

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TEKRENAL YANG
TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 7 K/PDT.SUS-HKI/2018**

Nanda Resa Nur Aliska

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: nandaresa13@gmail.com)

Christine S.T. Kansil

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: christinestkansil.fh@gmail.com)

Abstract

The position of the brand has an important role in the world of commerce, so it is very important to provide protection for the brand, which if the company's brand becomes widely known in the community, it will allow competitors who are not in good faith to commit piracy, imitate the brand, or even by counterfeiting to enrich yourself in a short span of time. The problems faced are how the system for granting trademark protection to brands that are not registered in Indonesia and how the legal protection for well-known brands that are not registered in Indonesia in the Supreme Court Decision Number 7K / Pdt.Sus-HKI / 2018. The research method used is normative juridical legal research. The results showed that the protection of foreign well-known marks that are not registered in Indonesia according to the Trademark Law is only protected for 5 (five) years, if the foreign well-known mark is not registered, other people can register the name and claim the mark. Of course this is contrary to the theory of legal protection, where the state is obliged to protect a citizen/person, even though the person is a foreigner. Where there are 2 (two) kinds of protection methods, namely preventive and repressive methods. Preventive efforts are to prevent brand infringement, while repressive efforts if there is a trademark violation are through civil lawsuits or criminal charges.

Keywords: *Legal Protection, Famous Brand, Not Listed in Indonesia.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia dikaruniakan “ilmu pengetahuan yang tak terbatas terhadap hal tertentu di alam semesta ini, sehingga dalam perkembangan yang pesat seperti sekarang pemikiran manusia merupakan salah satu hasil sumber daya yang bebas, kreatif serta inovatif, hal ini lebih dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI). Karya dari kekayaan intelektual ini sangat luas yang salah satu wujudnya

adalah merek.”

Pada persepsi ini, “merek memiliki peran penting untuk meningkatkan kelancaran dan kualitas suatu barang serta jasa yang diproduksi dalam perdagangan. Merek perlu dilekatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perorangan maupun badan hukum sebagai objek. Keunggulan dari merek tidak sekedar sebagai identitas untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lain., namun dapat menjadi asset suatu perusahaan yang tidak ternilai secara finansial.”¹

Kedudukan merek memiliki “peranan penting dalam dunia perdagangan itu, maka sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap merek yang apabila semakin terkenalnya merek perusahaan tersebut secara luas di masyarakat, maka memungkinkan terjadinya para pesaing yang tidak beriktikad baik melakukan pembajakan, meniru merek, atau bahkan dengan pemalsuan untuk memperkaya diri sendiri dalam kurun waktu yang singkat.”²

Guna memberi perlindungan terhadap merek, maka diaturlah ketentuan mengenai merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan agar suatu merek memperoleh hak atas merek, maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan melakukan pendaftaran, pemilik merek akan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tertentu atau untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara.”³

Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu “sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Undang-Undang Merek menganut sistem pendaftaran konstitutif yaitu hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena

¹ Muhamad Djumhana dan Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), hal. 207.

² A. Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, Vol 10, No. 01, Jurnal Dinamika Hukum, 2010, hal. 44.

³ Indirani Waudan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek*, (Salatiga: FH-UKSW, 2006), hal. 25.

adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.⁴

Asas umum yang berlaku dalam rangka perlindungan HKI pada hakikatnya adalah asas teritorial. Namun, dengan adanya Perjanjian TRIPS, berkembang satu rezim hukum internasional tentang HKI meskipun tanpa bermaksud mengesampingkan rezim hukum yang telah lebih dahulu ada yaitu hukum nasional. Rezim hukum internasional tentang HKI tidak mungkin efektif tanpa ditransformasi ke dalam hukum nasional. Sebaliknya, rezim hukum nasional tentang HKI juga harus mengindahkan kaidah-kaidah dalam rezim hukum internasional tentang HKI yang tujuannya untuk keseragaman pengaturan tentang HKI dalam rangka kebebasan lalu lintas barang, jasa dan modal secara internasional.”⁵

