



**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERDAFTAR DAN
MEREK TERKENAL DALAM MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN HUKUM**

***REGISTERED BRAND DISPUTE SETTLEMENT AND FAMOUS
BRAND IN REALIZING LEGAL PROTECTION***

Yusuf Gunawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat
essensiajkt@gmail.com

Submission : 31 Mei 2022
Accepted : 31 Mei 2022
Publish : 31 Mei 2022

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) will become a global issue, especially among countries that have been trading products based on Intellectual Property Rights because Intellectual Property Rights have become a very important part in the international and domestic trade process. because every good and service as a trade product is always attached to a certain name or entity that distinguishes one product from another. The research method used in this research is normative juridical legal research, namely legal materials, besides that, primary legal materials are also used as secondary legal materials supporting and legal material analysis is carried out using qualitative juridical analysis methods. The results of the research and discussion obtained several conclusions, namely first, in realizing legal protection in Indonesia for Registered Marks and Famous Marks based on the first to file principle, they must receive the same legal protection in Indonesia and the second is as a legal discovery for the settlement of trademark disputes, namely the need for reconstruction legal norms that have not been regulated in the MIG Law, namely in the explanation of article 20 which has been amended by Law No. 11 of 2020 concerning job creation regarding the criteria for distinguishing power, then in the explanation of article 21 paragraph 1b regarding the criteria for well-known marks and changes to article 21 regarding rejected marks if the same types of goods and/or services with well-known brands.

Keyword : Brand Dispute Resolution, famous brand, registered mark

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) akan menjadi isu global, khususnya di kalangan negara-negara yang selama ini melakukan perdagangan produk berbasis Hak Kekayaan Intelektual karena Hak Kekayaan Intelektual menjadi bagian yang sangat penting dalam proses perdagangan internasional maupun domestik, karena setiap barang dan jasa sebagai produk perdagangan selalu melekat suatu nama atau entitas tertentu yang membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum yuridis normatif yaitu bahan hukum, disamping itu juga digunakan bahan hukum primer sebagai pendukung bahan hukum sekunder dan untuk analisa bahan hukum dilakukan dengan metoda analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu pertama, dalam mewujudkan perlindungan hukum di Indonesia atas Merek Terdaftar dan Merek Terkenal berdasarkan asas *first to file* harus mendapat perlindungan hukum yang sama di Indonesia dan yang kedua adalah sebagai penemuan hukum atas penyelesaian sengketa merek yaitu perlu adanya rekonstruksi norma hukum yang belum diatur dalam UU MIG yaitu pada penjelasan pasal 20 yang telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang kriteria daya pembeda, kemudian pada penjelasan pasal 21 ayat 1b tentang kriteria merek terkenal dan perubahan pasal 21 tentang merek yang ditolak jika sama jenis barang dan/ atau jasa dengan merek terkenal.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa merek, merek terkenal, merek terdaftar

A. Pendahuluan

Merek merupakan bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai penting berdasarkan aspek ekonomi. Merek merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting dalam proses perdagangan suatu produk industri, baik perdagangan domestik maupun perdagangan internasional, karena dengan merek yang melekat pada suatu produk industri, setiap konsumen dapat membedakan jaminan kualitas dan kuantitas yang terdapat dalam suatu produk industri.

Merek adalah hak merek yang memiliki sifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya¹. Merek yang melekat pada suatu produk industri dapat dianggap sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa, karena melalui merek setiap pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membongceng reputasi. Merek juga dapat dijadikan sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) yang memberikan informasi tertentu kepada konsumen tentang suatu barang dan/atau jasa.²

¹ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hlm. 3.

Merek tidak hanya memiliki fungsi sebagai pembeda dari suatu produk dengan produk lain, tetapi merek juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang memiliki predikat terkenal (*well-know marks*),³ tetapi merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Di Indonesia, merek secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis). Merek secara yuridis akan mendapatkan perlindungan setelah pemilik merek mendaftarkan pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak merek yang terdaftar secara formal telah memberikan akibat yuridis bahwa, pihak-pihak yang ingin mendapatkan perlindungan hak merek harus mengikuti mekanisme pendaftaran yang telah ditentukan secara formal, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*) untuk mendapatkan perlindungan hak merek. Hal ini juga berarti merek yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara, sehingga merek-merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang (masyarakat) tanpa izin dari pemilik merek pertama, karena merek yang tidak dilakukan pendaftaran secara yuridis masih dianggap sebagai merek milik umum (*public domain*).⁴

Prinsip perlindungan hukum hak merek menggunakan prinsip *first to file* (pendaftaran pertama kali) melalui mekanisme pendaftaran per negara atau secara internasional. Secara internasional, pendaftaran terhadap hak merek diatur dalam dua (2) perjanjian internasional, yaitu:⁵

1. *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* yang ditandatangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun 1892;
2. *Protocol relating to the Madrid Agreement* 1989 (Madrid Protocol) yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1996.

³ Sadikin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Cetakan 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 359.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵ Novianti, *Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 2, November 2016.

