

ANALISIS PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MEREK TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA

Sabrina Aurellia

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(e-mail: sabrinaurellia@gmail.com)

Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Universitas Tarumanagara)

(e-mail:christinekansil.fh@gmail.com)

Abstract

There are several viewpoints in determine a mark is a well-known trademark. Viewpoints gives confusion for the authorities in determining a well-known trademark. Well-known trademark as one of intellectual property rights has the right to be protected. Protection needs legal certainty. In order to provide legal certainty, the World Intellectual Property Organization initiates to establish international agreement, such as Paris Convention for the Protection of Industrial Property, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1995, and the Trademark Law Treaty. Indonesia as a member of the World Intellectual Property Organization ratifies the international agreements. The international agreement also became the basis of Indonesia's intellectual property law, including well-known trademarks. The legal certainty in Indonesia for well-known marks can only be achieved with regulations and verdicts. Well-known mark is regulated in Act Number 20 Year 2016 and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 Year 2016. In fact, Indonesia's regulations and verdict are not enough to hold off well-known mark cases. One of the cases is Sentence Number 04/Pdt. Sus.-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. AUTUMNPAPER LIMITED as the owner of the brand "ALEXANDER MCQUEEN" filed a lawsuit in 2019 to determine that "ALEXANDER MCQUEEN" is a well-known trademark in Indonesia. AUTUMNPAPER LIMITED also filed a lawsuit to cancel the registration of "MC QUEEN" in Indonesia based on Indonesia's Act and Regulations.

Keywords: *Well-known Trademark, Brand, Intellectual Property*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan mengenai kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian dan keterampilan diawali dengan kesadaran ciptaan dalam bentuk tulisan dan lukisan di atas kertas. Ciptaan yang merupakan hasil dari pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya diperbanyak oleh banyak orang dan diperjualbelikan yang disebut sebagai penguasaan sesuka hati terhadap hak cipta oleh publik. Hal ini mendorong lahirnya teori Hak Milik Percetakan (*verlag seigentum slehre*) dimana diperlukan hak keistimewaan (*privilege*) untuk memperbanyak dan menjual suatu karya cipta hasil ciptaan seseorang.¹ Karya-karya yang dihasilkan berkembang ragamnya sehingga istilah dari Hak Milik Intelektual tidak hanya mencakup hak cipta saja, melainkan juga paten, merek, desain industri dan letak sirkuit terpadu. Pemikiran John Locke mengenai hak milik menjelaskan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya sudah ada sejak manusia itu lahir. Pemikiran ini menjadi dasar benda dibedakan dalam bentuk benda nyata (*materielles eigentum*) dan benda tidak nyata (*immaterielles eigentum*) yang merupakan hak milik atas produk kreasi dari intelektualitas manusia. Istilah *immaterielles eigentum* ini kemudian diterjemahkan menjadi *intellectual property rights* dalam bahasa Inggris. *Intellectual property rights* diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bahasa Indonesia.²

Istilah HKI memuat setidaknya 3 (tiga) kata kunci dari istilah tersebut yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak didefinisikan sebagai milik, kewenangan, kekuasaan dan wewenang menurut hukum. Kata kekayaan yang dipergunakan dalam bidang hukum dan perundang-undangan memiliki arti adanya kepemilikan terhadap kebendaan, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Kata

¹ Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal Al-Mawarid Edisi IX, (Riau:Universitas Islam Riau, 2003), hal. 3

² Ibid., hal. 6

intelektual sebagai kata sifat berkaitan dengan proses berpikir yang melibatkan nalar, mental, dan pengetahuan yang disertai dengan alasan-alasan logis. Hal ini selaras dengan pendapat *World Intellectual Property Organization* (WIPO) bahwa kata intelektual mencerminkan bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir atau produk pemikiran manusia (*the creation of the human mind*). Sedangkan jika melihat kata intelektual sebagai kata benda, intelektual berkaitan dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah dan mengasah daya serta kemampuan berpikirnya secara runtut dan terdidik dengan melibatkan daya pikirnya. Hal ini berkaitan dengan dinamisnya daya pikir seseorang menyesuaikan dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan masing-masing orang yang tidak memiliki batasan.³ Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa HKI adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia. Hak atas kekayaan yang timbul karena, atau lahir dari kemampuan intelektual manusia mengakui bahwa pencipta boleh menguasai karyanya untuk tujuan yang menguntungkannya.⁴ Hal ini mendorong pencipta untuk memiliki hak monopoli yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuan pencipta untuk menggunakan karyanya. Hak monopoli berkaitan dengan HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan dan pencipta sebagai pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. John Locke menyumbang pemikiran dalam konsep kepemilikan HKI dimana setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya. Tidak seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca inderanya.⁵

³ Surahno, et al., *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 2007), hal. 3

⁴ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 15.

⁵ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 23, (Jakarta: Pengaturan, 2017), hal. 305.

