan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha dalam menggunakan merek untuk barang atau jasa yang dihasilkannya.

Melalui proses wawancara dengan Bapak Adi Supanto, mereka memiliki unsur pemeriksaan merek tersendiri yang memang tidak disampaikan secara umum untuk memeriksa pendaftaran merek. Namun pada intinya subdirektorat pemeriksa merek menggunakan unsur yang terdapat didalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis dalam hal memeriksa pendaftaran merek terutama unsur persamaan pada pokoknya didalam setiap meloloskan merek yang di daftarkan.

Pada intinya indikator penilaian terhadap pendaftaran merek didasarkan pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu pada pasal 6bis Konvensi Paris bahwa pada dasarnya dalam memeriksa merek yang terdaftar harus melihat kriteria :

1. Mempunyai daya pembeda.

2. Mempunyai itikad baik.

Maka SubDirektorat Merek harus memiliki itikad baik dalam proses pemeriksaan terhadap pendaftaran merek. SubDirektorat Pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan terhadap merek yang didaftarkan harus betul-betul memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya dan melihat itikad baik dari pendaftar merek karena hal tersebut merupakan indikator yang terpenting dalam melakukan sebuah pemeriksaan merek.

## **2. Penerapan Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal**

Sistem Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem *first to file* artinya pendaftar pertama merek lah yang berhak atas hak terhadap merek tersebut. Tujuan dari pendaftaran merek adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek yang didaftarkan.

Didalam praktik banyak sekali merek-merek yang diloloskan oleh direktorat merek yang melanggar merek terkenal. Merek terkenal yaitu merek yang telah didaftarkan di beberapa negara dan telah menyebar luas dimasyarakat. Akan tetapi pengetahuan

masyarakat tidak bisa dijadikan alasan merek tersebut merek tersebut menjadi terkenal atau tidak sepanjang merek tersebut didaftarkan di beberapa negara. Terhadap merek terkenal diberikan perlindungan khusus yaitu apabila merek tersebut belum terdaftar maka merek tersebut tetap harus dilindungi keterkenalan merek nya dari pendaftar merek lain yang mempunyai itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan merek tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran merek terkenal sangat banyak terjadi, terutama merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus pembatalan merek terkenal IKEA milik Inter Ikea System B.V asal swedia yang dibatalkan pendaftaran mereknya di Indonesia dan merek TEENIE WEENIE milik Ivan Pranata Wiryadi B.Sc yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal TEENIE WEENIE milik E. Land World LTD. Merek IKEA adalah merek terkenal yang sudah terdaftar di beberapa Negara lain, termasuk di Indonesia. Dalam perkembangannya merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut oleh pemilik aslinya. Sejalan dengan itu ada pihak lain yaitu PT. Ratania Khatulistiwa yang melihat ketenaran merek IKEA ini dan dengan

adanya itikad tidak baik ingin mendaftarkan merek IKEA tersebut menjadi merek dagang ke Direktorat Merek.

Agar dirinya bisa leluasa menggunakan merek terkenal tersebut, PT. Ratania Khatulistiwa kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek terkenal IKEA tersebut. Terhadap kasus tersebut telah diajukan ke pengadilan bahkan sampai dengan tingkat kasasi dan kini telah mendapatkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu dengan membatalkan dan menghapus Merek terkenal IKEA milik Ikea Inter BV dan memutuskan menerima pendaftaran merek IKEA milik PT. Ratania Khatulistiwa dan merek terkenal IKEA tersebut telah sah menjadi milik PT. Ratania Khatulistiwa.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan sengketa tersebut yaitu, bahwa merek IKEA milik Inte Ikea BV tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dibuktikan dengan adanya survey lapangan terhadap penggunaan merek IKEA yang dilakukan oleh lembaga survey di beberapa kota besar di Indonesia.

Terhadap putusan majelis hakim yang memutus sengketa merek IKEA yang menggunakan dasar bahwa merek terkenal yang didaftar selama 3 tahun berturut-turut tidak digunakan bisa

diajukan penghapusan merek sesuai dengan Undang-undang merek padahal tercantum jelas dalam konvensi paris dinyatakan bahwa dalam hal penghapusan merek karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut harus terdapat alasan-alasan yang jelas sebelum merek tersebut dihapuskan.

Sementara dalam kasus sengketa merek TEENIEE WEENIE, terdapat perbedaan antara majelis hakim pengadilan niaga dengan majelis hakim mahkamah agung pada tingkat kasasi. Pengujian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara merek TEENIE WEENIE di persidangan pada Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai mempertimbangkan dari pemeriksaan adanya itikad baik dalam pengajuan merek TEENIE WEENIE adalah sejalan dengan melihat terpenuhinya merek tersebut tidak membonceng keterkenalan merek terkenal TEENIE WEENIE yang dimiliki Penggugat. Untuk dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam pertimbangannya menolak untuk menyatakan Tergugat I melakukan itikad tidak baik, karena petitum pokok yang diajukan Penggugat tidak terbukti. Terdapat perbedaan pandangan ketika merek TEENIE WEENIE dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dinyatakan merupakan merek

terkenal yang dibuktikan pada salah satu alasannya asal mula kata TEENIE WEENIE.