Hak merek secara umum didapatkan melalui prosedur pendaftaran, meskipun di beberapa negara dikenal juga merek-merek tidak terdaftar (*unregistered trademark*) yang dilindungi berdasarkan tradisi *common law* yang disebut *equity*. Perlindungan hak merek terdaftar harus didasarkan pada prinsip itikad baik (*good faith*) dari pihak pendaftar merek, sehingga hanya pihak pendaftar merek yang memiliki itikad baik yang hanya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.⁶

Permasalahan dalam praktik, merek-merek yang telah dikenal di masyarakat harus mengalami kekalahan dengan merek-merek yang belum dikenal di masyarakat. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari perkara merek IKEA internasional melawan merek IKEA lokal dalam perkara Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Pemegang merek IKEA internasional yang berkedudukan di Belanda memiliki persamaan susunan huruf dengan merek IKEA lokal yang berkedudukan di Surabaya oleh PT. Ratania Khastulistiwa. Merek IKEA internasional merupakan akronim dari “Ingvar Kamprad Elmatayd Agunnaryd”, sedangkan IKEA lokal merupakan akronim dari “Intan Khastulistiwa Esa Abadi”.⁷

Sengketa merek terkenal juga dapat dilihat dari perkara Pierre Cardin dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 557 K/PDT.SUS-HKI/2015 dan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt-Sus.HKI/2018. Pierre Cardin sebagai merek dagang yang diambil dari nama seorang perancang busana terkenal yang berasal dari Perancis telah dikalahkan oleh Alexander Satryo Wibowo sebagai pengusaha lokal Indonesia. Alexander Satryo memiliki hak penuh atas merek Pierre Cardin dengan dasar Alexander Satryo telah mendaftarkan Pierre Cardin sejak 29 Juli 1977.⁸

Sengketa persamaan merek juga terjadi antara Monster Energy Company (Hansen Beverage Company) yang merupakan perusahaan minuman dari California Amerika Serikat melawan warga negara Indonesia yang bernama Andria Thamrun sebagai

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 418.

⁷ Andi Saputra, *Sengketa Merek IKEA Vs IKEA Lokal Jadi Landmark Decisions MA 2016*, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-lokal-jadi-landmark-decisions-ma-2016>, Diakses pada tanggal 30 Juni 2020 06:25 WIB.

⁸ Andi Saputra, *Merek Pierre Cardin Milik Orang Jakarta : MA Terbelah*, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-4199763/merek-pierre-cardin-milik-orang-jakarta-ma-terbelah>, Diakses 30 Juni 2020 07:48 WIB.

pemilik merek Monster yang berasal dari dalam negeri. Monster Energy Company menganggap Andria Thamrun telah menggunakan merek Monster yang memiliki persamaan dengan yang dimiliki oleh Monster Energy Company. Dalam putusan nomor 70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Monster Energy Company dan mengabulkan keberatan dari Andria Thamrun sebagai pemilik merek Monster dalam negeri.⁹

Dalam sengketa merek antara DC Comics sebagai pencipta tokoh “supermen” melawan PT. Marxing Farm Makmur diawali penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permohonan pendaftaran merek dengan nama “Wafer Supermen” akibat merek tersebut telah dimiliki oleh PT. Marxing Farm Makmur. Permohonan gugatan DC Comics juga ditolak oleh pengadilan dengan nomor perkara No. 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 atas dasar merek “Wafer Supermen” akibat didaftarkan oleh PT. Marxing Farm Makmur sejak 1993.¹⁰

Perkara merek Ikea internasional melawan merek Ikea lokal, perkara merek Pierre Cardin yang dimiliki oleh desainer Prancis dengan merek Pierre Cardin yang dimiliki oleh Alexander Satryo, perkara Monster Energy Company melawan Andria Thamrun sebagai pemilik merek Monster dalam negeri, serta sengketa merek Wafer Supermen yang dimiliki oleh DC Comics melawan PT. Marxing Farm Makmur salah satunya disebabkan adanya ketentuan formalistik tentang pendaftaran per negara. Ketentuan pendaftaran per negara dianggap mengurangi perlindungan merek secara efektif dan efisien, karena pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di masing-masing negara dimana merek tersebut akan diperdagangkan. Pendaftaran merek secara internasional menjadi penting, karena memfasilitasi pemilik merek dari suatu negara untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya di negara lain, sehingga pendaftaran merek secara otomatis berarti pendaftaran di semua negara yang tergabung dalam sistem perlindungan merek.¹¹

⁹ Andi Saputra, *Monster Dari California Kalah Lawan Pengusaha Surabaya*, DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-2962854/monster-dari-california-kalah-lawan-pengusaha-surabaya>, Diakses 02 Juli 2020 06:48 WIB.

¹⁰ Aida Mardatillah, *Ini Dia Pertimbangan Hakim Tolak Kasasi Merek Superman Dc Comics*, hukumonline.com, Diakses 02 Juli 2020 10:33 WIB.