Hasil kreasi dari suatu keterampilan pemikiran manusia berkaitan dengan hak kepribadian dimana karya cipta dan penciptanya memiliki keterikatan yang sangat kuat. Hak kepribadian tidak dapat dipisahkan dari hak ekonomi dalam HKI, dimana keduanya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan antar keduanya dijelaskan menurut Teori Monitisme Modern.⁶ Teori Monitisme Modern menganggap bahwa hak kepribadian dan hak ekonomi mendapatkan perlindungan hukum dari hukum positif, termasuk di dalamnya hukum internasional dan hukum negara-negara nasional. Teori Monitisme Modern dipelopori di Jerman oleh Juriat pada abad ke-20 seperti Ulmer dan Schricker.⁷ Teori Monitisme Modern merupakan teori penyempurnaan dari Teori Monitisme dan Teori Dualitisme. Teori Monitisme menganggap bahwa hak kepribadian dan hak ekonomis merupakan satu kesatuan namun hak kepribadian lebih dominan karena terjalinnya hubungan yang erat antara pencipta dan ciptaannya. Sedangkan Teori Dualitisme berpandangan bahwa hak kepribadian dan hak ekonomis dalam HKI merupakan dua hal yang terpisah antara satu sama lain. Teori Monitisme dan Teori Dualitisme kemudian melahirkan teori ketiga yaitu Teori Monitisme Modern.⁸

Hak ekonomi dalam HKI berkaitan dengan lahirnya karya-karya intelektual mengorbankan waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan oleh penciptanya. Hal tersebut membuat hak ekonomi sebagai konsekuensi bahwa karya menjadi kekayaan dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh pencipta.⁹ Suatu negara yang dapat memenuhi perlindungan terhadap HKI warganya mempercepat pertumbuhan dalam negara tersebut. Negara-negara yang memiliki modal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menyumbangkan kekayaan yang jauh melebihi kekayaan yang berbasis fisik.

⁶ Ibid., hal. 303.

⁷ Syafrinaldi, Op. Cit., hal. 7

⁸ Ibid., hal. 8

⁹ Siti Nurhalimah, "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", Jurnal Adalah Vol. 1 No. 6C, (Jakarta:UIN, 2017), hal. 55.

Kekayaan ini secara tidak langsung mempercepat kemajuan industri, menciptakan lapangan kerja baru, memajukan kualitas hidup manusia yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara masif, memberikan perlindungan hukum serta sebagai penggerak kreativitas masyarakat dan yang terpenting mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara sangat berkaitan dengan HKI negara tersebut. Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan HKI akan memainkan peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut.¹⁰

Indonesia telah memasuki masa yang sudah tidak sama lagi dalam hubungan perekonomian khususnya perniagaan. Demi memajukan perekonomian bangsa, Indonesia amat perlu mendorong optimalisasi HKI terutama terhadap karya-karya kreatif masyarakat. Ekonomi Indonesia, Fathoni memberikan penjelasan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan dalam bidang industri dengan memajukan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan menggunakan fungsi desain industri yang merupakan bagian dari HKI. Berbagai macam budaya yang diselaraskan dengan usaha untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum kepada desain industri, akan mempercepat pembangunan industri nasional.¹¹ HKI sendiri terbagi atas hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.¹² Indonesia dalam usahanya memajukan perekonomian, menyelaraskan dengan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan untuk memberikan perlindungan terhadap HKI. Indonesia jika dilihat dari perspektif sejarah telah memiliki peraturan perundang-undangan di bidang HKI bahkan sejak zaman Penjajahan Kolonial Belanda. Maka dari itu, hingga

¹⁰ Loc. Cit.

¹¹ Ibid., hal. 56

¹² Abdul, Op. Cit., hal. 17.

saat ini Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap HKI yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap HKI tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional mengenai HKI. Dimulai dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris), *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern), *The Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights 1995* (TRIPs), *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) dan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark* (Protokol Madrid).

Berdasarkan pembagian HKI, penulis akan membahas mengenai merek. Adapun yang dimaksud merek berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Menurut Prof. Molengraaf, merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga dapat dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.¹³ R Soekardono menyatakan bahwa merek merupakan suatu tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, di mana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat

¹³ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 222

atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.¹⁴ Berdasarkan pengertian-pengertian merek dari para ahli di atas, merek dapat memiliki pengertian sebagai tanda atas suatu barang atau jasa yang terdiri dari kata, simbol atau gabungan antara keduanya untuk membedakannya dengan barang atau jasa yang sejenis. Merek merupakan benda tidak terlihat yang disematkan atau dilekatkan pada suatu barang, merek bukan produk itu sendiri karena setelah produk dibeli, yang memiliki nilai bagi pembeli merupakan produk tersebut. Merek merupakan benda immaterial yang hanya dapat memberikan manfaat secara bukanlah fisiknya. Menurut Pasal 2 UU Merek, merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Definisi merek dagang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Merek yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Pasal 1 Ayat (3) UU Merek menjelaskan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Berdasarkan reputasinya, merek dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu merek biasa, merek terkenal dan merek termasyhur.¹⁵ Merek biasa merupakan merek yang tidak mempunyai reputasi tinggi dan jangkauan dalam memberikan mempromosikan mereknya sangat sempit. Merek biasa bukanlah sasaran untuk dibuat merek yang menyerupai karena dianggap kurang memiliki pengetahuan masyarakat, baik dari bidang penggunaan maupun teknologi. Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek terkenal memiliki kekuatan pengetahuan masyarakat yang tinggi dan menarik, sehingga jenis produk apapun yang terdapat di bawah merek terkenal dapat menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*)

¹⁴ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, (Jakarta:Soeroengan, 1967), hal. 6 dikutip dari Hery Firmansyah hal. 29

¹⁵ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta:Alumni, 2015), hal. 99-101.

kepada para konsumen. Merek Termasyhur adalah derajat merek paling tinggi yang sangat masyhur di seluruh dunia, sehingga menyebabkan reputasinya merek tersebut dianggap sebagai merek aristokrat dunia. Merek terkenal dan merek termasyhur sangatlah sulit untuk dibedakan. Kesulitan dalam pembedaan keduanya mengakibatkan sulitnya penentuan tolak ukur dan patokan di antara keduanya sehingga kemudian merek berdasarkan reputasinya hanya dibedakan menjadi merek dan merek terkenal.

Merek terkenal diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya undang-undang tentang merek, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 (Permenkumham 67/2016) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486 K/Pdt./1991 tanggal 28 November 1995. Merek terkenal sudah diatur sejak tahun 1992 dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (yang selanjutnya disebut dengan UU Merek 1992). Merek terkenal dalam UU Merek 1992 diatur dalam hal menyamakan isi peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Pada praktiknya, UU Merek 1992 tidak cukup memberikan kepastian hukum bagi merek terkenal, sehingga putusan mengenai merek terkenal dijadikan sebagai yurisprudensi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486 K/Pdt./1991 tanggal 28 November 1995. Yurisprudensi ini mendefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut pada Tahun 1991 diperbaharui dengan dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03- HC.02.01 Tahun 1991 yang mendefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan/baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Dalam kesempatan perubahan UU Merek 1992, diatur lebih khusus mengenai

kepastian merek terkenal. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (yang selanjutnya disebut dengan Merek 2001) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut dengan UU Merek), kepastian merek terkenal juga diatur secara lebih spesifik. Adapun UU Merek dilengkapi oleh Permenkumham 67/2016 dalam hal syarat suatu merek merupakan merek terkenal.

Peran merek dan ekonomi negara saling mempengaruhi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia merilis Buletin Inti PNBPD Edisi 2 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa DJKI menyumbang pemasukan negara bukan pajak (PNBP) secara meningkat setiap tahunnya. Rata-rata penerimaan periode Januari-Juli 2019 mencapai Rp 52,12 miliar per bulan. Sedangkan di tahun 2020, rata-rata realisasi PNBPD DJKI periode Januari-Juli 2020 sebesar Rp 65,09 miliar per bulan. Total realisasi PNBPD DJKI periode Januari-Juli 2020 telah mencapai Rp 455,65 miliar atau 74,88 persen dari target PNBPD Kemenkumham yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Jika diteliti lebih detail tentang layanan yang memberikan kontribusi pada PNBPD DJKI, merek memiliki peranan yang cukup besar. Penerimaan Pendaftaran Merek mencapai Rp79,05 miliar, Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid mencapai Rp 21,80 miliar, dan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek mencapai Rp32,94 miliar. Merek sendiri menyumbang 29% dari keseluruhan PNBPD DJKI Periode Januari-Juli 2020.¹⁶ Studi baru ini menunjukkan hubungan antara penerapan merek dagang dan dampak yang mereka berikan terhadap perannya dalam memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi lebih besar melalui dukungan penggunaan merek dagang di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya merek dan pendaftarannya kepada pemilik usaha di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mengambil peran dengan

¹⁶ Vitri Nurmalasari, "Optimalisasi PNBPD Melalui Pelayanan Online", Buletin Inti PNBPD Edisi 2, September 2020, (Jakarta:Kementerian Keuangan, 2020), hal. 18.

meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional mengenai merek diantaranya Konvensi Paris, TRIPs, Traktat Hukum Merek dan Protokol Madrid. Ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di Indonesia. Kepastian hukum menurut Utrecht adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Utrecht juga berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan hukum untuk individu dari kesewenangan negara. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang bersifat publik, individu dapat mengetahui apa saja kewajiban dan hak negara kepada individu.¹⁷ Berdasarkan penjelasan mengenai kepastian hukum, terlihat usaha Indonesia untuk memberikan kepastian hukum kepada merek yang tertuang pada peraturan perundang-undangan tentang merek diantaranya UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (UU Merek), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*, hingga Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016).

Peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap merek tidak menjamin bahwa pelanggaran merek tidak akan terjadi. Hal ini dapat terlihat dari tahun 2018 hingga bulan September 2020 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutus lebih dari 150 gugatan mengenai pelanggaran merek.¹⁸ Kementerian Hukum dan HAM juga tercatat telah menerima lebih dari 50 aduan mengenai pelanggaran merek dalam kurun waktu 2018 hingga 2019. Dari salah satu pelanggaran merek tersebut, penulis mengangkat pelanggaran

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya, 1999), hal. 23

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Agung Merek", www.putusan3.mahkamahagung.go.id, 18 Oktober 2020, hal. 1-28.

merek mengenai Putusan Nomor 04/Pdt. Sus.- Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst. dengan gugatan mengenai pelanggaran pendaftaran berkaitan dengan merek terkenal “ALEXANDER MCQUEEN” untuk menganalisis kepastian hukum pendaftaran merek di Indonesia. Merek “ALEXANDER MCQUEEN” pertama kali diperkenalkan oleh Lee Alexander McQueen atau biasa dikenal juga sebagai McQueen, seorang perancang busana berkewarganegaraan Inggris pada tahun 1992. Merek “ALEXANDER MCQUEEN” merupakan salah satu merek milik AUTUMNPAPER LIMITED. AUTUMNPAPER LIMITED merupakan sebuah perusahaan privat berdomisili di Inggris. Perkembangan dan penyebaran penggunaan merek “ALEXANDER MCQUEEN” di banyak negara di dunia ditandai dengan dibukanya toko-toko yang menjual produk dengan merek “ALEXANDER MCQUEEN” antara lain di London, Milan, New York, Los Angeles dan Las Vegas sejak tahun 2000 disusul kemudian dengan beberapa negara lainnya termasuk negara China di tahun 2011. Dalam upaya memiliki kepastian hukum di Indonesia, PAPERAUTUMN LIMITED mendaftarkan merek “ALEXANDER MCQUEEN” di kantor Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sejak 2005. Pendaftaran merek ini dilakukan oleh Kuasa dari Hadiputranto, Hadinoto & Partners. AUTUMNPAPER LIMITED sebagai pemilik merek dagang “ALEXANDER MCQUEEN” mengajukan gugatan untuk membatalkan pendaftaran merek “MC QUEEN”. Merek dagang “MC QUEEN” telah terdaftar sejak 2015 setelah mengajukan permohonan pendaftaran sejak 2011. “MC QUEEN” terdaftar dalam kelas jasa yang sama dengan salah satu kelas jasa “ALEXANDER MCQUEEN”. Dalam kesempatan yang sama, AUTUMNPAPER LIMITED juga mengajukan gugatan untuk menetapkan “ALEXANDER MCQUEEN” sebagai merek terkenal di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan ialah bagaimana penerapan perjanjian internasional merek terhadap merek terkenal di Indonesia?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif melakukan penelitian hukum dengan perspektif internal dimana objek penelitiannya merupakan norma hukum. Jenis penelitian hukum normatif memiliki fungsi untuk mengantarkan argumentasi yuridis atas kekosongan, kekaburan ataupun konflik norma. Jenis penelitian ini memiliki peranan untuk menjaga aspek kritis dalam keilmuan hukum.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian preskriptif yaitu sifat penelitian yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, keabsahan aturan hukum, konsep dan norma hukum.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

- 1) Bahan Hukum Primer adalah terdiri dari Konvensi Paris, TRIPs, *Joint Recommendation*, UU Merek, dan Permenkumham 67/2016;
- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa pandangan para ahli, akademisi, ataupun para praktisi melalui penelusuran dokumen, buku, jurnal hukum dan wawancara;
- 3) Bahan Hukum Tersier berupa KBBI dan Kamus Hukum.

b. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2017), hal. 12.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan studi Pustaka yaitu mengumpulkan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi.²⁰ Pengumpulan data dan informasi dapat ditemukan di perpustakaan maupun dokumen-dokumen lain yang mendukung.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan komparatif yaitu membandingkan perjanjian internasional dengan peraturan hukum dan putusan pengadilan di Indonesia.²¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah metode deduktif yaitu dengan menganalisis dari kesimpulan yang generalis untuk dipaparkan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk memberi penjelasan atas kesimpulan tersebut.²²

II. PEMBAHASAN

Merek terkenal memiliki beragam pandangan dalam menentukan tolak ukurnya. Keberagaman pandangan dapat memberikan ketidakpastian hukum bagi merek terkenal, sehingga diperlukan kesepakatan dalam memberikan unifikasi kepastian hukum bagi merek terkenal. Pembuatan perjanjian internasional mengenai merek merupakan salah satu langkah yang telah ditempuh dalam usaha memberikan unifikasi kepastian hukum bagi merek terkenal. Kepastian hukum yang tercipta dengan diadakannya perjanjian internasional dikarenakan perjanjian internasional sebagai sumber utama hukum internasional dan berada pada urutan pertama. Kepastian hukum hanya

²⁰ Loc. Cit.