Adapun merek yang pendaftarannya tidak diterima karena dasar iktikad tidak baik diatur dalam “Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Berdasarkan hal tersebut, “sengketa merek di Indonesia merupakan hal yang lumrah ditemui seperti pelanggaran hak atas merek yang dimiliki seseorang maupun badan hukum dengan meniru atau menggunakan merek pihak lain secara tidak sah, pelanggaran mengenai merek telah terjadi sejak adanya Undang-Undang Merek tahun 1961 untuk menanggulangi itu maka sistem pendaftaran merek diubah dari deklaratif menjadi konstitutif sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 hingga sampai Undang-Undang Merek Baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang terdaftar sejatinya boleh digunakan oleh pihak lain asalkan ada perjanjian mengenai lisensi maupun bentuk kerja sama lainnya,

⁴ Erna Wahyuni dan T. Saiful Bahri, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hal. 42.

⁵ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, (Bandung: PT. Alumnus, 2011), hal. 16.

apabila tidak ada unsur tersebut maka perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada.

Pada penulisan skripsi ini, Penulis mengangkat kasus mengenai sengketa hak merek antara merek Sharpness milik Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co., Ltd China sebagai Penggugat dan merek Sharpness milik PT Sukses Bersama Amplasindo sebagai Tergugat. Merek Sharpness milik penggugat daftar No. 1310113 diajukan di China pada tanggal 4 Mei 1998 dan terdaftar pada 7 September 1999 untuk melindungi jenis barang kelas 03 yaitu kain ampelas, kertas ampelas, kertas ampelas tahan air, sabuk ampelas".

Merek Sharpness milik penggugat juga telah didaftarkan "secara internasional dengan sistem Madrid Protokol daftar internasional No. 931165 dan terdaftar sejak 2 Juli 2007 untuk Kelas 03 jenis barang kain ampelas; kertas ampelas; ampelas; sabuk ampelas yaitu di negara Denmark, Estonia, Finlandia, United Kingdom, Yunani, Irlandia, Lithuania, Swedia, Austria, Bulgaria, Benelux, Siprus, Republik Ceko, Jerman, Spanyol, Perancis, Hungaria, Italia, Latvia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, dan Slovakia. Selain itu, merek Penggugat juga telah mendapatkan pengakuan sebagai merek terkenal (*well known mark*) dari The Trademark Review and Adjudication Board of the State Administration for Industry and Commerce di China.

Kasus ini bermula saat Penggugat hendak mengajukan permintaan pendaftaran merek Sharpness dan logonya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), Kementerian Hukum & HAM RI (Kemenkumham RI) pada tanggal 14 Desember 2016 dengan No. Agenda D002016061618 untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 03. Namun, telah terdaftar pada Daftar Umum Merek pada Ditjen HKI & Kemenkumham RI merek yang sama yaitu Sharpness dengan logo yang serupa. Merek Sharpness yang telah terdaftar ini didaftarkan oleh Johny Bintoro Njoto dengan No. IDM000382156 pada tanggal 15 Maret 2011 untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 03 yaitu "kain ampelas; kertas ampelas" dan masuk dalam Daftar Umum Merek pada Ditjen HKI & Kemenkumham RI pada tanggal 21 Januari 2013. Johny Bintoro Njoto kemudian melakukan pengalihan hak atas merek Sharpness dan logo

kepada Tergugat di hadapan Notaris Meri Efda, SH, yang telah dimohonkan pencatatannya tanggal 27 Desember 2016.

Pengalihan hak tersebut tercatat pada Ditjen HKI, Kemenkumham RI dengan Nomor HKI.4.HI.06.04.7476572016 tanggal 8 Maret 2017. Maka, kedudukan Tergugat hanya sebatas pembeli merek, bukan pendaftar. Penggugat merasa sangat keberatan dengan pendaftaran merek Sharpness dan logo daftar No. IDM000382156 milik Tergugat, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Penggugat berupa: persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antar unsur, maupun persamaan bunyi ucapan.”