¹¹ Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, *Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam Registration Of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, No. 3, Oktober 2008, Hlm. 4.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan tentang perlindungan merek, penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk meneliti sengketa-sengketa merek yang terjadi dalam praktik, baik sengketa merek akibat adanya persamaan pada pokoknya yang melekat pada suatu merek atau sengketa merek akibat proses pendaftaran merek yang tidak efektif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan mengkaji asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum dalam menyelesaikan sengketa merek di Indonesia.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan dalam bagian latar belakang penelitian, adapun pokok permasalahan yang lebih lanjut dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan paradigma pengaturan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tentang merek dan merek terkenal yang berlaku saat ini di Indonesia dan konvensi Internasional?
2. Bagaimana konstruksi yuridis hakim atas kriteria persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dalam penyelesaian sengketa merek terkenal di pengadilan?

Perlindungan terhadap hak merek merupakan bagian dari perlindungan dari hak milik (*property*). Hak milik dalam pandangan John Locke (*Grand Theory*) sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia / HAM, (*Human Rights*) dengan pernyataannya yang terkenal: *Life, Liberty and Property*.¹² John Locke menjelaskan bahwa, semula dalam status *naturales (state of nature)* suasana aman tenteram dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang seorang tertentu untuk memerintah orang lain. Hal itu merupakan kewajiban moral atas perilaku seseorang terhadap orang lain. Kewajiban mana dibebankan oleh Tuhan dan hal itu dapat dilihat dari berbagai alasan.

Perlindungan hak merek sebagai bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam pandangan Hayyanul Haq berasal dari teori alam (*nature*)

¹² Rahmi Jened, *Hak atas Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Haki Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, Hlm. 25-26.

sebagaimana pandangan John Locke yang secara substantif memiliki beberapa dasar sebagai berikut:¹³

1. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta untuk semua umat manusia;
2. Tuhan telah menciptakan manusia yang disertai dengan segala kemampuannya (potensi) untuk dapat mempertahankan diri;
3. Setiap manusia memiliki hak untuk melakukan intervensi atas alam dalam mempertahankan survivetasnya;
4. Setiap manusia memiliki hak atas setiap hasil yang didapatkan dari setiap interaksi antar personal;
5. Hak personal tidak dapat diberikan atau diambil oleh siapapun;
6. Setiap orang harus menghormati hak personal sebagai hak personal.

Hak milik dalam pandangan Friderich Hegel terdiri dari tiga (3) konsep, yaitu: “*Right, Ethic and State*” yang merupakan eksistensi kepribadian (*The Existence of Personality*), kekayaan diantara sesuatu kebendaan lainnya, adalah sarana dimana seseorang dapat secara obyektif mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal.¹⁴ Friderich Hegel membedakan antara fungsi kemudahan pilihan dari institusi kekayaan (*property institution*) secara inheren pada level hak abstrak (*abstract right*) dari evolusi optimum dalam etika kehidupan (*ethical life*). Kepribadian (*personality*) sebagai kekuatan yang memberikan kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri dan menterjemahkan kebebasannya secara eksternal untuk eksis sebagai suatu ide.

Menurut Friderich Hegel, suatu kekayaan (*property*) pada tahap tertentu harus menjadi suatu hal yang bersifat pribadi (*private*) dan kekayaan pribadi menjadi lembaga yang bersifat universal. Hal ini yang menjadi dasar pembenaran terhadap hak merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.¹⁵ Hak merek dianggap sebagai hak milik kebendaan yang memiliki sifat khusus (*exclusive*), memiliki sifat tunggal (*single right*), monopoli (*monopoly right*) dan paling unggul (*superior right*), sehingga

¹³ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, 2011, Hlm. 168.

¹⁴ Rahmi Jened, *Op cit*, Hlm. 17.

¹⁵ Rahmi Jened, *Id.*

setiap pemilik hak merek dapat berbuat bebas untuk menggunakan hak yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa izin untuk menggunakan hak tersebut.¹⁶

William van Caenegem menjelaskan bahwa, “*at the most basic level, intellectual property rights are said to provide an incentive for the production of intellectual goods that are of cultural or practical value to society*”.¹⁷ Hal ini dapat diartikan bahwa, secara prinsip, insentif terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan atau kompensasi terhadap produksi barang intelektual yang bernilai budaya atau bermanfaat bagi masyarakat.

Penghargaan terhadap hak atas merek merupakan penghargaan yang diberikan dari negara kepada orang yang telah bersusah payah berpikir untuk menciptakan ide sebagai suatu gagasan karya intelektual yang bersifat khas dan pribadi, sehingga perlindungan terhadap hak merek harus diberikan penghargaan dalam bentuk perlindungan hukum, apabila telah didaftarkan pada negara. Hal ini selaras dengan pandangan John Locke yang menjelaskan bahwa, upaya dalam menghasilkan kreasi intelektual merupakan hak yang harus dihargai dan secara langsung upaya tersebut berimplikasi pada kompensasi ekonomi (*incentive*).¹⁸

William van Caenege menjelaskan bahwa, kebijakan pemberian hak yang bersifat monopoli berlaku secara universal dan actual (*policy issues in intellectual property law are often addressed in terms of monopoly*).¹⁹ Hal ini selaras dengan Mark J Davison yang menjelaskan bahwa, *It is argued that there is no incentive to write a novel, produce an artistic work or make a film if it can be copied by anyone who chooses to do so. Similarly, even if the work may be created even without the incentive of intellectual property rights, there is a little incentive for a creator to undertake the further and possibly even more difficult task of disseminating the subject matter to the public at large*.²⁰ Hal ini dapat dimaknai, jika tidak ada insentif, maka setiap orang dapat menyalin atau menggandakan setiap tulisan novel, karya artistik atau buatan film, tetapi

¹⁶ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 616.

