

**IMPLIKASI KASUS SENKETA MEREK WD-40 DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS (CONTOH KASUS NOMOR
39/PDT.SUS.MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

Muhammad Alkindi Soramoes
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: Alkindisoramoes@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 case of a trademark dispute between WD-40 and Get-All-40 proves that there is still a gap in trademark infringement by irresponsible parties, or parties who hitch a ride on well-known brands in bad faith. The problem faced is what is the implication of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications for famous trademark disputes related to the WD-40 COMPANY and WD-40 Manufacturing Company cases. The research method used is normative juridical legal research. The results of the study show that the implications of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications for famous trademark disputes related to the WD-40 COMPANY and WD-40 Manufacturing Company cases, where this trademark dispute was resolved / broken by the judge with the victory of the Plaintiff WD-40 Company and WD-40 Manufacturing Company which in this case the judge canceled the registration of the Defendant's "GET ALL-40 and Painting" Mark: (1) "GET ALL-40 and Painting" Mark with No. Registration IDM000616481 in Class 2; and (2) "GET ALL-40 and Painting" Mark with No. Registration IDM000616482 in Class 2; from the General Register of Marks. Procedures for lawsuits at the commercial court for infringement of marks need to be implemented in accordance with the time limit stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and those who do not accept the decision of the commercial court can file an appeal to the Supreme Court, because the commercial court does not regulate legal remedies. appeal.

Keywords: *implication, brand dispute, WD-40.*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang saat ini “HKI telah diubah menjadi KI sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015 lalu ditandatangani Presiden Joko Widodo tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) adalah merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena KI dewasa ini sudah

mendunia. KI diperdagangkan secara global. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Apalagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas.” Lebih tepatnya lagi tujuan hukum KI adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan umat manusia secara luas sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan.

KI adalah “hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual.¹ Secara lebih khusus KI dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut. Sebagai hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka KI tersebut dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.”²

KI merupakan “hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian KI adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam menghasilkan suatu karya yang pada akhirnya akan mendatangkan nilai ekonomi, maka seorang pencipta akan memiliki hak ekonomi dari karyanya tersebut. Hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seseorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta

¹ Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*. (Yogyakarta: Buku Biru, 2017), hal. 15.

² Saebani, D. I. dan B. A, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia. 2018), hal. 1.

sedemikian rupa untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi.”³

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang KI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. “Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan KI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang KI tersebut tetap berlaku.”⁴

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua “peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan seiring perjalanan waktu kemudian dicabut dan diberlakukannya Undang-Undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disingkat menjadi UU MIG).

Salah satu pertimbangan diundangkannya UU MIG pada tanggal 25 November 2016 dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf c UU MIG, disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.

³ Kusuma, R. C. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*, Naskah Publikasi Ilmiah. Surakarta: (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hal. 6.

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan intelektual (KI), www.en.dgip.go.id, diakses 9 Mei 2021.

Perlindungan terhadap hak cipta tidak mudah dilakukan dan di dukung juga oleh semakin maju dan berkembangnya era globalisasi. Anshori Sinungan (Direktur Hak Cipta, Design Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Depkumham RI) mengemukakan bahwa meskipun telah berupaya sekuat tenaga, masih banyak terjadi pelanggaran pada KI, terutama hak cipta. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara berbagai pihak agar pelaksanaan KI dapat berjalan dengan baik. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pemegangnya artinya hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan, dengan kata lain hak cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) namun ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di DJKI. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pemegangnya artinya hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan, dengan kata lain hak cipta tidak perlu didaftarkan ke DJKI namun ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di DJKI.”⁵

Khususnya hak cipta di bidang seni, “seni merupakan suatu wujud pelampiasan emosi jiwa melalui proses penyatuan antara cipta, rasa dan karsa sehingga menciptakan sebuah hasil yang mengandung nilai keindahan. Seni bisa juga didefinisikan sebagai media pengembangan diri yang merealisasikan pemikiran-pemikiran unik bernilai, selain itu bisa juga dikatakan seni itu sebagai media komunikasi yang mengandung unsur estetika tentang suatu gejala-gejala dalam masyarakat. Di Indonesia membuat suatu peraturan tidak hanya sekedar menetapkan

⁵ Nim, S. *Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya Dan Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), hal. 7.

perangkan aturannya saja melainkan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Indonesia. Akan tetapi peraturan tersebut harus dilaksanakan secara efektif, dan ditandai dengan meningkat perlindungan hukum serta kesadaran yang memadai terhadap para pemilik atau pemegang KI.”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mendalami tentang merek dalam kasus sengketa merek. Hak atas merek berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU MIG adalah sebagai berikut:

“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.”

Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Agar merek terdaftar, diperlukan suatu permohonan, dalam hal ini adalah permintaan pendaftaran merek yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada umumnya sesuai prinsip hukum merek, bentuk pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama yaitu: ⁶

1. *“Infringement that create of “likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection. (Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).*
2. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution. (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana).*
3. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or*

⁶ Robert Braunies, *US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II, European Patent Office (EPO)*, (Jerman : Planck Institute, 2017), hal. 1.

likelihood of confusion. (Dilusi/penurunan) atau mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).”

Pelanggaran hak atas merek selain dapat diselesaikan melalui “jalur hukum perdata yaitu melalui gugatan perdata, dalam Undang-undang Merek 2001 diatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Diantara cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga yaitu arbiter atau majelis arbiter. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase bersifat final artinya putusan arbitrase merupakan putusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sedangkan cara penyelesaian lainnya yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan pada para pihak, sedangkan pihak ketiga hanya memberikan saran dan memfasilitasi perundingan para pihak.

Undang-undang merek sudah ada sejak dahulu, tapi tetap ada pelanggaran. Sepanjang 2019, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat pelanggaran merek sebagai hal yang paling banyak diadukan. Jumlah aduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham adalah pelanggaran merek (34 aduan), disusul aduan pelanggaran hak cipta (7 aduan), paten (2 aduan), dan desain industri (4 aduan). Total DJKI menerima 47 aduan pelanggaran kekayaan intelektual sepanjang 2019, naik dibanding tahun lalu dengan 36 aduan. Dari 47 aduan tersebut, DJKI telah menangani 43 kasus, meningkat dibanding 12 aduan pada tahun lalu. Tahun 2020, 26

kasus telah dilakukan tindakan. Angka tersebut juga naik jika dibandingkan tahun 2018 sejumlah 24 penindakan.”⁷

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2018-2021 adalah “kasus sengketa merek WD-40. Perkara itu telah diputus dengan putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam sengketa ini, terlibat pihak-pihak WD-40 COMPANY dan WD-40 Manufacturing Company selaku Para Penggugat melawan Benny Bong selaku Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Turut Tergugat. Penggugat memiliki merek dagang WD-40 untuk barang kelas 1,2,3, dan 4 yang memiliki nomor dagang IDM000382851, IDM000334178, IDM000334178, IDM000382852, IDM000334195, IDM000334196, IDM000334194, IDM000334191, IDM000161653, IDM000555845, IDM000161654, IDM000555846, dan IDM000555847 melakukan gugatan kepada Benny Bong yang memiliki merek dagang Get All- 40 untuk barang kelas 2 dengan nomor dagang IDM000616481 dan IDM000616482. Pihak Para Penggugat beralasan bahwa merek GET ALL-40 dan lukisan milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek WD-40 milik Para Penggugat, sehingga penggunaan merek GET ALL-40 milik Tergugat menunjukkan adanya upaya Tergugat meniru atau menjiplak merek WD-40 milik Penggugat yang menimbulkan persaingan usaha.”⁸

Penulis menyadari bahwa sebelum penulis melakukan penelitian tentang merek untuk skripsi ini tentu sudah ada beberapa orang yang menulis tentang ini, antara lain :

1. “Lauw Krisna, **Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 Tentang Sengketa Persamaan Merek Dagang**

⁷ CNN Indonesia, “Pelanggaran Merek Paling Banyak di Adukan ke Kemenkumham”, www.cnnindonesia.com, diakses 17 Mei 2021.

⁸ Boyke P. Siregar, “Sidang Sengketa Hak Cipta Produk Pelumas Masih Berjalan A lot”, www.wartaekonomi.co.id, diakses pada 10 April 2021.

Antara Biore dan Biorf, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, 2014.

Permasalahan yang dihadapi adalah

- a. Bagaimanakah kriteria dari persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
- b. Bagaimanakah konsep persamaan pada pokoknya dikaitkan dalam Putusan No. 590 K/Pdt.Sus/2012 ?

