

MAHKAMAH AGUNG



Journal of Legal Research



LAW

LAW

LAW

LAW

LAW

LAW

LAW

LAW

LAW

LAW

215



Studi Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis; Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW*

Widya Novita,¹ Soefyanto,² Andi Syafrani³

 [10.15408/jlr.v1i1.13275](https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.13275)

Abstract

This study aims to determine the disparity in the Supreme Court's decision on the cancellation of famous brands for non-similar goods in the SKYWORTH Brand case with the BMW Brand. The problems related to disparity in cancellation of trademark registration applied by the Supreme Court as outlined in the Supreme Court decision Number: 32 PK / Pdt.Sus-HKI / 2018 and the Supreme Court decision Number: 29 PK / Pdt.Sus-HKI / 2016 related to the protection of famous brands for non-identical types of goods, as well as about how the legal protection of famous brands for non-similar kind of goods This research method uses a normative juridical approach by analyzing decisions and relating to laws and regulations in the field of Trademark Law. The results of this study indicate that the factors considered by the Judges in deciding the cancellation of trademark registration that cause disparities are, the guidance of some judges in Article 6 Paragraph (2) of Law Number 15 Year 2001 Concerning Trademarks and partly guided by Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement.

Keywords: *Disparity, cancellation of trademark registration, famous trademark, Non-identical goods, Supreme Court.*

* Diterima 15 Januari 2019, revisi: 23 Januari 2019, diterima: 29 Januari 2019, Publish: 30 Januari 2019.

¹ **Widya Novita** merupakan peneliti pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² **Soefyanto** merupakan Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ **Andi Syafrani** merupakan Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

*Corresponding Author: wnovita48@gmail.com

Pendahuluan

Sengketa merek biasanya sering dipicu oleh peniruan atas suatu merek. Jika merek yang ditiru tersebut bukan merek terkenal, bisa jadi tidak akan menimbulkan persoalan. Yang menjadi persoalan, adalah jika merek yang ditiru dinilai sebagai merek terkenal. Pemilik hak atas merek terkenal tentu saja akan merasa dirugikan jika mereknya ditiru oleh orang yang beritikad tidak baik. Merek terkenal (*well-known marks*) sering dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan peniruan merek terkenal. Peniruan merek terkenal tersebut dilakukan untuk barang sejenis maupun tidak sejenis. Maka dari itu, proteksi terhadap suatu merek sangat penting, karena merupakan aset perusahaan, sehingga tidak heran banyak perusahaan yang mempertahankan merek perusahaan dengan melakukan tindakan hukum, jika terjadi pelanggaran atas merek miliknya.⁴

Penyelesaian sengketa merek tidak lepas dari proses penegakan hukumnya. Penegakan hukum di pengadilan tingkat pertama sering kali penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berbeda untuk kasus yang hampir sama, juga penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berbeda dengan penerapan hukum merek di tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, dan terkadang juga penerapan hukum merek di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung berbeda untuk kasus yang hampir sama. Hal ini tidak jarang menimbulkan disparitas baik horizontal (putusan-putusan pengadilan pada tingkat sama) maupun vertikal (putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat kasasi maupun peninjauan kembali).

Pada kasus ini, peneliti akan membahas mengenai disparitas putusan Mahkamah Agung atas pembatalan merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Hal ini menjadi sesuatu yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sebab beberapa putusan pada kasus pembatalan pendaftaran merek terkenal ini diterapkan putusan yang berbeda

⁴ Iman Sjahputra, *Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual)*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2009), h. 2

(disparitas), sehingga perlu dikaji untuk memperoleh kepastian hukum bagi para pemilik hak atas merek terkenal.

Dalam putusan Nomor: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Skyworth Group Co. Ltd. dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Lalu, mengadili kembali dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dimana salah satunya Tergugat I dinyatakan telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa Skyworth dengan Merek Nomor SKYWORTH-RGB Pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I *cq.* Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006. Selain itu, menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH-RGB: IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 pada tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I *cq.* Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan memerintahkan Tergugat II *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama Skyworth sebagai merek dagang dan Logo Skyworth milik Penggugat. Pada putusan tersebut Mahkamah Agung memenangkan merek Skyworth asal China pada putusan akhirnya, dengan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang/jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih diatur dalam Peraturan Pemerintah, selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam putusannya karena telah berani melakukan *judicial activism* memberi perlindungan bagi merek terkenal tidak sejenis, walau belum ada peraturan pelaksanaannya karena Indonesia adalah penanda tangan *World Trade Organization Agreement* dengan TRIPs sebagai lampirannya

dan *Paris Convention* sehingga berkewajiban melindungi merek terkenal termasuk yang tidak sejenis.⁵

Pada kasus lain, dalam putusan Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst. Lalu, mengadili kembali menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Pada putusan tersebut, Mahkamah Agung memenangkan merek BMW Body Man Wear asal Indonesia pada putusan akhirnya, dengan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang/jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih diatur dalam Peraturan Pemerintah, karena Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka dinyatakan belum terjadi pelanggaran.⁶

Kedua kasus merek di atas, merupakan 2 (dua) kasus yang memiliki latar belakang permasalahan hukum yang serupa, tetapi diputus dengan pertimbangan yang berbeda. Putusan yang berbeda tersebut berpotensi mengakibatkan ketidakpastian bagi pemilik hak atas merek terkenal pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dampak dari disparitas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap pemilik hak merek terkenal serta, menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.⁷

⁵ Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tentang Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan, h. 10-11

⁶ Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan, h. 54-55

⁷ Lihat: N.R. Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Jurisprudence Press, 2012

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat,⁸ sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Teknik deskriptif dimaksudkan peneliti untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁹ Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu:¹⁰ pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Ketentuan Merek Terkenal

Pada dasarnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan perlakuan *fair* dan adil dalam kerangka penggunaan merek di Indonesia. Rasionalitasnya sederhana: jika merek asing sudah dikenal tetapi tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan di Indonesia, maka pendaftaran merek serupa itu yang diajukan oleh bukan pemilik yang sesungguhnya, dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan merek. Apalagi bila merek itu telah memiliki reputasi di luar negeri. Tindakan seperti itu juga dianggap mengganggu prinsip persaingan yang sehat, terutama kepentingan pengusaha asing. Rasionalita ini yang melatarbelakangi sebagaimana diatur dalam *Article 6 bis* Konvensi Paris. Ketentuan ini memberikan perlakuan melebihi aturan standar, yaitu memberi kewenangan pada Kantor Merek untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang telah terlanjur diberikan, serta melarang

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 152

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 300

penggunaan merek yang terbukti sama atau menyerupai merek terkenal.¹¹

Permohonan pendaftaran merek dalam daftar umum dapat ditolak sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila merek yang didaftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 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.”¹² Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis secara tekstual sama dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pembatalan Pendaftaran Merek Dalam Hukum Kekayaan Intelektual

Salah satu faktor yang dianggap “dominan” penyebab banyaknya sengketa pembatalan pendaftaran merek yaitu lebih dari satu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya ternyata ikut lolos dari pemeriksaan substantif, dan setelah itu terdaftar di dalam pendaftaran merek. Pembatalan pendaftaran merek harus berdasarkan putusan pengadilan, karena sengketanya tidak dapat diselesaikan secara administratif oleh Kementerian Hukum dan HAM.¹³

Pengajuan pembatalan Merek dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, (dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta) oleh:

¹¹ Henry Soelistyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, (Yogyakarta: PT Maharsa Artha Mulia, 2017), h. 76

¹² Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 32

¹³ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 82

1. Pihak yang berkepentingan atas merek tersebut (jaksa, lembaga bidang konsumen, lembaga bidang keagamaan);
2. Pemilik merek yang tidak terdaftar, setelah mengajukan permohonan kepada pihak Direktorat Jenderal.

Perlu diketahui pula bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Ketentuan ini sebenarnya bertentangan dengan konsepsi perlindungan merek dengan sistem konstitutif, yaitu hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, sehingga pemilik merek tidak terdaftar tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar, tetapi dalam rangka keterikatan Indonesia dalam beberapa perjanjian perdagangan internasional bidang HKI terutama *TRIPs Agreement* harus terdapat penyesuaian perlindungan dengan Undang-Undang Merek Nasional salah satunya adalah perlindungan merek terkenal (*well-known mark*). Perlindungan merek terkenal dalam kaitannya dengan pasal ini adalah adanya kesempatan atau upaya hukum bagi siapa saja atau pihak lain yang berkepentingan terhadap merek atau sebagai pemilik merek tersebut, walaupun merek miliknya itu belum terdaftar dalam kantor Direktorat Jenderal yang memberikan hak eksklusif pada yurisdiksi hukum Indonesia. Pengecualian dari prinsip di atas, yaitu bahwasanya pemilik merek terkenal tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar, asal saja penggugat terlebih dahulu telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya pada Kantor Merek cq. Direktorat Jenderal.¹⁴

Perlu dicatat bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Tanggal tersebut dihitung dari tanggal pendaftaran merek yang digugat.¹⁵ Batas waktu ini tidak berlaku jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama dan ketertiban umum. Ini berarti, jika pihak yang berkepentingan melihat dan

¹⁴ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002), h. 64-6

¹⁵ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, ... h. 83

menemukan bahwa merek telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, pendaftaran dapat digugat untuk dibatalkan.

Setelah putusan oleh Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual setelah tanggal putusan diucapkan. Pembatalan pendaftaran merek tersebut dilakukan oleh kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan-catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan merek tersebut.¹⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melaksanakan pembatalan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi merek setelah putusan lembaga Peradilan telah diterima sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan merek terdaftar tersebut selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, dan Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek, selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek¹⁷ kemudian, upaya hukum yang tersedia terhadap putusan Pengadilan Niaga atas sengketa merek hanya ada 2 (dua), yakni: kasasi dan/atau peninjauan kembali.

Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis

Penyelesaian perkara merek tidak lepas dari proses penegakan hukumnya. Sering kali penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri satu dengan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri lainnya berbeda untuk kasus yang hampir sama, dan terkadang

¹⁶ Ahmad M. Ramli, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013)

¹⁷ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, ... h. 67

juga penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berbeda dengan penerapan hukum merek di tingkat kasasi di Mahkamah Agung serta, terkadang juga penerapan hukum merek di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung satu dengan penerapan hukum merek di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung lainnya berbeda untuk kasus yang hampir sama. Hal ini tidak jarang menimbulkan disparitas baik horizontal maupun vertikal.¹⁸ Pada satu sisi, disparitas akan dipandang sebagai kontradiksi yang rasional, sebagaimana dikatakan Oemar Seno Adji: “Bahwa disparitas merupakan hal yang wajar”. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁹ Majelis hakim tentunya harus tetap mengedepankan aspek dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dan dapat menjelaskan secara tepat dan benar tentang perkara yang diputusnya tersebut karena disisi lain disparitas putusan hakim dapat menyebabkan gangguan, penderitaan, bahkan ketidakpercayaan bagi para pemegang hak atas merek terkenal pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap aspek kepastian hukum.²⁰

Penderitaan dan ketidakpercayaan pada putusan hakim bukan saja dipicu oleh proses dan putusan yang tidak *fair*, tetapi juga karena adanya disparitas antara satu atau lebih perkara yang relatif sama, baik disparitas proses, disparitas penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas putusan akhir.²¹ Menurut peneliti, mungkin saja akibat disparitas putusan Mahkamah Agung tersebut, bisa saja menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dapat saja membandingkan putusan yang didapatnya dengan yang lain dan merasa tidak adil atas

¹⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan implikasi”*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), h. 46

¹⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan implikasi”*, ... h. 11

²⁰ Lihat: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014. Lihat juga: A.M. Aji; N.R. Yunus. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

²¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan implikasi”*, ... h. iii

ketidakpastian perlindungan hukum merek terkenal terhadap penerapan putusan pembatalan pendaftaran merek yang ada, sehingga bisa saja menyebabkan pemilik merek terkenal atau masyarakat lainnya tidak percaya lagi terhadap penegak hukum yang menurutnya tidak memberikan aspek keadilan dan kepastian hukum karena diperlukan tidak sama. Adanya ketidakpastian masyarakat dalam menilai penegakkan hukum itu, maka akan mengkrystal menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terutama pemilik hak atas merek terkenal terhadap sistem penyelenggaraan hukum. Disparitas disini dimaksudkan dalam penerapan pembatalan pendaftaran merek dalam hal ini pembatalan merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang penerapan kaidah hukumnya berbeda-beda dalam penyelesaian kasus yang serupa, yaitu kasus Merek Skyworth dan Merek BMW.

Adapun menurut peneliti faktor yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus pembatalan pendaftaran merek yang menimbulkan disparitas yaitu, faktor Mahkamah Agung dalam memutus pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang tidak sejenis ada yang berpedoman pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan ada yang berpedoman pada Pasal 16 Ayat (3) *TRIPs Agreement*. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan disparitas putusan Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara.

Pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dengan memperhatikan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek khusus untuk perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis mencantumkan kata “dapat pula

diberlakukan”.²² Menurut peneliti, hal ini jelas merupakan hambatan untuk melindungi merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis, apalagi perlindungan terhadap barang dan/atau jasa tidak sejenis harus menunggu Peraturan Pemerintah, sehingga perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang tidak sejenis akan sulit didapatkan.

Permasalahan kekosongan hukum yang mengatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebabkan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pembatalan merek secara tidak seragam, sehingga menimbulkan disparitas. Padahal menurut peneliti, Mahkamah Agung harusnya tidak boleh bersembunyi dibalik alasan kekosongan hukum sebagaimana dalam teori kepastian hukum bahwa hukum positif menempatkan peraturan perundang-undangan, menemukan asas-asas hukum atau menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim atau badan-badan peradilan terutama Mahkamah Agung mempunyai peran penting dalam pembentukan hukum dan pengembangan hukum. Oleh karena undang-undang sering tidak jelas dan bersifat umum dan abstrak, maka hakim harus mencari hukumnya. Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pun menjelaskan bahwa andai kata ia maksudnya hakim tidak menemukan hukum tertulis, dia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.²³ Hal tersebut juga dikuatkan dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14

²² Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), h. 157

²³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan implikasi”, ...* h. 202-203

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yaitu apabila dalam pelaksanaan atau dalam penyelenggaraan peradilan, terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur. Maksud ketentuan tersebut yaitu untuk menanggulangi kekosongan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan peradilan, sehingga, apabila terjadi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan peradilan, maka Mahkamah Agung dapat menggunakan kesewenangannya untuk membuat aturan pelengkap guna mengisi kekosongan hukum tersebut.

Dengan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang belum ada Peraturan Pemerintah maka Mahkamah Agung seharusnya dapat melakukan pencarian hukum (*recht finding*) demi tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum. Sebab, Mahkamah Agung dalam menemukan hukum tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Jika Peraturan Pemerintah dimaksud belum ada, pengadilan dapat merujuk pada Perjanjian TRIPs sebagai sumber hukum atau mengikuti pendapat yurisprudensi meskipun dalam praktik yurisprudensi di Indonesia tidak mengikat sebagai preseden. Sehingga, Mahkamah Agung memiliki komitmen kuat supaya putusan-putusannya selaras dengan tuntutan dari hukum internasional meskipun aturan hukum positif yang ada di Indonesia belum sampai pada level itu.²⁴ Peneliti memerhatikan bahwa kasus Merek Skyworth dan Merek BMW dalam memutus sengketa pembatalan merek yang dalam pertimbangannya memang Mahkamah Agung sama-sama mengeluarkan SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan pembatalan merek yang berbeda jenis maka putusan harus berisi amar tidak diterima bukan ditolak karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum diundangkan oleh Pemerintah akan tetapi, menurut peneliti untuk Kasus Merek Skyworth pertimbangan Mahkamah Agung sudah tepat dan benar karena walaupun sama-sama

²⁴ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 75

mengeluarkan SEMA untuk menutupi kekosongan hukumnya, Mahkamah Agung juga dalam Kasus merek Skyworth menerapkan Pasal 16 Ayat (3) *TRIPs Agreement* dengan pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam putusannya karena telah berani melakukan *Judicial Activism*, memberi perlindungan bagi Merek Terkenal tidak sejenis, walau belum ada Peraturan Pelaksanaannya karena Indonesia adalah participant/penanda tangan *World Trade Organization Agreements* dengan *TRIP's* sebagai lampirannya dan *Paris Convention* sehingga berkewajiban melindungi Merek Terkenal termasuk yang tidak sejenis.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat hal tersebut memang sudah tepat dan selaras dengan perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian *TRIPs* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (3) dalam Perjanjian *TRIPs* menyatakan, bahwa secara *mutatis-mutandis* ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris akan berlaku untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian *TRIPs* maka memiliki implikasi hukum bagi Indonesia, yaitu harus melaksanakan dengan iktikad baik ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal tersebut berdasarkan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian internasional bahwa janji yang dibuat harus ditepati. Jadi, negara Indonesia harus mengikatkan serta menundukkan diri pada peraturan internasional yang telah ditandatanganinya tidak boleh mengingkari.²⁵ Tampak sudah jelas bahwa setiap negara yang turut serta dalam penandatanganan traktat-traktat tersebut terikat secara hukum terhadap peraturan mengenai merek terkenal. Dimana, negara berhak untuk menolak atau membatalkan segala merek terkenal yang didaftarkan dengan dasar iktikad buruk untuk mendompleng merek terkenal milik pihak lain.²⁶ Selain itu, sesuai dengan prinsip *national treatment*, maka setiap warga

²⁵ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs, ...* h. 88

²⁶ O.C. Kaligis, *Teori – Praktik Merek Dan Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2012), h. 273

negara peserta Konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar ia diperlakukan sama dengan warga negaranya sendiri, dalam hal pemberian perlindungan merek.²⁷ Dengan begitu, perlindungan terhadap merek terkenal memang seharusnya diberikan Indonesia untuk pemilik merek Skyworth China karena Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama terhadap kepentingan negara lain yang berada di wilayahnya. Sebab, Indonesia sebagai negara anggota *TRIPs Agreement* wajib menjalankan kewajiban internasional dalam hukum nasional.

Berbeda halnya dengan kasus Merek BMW, yang sama-sama mengeluarkan SEMA untuk menutupi kekosongan hukumnya, akan tetapi dalam Kasus Merek BMW, Mahkamah Agung menyatakan amar putusan tidak dapat diterima untuk kasus persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain yang tidak sejenis. Hal tersebut tentu jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum untuk kasus Merek BMW karena diperlakukan tidak sama dengan kasus Merek Skyworth. Mahkamah Agung telah gagal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat selaku pemilik merek BMW Jerman. Padahal menurut peneliti meskipun belum ada Peraturan Pemerintah, Mahkamah Agung bisa merujuk pada Perjanjian TRIPs sebagai sumber hukum sebagaimana dalam teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa kepastian hukum itu tidak semata-mata berpangkal pada apa yang tertulis di dalam undang-undang saja tetapi juga bisa berpangkal pada traktat/perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan yurisprudensi, sama halnya dengan kasus merek Skyworth.

Jika pengadilan berpendirian bahwa perlindungan hukum belum ada karena belum ada Pengaturan Pemerintah, hal ini tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar ketika Indonesia sebagai negara pihak Perjanjian TRIPs dianggap lalai memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dengan melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Perjanjian TRIPs tersebut. Seyogianya, hakim cermat dalam menanggapi isu ini dan tidak terjebak sebagai 'terompet' undang-undang karena hakim harus menafsirkan undang-undang tersebut menurut jiwa

²⁷ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek, ...* h. 27

undang-undang (*the spirit of the law*)²⁸ karena, harapan banyak orang hakim memutuskan berdasarkan hukum, undang-undang, kebenaran, keadilan, tidak hanya keadilan bagi masyarakat, tetapi juga keadilan bagi para pihak.²⁹

Pemerintah perlu benar-benar didorong untuk secepatnya menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang merek terkenal. Kebutuhan akan adanya Peraturan Pemerintah itu bukan saja dapat menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual, namun juga sebagai usaha pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaku usaha bisnis.³⁰ Tidak hanya itu perlindungan hukum terhadap merek juga merupakan jaminan kepastian hukum untuk pemilik merek terkenal karena aturan regulasi yang rinci dan tegas diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Selama Peraturan Pemerintah itu belum ada maka Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak akan berlaku secara efektif, dan Indonesia sebagai negara anggota *TRIPs Agreement* tidak dapat menjalankan kewajiban internasionalnya dalam peraturan nasional.

Disisi lain, untuk memberikan kepastian hukum tanpa mengesampingkan kedudukan suatu merek sebagai suatu merek terkenal bagi pemilik hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan pihak lain pada kelas barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, sekalipun belum diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah di amanatkan pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pihak pemilik merek terkenal dapat mempergunakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa, "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik". Adapun yang dimaksud dengan pemohon yang memiliki iktikad tidak

²⁸ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs, ...* h. 90

²⁹ Ikatan Hakim Indonesia, "VARIA PERADILAN", *Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 312*, (November 2011), h. 109

³⁰ O.C. Kaligis, *Teori – Praktik Merek Dan Hak Cipta, ...* h. 270

baik di dalam mendaftarkan merek berdasarkan pada Penjelasan Pasal 4 adalah:³¹

“Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur atau dengan sengaja berniat membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi untuk kepentingan usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”.

Apabila dikaitkan dengan kasus Merek Skyworth dan Merek BMW, peneliti akan terlebih dahulu membahas kasus Merek Skyworth maka dalam kasus tersebut dapat dilihat bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Dimana pada kasus tersebut, telah membuktikan bahwa adanya iktikad tidak baik dari Pihak Tergugat I yaitu Linawaty Hardjono untuk mengambil alih merek dan logo Skyworth milik Penggugat tersebut dan Linawaty Hardjono telah meniru serta menjiplak ketenaran merek Skyworth milik Penggugat yang sudah dikenal di berbagai negara, sehingga pendaftaran merek Skyworth yang dilakukan oleh Linawaty Hardjono tersebut ke Tergugat II *cq.* Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, di bawah Nomor IDM000104338, IDM00104340, dan IDM000104342 tanggal 22 Desember tahun 2006, dapat dikategorikan sebagai pendaftaran yang beriktikad tidak baik karena merek Skyworth milik Linawaty Hardjono mempunyai persamaan yang sangat mirip dengan merek dagang dan logo Skyworth milik Penggugat maka apabila kedua merek tersebut digunakan secara bersamaan dalam dunia usaha atau bisnis, sudah pasti akan menimbulkan persaingan tidak sehat yang menyesatkan masyarakat luas yang membeli barang-barang tersebut seolah-olah barang yang dibeli konsumen tersebut benar barang-barang produksi Penggugat yang menggunakan merek Skyworth dan hal tersebut berdampak merugikan Penggugat. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa pendaftaran merek Skyworth oleh Tergugat I

³¹ Sebastian Putra Gunawan, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang Dan/Atau Jasa Tidak Sejenis*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 3 Nomor 1, (2014), h. 10-11

Linawaty Hardjono dilakukan dengan iktikad tidak baik oleh karena itu terdapat cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan pendaftaran merek Skyworth milik Tergugat I atas nama Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan mengenai iktikad tidak baik yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah dipergunakan Mahkamah Agung sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus kasus Merek Skyworth sebagaimana menurut Sudargo Gautama bahwa “hanya orang yang beriktikad baik yang perlu dilindungi hak-haknya sedangkan orang yang beriktikad tidak baik tidak perlu dilindungi”³² sehingga, merek Skyworth milik Penggugat berhak mendapat perlindungan hukum terhadap merek terkenal sedangkan merek Skyworth milik Tergugat I tidak perlu mendapat perlindungan karena beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan maksud mendompleng merek terkenal milik Penggugat.

Lain halnya dengan kasus Merek BMW, peneliti berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis tidak didapatkan. Padahal dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan bahwa Tergugat yaitu Hendrywo Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong) beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek BMW Body Man Wear karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BMW dan Logo BMW karena dilandasi niat meniru merek terkenal BMW dan Logo BMW milik Penggugat. Sebagaimana kasusnya yaitu, bahwa Tergugat telah memproduksi pakaian-pakaian seperti celana jeans dengan menggunakan pendaftaran mereknya. Merek BMW Body Man Wear tercetak pada label yang juga mencakup gambar dari mobil BMW milik Penggugat. Hal ini jelas merupakan usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat dalam mobil-mobil mewah milik Penggugat. Penggunaan huruf BMW oleh

³² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), h. 133

Tergugat jelas bermaksud mengacu pada mobil-mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat. Pada tingkat Peninjauan Kembali bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis dalam kasus BMW tidak didapatkan karena Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan pembatalan merek yang berbeda jenis maka putusan harus berisi amar tidak diterima karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum diundangkan oleh Pemerintah. Akibat Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek, sehingga putusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum terhadap status kepemilikan objek perkara dalam hal ini Penggugat tidak dapat membatalkan merek BMW milik Tergugat sehingga Tergugat masih bisa menggunakan merek tersebut. Padahal dalam pelaksanaannya, permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain, secara serta merta dapat diasumsikan mengandung iktikad tidak baik.³³ Menurut peneliti logikanya, tindakan mendompleng merek orang lain sama saja artinya melakukan tindakan yang didasari dengan iktikad tidak baik, dalam kasus merek BMW ini jelas adanya iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Hendrywo Yuwijoyo untuk mendompleng ketenaran merek BMW milik Penggugat. Dapat dibuktikan dari nama, pengucapan dan bentuk logo merek BMW milik Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek BMW milik Penggugat, sehingga hal tersebut dapat menyesatkan konsumen akan tetapi dalam tingkat Peninjauan Kembali, merek BMW milik Penggugat tidak mendapat perlindungan hukum hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis karena gugatan Penggugat tidak diterima. Padahal perlindungan hukum harusnya secara konkret ditemukan dalam proses penegakan hukum di Pengadilan. Untuk kasus merek BMW, perlindungan hukum tidak terlihat dari putusan Mahkamah Agung, dengan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat dalam permohonan pendaftaran merek seharusnya

³³ Henry Soelistyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, ... h. 43

dapat diperhitungkan untuk membatalkan suatu merek yang terdaftar oleh pihak lain di Indonesia. Bagaimanapun juga disparitas putusan pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang tidak sejenis, tidak dapat dihilangkan apabila Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum diterbitkan oleh Pemerintah, namun perihal tidak ditemukannya aspek keadilan dan kepastian hukum terhadap putusan yang berbeda-beda tersebut, dapat diminimalisir dengan menjelaskan alasan-alasan hukum yang jelas dan tepat dalam pertimbangan hukumnya, karena idealnya suatu putusan itu harus mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis

Konvensi Internasional di bidang merek dimulai pada tahun 1883 dengan ditandatanganinya *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (selanjutnya disebut Konvensi Paris) yang merupakan salah satu konvensi intelektual pertama dan terpenting. Ada 3 (tiga) hal penting yang diatur dalam Konvensi Paris ini, yaitu *national treatment*, yang artinya bahwa setiap warga negara peserta Konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar ia diperlakukan sama dengan warga negaranya sendiri, dalam hal pemberian perlindungan merek, *Priority Rights*, yaitu hak-hak prioritas yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi untuk mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran mereknya di negara peserta Konvensi Paris, dan *registration* yang merupakan harmonisasi secara global sehubungan dengan pendaftaran merek bagi setiap peserta Konvensi Paris.³⁴

Definisi yang terdapat dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang memuat beberapa prinsip rumusannya masih sangat sederhana, yaitu:³⁵

³⁴ Dwi Rezeki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), h. 62

³⁵ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, ... h. 30

1. Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan 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 dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi; (b) Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.
2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal tersebut).
3. Jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan. Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi Pasal 16 Ayat (2) dan (3) TRIPs yang menyatakan:

(2) *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis to services. In the determining whether a trademarks is well-known. Members shall take account of the public including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademarks.*

Terjemahannya adalah:

Pasal 6 bis *Paris Convention* (1967) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap jasa. Untuk menentukan merek dagang adalah merek terkenal, negara peserta harus memperhatikan pengetahuan tentang merek dagang tersebut dalam masyarakat, serta pengetahuan dari negara peserta yang didapatkan dari hasil kegiatan promosi merek dagang tersebut.

(3) *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are no similar to those in respect of which trademarks is registered, provided that use that trademarks in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademarks and provided that the*

*interest of the owner of the registered trademarks are likely to be damaged by such use.*³⁶

Terjemahannya adalah:

Pasal 6 bis *Paris Convention* (1967) berlaku secara *mutatis mutandis* untuk barang/jasa yang tidak sejenis dengan barang/jasa yang dilindungi oleh merek terdaftar asalkan merek tersebut digunakan untuk mengindikasikan suatu hubungan barang/jasa dengan pemilik merek tersebut merugikan kepentingan pemilik merek terdaftar.

Berdasarkan rumusan Pasal 16 Ayat (3) *TRIPs Agreement*, maka Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) telah diakomodasi dan diperluas perlindungan hukum merek terkenal yang tidak hanya untuk barang sejenis namun diberlakukan pula terhadap barang dan jasa tidak sejenis terdapat kriteria yaitu: “jika terdapat kesan keterkaitan yang erat/indikasi adanya hubungan/*confusion of business connection*” antara barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya, hal tersebut merupakan pertimbangan utama untuk menentukan apakah merek yang sama dengan merek terkenal tetapi didaftarkan untuk barang dan jasa tidak sejenis. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention* menimbulkan konsekuensi bahwa ia harus menaati dan melaksanakan *TRIPs Agreement*. Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual khususnya mengenai merek terkenal untuk barang tidak sejenis sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 bis *Paris Convention*, pengaturan dalam pasal ini harus diatur lebih lanjut dalam peraturan nasional. Selain itu, sebagai negara pihak yang meratifikasi *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention*, Indonesia memiliki daya ikat terhadap perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang hukum perjanjian yang menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik atau *in good faith*.³⁷ Menurut penulis, diaturnya barang tidak sejenis dalam peraturan

³⁶ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, ... h. 29-31

³⁷ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, ... h. 31

internasional maka menimbulkan kewajiban untuk Indonesia agar menyelaraskan hukum internasional tersebut dengan produk hukum nasional, sehingga menimbulkan konsistensi antara peraturan perundang-undangan baik di tingkat internasional maupun nasional. Akibat penerapan perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang berbeda dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan hukum. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia seperti *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement* dapat digunakan sebagai syarat dasar yang harus ada dalam peraturan nasional di Indonesia, sehingga *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement* dapat menjadi rujukan apabila terdapat kekosongan hukum dalam peraturan nasional.

Pertimbangan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek dinyatakan tidak berlaku lagi, dan diubah dengan Undang-Undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2001.

Perlindungan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa:³⁸

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

³⁸ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, ... h. 56

Peraturan-peraturan penolakan pendaftaran merek di atas, jelas tidak mensyaratkan adanya kewajiban pendaftaran terlebih dahulu bagi merek terkenal, sehingga penolakan-penolakan pendaftaran merek tersebut juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan, kecermatan dan subjektivitas dari pemeriksa merek, serta informasi yang dimiliki oleh Kantor Merek terhadap data-data, objek merek terkenal, maupun merek yang sudah terkenal tetapi tidak atau belum didaftarkan oleh pemilik atau pemegang merek terkenal itu.³⁹ Memerhatikan bunyi Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek khusus untuk perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis mencantumkan kata “dapat pula diberlakukan”. Hal ini jelas merupakan hambatan untuk melindungi merek terkenal barang dan/atau jasa tidak sejenis, apalagi perlindungan terhadap barang dan jasa tidak sejenis harus menunggu kriteria yang akan ditetapkan oleh peraturan pemerintah, sehingga perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis akan menjadi perdebatan yang panjang dan mempersulit perlindungan terhadapnya.⁴⁰

Menurut peneliti, tidak adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur merek terkenal untuk barang tidak sejenis menyebabkan *pertama*, merek terkenal yang didompleng oleh pihak lain sulit mendapatkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Hal ini apabila peneliti kaitkan dengan kasus merek BMW Jerman melawan BMW Body Man Wear maka merek BMW Jerman yang merupakan merek terkenal tidak mendapatkan keadilan dan ketidakpastian hukum di Indonesia, meskipun BMW Jerman telah terdaftar di lebih 150 negara dan telah digunakan setidaknya sejak tahun 1917 dan/atau jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis dalam kasus ini karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) belum diterbitkan.

³⁹ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 163

⁴⁰ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, ... h. 157

Kedua, inkonsistensi putusan hakim terkait dengan merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Hal ini apabila dilihat pada Kasus merek BMW Jerman melawan BMW Body Man Wear, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang dikeluarkan dalam SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 pada tingkat Peninjauan Kembali. Namun, karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) belum diterbitkan maka Pasal 6 Ayat (2) tidak dapat diterapkan sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pemilik merek terkenal BMW Jerman. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus merek Skyworth China melawan Skyworth lokal dengan pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menerapkan Pasal 16 Ayat (3) *TRIPs Agreement* walaupun sama-sama mengeluarkan SEMA, akan tetapi merek Skyworth China mendapatkan perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Dari kedua pertimbangan hukum tersebut dalam kasus yang serupa mengenai merek terkenal untuk barang tidak sejenis, menandakan bahwa terdapat putusan yang memenuhi unsur keadilan dan putusan yang tidak memenuhi unsur keadilan. Sehingga, dari kedua kasus tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pemilik merek terkenal untuk barang tidak sejenis karena segala sesuatu yang terkait dengan perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis di Indonesia sulit di realisasikan selama Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan. Guna memberikan kepastian hukum tanpa mengesampingkan kedudukan suatu merek sebagai suatu merek terkenal bagi pemilik hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan pihak lain pada kelas barang atau jasa yang tidak sejenis, sekalipun belum diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah di amanatkan pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pihak pemilik merek terkenal dapat mempergunakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. Adapun yang dimaksud dengan pemohon yang

memiliki iktikad tidak baik di dalam mendaftarkan merek berdasarkan pada Penjelasan Pasal 4 adalah:⁴¹

“Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur atau dengan sengaja berniat membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi untuk kepentingan usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”.

Apabila dikaitkan dengan kasus merek Skyworth maka dapat dilihat bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Dimana pada kasus tersebut, Linawaty Hardjono secara tidak jujur dengan sengaja mendompleng ketenaran merek Skyworth China yang memiliki reputasi terkenal milik Skyworth Group Co., Ltd untuk kepentingan usahanya. Sehingga, dapat menyesatkan masyarakat luas, karena konsumen beranggapan bahwa produk elektronik merek Skyworth milik Linawaty Hardjono diproduksi oleh Skyworth Group Co., Ltd. Sehingga, sekalipun merek Skyworth milik Linawaty Hardjono didaftarkan pada kelas barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek Skyworth milik Skyworth Group Co., Ltd, hal itu merusak reputasi dari merek Skyworth milik Skyworth Group Co., Ltd yang telah dikenal baik oleh dunia internasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut, ketentuan mengenai iktikad tidak baik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dipergunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang tidak sejenis untuk membatalkan sertifikat merek dari pemegang merek yang dengan sengaja mendompleng ketenaran reputasi merek terkenal Skyworth milik Skyworth Group Co., Ltd. Hal tersebut dapat dilakukan sekalipun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek belum diterbitkan. Hal ini berbanding terbalik

⁴¹ Sebastian Putra Gunawan, *“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang Dan/Atau Jasa Tidak Sejenis”*, ... h. 10-11

dengan kasus merek BMW melawan BMW Body Man Wear, karena tidak terlihat bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Padahal, terlihat jelas bahwa Hendrywo Yuwijoyo secara tidak jujur dengan sengaja mendompleng ketenaran merek BMW Jerman yang memiliki reputasi terkenal milik Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft untuk kepentingan usahanya. Sehingga, dapat menyesatkan masyarakat luas, karena konsumen beranggapan bahwa produk *fashion* merek BMW Body Man Wear milik Hendrywo Yuwijoyo diproduksi oleh Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft. Sehingga, sekalipun merek BMW Body Man Wear milik Hendrywo Yuwijoyo didaftarkan pada kelas barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek BMW milik Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft hal itu telah merusak reputasi dari merek BMW milik Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft yang telah dikenal baik oleh masyarakat secara luas, akan tetapi dalam tingkat Peninjauan Kembali, bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis dalam kasus BMW tidak didapatkan karena Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan pembatalan merek yang berbeda jenis maka putusan harus berisi amar tidak diterima karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum diundangkan⁴² maka, ketentuan mengenai iktikad tidak baik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak dipergunakan oleh Mahkamah Agung.

Permasalahan-permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Khusus untuk perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan:

⁴² Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Pertimbangan Hukum, h. 54

- (1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 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; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol, atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a sampai dengan Huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut peneliti, perlindungan hukum terhadap merek terkenal barang sejenis dan tidak sejenis berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan mandat perlu dibuatnya Peraturan

Pemerintah tentang merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Hal tersebut akan tetap menjadi permasalahan apabila mandat Peraturan Pemerintah dalam Pasal 21 tidak segera diterbitkan. Indonesia tidak akan efektif dalam menjalankan kewajiban internasionalnya karena tidak ada konsistensi antara perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis dalam peraturan internasional dan peraturan nasional.

Saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur persyaratan tertentu mengenai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal tidak sejenis dalam Pasal 19 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 menyatakan:

- (1) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:
 - a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan
 - b. Merek terkenal sudah terdaftar.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Huruf a harus memuat alasan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan terkenal.

Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 ini diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum yang berkeadilan untuk pemilik hak atas merek terkenal karena kepastian hukum merupakan kebutuhan utama dan mendasar bagi pemilik hak atas merek terkenal serta, bisa menjadi pedoman bagi para hakim untuk memutus perkara agar terjadi keseragaman dalam memutus perkara yang sama. Meskipun, terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 namun, Pemerintah harus tetap menerbitkan Peraturan Pemerintah, karena Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk mengatur tentang definisi, kriteria merek terkenal, definisi barang

sejenis dan tidak sejenis, serta persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis agar tercapai kepastian hukum dan selaras dengan ketentuan peraturan internasional yang berlaku.

Cita perlindungan dengan konsep tanggung jawab pemerintah adalah untuk melindungi seluruh rakyatnya, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan pengaturan yang bersifat perlindungan (*protection*), dan promosi (*promotion*) terhadap kesejahteraan rakyat.⁴³ Hal tersebut sesuai dengan kaidah tentang tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tercipta suatu *nexus* antara negara Indonesia dan rakyat Indonesia yang didasari suatu janji: "...untuk memajukan kesejahteraan umum". Memajukan kesejahteraan umum merupakan kaidah yang melahirkan kewajiban di bahu negara dalam hubungan dengan rakyat. Terkait dengan potensi yang besar atas perwujudan Kekayaan Intelektual khususnya Merek yang dilindungi oleh negara, Indonesia sebagai salah satu subjek hukum internasional tentunya terikat dengan hukum-hukum yang berlaku berdasarkan perjanjian internasional dalam konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Sejumlah peraturan di bidang Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek telah diterapkan di masyarakat, namun masih saja masyarakat belum mau melakukan perlindungan atas kekayaan intelektual mereka khususnya di bidang merek tersebut. Padahal apabila dikembangkan dapat menghasilkan keuntungan untuk negara. Memang dalam tahapan perlindungan merek, Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk melindungi merek, seperti diadakan pelatihan, seminar maupun sosialisasi, akan tetapi kesadaran untuk melakukan perlindungan belum berjalan secara efektif. Banyak sekali kekayaan intelektual Indonesia khususnya merek dipergunakan tanpa melakukan pendaftaran. Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana salah satunya berbunyi

⁴³ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 03, (September 2017: 357-368), h. 309

“...mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran merek, Pemerintah harus melakukan upaya dengan memberikan informasi terhadap hak-hak apa saja yang didapat pemilik merek atas sertifikat yang dimilikinya. Upaya pemberian informasi tersebut dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi hak kekayaan intelektual. Serta pembinaan yang terkoordinasi antar-instansi terkait. Keterbatasan pengetahuan tentang pendaftaran merek, waktu, dan biaya perlu dijumpai oleh Pemerintah melalui fasilitas-fasilitas untuk masyarakat, baik berupa keringanan biaya pendaftaran, pembinaan, dan pelatihan maupun pendampingan dalam melakukan pendaftaran merek.

Kesimpulan

Pertama; Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis. Faktor pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus pembatalan pendaftaran merek yang menimbulkan disparitas yaitu, faktor Mahkamah Agung dalam memutus pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang tidak sejenis ada yang berpedoman pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan ada yang berpedoman pada Pasal 16 Ayat (3) *TRIPs Agreement*. Belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka terjadilah ketidakpastian hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Selain itu, menyebabkan hakim tidak selaras dalam memutus pembatalan pendaftaran merek untuk barang tidak sejenis, seperti kasus merek Skyworth dan merek BMW.

Kedua; Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis. Perlindungan hukum tentang merek terkenal dalam konteks internasional diatur dalam Pasal 6 bis *Paris Convention* dan Pasal 16 Ayat (3) *TRIPs Agreement* sedangkan perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis serta Pasal 19 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016.

Daftar Pustaka

Buku:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Alfons, Maria. *“Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 14 Nomor 03. September: 357-368, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Astarini, Dwi Rezeki Sri. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Gunawan, Sebastian Putra. *“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang Dan/Atau Jasa Tidak Sejenis”*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Volume 3 Nomor 1, 2014.
- Gunawati, Anne. *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

- Kaligis, O.C. *Teori – Praktik Merek Dan Hak Cipta*. (Bandung: PT Alumni, 2012).
- Kurnia, Titon Selamat. *Perlindungan Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan implikasi”*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Margono, Suyud dan Longginus Hadi. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Purwaka, Tommy Hendra. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Ramli, Ahmad M. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013.
- Sjahputra, Iman. *Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual)*. Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Soelistyo, Henry. *Bad Faith Dalam Hukum Merek*. Yogyakarta: PT Maharsa Artha Mulia, 2017.
- Yunus, N.R. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Jurisprudence Press, 2012

Majalah dan Peraturan Perundang-undangan

- Ikatan Hakim Indonesia. *“Varia Peradilan”*. Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 312. November 2011.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris
Convention For The Protection of Industrial Property*.

Perjanjian *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right
including Trade in Conuterfiet Goods)*.