Berkenaan dengan hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas merek Sharpness dan logo milik Tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. “Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim yaitu bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek;
2. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil karena tidak bermaterai;
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (tidak mengikut sertakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual);
5. Gugatan *Obscuur Libel* (Gugatan Tidak Jelas);

Gugatan penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menghasilkan amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 27 April 2017 yaitu:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).”

Selanjutnya “Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co., Ltd mengajukan kasasi dengan Putusan Nomor 7K/Pdt.Sus-Merek/2018, lagi-lagi permohonan

ditolak ditolak Majelis Hakim yaitu dengan pertimbangan bahwa merek milik Tergugat merupakan merek terdaftar yang Tergugat peroleh dengan membeli berdasarkan perjanjian pengalihan hak dari pemilik semula an. Johny Bintoro Njoto kepada Tergugat (PT. Sukses Bersama Amplasindo) pada tanggal 27 Desember 2016 dan pengalihan tersebut telah tercatat pada Direktorat Merek pada tanggal 8 Maret 2017 Nomor HKI.4.HI.06.04.7476572016, sehingga pihak darimana Tergugat memperoleh merek tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* ini.”

Berdasarkan alasan tersebut diangkatlah judul penelitian ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7K/Pdt.Sus-Hki/2018).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7K/Pdt.Sus-HKI/2018?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah “penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian khususnya pada masalah hakim Mahkamah Agung yang membatalkan pendaftaran merek Sharpness Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co., Ltd. sebagai pemilik merek terkenal dan memenangkan merek Sharpness PT. Sukses Bersama

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 32.

Amplasindo yang pendaftarannya dilakukan dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya?”

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu: ⁷

- a. “Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikat, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 K/Pdt.Sus-HKI/2018.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya pendapat atau doktrin para ahli, artikel-artikel, seminar-seminar, dll.
- c. Bahan-bahan nonhukum yaitu bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan tinjauan pustaka atau (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum sekunder yang berasal dari artikel-artikel, jurnal, dan wawancara dengan beberapa narasumber terkait.”⁸

4. Pendekatan Penelitian

⁷ *Ibid.*, hal. 181.

⁸ *Ibid.*, hal. 35.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁹

- a. “Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*);

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁰

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 K/Pdt.Sus-HKI/2018.”

⁹ *Ibid.*, hal. 93.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 73.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap “kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dan kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undangundang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.”

II. PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum terhadap “merek terkenal *Sharpness* yang tidak terdaftar di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7K/Pdt.Sus-HKI/2018, Penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai aspek perlindungan merek di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan merek diIndonesia diatur dalam Undang-Undang merek yang baru menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Meski sudah ada pengaturannya, namun sengketa merek diIndonesia masih sering terjadi, terutama persamaan pada pokoknya. Perlindungan merek terkenal asing yang tidak didaftarkan diIndonesia tetap dilindungi oleh hukum sehingga orang tidak boleh sembarangan mendaftarkan merek terkenal asing tersebut tanpa izin, apabila merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka pemilik merek dapat menggugat tanpa batas waktu. Pengaturan ini diharapkan dapat melindungi setiap merek yang ada diIndonesia dan dunia.”

Terkait adanya asas itikad baik tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 2001 Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) bis Konvensi Paris sebagai berikut:

“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.”

Ketentuan untuk “melindungi merek terkenal di atas berlaku bagi seluruh negara anggota Konvensi Paris dan penanda tangan TRIPS Agreement (the World Trade Organization’s TRIPS Agreement). Setiap anggota World Trade Organization (WTO) merupakan anggota World Intellectual Property Organization (WIPO), Konvensi Paris dan TRIPS Agreement melekat pada WIPO. Sehingga setiap negara anggota WIPO dan WTO, termasuk Indonesia harus wajib tunduk kepada kedua treaty tersebut.(Nur, 2011) Indonesia meratifikasi Konvensi Paris TRIPS Agreement melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization sebagaimana telah diubah dengan 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 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).”

