

## PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ASING TERKENAL DI INDONESIA

Kevin Siahaan <sup>1</sup>, Enjeli Lumaing <sup>2</sup>, Reynold Simanjuntak <sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado <sup>1,2,3</sup>

| Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Email: <a href="mailto:kevin.siahaan@gmail.com">kevin.siahaan@gmail.com</a> <sup>1</sup> ,<br><a href="mailto:enjelijumaing@unima.ac.id">enjelijumaing@unima.ac.id</a> <sup>2</sup> ,<br><a href="mailto:reynoldsimandjuntak@unima.ac.id">reynoldsimandjuntak@unima.ac.id</a> <sup>3</sup> | No. Telp:                 |                            |
| Submitted 9 Desember 2025                                                                                                                                                                                                                                                                  | Accepted 12 Desember 2025 | Published 13 Desember 2025 |

## ABSTRACT

*Legal protection for foreign investors in Indonesia constitutes a minimum standard principle in international economic law, particularly post the 1998 monetary crisis which prioritized national economic protection from global pressures, including the influx of foreign brands. As a WTO member, Indonesia has ratified TRIPS and the Paris Convention to regulate Intellectual Property Rights (HAKI), yet Indonesia's HAKI regulations are among the worst in Asia due to high violations and a label-minded society. Indonesia adopts a Civil Law system with the first-to-file principle under Law No. 20/2016 on Trademarks and Geographical Indications (UU MIG), where unregistered famous foreign trademarks are difficult to protect, vulnerable to exploitation by local parties with bad faith, such as imitation of pronunciation (e.g., "Aifon" similar to iPhone), which negatively impacts foreign investment. The objectives of this research are (1) to understand the regulations on trademarks in Indonesia; (2) to understand the legal protection for famous foreign trademarks in Indonesia. The research employs a normative legal method with a statute approach (UU MIG, Presidential Decree on Paris Convention) and case approach, as well as qualitative descriptive-analytical analysis from primary, secondary, and tertiary materials. The evolution of trademark regulations from Law No. 21/1961 to UU MIG shows a shift from first-to-use to first-to-file, with criteria for famous trademarks under Ministerial Regulation No. 67/2018 and WIPO including public knowledge, sales volume, promotion, and international registration. Protection includes exclusive rights (usage, prohibition, licensing) for 10 years, but not for unregistered trademarks, even though compliant with TRIPS and Paris Convention. The regulation of famous trademarks in Indonesia remains unclear and prone to violations, requiring mandatory domestic-international registration, a survey institution for classification, and enforcement of legal supremacy to provide special preventive-repressive protection in support of foreign investment and healthy competition.*

**Keywords:** Trademarks, Property Rights, Unregistreed Famous Foreign Trademarks

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia merupakan prinsip standar minimum dalam hukum ekonomi internasional, terutama pasca-krisis moneter 1998 yang memprioritaskan perlindungan ekonomi nasional dari tekanan global, termasuk serbuan merek asing. Sebagai anggota WTO, Indonesia meratifikasi TRIPS dan Konvensi Paris untuk mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), namun pengaturan HAKI di Indonesia termasuk terburuk di Asia akibat pelanggaran tinggi dan masyarakat yang label-minded. Indonesia menganut sistem Civil Law dengan prinsip first-to-file di UU MIG No. 20/2016, di mana merek asing terkenal tidak terdaftar sulit dilindungi, rentan eksploitasi oleh pihak lokal dengan itikad buruk, seperti tiruan pelafalan (e.g., "Aifon" mirip iPhone), yang berdampak negatif pada investasi asing. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui pengaturan tentang merek di Indonesia; (2) Mengetahui perlindungan hukum terhadap merek asing terkenal di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute (UU MIG, Keppres Paris Convention) dan case approach, serta analisis kualitatif deskriptif-analitis dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Evolusi pengaturan merek dari UU No. 21/1961 hingga UU MIG menunjukkan pergeseran dari first-to-use ke first-to-file, dengan kriteria merek terkenal di Permenkumham No. 67/2018 dan WIPO meliputi pengetahuan masyarakat, volume penjualan, promosi, dan pendaftaran internasional. Perlindungan mencakup hak eksklusif (penggunaan, pelarangan, lisensi) selama 10 tahun, tapi tidak untuk merek tidak terdaftar, meski sesuai TRIPS dan Paris Convention. Pengaturan merek terkenal di Indonesia masih kurang jelas dan rawan pelanggaran, memerlukan pendaftaran wajib domestik-internasional, lembaga survei untuk klasifikasi, serta penegakan supremasi hukum untuk memberikan perlindungan khusus preventif-represif guna mendukung investasi asing dan persaingan sehat.