²¹ Ibid., hal. 72

²² Ibid., hal. 87

dapat berlaku efektif jika sebuah negara membuat kebijakan berdasarkan isi perjanjian internasional yang telah disepakati. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah negara tersebut hanya dapat terlaksana jika negara tersebut menyetujui perjanjian internasional tersebut dengan melakukan penandatanganan dan ratifikasi. Kebijakan yang dianggap memiliki kepastian hukum tertinggi ialah kebijakan yang memiliki sanksi dalam pelanggarannya. Di Indonesia, kebijakan yang dapat memiliki sanksi atas pelanggaran ialah undang-undang, namun kebijakan tidak dapat berlaku efektif tanpa adanya peraturan pelaksana. Perjanjian internasional yang pertama mengatur mengenai merek terkenal adalah Konvensi Paris. Konvensi Paris ditandatangani oleh 11 (sebelas) negara sebagai negara anggota WIPO pada tahun 1883. Negara dalam hal ini merupakan subjek hukum internasional yang mempunyai hak dan kesanggupan untuk melangsungkan dan membuat perjanjian internasional. Konvensi Paris telah melalui berbagai perubahan (revisi) hingga diamandemenkan pada tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Merek terkenal dalam Konvensi Paris diatur dengan:

Article 6bis

[Marks: Well-Known Marks]

(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a

reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

Konvensi Paris dalam Pasal 6bis mengatur secara spesifik untuk negara menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang merupakan hasil produksi ulang, tiruan, dan terjemahan yang menimbulkan kebingungan atas merek terdaftar yang dianggap merek terkenal di suatu negara yang telah memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Pasal 6bis juga mengatur bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tanggal pendaftaran, dapat dilakukan pembatalan merek namun tidak ada kurun waktu yang pasti dalam mengajukan pembatalan atau penolakan dalam penggunaan merek dengan itikad tidak baik. Pasal 6bis Konvensi Paris merupakan dasar dari kepastian hukum merek terkenal yang diatur secara internasional dan mengikat negara-negara yang menjadi bagian dari organisasi internasional tersebut. Pasal ini kemudian diadopsi dalam:

Article 16

Rights Conferred

- 1. The owner of a registered trademark shall*
- 2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*
- 3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the*

owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

Pasal 16 TRIPs yang mengatur mengenai pemberlakuan Pasal 6bis Konvensi Paris terhadap merek jasa. Ayat ini juga yang pertama kali mengatur mengenai tolak ukur merek terkenal yang dapat dilihat dari wawasan publik atas merek ini, termasuk di dalamnya pengetahuan atas hasil promosi yang dilakukan. Kemudian dalam Pasal 16 Ayat (3) TRIPs mengatur mengenai pemberlakuan Pasal 6bis Konvensi Paris dalam kelas barang dan jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Kesepakatan mengenai kepastian hukum merek terkenal yang telah disepakati dalam 2 (dua) perjanjian internasional tersebut telah diratifikasi dan diatur Indonesia dalam UU Merek. Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional merek tentunya telah melihat arti merek bagi Indonesia, yaitu sebagai roda pembangunan dan roda ekonomi Indonesia.

Dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek, Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai penolakan permohonan merek jika merek tersebut memiliki persamaan dengan merek terkenal baik dalam kelas jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Menolak pendaftaran dilakukan oleh pemerintah negara saat adanya pendaftaran merek yang memenuhi syarat bagi suatu negara untuk menolaknya. Di Indonesia, penolakan pendaftaran dapat diartikan sebagai permohonan pendaftaran yang tidak dapat didaftar. Penolakan pendaftaran merek dapat dilaksanakan oleh pihak yang memiliki penolakan atas pendaftaran merek tersebut, seperti pemilik merek terkenal. Penolakan pendaftaran merek oleh pihak yang merasa dirugikan dapat diajukan selama pendaftaran merek tersebut diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu 2 (dua) bulan. Pihak lain yang dapat menolak pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal ialah pemeriksa merek dalam tahap pemeriksaan substantif

merek. Kepastian hukum dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c telah menyesuaikan dengan Konvensi Paris dan TRIPs.