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

Sehingga bila dikaitkan dengan hal tersebut di atas, “negara wajib memberikan upaya preventif dan represif untuk melindungi merek orang lain. Salah satu bentuk upaya preventif Negara dalam melindungi merek terkenal asing dengan membuat undang-undang terkait. Karena UU No. 15 Tahun 2001 bertentangan dengan Konvensi Paris, sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap organisasi dunia, Indonesia telah memperbarui UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan membuat Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek 2016). UU Merek 2016 memperbaiki ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU No. 15 Tahun 2001 sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Merek 2016” sebagai berikut:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik...”

Ketentuan ini telah menjadikan “UU Merek 2016 lebih ketat terhadap adanya merek-merek yang didaftar karena adanya itikad tidak baik, sehingga, Pasal 77 ayat (2) ini memberikan kesempatan tanpa batasan waktu kepada pihak penggugat untuk melakukan gugatan karena itikad tidak baik.

Prinsip itikad baik, fair dealing, keadilan, dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Itikad baik mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai suatu universal *social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warga negara.”

Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik adalah tidak terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris yang menyatakan sebagai berikut:

“(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.

- (2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- (3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith*” Pasal 6 ayat 3 Konvensi Paris memberikan batas waktu pembatalan merek yang didaftarkan tidak terbatas bila mengandung itikad tidak baik. Sebelumnya dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan batas waktu pengajuan pembatalan merek yang didaftarkan hanya lima tahun, dalam Pasal 69 ayat (2) pengajuan gugatan permohonan pembatalan pendaftaran merek tidak terbatas jika merek bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Itikad tidak baik tidak termasuk dalam pasal ini maka berlaku ketentuan pada ayat Pasal 69 ayat (1). Tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat 3 Konvensi Paris. Bila dilihat dari aspek keadilan, Pasal 69 ayat 1 UU Merek sangat merugikan pemilik merek yang sebenarnya, akibatnya perlindungan merek terkenal asing di Indonesia tidak dilindungi secara maksimal.”

UU Merek 2016, khususnya Pasal 77 menyatakan batas waktu pengajuan gugatan terhadap merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik tidak terbatas, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 Konvensi Paris. Asas itikad baik terdapat dalam, Pasal 4 UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu :

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Pasal ini melindungi keberadaan merek terkenal, sehingga seharusnya setiap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya harus ditolak oleh Dirjen KI. “Penolakan atas merek tidak beritikad baik merupakan bentuk preventif dari Teori Perlindungan Hukum sedangkan pengajuan gugatan dan penghapusan merek adalah bentuk represif. Perubahan batas waktu pengajuan gugatan pendaftaran merek atas itikad tidak baik dalam UU Merek 2016 merupakan bentuk komitmen Indonesia sebagai negara anggota WTO, di mana setiap anggota harus melaksanakan peraturan-peraturan tentang merek di Konvensi Paris. Di mana UU Merek 2016 diharapkan dapat mencegah kejadian pelanggaran merek, pada merek terkenal asing maupun merek terkenal lokal,

baik yang sudah terdaftar, belum terdaftar, maupun sedang dalam proses pendaftaran merek.”

Perlu diketahui bahwa “merek SHARPNESS + Logo milik Penggugat yang telah susah payah dibangun oleh Penggugat selama bertahun-tahun dengan berbagai usaha dan biaya yang besar, termasuk diantaranya usaha dan biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek SHARPNESS + Logo di berbagai negara, serta usaha dan biaya untuk memasarkan dan mempromosikan produk-produknya yang dijual dengan merek SHARPNESS + Logo di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, secara konsisten setidaknya sejak tahun 2008.”

Ini artinya bahwa “merek SHARPNESS + Logo daftar No. IDM000382156 didaftarkan berdasarkan iktikad tidak baik, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan juga membongceng ketenaran merek Penggugat, Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek 2016, maka merek SHARPNESS + Logo daftar No. IDM000382156 yang saat ini terdaftar atas nama Tergugat tidak patut untuk dilindungi.