**Kata kunci:** Merek, Merek terkenal tidak terdaftar

**PENDAHULUAN**

Perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia merupakan prinsip standar minimum dalam hukum ekonomi internasional. Pasca-krisis moneter 1998, prioritas diberikan pada perlindungan ekonomi nasional menghadapi tekanan global, termasuk mengendalikan serbuan merek asing agar tidak merugikan merek dalam negeri. Sebagai anggota WTO, Indonesia meratifikasi TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Lembaga peradilan diharapkan menegakkan prinsip TRIPS serta konvensi internasional seperti Paris Convention untuk mendukung persaingan sehat di era globalisasi.

Pengaturan HAKI di Indonesia termasuk yang terburuk di Asia, baik dalam pelanggaran maupun kualitas undang-undang. Masyarakat cenderung berorientasi pada produk luar negeri (*label-minded*), yang memperburuk situasi.<sup>1</sup>

Sejarah merek berawal dari zaman kuno, seperti periode Minoan dan Mesir, di mana tanda digunakan untuk membedakan barang. Undang-undang merek modern dimulai dari Statute of Parma, yang memfungsikan merek sebagai pembeda produk seperti pisau dan tembaga.<sup>2</sup>

Dalam perlindungan merek, dikenal merek terdaftar (®) dan tidak terdaftar (TM). Di Uni Eropa (kecuali Inggris), perlindungan utama untuk merek terdaftar melalui hukum nasional atau *Community Trademark Registration (CTMR)*, meski mengakui *dual protection* seperti di Inggris.

Di Indonesia, banyak merek asing terkenal dieksploitasi oleh pihak lokal tanpa itikad baik, merugikan pemilik asli. Indonesia menganut sistem *Civil Law* dengan prinsip *first-to-file*, di mana hak eksklusif diberikan kepada yang pertama mendaftar di Ditjen HKI, bukan berdasarkan pemakaian pertama. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 Butir 5 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang menyatakan hak merek sebagai hak eksklusif dari negara untuk pemilik terdaftar, untuk digunakan sendiri atau diizinkan kepada pihak lain.

Dengan pendaftaran, pemilik memperoleh hak: menggunakan atau mengizinkan penggunaan merek, melarang penggunaan oleh orang lain, serta mengalihkan atau melisensikan hak. Perlindungan berlaku 10 tahun sejak pengajuan, dapat diperpanjang. Pelanggaran hanya diakui jika ada pemakaian dengan itikad buruk dalam masa perlindungan. UU MIG tidak mengakui pelanggaran atas merek tidak terdaftar, termasuk merek terkenal. Sanksi pidana atau perdata hanya berlaku jika ada bukti pendaftaran.

Masalah utama: Merek asing terkenal yang tidak terdaftar sulit dilindungi di Indonesia, meski sudah digunakan di luar negeri. Pihak lokal bisa mendaftarkan merek serupa dengan itikad buruk, seperti meniru pelafalan (e.g., "Aifon" mirip iPhone) atau singkatan (e.g., "LV" untuk Louis Vuitton), mengecoh konsumen. Hal ini berdampak negatif pada investor asing yang ingin berinvestasi.

Walaupun Indonesia memberikan perlindungan merek terkenal sesuai Konvensi Paris dan TRIPS, pengaturannya masih bermasalah dan kurang jelas, terutama untuk merek belum terkenal di dalam negeri tapi dieksploitasi. Penelitian diusulkan untuk mengkaji hukum merek asing terkenal tidak terdaftar berdasarkan UU MIG. Adapun tujuan masalah pada penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaturan tentang merek di Indonesia dan (2) mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek asing terkenal di Indonesia

<sup>1</sup>Kompas, harianpagi, *Soal HAKI Indonesia terburuk di Asia*, 9 Maret 2004

<sup>2</sup>Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hl.159

## METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yakni pendekatan ilmiah yang didasarkan pada kerangka sistematis dan logika hukum untuk menganalisis fenomena hukum secara mendalam. Fokus utama penelitian ini adalah menyediakan jawaban atas isu hukum yang muncul, bukan hanya memperkaya konsep teori semata. Sebagaimana dijelaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif melibatkan pemeriksaan hukum sebagai struktur kelembagaan dan dinamika konflik yang dipengaruhi oleh perubahan masyarakat. Di sini, peneliti menekankan pada pengenalan masalah hukum, proses penalaran hukum, serta penyajian solusi melalui penafsiran terhadap aturan hukum yang terkait.