Membatalkan pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal dapat dilakukan setelah merek telah terdaftar dan pemilik merek terkenal yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek tersebut. Pembatalan mengenai merek terkenal diatur dalam Pasal 76 UU Merek dengan mengajukan gugatan pembatalan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Pengajuan gugatan pembatalan merek dapat diajukan kepada pengadilan niaga. Pembatalan merek memberikan akibat hukum berupa berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut. Pasal 76 UU Merek juga telah menyesuaikan dengan kepastian hukum bagi merek terkenal yang diatur dalam Konvensi Paris dan TRIPs. Dalam melakukan penolakan ataupun pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal, merek terkenal harus sudah terdaftar di Indonesia dan merek tersebut telah dinyatakan terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Kepastian hukum yang dimiliki merek terkenal hanya didapatkan setelah merek tersebut terdaftar di Indonesia karena Indonesia menganut sistem konstitutif atau sistem *first to file*. Setelah merek terdaftar di Indonesia, barulah kemudian merek tersebut dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai merek terkenal. Dalam internasional maupun di Indonesia tidak dikenal mengenai pendaftaran merek terkenal secara langsung. Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b UU Merek mengatur mengenai tolak ukur merek terkenal yang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) TRIPs yang melihat reputasi suatu merek berdasarkan pengetahuan masyarakat atas merek tersebut serta promosi yang dilakukan oleh merek tersebut. Ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (2) TRIPs ini dipandang kurang memberikan kepastian hukum secara detail mengenai merek terkenal sehingga Joint Recommendation kemudian mengaturnya. Perjanjian ini diadopsi oleh WIPO

dalam pertemuan antara anggota WIPO pada tahun 1999. Pasal 2 *Joint Recommendation* mengatur mengenai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suatu merek adalah merek terkenal. Pertimbangan atas merek terkenal dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Di Indonesia, hakim pengadilan niaga (hakim) memiliki wewenang untuk mempertimbangkan sebuah merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal. Pasal ini juga mengatur secara khusus bahwa hakim harus mempertimbangkan semua informasi yang diserahkan namun tidak terbatas pada informasi tersebut. Informasi yang dimaksudkan yaitu Tingkat pengetahuan merek tersebut di sektor publik yang relevan; Durasi, luas, dan wilayah geografis penggunaan merek tersebut; Durasi, luas, dan wilayah geografis promosi merek, termasuk iklan atau publisitas dan presentasi pada pameran; Durasi, luas, dan wilayah geografis pendaftaran merek tersebut untuk mencerminkan penggunaan atau pengakuan merek tersebut; Tingkat keberhasilan penegakkan hukum merek di negara lain; Nilai suatu merek yang berkaitan dengan tanda merek tersebut.

Faktor-faktor yang disebutkan diatas hanyalah pedoman yang diberikan dalam membantu hakim dalam menentukan sebuah merek terkenal. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dijadikan syarat untuk mencapai penetapan merek terkenal. Hal ini dikarenakan penetapan merek terkenal bergantung kepada kasus merek tersebut, beberapa kasus mungkin relevan dengan seluruh faktor yang disebutkan, namun ada faktor yang tidak relevan dengan kasus merek lainnya. Indonesia mengatur kriteria merek terkenal dalam Pasal 18 Permenkumham 67/2016. Pasal ini mengatur bahwa kriteria dalam menentukan merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat konsumen atau masyarakat yang pada umumnya memiliki hubungan baik dengan merek dimaksud mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Di sisi lain, dalam menentukan kriteria merek terkenal juga perlu dipertimbangkan mengenai tingkat pengetahuan masyarakat, volume penjualan

serta keuntungan yang diperoleh, seberapa besar pangsa pasar yang dikuasi oleh merek tersebut dengan peredaran barang di masyarakat, jangkauan daerah penggunaan merek, jangka waktu penggunaan merek, intensitas dan promosi merek yang juga termasuk nilai investasi yang digunakan untuk promosi merek tersebut. Perlu juga diperhatikan mengenai pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek di negara lain, tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek secara khusus pengakuan mengenai merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang, serta perlu dilihat mengenai nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas yang dilindungi oleh merek tersebut. Walaupun Indonesia tidak secara formal meratifikasi *Joint Recommendation*, namun Indonesia tetap mengikuti pedoman yang telah ditetapkan secara internasional mengenai merek terkenal. Hal ini dilakukan Indonesia sebagai bagian dari anggota WIPO. Sebagai anggota WIPO, agar Indonesia tidak diasingkan dari pergaulan dunia, Indonesia perlu mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Jika merek tersebut dikenal paling tidak dalam salah satu sektor publik yang telah disebutkan di atas, maka merek tersebut dapat dianggap sebagai merek terkenal. Sebuah merek dapat ditetapkan sebagai merek terkenal jika anggota WIPO dapat menerapkan ayat di atas dalam peraturan perundang-undangan di negaranya. *Joint Recommendation* secara lebih lanjut memberi pedoman mengenai cara melihat reputasi merek terkenal di sektor publik yang harus mencakup namun tidak terbatas pada Konsumen yang telah membeli ataupun berpotensi membeli jenis barang dan/atau jasa tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran distribusi barang dan/atau jasa tersebut dan kelompok bisnis yang memiliki hubungan dengan jenis barang dan/atau jasa tersebut. Indonesia sendiri tidak mengatur mengenai sektor publik yang menjadi pedoman bagi penentuan merek terkenal. Hal ini menjadi salah satu hal yang menimbulkan kebingungan bagi penentuan merek terkenal di Indonesia. Kebingungan dalam menentukan acuan merek