Namun dalam kasus ini, pada level pengadilan tingkat pertama penggugat kalah di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kemudian pada tingkat banding atau kasasi permohonan gugatan merek ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 7K/Pdt.Sus-Hki/2018. Setelah meneliti bukti tersebut hanyalah berupa Kutipan Pendaftaran merek dan bukan berupa sertifikat pendaftaran merek yang isinya tidak secara tegas menyebutkan bahwa Merek SHARPNESS telah terdaftar dengan sertifikat di beberapa negara, sehingga oleh karena sertifikat bukti pendaftaran merek Penggugat di beberapa Negara tidak dapat diperlihatkan bukti aslinya dalam persidangan sebagaimana halnya dengan bukti pendaftaran di negara RRC yang dapat diperlihatkan bukti sertifikat aslinya, dan bukti-bukti tersebut tidak ada pengesahan/legalisasi dari pejabat yang berwenang di negara asalnya, sehingga menurut Majelis Bukti P- 2.1a dan P-2.1b tidak dapat dijadikan bukti

yang mempunyai kekuatan hukum dan tidak cukup membuktikan bahwa merek Penggugat telah mempunyai sertifikasi pendaftaran di berbagai negara.”

Setelah “Majelis meneliti bukti tersebut hanya lah berupa copy dari print out, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan, maka menurut Majelis bukti tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, dan menurut Majelis walaupun Penggugat mendalilkan merek Penggugat terkenal di negaranya, maka tidak otomatis merek tersebut secara otomatis menjadi merek terkenal di negara-negara lainnya. Selain syarat merek terkenal telah didaftarkan di berbagai Negara, maka salah satu syarat yang penting adalah reputasi merek Penggugat karena melakukan promosi yang gencar secara besarbesaran di berbagai negara dengan volume penjualan dan keuntungan dari penggunaan merek tersebut dan juga pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut.”

Dalam hal ini, Majelis hakim memiliki pertimbangan hukum khusus terkait kasus ini, dan dalam hubungannya dengan dengan “kriteria merek terkenal berdasarkan Pasal 21 ayat 1 b UU Merek 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 tahun 2016 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.05 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Merek pada Pasal 18 mentukan 9 kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai merek terkenal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Merek Penggugat SHARPNESS + Logo dengan No.1310113 belum dapat dikategorikan sebagai merek terkenal di Indonesia maupun di dunia Internasional.

Pendaftaran merek SHARPNESS + Logo milik Tergugat, sesuai prosedur dan asas pendaftaran merek, yaitu *FIRST TO FILE* sebagaimana ketentuan dan sesuai dengan Undang-Undang Merek. Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan dan ketentuan dalam Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 maupun Undang-Undang No. 20 tahun 2016, maka Tergugat berhak mendapat pengakuan dari pemerintah dengan mendapatkan sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Sertifikat Merek tanggal 21 Januari 2013 dengan Nomor IDM 000382156 dengan masa perlindungan selama 10

(sepuluh) tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Merek 2016 disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Penulis pada dasarnya setuju dengan jawaban narasumber Dr. Sabungan Sibarani, S, H, M.H. di mana kasus sengketa merek antara Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co., Ltd. melawan PT Sukses Bersama Amplasindo. Hubei memiliki merek kain ampelas Sharpness dan pertama kali didaftarkan di China pada 1999, dan sampai saat ini telah terdaftar di 25 negara. PT Sukses Bersama Amplasindo memiliki merek kain ampelas Sharpness di Indonesia yang didapat dengan pengalihan hak dari Johny Bintoro Njoto. Johny Bintoro Njoto mendaftarkan merek Sharpness pada 2011, dan terdaftar pada tahun 2013. Merek dan logo Sharpness milik Hubei PT Sukses Bersama Amplasindo memiliki persamaan pada pokoknya. Hubei menggugat pembatalan atas merek Sharpness karena didaftar dengan itikad tidak baik, dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya. Namun, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak menerima gugatan dari Hubei, dikarenakan Hubei tidak menarik Johny Bintoro Njoto sebagai pihak tergugat, sedangkan PT Sukses Bersama Amplasindo kedudukannya hanya sebagai pembeli merek, bukan pendaftar merek. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak membahas sampai ke pokok perkara, hanya membahas eksepsi saja. Hal ini sangat disayangkan karena sebenarnya terdapat persamaan pada pokoknya, hanya saja hakim hanya membahas mengenai eksepsinya saja.”