Pendekatan yang digunakan mencakup Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan Undang-Undang mengeksplorasi regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 mengenai ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights, serta norma hukum lain yang berkaitan dengan hak merek. Sementara itu, Pendekatan Kasus mengkaji keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap sebagai acuan untuk menangani persoalan hukum sejenis. Metode ini dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengurai teori dan sudut pandang hukum guna membentuk argumen solid dalam menyelesaikan isu hukum.

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer meliputi undang-undang dan putusan pengadilan yang terkait. Sumber sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan ulasan atas keputusan pengadilan, sedangkan bahan tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan berita dari media massa. Pengolahan data dilakukan melalui analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, di mana isu hukum dikaitkan dengan teori serta ketentuan yang berlaku. Proses analisis ini bertujuan untuk menyusun materi hukum secara terstruktur dan logis, sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian yang koheren dan rasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Merek Asing Terkenal di Indonesia

Hak atas merek di Indonesia diatur secara eksklusif oleh negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001. Pasal ini menegaskan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Hak ini memungkinkan pemilik untuk menggunakan merek tersebut secara mandiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak khusus ini berfungsi seperti monopoli, yang hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu, sehingga memberikan hak mutlak kepada pemilik merek yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun.<sup>3</sup> Karena hak ini diberikan oleh negara, pemilik merek wajib mendaftarkan mereknya agar diakui sebagai pemegang hak yang sah. Pihak lain harus menghormati hak tersebut, dan jika mencoba menggunakan merek yang sama untuk barang atau jasa sejenis, pendaftarannya akan ditolak oleh Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, ruang lingkup hak khusus yang diberikan negara meliputi tiga aspek utama. Pertama, menciptakan hak tunggal (*sole or single right*), di mana undang-undang memberikan hak tersendiri kepada pemilik merek yang berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Kedua, mewujudkan hak monopoli, yang melarang siapa pun untuk meniru, menggunakan, atau memperdagangkan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek. Ketiga, memberikan hak paling unggul (*superior right*) kepada

<sup>3</sup>Muhammad Djumhan dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.* hal. 163

pemilik merek, di mana doktrin hak paling unggul diberikan kepada pendaftar pertama, sehingga pemegang hak khusus mengungguli merek lain dalam perlindungan.

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 juga mengatur secara tegas merek-merek yang tidak dapat didaftarkan, dengan dua dasar penolakan: absolut dan relatif.<sup>4</sup> Penolakan absolut terjadi jika merek mengandung unsur yang tidak layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Unsur-unsur tersebut meliputi: (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, misalnya penggunaan kata "ALLAH" atau "Muhammad" dalam huruf Arab; (b) tidak memiliki daya pembeda, seperti dalam kasus "KAMPAK" vs "RAJA KAMPAK" (Putusan Mahkamah Agung RI No. 17/K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973), di mana persamaan pokok menyebabkan kebingungan; (c) telah menjadi milik umum; dan (d) hanya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang/jasa yang dimohonkan, yang dapat mengacaukan masyarakat.

Sementara itu, penolakan relatif bergantung pada pengetahuan pemeriksa merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Permohonan harus ditolak jika merek: (a) memiliki persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis; (b) memiliki persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis; atau (c) memiliki persamaan dengan indikasi geografis yang dikenal. Ketentuan ini juga dapat diterapkan pada barang/jasa tidak sejenis dengan persyaratan tertentu yang diatur oleh peraturan pemerintah. Selain itu, merek tidak boleh menyerupai nama orang terkenal, foto, nama badan hukum, bendera, lambang negara, atau tanda resmi tanpa persetujuan tertulis.