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria dari persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek lebih mengacu pada aspek kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Persamaan pada pokoknya atas unsur persamaan bunyi ucapan yang ada pada kedua merek ini membuat kekeliruan masyarakat atau menyesatkan masyarakat karena kesamaan yang dimilikinya. Konsep persamaan pada pokoknya dikaitkan dengan Putusan No. 590 K/PDT.SUS/2012 adalah adanya persamaan unsur-unsur yaitu persamaan kata merek BIORE milik Penggugat, persamaan unsur huruf Biorf hanya berbeda pada huruf terakhir F dan E serta kedua merek secara visual memiliki persamaan bentuk, bunyi atau ucapan, cara penulisan dan cara penempatan. Persamaan bunyi pengucapan secara tidak langsung dengan merek BIORF yang digunakan untuk membonceng merek Biore sebagai merek terkenal, dan ini merupakan itikad tidak baik dari Tergugat.

2. Aulivia AdjaniTriharso, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tahun 20201 dengan judul Pembatalan Merek Atas Dasar Unsur Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya (Studi Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai persamaan unsur pokok pada suatu merek, khususnya terkenal?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa merek GET ALL-40 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek WD-40 dalam perkara Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

Menimbang, bahwa antara merek Get All-40 milik Tergugat dan merek WD-40 milik Penggugat memiliki komposisi warna biru dan kuning yang digunakan pada bagian latar belakang dan warna biru juga digunakan untuk huruf yang ada pada logo merek Get All-40 sama dengan merek WD-40 milik Penggugat serta untuk jenis barang yang sama sehingga penggunaan merek Get All-40 milik Tergugat tersebut menunjukkan adanya upaya Tergugat meniru atau menjiplak merek WD-40 milik Penggugat yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh serta menyesatkan konsumen sehingga pendaftaran merek Get All-40 dan Lukisan dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 serta merek Get All-40 dan Lukisan dengan No. Pendaftaran IDM 616482 di Kelas 2 atas nama Tegugat didaftarkan atas itikad tidak baik.

Menimbang, bahwa oleh karena merek Get All-40 dan Lukisan Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 serta merek Get All-40 dan Lukisan dengan No. Pendaftaran IDM 616482 di Kelas 2 atas nama Tegugat didaftarkan atas itikad tidak baik maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek Get All-40 dan Lukisan dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 dan merek Get All-40 dan Lukisan di Kelas 2 harus dibatalkan.

3. Mahesa Kumara, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1105 K/Pdt.Sushki/2018 tentang Persamaan Merek Terkenal yang Tidak Sejenis antara DC Comics Melawan PT. Marxing Vam Makmur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2019.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Terkait Persamaan Merek Terkenal Yang Tidak Sejenis Atas Kasus Mahkamah Agung No. 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- b. Bagaimana Akibat Hukum atas Merek Dagang yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya namun Tidak Sejenis Berdasarkan Kasus Antara DC COMICS dengan PT.MARXING VAM MAKMUR Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan studi kasus ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam analisa tersebut ditemukan kejanggalan-kejanggalan seperti pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara persamaan merek pada pokoknya dan pelanggaran merek yang berkaitan dengan Merek Terkenal dan Merek Superman berdasarkan Undang-Undang No. 20 Undang-Undang Tentng Merek dan Indiksi Geografis Tahun 2016.”

Berdasarkan originalitas penulisan di atas, maka penulis menyatakan bahwa berbeda dengan apa yang penulis tulis. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan mneulis skripsi dengan judul: **“Implikasi Kasus Sengketa merek WD-40 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Contoh Kasus Nomor 39/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan yang disampaikan pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini dapatlah dirumuskan mengenai bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap sengketa merek terkenal terkait kasus WD-40 COMPANY dan WD-40 Manufacturing Company?

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah “tipe penelitian hukum normatif. Alasan Penulis memilih metode ini dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah.”⁹

2. Jenis dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari telaah kepustakaan dan literatur, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.”¹⁰ Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan sekunder di mana data-data ini berasal dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. “Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikat, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya pendapat atau doktrin para ahli, artikel-artikel, seminar-seminar, dan hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen serta artikel dari internet.

⁹ *Ibid.*, hal. 33.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 181.

- c. Bahan-bahan nonhukum yaitu bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia dan *ensiklopedia*.”