terkenal memiliki dampak signifikan terhadap pertimbangan dan putusan hakim. Pengambilan survei atas pengetahuan publik mengenai suatu merek menjadi rancu karena Indonesia tidak menentukan sektor publik mana saja yang menjadi relevan dalam pengambilan survei. Perlu diingat bahwa Indonesia memiliki sektor publik yang sangat beragam. Keberagaman sektor publik di Indonesia didasari oleh luas wilayah Indonesia, keberagaman suku dan budaya yang tidak terlepas dengan kebiasaan masyarakat tertentu, serta keberagaman kelas ekonomi yang ada di Indonesia.

Walaupun dalam internasional telah mengatur mengenai kepastian hukum merek terkenal, namun pada praktiknya masih ada ruang dalam kepastian hukum merek terkenal yang perlu diisi. Dalam Konvensi Paris diatur mengenai unsur merek yang “menimbulkan kebingungan” dengan merek terkenal. Unsur ini merupakan unsur yang penting untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan disertai dengan tolak ukur mengenai pembuktian kebingungan yang dimaksudkan Tolak ukur juga diperlukan yang lebih mendetail seperti berapa jauh dan berapa banyak pembuktian yang diperlukan di pengadilan dalam membuktikan unsur merek tersebut merupakan merek terkenal. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi praktisi dan hakim karena dikembalikan kepada pertimbangan hakim sesuai dengan kasus. Pada kenyataannya, yang terjadi ialah hakim menentukan merek terkenal atas pertimbangan hukum berdasarkan tolak ukur yang dianggap relevan oleh hakim, bukan berdasarkan kepada kasus. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan putusan yang serupa di Indonesia. Diperlukannya kebijakan secara detail di Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum *civil law*. Indonesia menganut tata urutan peraturan menurut Hans Kelsen dimana Indonesia mementingkan peraturan positif. Sistem hukum ini membuat hakim berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, bukan yurisprudensi. Lain halnya di negara dengan sistem hukum *common law* yang membuat hakim

berpedoman kepada yurisprudensi sehingga putusan yang dihasilkan bersinergi dengan putusan sebelumnya. Namun peraturan perundang-undangan mengenai merek dinilai sulit untuk diatur lebih ketat karena dapat membatasi kreativitas masyarakat. Dalam internasional maupun dalam hukum nasional juga tidak diatur mengenai seberapa lama putusan tersebut relevan dalam menetapkan bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal. Dalam jangka waktu beberapa tahun, merek yang sebelumnya tidak terkenal dapat menjadi merek terkenal dan sebaliknya, merek yang sebelumnya merupakan merek terkenal dapat menjadi merek tidak terkenal. Hal ini dikarenakan faktor-faktor penentu merek terkenal tidak terbatas dengan pengetahuan masyarakat saja, melainkan terdapat faktor-faktor lain, seperti promosi yang dilakukan oleh merek tersebut. Sumber hukum untuk merek terkenal di Indonesia dinilai sudah cukup banyak dengan adanya perjanjian internasional, yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan, walaupun peraturan perundang-undangan masih belum mengatur merek terkenal secara gamblang dan lebih teknis.

Dalam Putusan Nomor : 04/Pdt.Sus-Merek/201/PN.Niaga.Jkt.Pst., Penggugat telah mendaftarkan mereknya dan pendaftaran tersebut telah diterima. Hal tersebut membuat merek Penggugat mendapatkan kepastian hukum yang diberikan oleh Indonesia. Kepastian hukum yang didapatkan Penggugat mengakibatkan tidak ada merek lain yang serupa dengan merek Penggugat dapat diterima pendaftarannya oleh DJKI. Pada 10 (sepuluh) tahun sejak merek Penggugat terdaftar di Indonesia, DJKI menerima pendaftaran merek yang menyerupai merek Penggugat. Dalam waktu 2 (dua) bulan pengumuman pendaftaran merek diberitakan, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun. DJKI setelah melakukan pemeriksaan substantif menyatakan bahwa merek yang didaftarkan tersebut tidak memiliki kesamaan dengan merek Penggugat. DJKI kemudian menerima pendaftaran merek Tergugat dengan alasan bahwa tidak ada kesamaan. Pemeriksaan substantif ini kemudian

menimbulkan ketidakpastian hukum karena menganggap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan pengucapannya diterima pendaftarannya. Di sisi lain, Indonesia memberikan jalur yang dapat ditempuh dalam menghadapi ketidakpastian hukum seperti ini, yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan merek terdaftar. Mengingat bahwa merek Penggugat tidak pernah dinyatakan sebagai merek terkenal oleh putusan pengadilan di Indonesia, maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan asas itikad tidak baik. Dalam mengajukan gugatan, Penggugat mengajukan gugatan agar pendaftaran merek Tergugat dibatalkan dan mereknya ditetapkan sebagai merek terkenal. Langkah yang ditempuh Penggugat sesuai dengan ketentuan UU Merek, dimana pembatalan merek yang telah terdaftar hanya dapat diajukan melalui pengadilan niaga dan penetapan merek terkenal hanya didapatkan melalui pengadilan niaga.