Jika pendaftaran ditolak berdasarkan Pasal 5 atau 6, pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek, sebuah badan independen di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1995. Tugas komisi ini adalah memeriksa dan memutus banding atas penolakan pendaftaran. Pengajuan banding harus beralasan, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 bulan sejak surat penolakan, dengan biaya tertentu, dan bisa melalui kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Pemeriksaan dilakukan dalam 3 bulan, dan jika banding dikabulkan, Direktorat Jenderal akan mengumumkan merek tersebut. Jika ditolak, pemohon dapat menggugat ke Pengadilan Niaga dalam 3 bulan, dengan kemungkinan kasasi.

Dalam konteks merek terkenal, pengaturan telah berkembang melalui serangkaian undang-undang: Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961, No. 19 Tahun 1992, No. 14 Tahun 1997, dan No. 15 Tahun 2001 sebagai dasar saat ini. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, diundangkan 11 Oktober 1961 dan berlaku 11 November 1961, menggantikan Reglement Industriele Eigendom 1912 dari era Belanda.<sup>5</sup> Tujuannya melindungi publik dari barang palsu, mengadopsi sebagian besar ketentuan Belanda, tapi mengurangi masa perlindungan dari 20 menjadi 10 tahun. Undang-undang ini tidak mendefinisikan merek terkenal dan tidak memberikan perlindungan khusus bagi merek asing, fokus pada kepentingan publik. Pengadilan menciptakan yurisprudensi yang melindungi pemakai pertama dengan itikad baik di Indonesia.

Kondisi ini menyulitkan investor asing, sehingga pada 1980-an, tekanan dari negara Barat mendorong reformasi. Pada Juni 1987, Menteri Kehakiman mengeluarkan SK No. M.02-IIC.01.01 Tahun 1987 tentang merek terkenal, mendefinisikannya sebagai merek yang dikenal lama di Indonesia untuk barang tertentu, dengan penolakan pendaftaran mirip untuk barang sama. Namun, ini belum memuaskan karena terbatas pada barang sejenis. Pada 1991, SK No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 memperluas perlindungan ke barang tidak sejenis dan merek digunakan di luar negeri.<sup>6</sup> SK ini dikritik karena melampaui Pasal 6b Konvensi Paris dan

<sup>4</sup>Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 102

<sup>5</sup>Sudargo Gautama dan Rizawan Winata II, *Op. Cit*, hal. 14

<sup>6</sup>Casavera, 2009, 8 *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.29

bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 21/1961, serta sering ditolak pengadilan. Direktorat Merek menolak 4.304 aplikasi, tapi pengadilan sering memenangkan pihak tidak berwenang karena penolakan tidak berdasarkan UU, kurang bukti keterkenalan, dan tidak ada sertifikat registrasi.<sup>7</sup>

Pada 1992, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 berlaku 1 April 1993, bergeser fokus dari konsumen ke perlindungan merek, termasuk merek terkenal untuk kelas sama, mengganti sistem "*first to use*" menjadi "*first to register*" untuk kepastian hukum lebih baik. Lingkup diperluas ke jasa dan merek kolektif, dengan sanksi hingga 7 tahun penjara atau denda Rp100 juta. Pada 1993, SK 1991 dibatalkan. UU ini diamandemen menjadi No. 14 Tahun 1997, memperluas perlindungan merek terkenal ke semua kelas, dengan kriteria: pengetahuan umum masyarakat, reputasi dari promosi, dan bukti pendaftaran di beberapa negara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, berlaku 1 Agustus 2001, menggantikan No. 14/1997, melindungi merek terkenal di Pasal 6 ayat 1 huruf b: penolakan jika mirip dengan merek terkenal untuk barang/jasa sejenis. Kriteria: pengetahuan umum masyarakat, reputasi dari promosi gencar, dan investasi di beberapa negara dengan bukti pendaftaran. Namun, kriteria ini kurang jelas, seperti ukuran "pengetahuan umum" yang berbeda berdasarkan tingkat pendidikan, sehingga diusulkan lembaga survei untuk klasifikasi dan bukti sidang.<sup>8</sup> Ukuran promosi gencar perlu tolok ukur, seperti iklan terus-menerus, dan "beberapa negara" minimal tiga negara.