Penulis mengapresiasi “pendapat hakim yang memiliki kewenangan mutlak dalam memutus suatu perkara. Meskipun masih ada celah untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung, guna mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum yang hakiki. Di sisi lain, apabila suatu merek telah dikategorikan sebagai merek terkenal, maka akan sangat diperlukan suatu perlindungan hukum agar merek tersebut tidak dibajak oleh orang lain ataupun ditiru. Merek sering disalahgunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk

dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik (*bad faith*).

Ada 2 macam cara perlindungan yaitu dengan cara preventif dan repressif. Dengan cara preventif adalah dengan dititikberatkan pada upaya untuk mencegah merek terkenal tersebut dipakai dan ditiru oleh orang lain secara salah. Perlindungan refresif dapat berupa upaya penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Merek, maka dapat ditempuh secara Litigasi (pengadilan) maupun melalui jalur non litigasi yang mana diatur dalam dalam Pasal 93 mengenai arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Berkaitan dengan merek terkenal sebenarnya dalam banyak kasus pengadilan telah memperluas perlindungan hukum merek tersebut yaitu mencakup perlindungan hukum bagi merek terkenal baik untuk barang yang sejenis maupun bukan. Keseriusan pemerintah dalam upaya melindungi Hak Kekayaan intelektual, khususnya hak merek yang ada di Indonesia sudah dibuktikan dengan menyempurnakan peraturan hukum yang berlaku salah satu bentuk nyatanya adalah dengan lahirnya UU Merek 2016, yang mana di dalam ketentuan undang-undang yang baru mengenai merek tersebut sudah lebih baik dibandingkan UU Merek yang lama, khususnya dalam upaya perlindungan Merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia.

Undang-Undang Merek mengatur 2 cara pendaftaran merek, yaitu pendaftaran dengan hak prioritas dan pendaftaran dengan cara biasa. Permohonan hak dengan prioritas diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Merek. Sedangkan pengertiannya diatur dalam Pasal 1 huruf yang dimaksud dengan hak otoritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention For The protection of Industrial Property atau Agreement Establishing The World Trade Organization* dengan jangka waktu persetujuannya adalah paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia”.

Selain konvensi Paris, terdapat juga konvensi lain seperti “perjanjian Madrid 1891. Perjanjian Madrid dibentuk pada April 1891. Tujuan pembentukannya adalah mempermudah cara pendaftaran merek di berbagai negara secara sekaligus, yaitu di negara-negara peserta Konvensi Paris menghindarkan pemberitahuan asal barang secara palsu (*Madrid Agreement Concerning The Repression of False Indication of False Origin*), pendaftaran internasional terhadap merek nasional di biro internasional di Bern dengan pengertian bahwa merek-merek tersebut harus terlebih dahulu menjadi merek nasional di negara asalnya.

Konsep dasar Madrid Protocol adalah satu aplikasi merek untuk mendapatkan perlindungan hukum di banyak negara. Dimana apabila calon pendaftar merek ingin mendaftarkan merek miliknya di banyak negara maka cukup hanya mengajukan permohonan ke Direktorat Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM tertentu saja tidak perlu datang ke masing-masing negara yang dituju. Dengan demikian, apabila Indonesia tidak meratifikasi Madrid Protocol maka pemilik merek dari dalam negeri mau tidak mau harus mendaftarkan mereknya di setiap negara. Dan saat ini UU Merek 2016 telah mengadopsi perjanjian Madrid Protocol.¹¹ Indonesia sudah resmi menjadi anggota Madrid Protocol yang ke 100 di Depan Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke 57 di Jenewa senin 2 Oktober 2017. Untuk menindaklanjuti hal tersebut pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (perpres Nomor 92 Tahun 2017 tentang Akses protokol Madrid.”