Dalam mengajukan gugatan, Penggugat juga menyertakan bukti-bukti untuk menguatkan gugatannya sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) bukti. Bukti-bukti dalam hal merek Penggugat merupakan merek terkenal, diantaranya Bukti bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah, pemilik pertama merek tersebut dan pendaftar pertama. Sedangkan merek Tergugat didaftarkan 4 (empat) tahun setelah merek Penggugat didaftarkan. Bukti bahwa merek Penggugat telah didaftarkan di 35 (tiga puluh lima) negara di dunia, Bukti bahwa jangkauan daerah penggunaan merek Penggugat sangatlah luas dilihat dari penggunaan merek Penggugat di berbagai negara di dunia, Bukti bahwa Penggugat telah melakukan investasi merek tersebut di beberapa negara di dunia, Bukti bahwa pangsa pasar merek Penggugat terlihat jelas dari pendaftaran merek Penggugat yang telah dilakukan, Bukti bahwa Penggugat telah melakukan intensitas dan promosi merek Penggugat guna mengembangkan usahanya. Promosi yang dilakukan Penggugat berupa iklan dalam brosur, iklan dalam majalah *fashion* di berbagai negara, Bukti bahwa

merek Penggugat telah memiliki toko di seluruh benua di dunia, Bukti produk dan *video* produk dengan merek Penggugat, dan Bukti penghargaan yang diperoleh merek Penggugat. Dikarenakan tidak adanya ketentuan mengenai seberapa banyak bukti yang dianggap cukup bagi sebuah merek dianggap sebagai merek terkenal, maka dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Mengenai perlu tidaknya diadakan survei juga dikembalikan kepada hakim. Dalam putusan ini, hakim tidak menghendaki diperlukannya survei untuk menunjang pembuktian merek terkenal. Hal ini dilakukan hakim karena pertimbangan bahwa pembuktian yang diberikan oleh Penggugat telah cukup bagi hakim memberikan putusan. Pertimbangan hakim merupakan hal terpenting dalam menentukan suatu merek merupakan merek terkenal. Pertimbangan hakim didasari oleh peraturan perundang-undangan yang mengacu pada ketentuan perjanjian internasional. Pertimbangan hakim dan putusan yang kemudian memberikan kepastian hukum bagi merek terkenal di Indonesia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian-perjanjian internasional mengenai merek menjadi acuan bagi Indonesia dalam mengatur perundang-undangan di bidang merek. Kepastian hukum dimiliki merek terkenal sejak merek terdaftar di Indonesia kemudian mendapat putusan dari pengadilan niaga bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal. Peraturan perundang-undangan mengatur faktor-faktor yang perlu dipenuhi dalam menentukan suatu merek merupakan merek terkenal, namun hakimlah yang memberikan putusan akan hal tersebut dimana perjanjian internasional memberikan ruang yang sangat lebar bagi hakim dalam memberikan pertimbangannya untuk menetapkan merek terkenal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bahwa Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum *civil law* membutuhkan kepastian hukum. Kepastian hukum bagi Indonesia berada di peraturan perundang-undangan. Indonesia memiliki kuasa untuk mengatur secara lebih lanjut dan lebih detail mengenai kepastian hukum merek terkenal dengan mengisi ruang-ruang kosong dalam peraturan perundang-undangan mengenai merek terkenal di Indonesia sesuai dengan perjanjian internasional mengenai merek. Pengaturan lebih lengkap mengenai merek terkenal tentunya dapat memutar roda ekonomi Indonesia menjadi lebih cepat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

Yogyakarta:Deepublish, 2018.

Diatha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana, 2017.

Djumhana, Muhammad dan R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*

Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014.

Gunawati, Anne. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak*

Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta:Alumni, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta:Soeroengan, 1967.

Surahno, et al. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta:Karunika

Universitas Terbuka, 2007.

B. Jurnal

Alfons, Maria. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam

Perspektif Negara Hukum”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14
No. 23 Tahun 2017.

Nurmalasari, Vitri. “Optimalisasi PNBPN Melalui Pelayanan Online”.
Buletin Inti PNBPN. Edisi 2 September Tahun 2020.

Nurhalimah, Siti. “Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Jurnal Adalah*. Vol. 1 No. 6C Tahun 2017.

Syafrinaldi. “Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”. *Jurnal Al-Mawarid*. Edisi IX Tahun 2003.

C. Situs

Direktori Putusan MA RI. “Putusan Mahkamah Agung Merek”.
www.putusan3.mahkamahagung.go.id. 18 Oktober 2020.