¹⁷ William Van Caenegem, *Intellectual Property*, LexisNexis Butterworths, Australia, 2006, Hlm. 8.

¹⁸ William Van Caenegem, *Ibid*, Hlm. 9.

¹⁹ William Van Caenegem, *Id.*

²⁰ Mark J Davison Et. All, *Australian Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, Melbourne, 2008, Hlm. 3.

jika ada sedikit saja insentif bagi pencipta, maka pencipta dapat menghasilkan karya lebih lanjut dan lebih baik untuk dimanfaatkan masyarakat.

Menurut Hegel, kreasi intelektual merupakan perwujudan kepribadian (*personality*) sebagai hak abstrak (*abstract right*) untuk alasan manusia eksis dan penghargaan tidak semata-mata hanya dalam bentuk kompensasi ekonomi, tetapi lebih bersifat etis dan moral (*reward*) yang berimplikasi pada pengakuan hak moral (*moral right*) yang secara tidak langsung juga telah memberikan manfaat bagi masyarakat.²¹

Penghargaan yang diberikan kepada setiap pemegang hak merek secara filosofis terdiri dari tiga (3) bentuk perlindungan, yaitu: perlindungan secara ekonomi, perlindungan secara sosial dan perlindungan secara hukum. Perlindungan kepada pemegang hak merek di negara hukum hanya dapat diwujudkan selama terdapat sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian dan penggunaan hak atas merek. Sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian dan penggunaan hak atas merek secara filosofis ditujukan untuk menciptakan adanya kepastian hukum, sehingga keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dapat dirasakan oleh para pemegang hak merek dan masyarakat.²²

Perlindungan hak merek berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis salah satunya harus memenuhi unsur formal, yaitu: perlindungan akan diberikan oleh negara kepada pencipta/pemegang merek dengan syarat merek yang akan dilindungi harus didaftarkan kepada negara. Hal ini selaras dengan pandangan Rahmi Jened yang menjelaskan bahwa, secara umum perlindungan terhadap hak merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran, meskipun di sebagian negara dikenal juga merek yang tidak terdaftar (*unregistered trademark*) yang dilindungi berdasarkan tradisi *common law* yang disebut *equity*.

Perlindungan hukum hak merek secara kongkret dapat memberikan nilai ekonomis bagi para pencipta/pemegang hak merek dalam bentuk kepercayaan konsumen untuk menggunakan barang dan jasa yang secara tidak langsung telah memberikan insentif bagi para pencipta/pemegang hak merek. Insentif yang diberikan kepada pemegang hak atas merek memiliki kontribusi penting bagi pengembangan

²¹ Mark J Davison Et. All, *Id.*

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm. 847.

karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan pandangan Sunaryati Hartono yang menjelaskan bahwa, keberadaan teori insentif yang merupakan perkembangan dari teori *reward*, maka dapat merangsang para pihak untuk menciptakan karya intelektual baru yang lebih bervariasi, sehingga menghasilkan keuntungan.²³

Negara harus dapat melindungi hak merek seseorang, karena merek secara prinsip memiliki fungsi sebagai *badge of origin, a piece of personal property*, dan sebagai *cultural resource* yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.²⁴

1. Merek memiliki fungsi sebagai *badge of origin* dalam arti, suatu merek dapat menggambarkan hubungan erat diantara barang, jasa dan pemegang merek dengan asal barang;
2. Merek memiliki fungsi sebagai *personal property dalam arti*, keberadaan merek merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi pemegang merek; dan
3. Merek memiliki fungsi *cultural resource dalam arti*, suatu merek dapat dihubungkan dengan suatu budaya negara.

Perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dapat memberikan motifasi kepada seorang penemu untuk mengembangkan penemuannya, sehingga akan banyak karya-karya yang dihasilkan. Sebaliknya, apabila karya intelektual tidak dilindungi oleh hukum, maka seorang penemu tidak akan termotivasi untuk menghasilkan karya-karya intelektual, sehingga akan berakibat pada kurangnya karya-karya intelektual yang dihasilkan.²⁵

Bentuk perlindungan terhadap hak atas merek salah satunya dapat diberikan dengan cara memberikan “hak monopoli” kepada pemegang hak merek, sehingga pemegang hak merek memiliki kewenangan untuk menggunakan merek yang dimilikinya dan/atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya atas dasar kepentingan pemegang hak merek. Hal ini selaras dengan pandangan Cooter dan Ulen yang menjelaskan bahwa, “....without a legal monopoly, not enough

²³ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982, Hlm. 1-10.