Ketentuan terkait “perlindungan merek terkenal utamanya diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* dan juga dalam *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*.” Dalam Pasal 6bis ayat (1) *Paris Convention* diatur bahwa:

“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.”

Pasal 16 ayat (2) *TRIPS Agreement*, yang kemudian melengkapi Pasal 6bis *Paris Convention* di atas mengatur sebagai berikut:

“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.”

Ketentuan untuk melindungi merek terkenal di atas berlaku bagi “seluruh negara anggota *Paris Convention* dan penanda tangan *TRIPS Agreement* (*the World Trade Organization’s TRIPS Agreement*) termasuk Indonesia yang juga turut meratifikasi kedua *treaty* tersebut masing-masing melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* sebagaimana telah diubah dengan 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* dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Pada umumnya, negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* termasuk Indonesia, menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak atas merek. Berdasarkan sistem *First to file* tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek

tersebut di Indonesia. *First-to-file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah.

Secara eksplisit prinsip ini diatur pada Pasal 3 UU Merek 2016 yang menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Yang dimaksud dengan terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri) untuk diterbitkan sertifikat.

Untuk memenuhi komitmennya sebagai salah satu Negara anggota *Paris Convention* dan penandatanganan *TRIPS Agreement*, pemerintah Indonesia sejak 1992 telah melakukan perubahan maupun pencabutan terhadap undang-undang yang mengatur mengenai merek dan melengkapinya dengan pasal-pasal yang memberi wewenang kepada otoritas terkait yakni DJKI, dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melindungi merek terkenal dengan menolak permohonan pendaftaran merek yang mengandung persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.” Dalam UU MIG, kewenangan melindungi merek terkenal tersebut diberikan melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG yang berbunyi:

“Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. ...;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d.”

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam bagian “Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek 2016 dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan

dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

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

Bagi “pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar yang dapat menunjukkan bukti-bukti keterkenalan mereknya, UU MIG menyediakan mekanisme gugatan pembatalan merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga, apabila merek terkenal mereka terlanjur didaftarkan atau diajukan permohonan pendaftarannya di Indonesia oleh pihak lain yang beriktikad buruk. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) dan (3) jo. Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU Merek 2016.

Di mana menurut pendapat Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, selaku Konsultan Komersialisasi Kekayaan Intelektual, bahwa merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia telah dilindungi dengan diaturnya penolakan permohonan pendaftaran merek yang mengandung

persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Kewenangan melindungi merek terkenal tersebut diberikan melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek 2016. Untuk memenuhi komitmennya sebagai salah satu Negara anggota Paris Convention dan penandatanganan TRIPS Agreement, pemerintah Indonesia sejak 1992 telah melakukan perubahan maupun pencabutan terhadap undang-undang yang mengatur mengenai merek dan melengkapinya dengan pasal-pasal yang memberi wewenang kepada otoritas terkait yakni DJKI, dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, untuk melindungi merek terkenal dengan menolak permohonan pendaftaran merek yang mengandung persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sebagaimana pernah dijelaskan bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek 2016 dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Bagi pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar yang dapat menunjukkan bukti-bukti keterkenalan mereknya.

Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) UU Merek 2016.

Perlu diketahui bahwa sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis mengenai hak merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Meskipun demikian kedua aturan perundang-undangan tersebut tidak ada memuat mengenai ketentuan khususnya aturan pidana terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar.” **Padahal dalam konvensi Paris diamanatkan untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal baik yang didaftarkan maupun yang tidak terdaftar.**

Salah satu prinsip terpenting dari “Konvensi Paris adalah prinsip tentang persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing dan warga negara sendiri. Prinsip tersebut dirumuskan dalam Pasal 2. Pasal tersebut mengandung prinsip *National Treatment* atau prinsip asimilasi (*principle assimilation*) yaitu seseorang warga negara yang merupakan warga dari suatu negara peserta Uni, akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga negara dimana mereknya didaftarkan.¹¹