Pada 2016, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) diundangkan. Meski tidak eksplisit, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2018 menjelaskan kriteria merek terkenal: tingkat pengetahuan masyarakat, volume penjualan/keuntungan, pangsa pasar, jangkauan daerah, jangka waktu penggunaan, intensitas promosi/investasi, pendaftaran di negara lain, keberhasilan penegakan hukum, dan nilai melekat dari reputasi/kualitas.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Merek Asing Terkenal di Indonesia**

Merek dagang, kemasan, logo, dan slogan merupakan aset perusahaan yang lahir dari proses kreatif dan berfungsi sebagai identitas produk bagi konsumen. Saat ini, ciri pembeda produk mendapat perlindungan, seperti kombinasi warna kuning-hitam-merah milik Eastman Kodak sebagai trade dress. Merek menjadi alat dominasi pasar, memberikan prospek keuntungan dengan risiko terkendali.<sup>9</sup> Di negara maju, merek dianggap roh produk barang/jasa, menentukan kelangsungan perusahaan.<sup>10</sup> Merek bukan hanya pembeda, tapi petunjuk kualitas, identitas, dan memudahkan pilihan konsumen.<sup>11</sup>

Menurut S. Kayatmo, merek mengidentifikasi penjual, janji konsisten fitur/manfaat/jasa, jaminan kualitas, serta mencerminkan atribut, nilai, budaya, kepribadian, dan pemakai.<sup>12</sup> Tanpa merek, produk tidak dikenal, membingungkan produsen dan konsumen.<sup>13</sup> Karena pentingnya, hak merek harus dilindungi yuridis dari pemakaian salah atau melawan hukum, memproteksi dari perbuatan tidak bertanggung jawab.<sup>14</sup>

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal.183

<sup>9</sup>Muhamad Djumhana, *Op. Cit*, hal. 73

<sup>10</sup>Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 60

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>S. Kayatmo, 1999, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak Merek Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya*, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya 1-5 Pebruari 1999, hal.6

<sup>13</sup>Insan Budi Mulyana, *Loc.Cit*

<sup>14</sup>*Ibid*

Perlindungan mengacu pada sifat eksklusif hak merek, bersifat monopoli yang hanya bisa dilaksanakan pemilik. Tanpa izin, penggunaan oleh pihak lain adalah pelanggaran dengan sanksi.<sup>15</sup> Hak ini mutlak, bisa diterobos via lisensi melalui perjanjian. Implementasi: hak memakai merek pada produk/jasa dan beri izin via lisensi. Hak ini seperti hak kebendaan intangible.<sup>16</sup> Nilai ekonomis tinggi, terutama merek terkenal sebagai goodwill dengan prospek cerah, perlu dilindungi. Sebagai karya intelektual, merek punya nilai ekonomis tinggi, rawan penyalahgunaan oleh itikad buruk, menyebabkan kerugian besar. Pelanggaran meningkat, termasuk internasional: pemalsuan produk (*counterfeiting*), pemalsuan asal negara (*false origin*), dan pelebelan ulang (*relabeling*).<sup>17</sup>

Merek terkenal rawan pembajakan, didasari itikad buruk untuk untung tanpa bangun reputasi. Pemakaian salah mendatangkan kerugian pemilik dan negara via pajak/cukai, seperti rokok palsu. Pemalsuan adalah persaingan curang global. Dalam common law, *nobody has right to represent goods as others'*. Dalam kasus Warninck v. Townend (1980), Lord Diplock menyatakan lima karakteristik: misrepresentation oleh pedagang, terhadap konsumen, merugikan bisnis lain, dan actual damage.<sup>18</sup> Sebagai HKI, merek penting sebagai aset tak ternilai, terutama well-known marks. Keterkenalan undang pemakaian salah, seperti mirip keseluruhan/pokok.<sup>19</sup> Perlindungan khusus diperlukan untuk cegah pelanggaran, karena rugi pemilik dan negara. Sejak Konvensi Paris 1883, merek terkenal dapat perlindungan khusus. Pada 1999, WIPO dan Uni Paris buat Joint Recommendation on Protection of Well-Known Marks.<sup>20</sup>

Perlindungan preventif dan represif fokus cegah pemakaian salah. Upaya: 1) Kepastian pengaturan dalam UU MIG No. 20/2016, jelas tanpa tumpang tindih, termasuk kriteria dan sistem. Penegakan supremasi hukum meliputi legal substance, structure, culture. Materi hukum: kaedah tertulis/tidak. 2) Pendaftaran merek sebagai sarana perlindungan, wajib via sistem konstitutif (first to file) di UU No. 20/2016. Sistem ini timbulkan hak sebagai pemakai pertama. Pendaftaran harus memenuhi Pasal 4-6 UU MIG. Untuk merek terkenal, daftar di dalam/luar negeri guna penuhi kriteria Pasal 6 ayat 1 huruf b.