²⁴ Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, Sydney, LBC Information Service, 1998, Hlm. 18.

²⁵ Dhiana Puspitawati, *Optimalisasi HAKI: Suatu Dilema Hak Kumpulan Esai*, Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 45.

information will be produced, but with the legal monopoly too little of the information to be used.” Hal ini dapat diartikan secara luas bahwa, tanpa adanya pemberian monopoli terhadap hak merek, maka tidak akan ada yang dapat dihasilkan atau dikembangkan dari produk hak kekayaan intelektual, sedangkan dengan memberikan hak monopoli secara hukum maka akan banyak yang dapat dilakukan, termasuk mengembangkan karya Hak Kekayaan Intelektual, baik untuk kepentingan pemegang hak merek maupun kepentingan masyarakat, sehingga dalam pemberian Hak Kekayaan Intelektual harus tetap memperhatikan “*welfare of the society*”.²⁶

Perlindungan terhadap hak merek secara ideal harus mendapatkan perlindungan yang objektif sesuai dengan karakteristik merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan terhadap hak merek hanya dapat dilakukan dengan cara menegakan hukum merek itu sendiri, baik perlindungan merek dalam aspek administrasi, perlindungan merek dalam aspek keperdataan maupun perlindungan hak merek dalam aspek pidana.

Ratio decidendi merupakan salah satu sarana (metode) yang digunakan dalam melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk menerapkan hukum umum terhadap peristiwa hukum konkrit. Penegakan hukum dilakukan sebagai bentuk konkritisasi dan individualisasi hukum (*das sollen*) terhadap permasalahan konkrit (*das sein*).²⁷

Penerapan *ratio decidendi* dalam perlindungan hak merek ditujukan untuk melakukan penegakan hukum secara kongkret, sehingga tujuan filosofis hukum dapat terwujud dalam aspek perlindungan hak merek. Hal ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa, hukum yang dibentuk secara baik harus ditegakan secara progresif. Penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk kata-kata dari peraturan perundang-undangan, tetapi penegakan hukum harus selaras dengan semangat dan makna mendasar dari peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tidak dapat hanya berdasarkan kecerdasan intelektual, tetapi penegakan hukum yang dilakukan harus juga didasarkan atas kecerdasan spiritual. Penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan rasa empati, determinasi, komitmen dan dedikasi terhadap

²⁶ Dhiana Puspitawati, *Id.*

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op cit*, Hlm. 37.

penderitaan bangsa yang disertai keberanian untuk mencari alternatif penegakan dari pada yang umum dilakukan.²⁸

Ratio decidendi hanya merupakan salah satu cara (metode) yang digunakan dalam perlindungan hak atas merek, sehingga *ratio decidendi* secara filosofis dapat diterapkan dalam perlindungan hak atas merek selama selaras dengan sistem dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak merek di Indonesia. *Ratio decidendi* juga dapat diterapkan selama penemuan dan penegakan hukum yang dilakukan selaras dengan tujuan hukum secara filosofis, yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, baik keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk masyarakat maupun keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk pemegang hak merek itu sendiri.

Penelitian sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Hal ini juga berlaku terhadap penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki objek berupa permasalahan hukum yang lebih lanjut ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan melakukan analisis terhadap objek permasalahan yang diteliti.²⁹

Penelitian hukum yang dilakukan akan menggunakan metode penelitian yang secara konsisten dan sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif terhadap karakteristik objek sengketa merek yang pada pokoknya atau keseluruhan menjadi sumber sengketa diantara para pihak pemegang merek yang diteliti dari kasus-kasus, studi pustaka dan penelitian lapangan sebagai bahan pendukung. Penelitian yang memiliki sifat deskriptif dalam pandangan Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm. 13.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative yang meneliti peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sengketa merek pada pokoknya atau keseluruhannya, sehingga mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), selain ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (hak dan kewajiban) dari para pihak yang bersengketa.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dalam arti pendekatan didasarkan atas perundang-undangan (*statute approach*) dianggap suatu hal yang pasti. Dikatakan pasti, karna secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada, meskipun penelitian yang dilakukan akibat adanya kekosongan hukum, tetapi kekosongan hukum tersebut dapat diketahui akibat adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan dalam hukum positif. Disertasi ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berkenaan dengan konsep tentang merek, merek terkenal, persamaan pada pokoknya, perlindungan hukum, titik baik, dan juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis alasan dan pertimbangan putusan MA dalam kasus terpilih dan terkait dengan penelitian.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada dasarnya Pemilik Merek Terdaftar dan Merek Terkenal tidak menghendaki adanya sengketa terhadap merek yang dimilikinya, tetapi pada kenyataannya terdapatnya 2 (dua) merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menyebabkan sengketa kepemilikan merek.