Ketentuan untuk melindungi merek terkenal di atas berlaku bagi seluruh negara anggota konvensi Paris dan penandatanganan perjanjian TRIPs dan Indonesia salah satu negara yang juga turut serta meratifikasi kedua perjanjian tersebut yaitu melalui Kepres No.15 Tahun 1997 dan Kepres No. 7 Tahun 1994”, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris terdapat beberapa prinsip sederhana, yaitu:

- “1. Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan atau merupakan tiruan, dan atau dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang:
 - a. Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi
 - b. Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.

¹¹ Muhammad Djumahana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 233.

2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya setahun dihitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal tersebut)
3. Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk tidak ada batas waktu untuk menentukan pembuktian.”

Ini artinya bahwa “perlindungan merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia, khususnya dalam Putusan Nomor **7K/Pdt.Sus-HKI/2018** bahwa menurut Undang-Undang Merek hanya dilindungi selama 5 (lima) tahun, apabila merek terkenal asing tersebut tidak didaftarkan, maka orang lain dapat mendaftarkan nama dan mengklaim merek tersebut. Tentu hal ini bertentangan dengan teori perlindungan hukum, di mana negara wajib melindungi warga/seseorang, meskipun orang tersebut orang asing. Ketentuan ini bertentangan dengan aturan pada Konvensi Paris, di mana merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik dapat dibatalkan dalam waktu yang tidak terbatas, sehingga kasus merek Sharpness harus bisa diputus secara adil berdasarkan UU Merek 2016.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dari bab-bab sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa “perlindungan merek terkenal utamanya diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* dan juga dalam *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*. Tindakan pendaftaran merek yang digunakan oleh pihak lain yang belum didaftarkan tanpa seizin pengguna tersebut merupakan tindakan pendaftaran merek yang bertentangan dengan prinsip itikad baik. Perlindungan merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia, khususnya dalam Putusan MA Nomor **7K/Pdt.Sus-HKI/2018** bahwa perlindungan merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia menurut UU No. 15 Tahun 2001 hanya dilindungi selama 5 (lima) tahun, apabila merek terkenal asing tersebut tidak didaftarkan, maka orang lain dapat mendaftarkan nama dan mengklaim merek tersebut. Tentu hal ini bertentangan dengan teori perlindungan

hukum, dimana negara wajib melindungi warga/seseorang, meskipun orang tersebut orang asing. Ketentuan ini bertentangan dengan aturan pada Konvensi Paris, di mana merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik dapat dibatalkan dalam waktu yang tidak terbatas. Tentu peraturan seperti ini mengakibatkan buruknya negara Indonesia di mata internasional dalam rangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan diundangkannya UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selain menyesuaikan perlindungan merek dengan zaman juga bentuk keseriusan Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek sehingga kasus merek Sharpness yang terjadi setelah UU No 20 Tahun 2016 diundangkan, maka sengketa kasus merek Sharpness dapat diselesaikan dengan adil.”

B. Saran

Saran yang bisa penulis sampaikan adalah bahwa “perlindungan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik pihak lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang merek dagang terkenal asing, diperlukan upaya-upaya perlindungan preventif dan represif. Upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek sedangkan upaya represif jika ada pelanggaran merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana. Terhadap merek-merek yang belum didaftarkan, Indonesia sepatutnya menerapkan sistem perlindungan yang diterapkan oleh Amerika dan Jerman yang turut melindungi merek tidak terdaftar apabila merek tersebut telah digunakan dalam perdagangan.”

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Djumahana, Muhammad dan R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Kurnia, Titon Slamet. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. (Bandung: PT. Alumni, 2011).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Wahyuni, Erna dan T. Saiful Bahri. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. (Yogyakarta: YPAPI, 2004).

Waudan, Indirani. *Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek*. (Salatiga: FH-UKSW, 2006).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

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

Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

C. Jurnal

Mardianto, A. “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, Vol 10, No. 01, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2010.