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif mengenal beberapa pendekatan-pendekatan yaitu antara lain: ¹¹

- 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*);

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan kasus yang dibahas dan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah *kasus-kasus* terkait dengan isu yang sedang dihadapi yaitu terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst.”¹²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum 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, buku-buku, jurnal dan lain-lain.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan Penulis adalah pengolahan yang secara runtut dan sistematis sehingga memudahkan penulis melakukan analisis. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara sistematis bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

¹¹ *Ibid.*, hal. 93.

¹² *Ibid.*, hal. 135.

Teknik analisis bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku, artikel, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.”

II. PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya telah memberikan perlindungan secara umum terhadap merek terkenal. Tetapi dewasa ini, “suatu merek terkenal membutuhkan perlindungan hukum yang lebih dibandingkan dengan merek tidak terkenal. Persaingan usaha yang semakin ketat membuat para pelaku usaha mengusahakan berbagai cara agar produknya dapat laku di pasaran. Akibatnya banyak pelaku usaha yang menggunakan cara instant dengan membonceng ketenaran merek terkenal, baik untuk barang yang sejenis maupun tidak sejenis.”

Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

1. “Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Reputasi merek tersebut diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran.
3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut
4. Bukti pendaftaran merek di berbagai negara di dunia.”

Berdasarkan ketentuan “Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain jangkauan waktu penggunaan merek, intensitas dan promosi merek termasuk nilai investasi yang digunakan untuk promosi tersebut, pendaftaran merek atau pendaftaran merek di negara lain.”

Terkait sengketa merek antara WD-40 dan Get-All-40, Penulis dalam bagian analisis ini akan menguraikan secara jelas mengenai “implikasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap sengketa merek terkenal terkait kasus WD-40 COMPANY dan WD-40 Manufacturing Company. Di mana produk dengan merek **WD-40** pertama kali dikenal oleh masyarakat di Amerika Serikat pada tahun 1953 sebagai produk pelarut dan pelumas pencegah karat yang digunakan pada industri kerdigantaraan. Selanjutnya, pengemasan produk tersebut pada kaleng aerosol sehingga dapat dikonsumsi masyarakat untuk keperluan bengkel maupun rumah tangga telah menjadikannya sebagai produk pelarut dan pelumas pencegah karat yang dikenal umum oleh masyarakat luas.”

Inovasi pengemasan “produk **WD-40** pada kaleng aerosol tersebut juga mampu meningkatkan pendistribusian pemasaran produk-produk **WD-40** menjadi tidak lagi hanya dikenal dan dipasarkan di Amerika Serikat saja tetapi juga di banyak negara di dunia. Hal ini jelas menunjukkan bahwa terdapat pengetahuan umum masyarakat terhadap produk dengan merek **WD-40** sebagai produk pelarut dan pelumas pencegah karat.

Investasi secara terus menerus yang disertai dengan upaya promosi yang gencar-gencaran telah membuat Merek **WD-40** milik Para Penggugat menjadi merek yang dikenal oleh komunitas internasional. Salah satu syarat mutlak untuk menentukan keterkenalan suatu merek adalah fakta bahwa merek tersebut telah terdaftar di berbagai negara. Adapun Merek **WD-40** milik Para Penggugat telah didaftarkan di berbagai Negara setidaknya sejak pertengahan tahun 1950-an.”

Terkait adanya merek Get-All-40 yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek WD-40. Persamaan pada pokoknya yang diatur dalam ketentuan “Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menkumham No. 67 Tahun 2016” sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Berdasarkan definisi tersebut jika dihubungkan dengan pengertian “merek dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud unsur – unsur yang menonjol dalam hal ini adalah keseluruhan dari unsur – unsur gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai suatu kesatuan. Mengacu pada ketentuan di atas, sangat jelas bahwa unsur yang dominan adalah faktor utama untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara satu merek dengan merek lainnya.

Apabila unsur yang dominan telah ditentukan, tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek pembandingnya. Menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998”, suatu merek dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain apabila terdapat:

- “1. Persamaan bentuk (*similarity of form*);
2. Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
3. Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
4. Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
5. Persamaan bunyi (*sound similarity*);
6. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
7. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).”

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut di atas, Para Penggugat menilai bahwa Merek GET ALL-40 dan Lukisan Tergugat secara jelas dan meyakinkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **WD-40** Para Penggugat.