Sebagai perlindungan hukum kepemilikan merek dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal akan ditinjau dari segi teori perlindungan hukum sebagai pemilik yang berhak atas sebuah merek, teori penyelesaian sengketa dimana

³⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid*, Hlm. 10.

penyelesaian sengketa kepemilikan merek diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kepemilikan merek dan teori penemuan hukum dimana dalam kenyataannya kepemilikan sebuah merek mendapatkan perlindungan hukum sebagai merek terdaftar dan merek terkenal dan ditinjau dari sudut filsafat hukum.

Pembahasan penyelesaian sengketa merek dilakukan melalui 2 (dua) segi yaitu dari objek sengketa merek yaitu mengenai unsur persamaan pada pokoknya, itikad baik pendaftar dan barang/ jasa sejenis atau tidak sejenis sedangkan dari subjek sengketa yaitu merek terdaftar dan merek terkenal, dimana perlindungan hukum sangat diperlukan bagi pemilik merek yang berhak yang dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga dan untuk mendapatkan keputusan yang mempunyai rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek saat ini mengatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem pendaftaran merek menggunakan sistem konstitutif atau sistem first to file principal dimana suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah didaftarkan, jadi pendaftaran merek merupakan suatu keharusan.

Di Indonesia, dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum terdapat dua sarana perlindungan hukum, yaitu Sarana Perlindungan Hukum Preventif, dimana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Selain itu terdapat Sarana Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pendaftaran merek tersebut menganut prinsip *first to file*, dimana hak akan diberikan kepada pendaftar pertama. Apabila terdapat merek yang telah terdaftar namun tidak secara nyata digunakan oleh pemegang hak merek, maka dapat diajukan penghapusan atas merek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 74 ayat (1), dengan ketentuan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut.

Penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal, menurut Teori Penyelesaian sengketa atau yang dikenal juga dengan Teori Konflik yang dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu aspirasi pihak-pihak yang

berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak). Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak.³¹

Dalam penyelesaian sengketa sehubungan dengan sengketa merek dalam upaya perlindungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah ada di Mahkamah Agung. Semua proses dan bukti-bukti disampaikan sesuai dengan prosedur dan tata cara beracara di pengadilan. Hasil penyelesaian sengketa gugatan Merek Terkenal terhadap Merek Terdaftar dapat berakhir dengan kekalahan Merek Terkenal dikarenakan alasan:

1. Gugatan kadaluarsa;
2. Gugatan premature karena tidak melalui Komisi Banding Merek terlebih dahulu;
3. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
4. Berbeda jenis barang yang disengketakan;
5. Bukan sebagai Merek Terkenal;
6. Bukti-bukti yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Teori Persengketaan perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Selanjutnya, Teori Konflik menurut Salim HS, dapat digolongkan atas:

- a. Objek kajiannya;
- b. Faktor penyebab terjadinya konflik; dan
- c. Strategi dalam penyelesaian konflik.³²

Salah satu teori konflik adalah teori kebutuhan atau kepentingan manusia, yang intinya teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.³³ Sedangkan menurut Teori Penemuan hukum dari Paul Scholten yaitu sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan

³¹ *Ibid* hal 20

³² *Ibid*, hlm. 85

³³ Selengkapnya lihat Takdir Rahmdi

interpretasi maupun dengan jalan analogi maupun *rechtsverwijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum).

Hakim dalam memutuskan perkara diwajibkan untuk menafsirkan undang-undang sehingga dimungkinkan hakim menemukan hukum dan bahkan menciptakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya dimana putusan dari seorang hakim/pengadilan terletak pada pertimbangan hukum hakim yang mengadili perkara tersebut. Pekerjaan seorang hakim tidak semata-mata bersifat teknis melainkan lebih bersifat intelektual. Untuk menajamkan visi intelektualnya, maka seorang hakim senantiasa memiliki kepekaan serta tanggap terhadap dinamika perkembangan hukum maupun dinamika sosial. Seorang hakim dituntut secara aktif dan terus menerus mengikuti dan menelusuri hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, sumber-sumber hukum, doktrin, yurisprudensi, nilai-nilai hukum yang berlaku, terutama pada saat memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim harus mampu menafsirkan, berlogika serta argumentasi hukum agar putusannya berpijak pada nilai keadilan, nilai manfaat dan nilai kepastian hukum.

Dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam upaya perlindungan hukum dimana dalam putusan hakim terdapat suatu penemuan hukum dimana merek dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang terdapat untuk barang/ jasa yang sejenis atau tidak sejenis dimiliki oleh Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dimana apa yang diatur dalam UU MIG tentang merek bersama berbeda dengan apa yang terjadi setelah putusan hakim tersebut.

Sebagai filsafat hukum sangat penting dalam membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan penyelesaian sengketa dalam ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu.

Mengenai fungsi Filsafat Hukum, Roscoe Pound³⁴ menyatakan, bahwa ahli filsafat berupaya untuk memecahkan persoalan tentang gagasan untuk menciptakan suatu hukum yang sempurna yang harus berdiri teguh selalamanya, kemudian membuktikan kepada umat manusia bahwa hukum yang telah selesai ditetapkan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi. Suatu usaha untuk melakukan pemecahan menggunakan sistem hukum yang berlaku pada masa dan tempat tertentu, dengan menggunakan abstraksi terhadap bahan-bahan hukum yang lebih tinggi. Filsafat hukum memberikan uraian yang rasional mengenai hukum sebagai upaya untuk memenuhi perkembangan hukum secara universal untuk menjamin kelangsungan di masa depan. Filsafat hukum memegang peranan penting dalam kegiatan penalaran dan penelaahan asas dan dasar etik dan pengawasan sosial.