Melihat kasus-kasus tersebut didalam praktik unsur persamaan pada pokoknya belum sepenuhnya diterapkan oleh subdirektorat merek dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek sehingga muncul pelanggaran terhadap merek terkenal dan jelas bertentangan dengan indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya Direktorat Merek harus menolak pendaftaran merek tersebut karena merek tersebut mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain dan jelas mengandung itikad tidak baik karena pihak lain ingin membonceng keterkenalan merek terkenal tersebut.

Menilai hal tersebut Ditjen HKI SubDirektorat Merek tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan merek. Tidak diterapkannya unsur persamaan pada pokoknya sebagai indikator yang paling penting terhadap pemeriksaan merek seperti yang terjadi pada beberapa kasus pelanggaran terhadap merek terkenal adalah bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang merek yang dilakukan oleh Direktorat Merek.

Dalam hal putusan majelis hakim, majelis hakim tidak cukup memiliki pengetahuan terhadap pengaturan merek tersebut yang mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim belum sepenuhnya melindungi merek terkenal yang ketenaran mereknya di bonceng oleh pendaftar merek yang mempunyai itikad tidak baik. Dalam kasus IKEA Majelis hakim tidak melihat pada aturan yang tertera dalam Konvensi Paris yang menyatakan bahwa sekalipun merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut tidak serta merta merek tersebut dapat dibatalkan atau dihapuskan penggunaan mereknya kecuali pendaftar merek pertama menghapus sendiri mereknya. Selain itu majelis hakim juga seharusnya dapat melihat dengan jelas bahwa kasus tersebut merupakan jenis persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa terhadap Inter Ikea System B.V, dimana persaingan tidak jujur juga diatur dalam konvensi Paris yang menyatakan bahwa 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 hal tersebut termasuk juga peniruan merek.

Sementara dalam kasus TEENIE WEENIE majelis hakim pengadilan niaga tidak cukup memiliki pengetahuan terhadap kriteria merek terkenal sehingga dalam memutuskan perkara tersebut majelis hakim tidak memperhatikan kriteria-kriteria merek terkenal yang terdapat dalam konvensi internasional dan dalam peraturan perundang-undangan.

### **C. PENUTUP**

### **SIMPULAN**

1. Mekanisme untuk mendapatkan hak atas merek yaitu pemegang merek berkewajiban untuk mendaftarkan merek yang akan digunakannya terlebih dahulu kepada Direktorat Merek pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual kantor Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut sesuai dengan sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Undang-Undang tersebut yaitu sistem *First To File* artinya siapa pendaftar pertama maka dia berhak atas hak merek tersebut. Indikator penilaian terhadap merek terdapat dalam konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengakomodir seluruh pengaturan terhadap pendaftaran merek. Begitu pula dengan indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memuat indikator penilaian terhadap pendaftaran merek dan harus memperhatikan salah satu indikator yang paling penting yaitu, unsur persamaan pada pokoknya.

2. Penerapan unsur persamaan pada pokoknya terhadap pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada praktiknya belum sepenuhnya diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pendaftaran merek oleh Subdirektorat Merek sehingga memunculkan sengketa persamaan merek yang dialami oleh merek terkenal. Pelanggaran Merek terkenal tersebut mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha yang berhak atas merek terdaftar tersebut.

## **SARAN**

1. Unsur persamaan pada pokoknya harus betul-betul diterapkan dalam pemeriksaan terhadap pendaftaran merek oleh subdirektorat merek

yang tercantum dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan juga peraturan pemerintah lainnya. Selain itu subdirektorat merek harus mempelajari lebih dalam konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia terkait dengan indikator penilaian terhadap pendaftaran merek.

2. Dalam memutuskan perkara diharapkan majelis Hakim tidak saja berpatokan pada Undang-Undang semata namun dapat melihat atau memperhatikan Yurisprudensi hakim sebelumnya serta memperhatikan peraturan atau konvensi internasional merek, ataupun apabila majelis hakim masih ragu alangkah lebih baiknya meminta keterangan dari lembaga independen untuk membantu menilai merek tersebut.
3. Di sosialisasikan lebih mendalam kepada para pelaku usaha yang akan mendaftarkan mereknya mengenai unsur persamaan pada pokoknya terhadap pendaftaran merek oleh Direktorat Merek agar tidak terjadi pendomplenggan atau penjiplakan merek terkenal.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

H.D. Effendy Hasibuan,  
*Perlindungan Merek*, Program  
Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia: Jakarta, 2003.

Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek  
di Indonesia*, Graha Ilmu:  
Yogyakarta, 2009.

Insan Budi Maulana, *Perlindungan  
Merek Terkenal di Indonesia dari Masa  
ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti:  
Bandung, 1999.

OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak  
Kekayaan Intelektual (Intellectual  
Property Rights)*, Raja Grafindo Persada:  
Jakarta, 2004.

Sri Astarini, *Penghapusan Merek  
Terdaftar Berdasarkan UU No.15 Tahun  
2001 Tentang Merek*, jilid 1, PT. Alumni:  
Bandung, 2009

#### **Sumber Lain**

KlikLegal.com, *Lima Kasus Merek  
Terkenal di Pengadilan Indonesia*,  
<https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/>.