Jelas bahwa Merek GET ALL-40 dan Lukisan Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000616481 memberikan kesan kemiripan dari segi:

1. “Persamaan bentuk dan kombinasi antara unsur sebagaimana sebelumnya diuraikan oleh Para Penggugat terkait Penggunaan komposisi warna biru dan kuning dimana warna biru dan kuning tersebut digunakan pada bagian latar belakang dan warna biru juga digunakan untuk huruf yang

ada pada logo Merek GET ALL-40 dan Lukisan Tergugat dan Merek WD-40 Para Penggugat;

2. Persamaan konsep, cara penempatan dan susunan unsur pembentuk merek, yaitu G-E-T A-L-L - 40 dimana angka -40 yang sudah lama terasosiasi dengan merek WD-40 Para Penggugat diletakkan di belakang; dan
3. Persamaan jenis barang antara Merek "WD-40" Para Penggugat dengan Merek "GET ALL-40" Tergugat.

Dalam permintaan Pendaftaran merek WD-40 Para Penggugat :

- a. Nomor Pendaftaran IDM000382851: sediaan-sediaan pelapis untuk mencegah dari karat, sediaan-sediaan pelapis untuk melindungi dari karat pengendali kelapukan (korosi) ;
- b. Nomor Pendaftaran IDM000161653: sediaan-sediaan pelapis untuk mencegah dan melindungi dari karat dan pengendali kelapukan (korosi). Jenis barang dalam permintaan Pendaftaran merek GET ALL-40 Tergugat:
- c. Nomor Pendaftaran IDM000616481: sediaan-sediaan pelapis untuk mencegah dari karat, sediaan-sediaan pelapis untuk melindungi dari karat pengendali kelapukan (korosi), bahan-bahan penyering, damar-damar alam.”

Mengacu kepada ketentuan “Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menkumham No. 67 Tahun 2016, telah terbukti secara meyakinkan bahwa seluruh jenis barang di dalam Merek GET ALL- 40 Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 adalah jelas sama dengan jenis barang Merek WD-40 Para Penggugat di Kelas 2, yang nota bene adalah merek terkenal. Sangat jelas terlihat Merek GET ALL-40 dan Lukisan Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000616482 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek WD-40 Para Penggugat karena kedua merek tersebut memiliki persamaan unsur dominan yaitu:

1. Komposisi warna biru dan kuning di mana warna biru dan kuning tersebut digunakan pada bagian latar belakang. Selain itu, konsep kedua merek tersebut juga sama dimana latar belakang kuning dan biru dibentuk

dengan lengkungan berwarna kuning di bagian atas sementara warna biru berada di bawahnya.

2. Adanya penggunaan unsur angka -40 yang sudah lama terasosiasi dengan merek WD-40 Para Penggugat dikarenakan angka tersebut memiliki sejarah dan arti sendiri untuk Para Penggugat dan produk ini, yang mana unsur angka -40 tersebut sama-sama diletakkan di belakang (yakni GET ALL-40 dan WD-40), yang mana unsur-unsur tersebut digunakan untuk melindungi jenis barang yang sama.”

Merek “Get All-40 milik Tergugat telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pendaftaran IDM000616481, tanggal Penerimaan 12 Oktober 2015 atas nama BENNY BONG (bukti T-3) dan Nomor Pendaftaran IDM000616482 tanggal Penerimaan 13 Oktober 2015 atas nama BENNY BONG.

Di dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 disebut bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen dan dengan merujuk pada penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 diatas dapatlah dikemukakan dua hal pokok untuk menentukan adanya itikad tidak baik tersebut, yaitu:

1. Adanya niat yang dilandasi kepentingan usaha dan sekaligus merugikan pihak lain;
2. Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek lain.”

Penggugat mendalilkan “merek Get All-40 dan Lukisan di Kelas 2, atas nama Tergugat didaftarkan atas itikad tidak baik karena meniru merek WD-40 dan variasinya milik Penggugat yang sudah digunakan dan didaftarkan lebih dahulu.

Sedangkan mengenai pendaftaran merek Get-All-40 jelas mengandung unsur itikad tidak baik. Secara singkat, itikad tidak baik atau

bad faith adalah perilaku atau tindakan yang mengandung motif yang berkebalikan dari tindakan yang didasarkan pada prinsip *utmost good faith*. *Bad faith* adalah tindakan yang dilakukan dengan didasari niat buruk. Tindakan seperti itu lazimnya disertai dengan niat melakukan kecurangan, baik secara nyata maupun yang masih dalam tahap rencana. Tujuannya, untuk mengelabui atau menyesatkan pihak lain, atau dalam batas tertentu bermaksud mengabaikan atau mengelak dari kewajiban yang harus dipenuhinya.”

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, penulis “mengapresiasi putusan hakim yang menyatakan bahwa merek Get All-40 milik Tergugat telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pendaftaran IDM000616481, tanggal Penerimaan 12 Oktober 2015 atas nama BENNY BONG dan Nomor Pendaftaran IDM000616482 tanggal Penerimaan 13 Oktober 2015 atas nama BENNY BONG dinyatakan batal, maka memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membatalkan merek Get All-40 dan Lukisan Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 serta merek Get All-40 dan Lukisan dengan No. Pendaftaran IDM 616482 di Kelas 2 dari daftar umum merek.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa ada “implikasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap sengketa merek terkenal terkait kasus WD-40 COMPANY dan WD-40 Manufacturing Company, di mana sengketa merek ini diselesaikan / di putus oleh hakim dengan kemenangan Penggugat WD-40 Company dan WD-40 Manufacturing Company yang dalam hal ini hakim membatalkan pendaftaran Merek GET ALL-40 dan Lukisan Tergugat:

1. Merek GET ALL-40 dan Lukisan dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
2. Merek GET ALL-40 dan Lukisan dengan No. Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2; dari Daftar Umum Merek.”

Mengacu pada ketentuan hukum merek di Indonesia, “konsep dilusi merek sebenarnya telah tersirat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan permohonan pendaftaran akan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, namun hingga saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut, maka solusinya Indonesia dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Indonesia sendiri telah meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang mengesahkan:

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan disertai persyaratan (reservation) terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi.
2. Convention Establishing The World Intellectual Property Organization yang telah ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967.”

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang diratifikasinya Paris Convention for the *Protection of Industrial Property*, maka sesuai dalam bagian menimbang huruf b, “bahwa ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Paris Convention tersebut di atas mengatur ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundangundangan di bidang Hak Atas Kekayaan Industri (*industrial property*), baik yang menyangkut paten, merek maupun desain produk industri”, maka dengan demikian pengaturan perundang-undangan di bidang merek di Indonesia harus berdasarkan pada ketentuan Konvensi Paris. Oleh sebab itu, apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka dapat mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris.

“Pasal 6 bis Konvensi Paris ini telah meletakkan dasar-dasar perlindungan yang baik, berisi ketentuan dan jaminan untuk level

perlindungan yang lebih bagi merek terkenal, akan tetapi pasal tersebut hanya melindungi merek terkenal dari adanya pelanggaran merek terkenal dan tidak melindungi merek tersebut dari dilusi merek. Pasal 6 bis Konvensi Paris menetapkan bahwa negara anggota Konvensi Paris harus mengambil tindakan secara *ex-officio* jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangannya atau atas dasar permintaan suatu pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang mengakibatkan suatu reproduksi, suatu tiruan atau suatu terjemahan yang menimbulkan kebingungan, suatu merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dari negara dimana merek tersebut didaftarkan atau digunakan sebagai merek yang dikenal dalam negara tersebut dan telah menjadi merek seseorang yang berhak untuk itu berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk produk yang identik atau produk yang mirip.”

Penulis setuju dengan pendapat Fajar Lesmana, selaku “Praktisi KI di Yaskum Indonesia, di mana guna mendukung perlindungan atas merek terkenal, pemerintah juga telah membuat kriteria merek terkenal dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek Terkenal (Permenkumham 67/2016) yang mengadopsi ketentuan *internasional World Intellectual Property Organizations/ WIPO*.”

Berdasarkan “Permenkumham 67/2016, kriteria merek terkenal itu antara lain dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, volume penjualan barang dan atau jasa, pangsa pasar yang dikuasai, durasi penggunaan merek, pendaftaran merek di banyak negara serta keberhasilan penegakan hukum di bidang merek.

Aturan ini juga berlaku manakala bagian esensial dari merek menimbulkan suatu reproduksi dari setiap merek yang dikenal atau suatu tiruan yang menyebabkan kebingungan. Pada perkembangan berikutnya, hadir Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) pada tahun 1994. Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1994. Dengan meratifikasi TRIPs, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi peraturan nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan TRIPs. TRIPs menggabungkan dan memperluas perlindungan merek terkenal yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Paris, yaitu dalam Article 16 (3) TRIPs yang menyatakan bahwa pasal 6 bis Konvensi Paris juga akan berlaku secara mutatis mutandis (dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting) untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.”

Dapat dilihat bahwa “Pasal 16 ayat (3) TRIPs merupakan perluasan dari Paris Convention, di mana ruang lingkup perlindungan dari Pasal 6 bis Konvensi Paris diperluas untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Pasal 16 ayat (3) TRIPs sebaiknya diterapkan secara menyeluruh di semua kasus serupa, maka dengan sendirinya paradigma pengusaha Indonesia dapat berubah menjadi lebih baik. Hakim seharusnya menerapkan konsep dilusi pada sengketa merek WD-40 melawan merek Get-All-40 melalui Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 16 ayat (3) TRIPs agreement.”

Berdasarkan “penjelasan Pasal 21 ayat 1 (b) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai merek terkenal, penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan :

1. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Selain itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran,
3. Investasi pada beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya,
4. Dengan turut disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.”

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, “Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan terdapat pula substansi mengenai gugatan yang

dilakukan oleh pemilik merek terkenal terhadap merek tiruan, atau merek yang didaftarkan baik itu berupa barang/atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis, substansi itu terdapat pada Pasal 83 mengenai gugatan atas pelanggaran merek, dimana pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

1. Gugatan ganti dan/atau,
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
 - a. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
 - b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”

Selain itu pada bagian “Penjelasan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 76 ayat (2) disebutkan pula yang dimaksud dengan Pemilik Merek yang tidak terdaftar antara lain pemilik Merek yang beriktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar. Dan pada bagian Penjelasan Pasal 83 ayat (2) dimuat tentang substansi payung hukum, di mana pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal yang dalam hal ini adalah WD-40.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa “implikasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap sengketa merek terkenal terkait kasus WD-40 COMPANY dan WD-40 Manufacturing Company, di mana sengketa merek ini diselesaikan/diputus oleh hakim dengan kemenangan Penggugat WD-40 Company dan WD-40 Manufacturing Company yang dalam hal ini hakim membatalkan pendaftaran Merek GET ALL-40 dan Lukisan Tergugat:

1. Merek GET ALL-40 dan Lukisan dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
2. Merek GET ALL-40 dan Lukisan dengan No. Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2; dari Daftar Umum Merek.

Tentu saja, kasus sengketa merek menimbulkan kerugian yang besar. Selain dari sisi finansial, permasalahan terkait sengketa merek juga dapat mempengaruhi citra merek pada perusahaan tersebut. Masyarakat sering merasa kebingungan karena nama merek yang mirip satu dengan lainnya, sehingga banyak konsumen yang tertukar dalam membeli barang atau jasa.” Kepercayaan dan loyalitas konsumen pun menurun karena perusahaan dianggap tidak berintegritas dalam menjalankan bisnis sehingga bisa terjadi sengketa merek.

B. Saran

Saran yang bisa penulis sampaikan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bahwa “dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, merek diatur pada Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis substansi mengenai merek terkenal dapat dikatakan tidak banyak perubahan dari Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001, disarankan agar dilakukan suatu revisi dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dimuat pengaturan mengenai merek terkenal asing, sehingga merek terkenal asing mendapat perlindungan dan payung hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Selain itu perlu juga dibuat aturan yang lebih jelas mengenai kriteria persamaan pada pokoknya. Hal tersebut akan memperbaiki citra bahwa kepastian dan penegakan hukum di Indonesia telah berjalan dengan baik sekaligus memberikan sanksi bagi para pelaku pelanggaran merek, khususnya merek terkenal asing, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang merek.”

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Braunies, Robert. US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-

ECAP II, European Patent Office (EPO). (Jerman : Planck Institute, 2017).

C. Kusuma, R. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*, Naskah Publikasi Ilmiah. Surakarta: (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

D.I. Saebani dan B. A, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia. 2018).

Nim, S. *Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya Dan Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

Nurachmad, Much. *Segala tentang HAKI Indonesia*. (Yogyakarta: Buku Biru, 2017).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

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

C. Internet

CNN Indonesia. “Pelanggaran Merek Paling Banyak di Adukan ke Kemenkumham”. www.cnnindonesia.com, diakses 17 Mei 2021.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan intelektual (KI), www.en.dgip.go.id, diakses 9 Mei 2021.

Siregar, Boyke P. “Sidang Sengketa Hak Cipta Produk Pelumas Masih Berjalan A lot”, www.wartaekonomi.co.id. diakses pada 10 April 2021.