Secara Filsafat hukum atas asas *first to file* unsur teritori negara tempat merek tersebut didaftar adalah suatu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku di semua negara. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era teknologi digital yang sangat berkembang teritori suatu negara dapat sangat kabur dan peran pendaftaran yang diakui suatu negara sangatlah penting terlebih merek terkenal pada saat pendaftaran pertamanya di negara tersebut belumlah dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Siapapun yang mendaftarkan pertama kali merek tersebut ke negara, dialah yang berhak mengklaim keasliannya. Penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam upaya perlindungan hukum dapat dilakukan melalui:

- a. Pengadilan Niaga (UU MIG pasal 85 – 90)
- b. Penyelesaian Sengketa Alternatif (UU MIG pasal 93)

Penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal yang terjadi di Indonesia terkait persamaan pada pokoknya atau keseluruhan semua gugatan memilih melalui Pengadilan Niaga dan bukan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan meskipun cara penyelesaian ini diatur dalam UU MIG. Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal melalui gugatan atas Pelanggaran Merek yaitu Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk

³⁴ Roscoe Pound, 1972, *Interpretations of Legal History*, Havu, L.R, Holland, h. 3

menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak juga meminta menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sampai sekarang masyarakat masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap dibutuhkan, demikian juga untuk penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal.³⁵

Penyelesaian sengketa merek yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan berdasarkan UU MIG pastilah dimenangkan oleh Merek Terdaftar baik itu milik lokal maupun sebagai Merek Terkenal, tetapi ada putusan yang berbeda dalam kasus yang sama, sebagai contoh kasus adalah gugatan merek IKEA (Putusan MA No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015) dimenangkan oleh PT. Ratania Khatulistiwa, perusahaan asal Surabaya, dengan dasar pertimbangan bahwa merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama tiga (3) tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek.

Putusan sengketa merek PIERRE CARDIN adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIERRE CARDIN (nama orang terkenal, Perancis) Majelis berpendapat bahwa keterkenalan merek yang dimaksud bukanlah keterkenalan pada saat ini atau pada saat gugatan perkara ini didaftarkan, melainkan keterkenalan merek PIERRE CARDIN milik Penggugat pada saat merek PIERRE CARDIN milik tergugat didaftar di Indonesia pada kantor Direktorat Merek, karenanya kiranya perlu dipertimbangkan dahulu, kapan sebenarnya merek PIERRE CARDIN milik tergugat pertama kali didaftarkan pada Direktorat Merek dan selanjutnya apakah pada saat itu merek PIERRE CARDIN milik Penggugat sudah merupakan merek terkenal.

Berkaitan dengan merek terkenal, UU Merek tidak mengatur definisi merek terkenal itu sendiri. Indikator khusus untuk dikatakan sebagai sebuah merek terkenal belum ada, namun indikator yang dimaksud sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU MIG yang dipakai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sebagai Merek Terkenal adalah Permen (kedudukannya dibawah Undang-undang) yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang

³⁵ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution)*, hal. 64-65 16 *Ibid.*, hal. 24

Pendaftaran Merek. Dalam Pasal 18 Permenkumham 67/2016 dinyatakan sebagai berikut:

1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - e. jangka waktu penggunaan Merek;
 - f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
 - h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 - i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Akibat hukumnya adalah merek yang sama dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dimiliki dan/ atau dapat berjalan bersama oleh Merek Terdaftar dan Merek Terkenal sebagai merek bersama tetapi berbeda dengan yang diatur oleh UU MIC. Hal ini sebagai penemuan hukum hakim karena berbeda dengan apa yang diatur oleh Undang-undang.

Putusan sengketa merek BMW adalah Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berdasarkan rapat Pleno Kamar Perdata yang dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, telah disepakati bahwa gugatan pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang tidak sejenis, gugatan harus dinyatakan 'tidak diterima'. Rapat Pleno itu menggunakan argumen hukum yaitu hingga hari ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam kasus BMW ini, memang benar ada persamaan pada pokoknya antara BMW asal Jerman dengan BMW milik Henrywo. Tetapi kedua merek itu bukan merek dalam satu jenis produk yaitu BMW asal Jerman adalah produk otomotif sedangkan BMW (Body Man Wear) milik Henrywo adalah produk fashion. Jadi rekonstruksi putusan hakim sebagai penemuan hukum yang mana berbeda dengan ketentuan undang-undang dimana Merek Terdaftar dan Merek Terkenal memiliki hak merek yang sama sebagai merek bersama yang dipakai dalam produk yang dijual oleh badan hukum yang berbeda sampai sekarang.

Putusan sengketa merek MONSTER ENERGY adalah Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MONSTER ENERGY COMPANY dahulu bernama (HANSEN BEVERAGE COMPANY). Seperti merek-merek tersebut di atas Merek Terdaftar Monster energy berbagi kepemilikan mereknya dengan Merek Terkenal. Putusan Hakim dapat dikategorikan sebagai penemuan hukum karena putusan berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam undang-undang mengenai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dimiliki oleh 2 (dua) badan hukum yang berbeda yang dipakai dalam memperdagangkan barangnya.

Putusan sengketa merek PROLEXUS adalah Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (juga berdagang atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION). Gugatan dari perusahaan otomotif raksasa tersebut dilayangkan kepada perusahaan tidak sejenis/ kelas berbeda (sepatu), dengan nama merek yang tidak sepenuhnya mirip.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut : Dalam mewujudkan perlindungan hukum di Indonesia penyelesaian sengketa Merek Terdaftar

dan Merek Terkenal sebagai *das sein* atau *ius konstitutum* dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yaitu melalui Arbitrase dan berkenaan dengan Objek sengketa merek adalah persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, itikad tidak baik untuk barang/ jasa sejenis atau tidak sejenis juga tentang subjek sengketa maka pendaftaran merek harus ditolak dan merek terdaftar dapat dibatalkan dan/ atau dihapuskan, sebagai penemuan hukum hakim menyatakan bahwa merek yang sama dapat dimiliki oleh Merek Terdaftar dan Merek Terkenal.

Rekonstruksi yuridis yang ideal dalam penyelesaian sengketa Merek terdaftar dan Merek Terkenal dalam mewujudkan perlindungan hukum sebagai *das solen* atau *ius constituendum* adalah dengan melakukan perubahan Undang-undang merek yang ada, tentang kriteria sebagai merek terkenal, barang/ jasa sejenis atau tidak sejenis dan merek bersama yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang dimiliki oleh Merek Terdaftar dan Merek Terkenal.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Negara seharusnya memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar sebagai asas hukum *first to file* bagi pendaftar merek yang pertama yang didaftarkan di kantor merek di Indonesia juga kepada Merek Terkenal yang sudah ada dan terdaftar lebih dahulu di negara lain walau kemudian mendaftarkan mereknya di Kantor Merek dan melalui penemuan hukum atas putusan hakim yang melindungi hak Merek Terkenal dan Merek Terdaftar menjadi Merek Bersama.

Undang-undang tentang merek tidak akan pernah lengkap, tuntas dan terbaru dibandingkan dengan kecepatan teknologi informasi dan perdagangan oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan atau rekonstruksi yuridis yang ideal dalam penyelesaian sengketa merek terdaftar dan merek terkenal dalam mewujudkan perlindungan hukum yaitu tentang kriteria merek bersama, barang/ jasa sejenis atau tidak sejenis dan kriteria merek terkenal.

D. Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Andi Saputra, Sengketa Merek IKEA Vs IKEA Lokal Jadi Landmark Decisions MA 2016, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-lokal-jadi-landmark-decisions-ma-2016>, Diakses pada tanggal 30 Juni 2020 06:25 WIB.

Andi Saputra, Merek Pierre Cardin Milik Orang Jakarta : MA Terbelah, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-4199763/merek-pierre-cardin-milik-orang-jakarta-ma-terbelah>, Diakses 30 Juni 2020 07:48 WIB.

Andi Saputra, Monster Dari California Kalah Lawan Pengusaha Surabaya, DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-2962854/monster-dari-california-kalah-lawan-pengusaha-surabaya>, Diakses 02 Juli 2020 06:48 WIB.

Aida Mardatillah, Ini Dia Pertimbangan Hakim Tolak Kasasi Merek Superman Dc Comics, hukumonline.com, Diakses 02 Juli 2020 10:33 WIB.

Dhiana Puspitawati, Optimalisasi HAKI: Suatu Dilema Hak Kumpulan Esai, Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Jakarta, 2001.

Hasbir Paserangi, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia, Rabbani Press, Jakarta, 2011, Hlm. 168.

Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam Registration Of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, No. 3, Oktober 2008.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.

Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Mark J Davison Et. All, Australian Intellectual Property Law, Cambridge University Press, Melbourne, 200 Mark J Davison Et. All, Id.

Novianti, Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 2, November 2016.

Patricia Loughlan, Intellectual Property: Creative and Marketing Rights, Sydney, LBC Information Service, 1998.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Berne Convention

Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs) Agreement

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Putusan Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 557 K/PDT.SUS-HKI/2015

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt-Sus.HKI/2018.

Rahmi Jened, Hak atas Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Haki Eksklusif ,
Airlangga University Press, Surabaya, 2007.

Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi,
Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015.

Sadikin OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right),
Cetakan 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru,
Bandung, 1983.

Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung,
1982.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

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

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

William Van Caenegem, Intellectual Property, LexisNexis Butterworths,
Australia,2006.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka,
Jakarta, 2006.

Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1996, Hlm. 616.



Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 Tanggal 28 November 1995

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022K/HaKI/2002 Tanggal 20 Desember 2002.