Perlindungan di Pasal 21 ayat 1 huruf b-c UU MIG: melarang pendaftaran mirip merek terkenal untuk barang sejenis/tidak sejenis dengan persyaratan. Penentuan keterkenalan di Pasal 18 Permenkumham No. 67/2018 dan WIPO: tingkat pengetahuan, durasi/tingkat/wilayah pemakaian, promosi, pendaftaran, keberhasilan hak, nilai merek.

Dalam menentukan suatu merek itu terkenal atau tidak, diatur juga dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun 2018 pada Pasal 18. Selain itu World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai Merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:

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

<sup>15</sup>Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hal.349

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>Muhammad Djumhana, *Op.Cit.* hal. 74

<sup>18</sup>Arthur Lewis, 2009, *Dasar-dasar Hukum Bisnis Introduction to Bussinnes Law*, Nusa Media Ujung Berung, Bandung, hal. 346

<sup>19</sup>Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2001, *Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names*, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September – Oktober, 2001, hal. 438

<sup>20</sup>Tim Lindsey, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hal. 167

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

## **PENUTUP**

Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal; (2) volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; (3) pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat; (4) jangkauan daerah penggunaan Merek; (4) jangka waktu penggunaan Merek; (5) intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut; (6) pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain; (7) tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau (8) nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut. merek terkenal, namun hal tersebut masih diperlukan kajian yang lebih intens tentang klasifikasi serta lembaga yang berwenang untuk menentukan bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal.

Sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Tanpa didaftarkan hak itu tidak akan timbul, karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh negara atas dasar pendaftaran. Ini berarti pendaftaran hak tersebut sifatnya wajib dan bukan sukarela. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal, seyogyanya pendaftaran terhadap merek tidak saja dilakukan didalam negeri, tetapi juga dibeberapa negara didunia. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kriteria sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan terhadap Merek Terkenal (Well Known Marks) memang sejak lahirnya Konvensi Paris pada Tahun 1883, telah disepakati untuk memberi perlindungan yang lebih besar, dan di beri jaminan perlindungan khusus (a granting special protection). Perlindungan terhadap merek terkenal diatur juga pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c pada Undang Undang MIG, yaitu dengan melarang pendaftaran merek jika mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseleruhan dengan (b) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa, dan (c) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1. ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)
- Agung Sudjarmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000,
- Arthur Lewis, 2009, *Dasar-dasar Hukum Bisnis Introduction to Bussinnes Law*, Nusa Media Ujung Berung, Bandung,
- Casavera, 2009, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesai*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Hukum*. Cet 1 (Bandung : Mandar Maju 1995)
- Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan HakCipta*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- John Locke, "*Summa Theologiae*" dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanusius, Yogyakarta, 1997,
- Kompas, harianpagi, *Soal HAKI Indonesia terburuk di Asia*, 9 Maret 2004
- Konsideran, Undang-undang No.7 Tahun 1994
- Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marshall Leaffer, *Understanding Copyright Law*, Osford Legal Publisher,
- Muhammad Djumhan dan R. Djubaedilah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Natabaya, 2000, *Penegakan Supremasi Hukum*, Makalah yang disampaikan pada Pendidikan Cakim di Pusdiklat Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Tanggal 15 September 2000
- Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Utama, Bandung, 2007,
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007,
- Rahmi Jened, *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia, 2015,
- Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 2000,
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004,
- Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta
- Robert S. Smith, *The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Community*, *Duke Journal of Comparative and International Law*, Volume 3, No.1, 1992,
- S. Kayatmo, 1999, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak Merek* Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya 1-5 Pebruari 1999,
- Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet 4 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),
- Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2001, *Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names*, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September –Oktober, 2001,
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 1993.
- Suyud Margono Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Grasindo, 2002.
- Tim Lindsey, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung,
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1990,
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis