
Perlindungan Hukum Atas Merek Asing Terkenal Yang Bergantung Pada Sistem Konstitutif Di Indonesia: Analisis Putusan MA No. 1300 K/ PDT.SUS-HKI/ 2017*

Muhammad Lukman Fadillah,¹ Nahrowi,² Ipah Farihah³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v4i1.22254](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.22254)

Abstract

In order to improve the similarity of peoples to perform passing off reputation on the other side, now, therefore, mark breaching is especially motivated by a desire to gain benefit in the goods and services trade with the other mark which has been famous or popular or with the passing off owner mark or well-known mark. Trading of the trademark in well-known mark speed on selling to the market will undoubtedly profit quickly. The behavior in violation of the law harmed a company's reputation. With regard to the "EIK, EIKA, and EIKA brand" trademark issue, this journal seeks to discover how the "EIK" trademark is protected in Indonesia against well-known foreign marks that are not registered in Indonesia. A qualitative normative legal study employing a statute and case method. The statute used in this study is Law No. 20 of 2016 governing Marks and Geographical Indications, while the case used in this study is Supreme Court Decision No. 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017. The results of this study show that Law No. 20 of 2016 Governing Marks and Geographical Indications solely protects trademark rights based on registration. The Supreme Court judges gave substantial and correct consideration to the evidence in the case between the EIK brand and EIK, EIKA, and EIKA.

Keywords: *Legal Protection; Foreign Well Known Mark; Constitutive system*

*Diterima: 25 Januari 2022, Revisi: 15 Februari 2022, Publish: 16 Februari 2022.

¹ **Muhammad Lukman Fadillah** adalah mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: muhammad.lukman14@mhs.uinjkt.ac.id

² **Nahrowi** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: nahrowi@uinjkt.ac.id

³ **Ipah Farihah** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: ipahazra@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Dalam kondisi masyarakat yang terus berkembang, jumlah penduduk yang meningkat, dan juga kemajuan teknologi, ekonomi, sosial dan budaya membuat suatu ide, informasi serta karya cipta dari kreativitas manusia dalam memenuhi kebutuhan yang muncul semakin banyak dan tidak menutup kemungkinan adanya suatu persamaan ide di dalamnya. Sehingga keberadaan HKI senantiasa mengikuti perkembangan dinamika masyarakat tersebut baik dalam bidang Seni, Ilmu Pengetahuan, Teknologi ataupun suatu produk andalan suatu masyarakat. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menegaskan suatu regulasi dan implementasi Undang-Undang yang telah ada untuk mengatur hal tersebut di atas.

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/ WTO*), yang salah satu lampirannya adalah yang berjudul *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* yang memuat kewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan TRIPs tersebut. Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar. Di samping itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara ketat. Sebagai contoh Indonesia pernah dimasukkan dalam daftar "*Watch list*" untuk beberapa tahun karena dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap produk farmasi dan film Amerika Serikat.⁴

Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang tentang Hak

⁴ Curtis M. Horton, "Protecting Biodiversity and Cultural Diversity Under Intellectual Property Rights Toward a New International System", *Journal of Environmental and Litigation*, (Vol. 10, 1995), 19.

Kekayaan Intelektual (HKI) yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.⁵

Kendala dalam memberikan perlindungan hukum kekayaan intelektual, salah satunya adalah dari masyarakat Indonesia sendiri yaitu di satu sisi masih menganggap HKI merupakan "*public right*"⁶ yang mempunyai fungsi sosial, bahkan sebagai hak privat yang membutuhkan perlindungan⁷, karena masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka ditiru oleh pihak lain. Kasus semacam ini dapat dijumpai di Bali, di mana masyarakat Bali tidak berkeberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga karena dengan ditirunya produk hasil karya mereka, terdapat suatu anggapan bahwa produk tersebut memang betul-betul menarik dan hebat.⁸

HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya.⁹ HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI merupakan sesuatu yang *given* dan *inherent* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana.¹⁰ Untuk pihak produsen produk merupakan suatu benda mati, disamping itu yang memberikan nyawa atau roh dari suatu produk adalah merek. Pernyataan ini

⁵ T. Didiek Taryadi, "Pokok-Pokok Amandemen UU Merek UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001", Makalah yang disampaikan pada Penataran Dan Lokakarya (PENLOK) Hak Atas Kekayaan Intelektual, Surakarta, September 2002, h. 4.

⁶ Cita Citrawinda Priapantya, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang Farmasi*, Disertasi, dijelaskan bahwa di negara-negara berkembang lainnya seperti Cina, HKI seringkali dianggap sebagai suatu "*public right*". Sebagai contoh, peniruan sampai sedetail-detailnya mengenai seni dan naskah-naskah tertulis dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada

⁷ Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Angkasa, Bandung 1995, h. 78-79, menyatakan bahwa dalam hukum adat Indonesia yang sudah berkembang berabad-abad dapat dijumpai pengakuan dan penerimaan bahwa kekayaan di dunia ini adalah kekayaan bersama dan bahwasanya harta yang dimaksudkan untuk kepentingan sendiri-sendiri atau untuk dieksploitasi untuk kepentingan sendiri-sendiri, sedangkan yang sebenarnya ialah untuk semua dan harus dikerjakan oleh semua. Pengakuan ini juga dilembagakan dalam UU No. 5 Tahun 1960 Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial.

⁸ Dewi Kapitini Sintowati, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Makalah, disampaikan Penataran dan Lokakarya (PENLOK) Hak Kekayaan Intelektual, Solo, 2002, h. 4.

⁹ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT. Alumni, 2006) h. 3.

¹⁰ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, h. 7.3

sejalan dengan yang diungkapkan oleh Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.¹¹

Di Indonesia, pengaturan Kekayaan Intelektual sudah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan tuntutan TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*), seperti: Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Merek diatur dalam No. 20 Tahun 2016 (Merk dan Indikasi Geografis); Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001; Desain Insutri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (Desain Industri); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000; Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000. Undang-Undang Merek ini lahir karena adanya kebutuhan untuk mengakui atau memberi perlindungan terhadap para pelaku usaha atau pemegang hak merek demi kepentingan manusia yang mulai dirasakan di Indonesia.

Dalam hal ini dibuatlah aturan Kekayaan Intelektual, dan wujud dari pelaksanaan aturan Kekayaan Intelektual merek tertuang dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan eksistensi HKI sangat penting. Karena kegiatan penelitian ini tidak terhindar dari masalah HKI jika menginginkan suatu penghormatan hak atau menciptakan reputasi yang bernilai maupun inovasi baru, dan nilai orisinalitasnya.

Merek merupakan tanda yang dipergunakan pada hampir setiap produk barang ataupun jasa. Tanda tersebut antara lain ada yang berupa kata, gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Adapun penggunaan merek itu dimaksudkan untuk membedakan produk barang atau jasa dari pihak yang satu dengan pihak lainnya. Undang-Undang memberikan pengertian Merek dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

"Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa."

¹¹ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1997), h. 60.

Masalah merek tidaklah sederhana itu seperti pengertian di atas yang mudah dipahami. Karena masih banyak yang belum memahami apa itu Merek, bagaimana perlindungan merek dan apa pentingnya merek. Sejauh ini kita mengetahui bahwa begitu suatu Merek telah dikenal oleh masyarakat konsumen maka peranan Merek menjadi sangat menentukan bagi maju mundurnya suatu perusahaan. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adanya perlindungan hukum atas Merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan pemboncengan atas ketenaran pihak lain.¹² Bentuk pelanggarannya seperti penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain tanpa hak.

Di Indonesia, dalam hal ini sengketa merek antara Raja Mada Silalahi sebagai kuasa Tiew Kim Boon melawan seorang yang mengikuti atau menjiplak merek "EIK" dan "EIKA" dalam kelas dan jenis barang yang sama yaitu sama sama melindungi jenis barang yang sama di kelas 7. Dalam sengketa tersebut, gugatan dilakukan oleh Tiew Kim Boon yang menganggap bahwa merek EIK dan EIKA menyamarkan dan menjiplak lambang dan merek yang khas yang menjadi ciri yang sama dengan penggunaan kombinasi huruf, unsur kotak, penggunaan garis strip serta tiga kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah sebagaimana milik Tiew Kim Boon. Dalam kasus tersebut berakhir di Peradilan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1300 K/PDT.SUS-HKI/2017 dalam putusan MA dimenangkan oleh Tiew Kim Boon sebagai pemilik dan pemegang sah merek, dimana merek itu bermakna "EIK" melanggar hak cipta.

Dalam putusan MA No. 1300 K/PDT.SUS-HKI/2017 dan berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas permasalahan-permasalahan mengenai Perlindungan Hukum dengan membatasi permasalahan pada hal-hal berikut: Bagaimanakah perlindungan hukum merek asing terkenal yang bergantung pada sistem konstitutif Indonesia? Upaya apa yang dapat dilakukan pemilik merek asing terkenal yang belum terdaftar di Indonesia sebagai upaya hukum dari tindakan *passing off*? Sejauh mana upaya pemerintah (Dirjen KI dan Kemenkum dan HAM) dalam mencegah pelanggaran hak atas merek asing terkenal?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengacu

¹² Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, h. 218.

pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)¹⁴. Karena analisis kasus hukum dalam penelitian ini tentang analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1300 K/PDT.SUS-HKI/2017 yang sudah pasti mengacu pada pendekatan tentang perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*), digunakan untuk menggambarkan dan menunjang suatu pendapat atau dalil. Pendekatan ini digunakan untuk memecahkan suatu problematika melalui pengumpulan data dalam bentuk beberapa *case* yang kongkret dan terperinci. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), yaitu untuk memahami konsep dalam penelitian ini ialah dalam konsep-konsep hak atas merek, sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran hak atas merek. Sumber Data pada penelitian ini antara lain mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum/tersier.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dalam Pertimbangan Hukum Hakim MA

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979), h. 18.

¹⁴ Ronny Hanito Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1994) h. 11.

merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang beritikad baik bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang terjadi sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran terhadap merek. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan merek pada Direktorat Merek untuk mendapatkan hak atas merek tersebut seperti yang disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dimungkinkan pula perlindungan terhadap merek tidak terdaftar dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal. Sehingga pemilik merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara preventif dengan adanya persyaratan permohonan pendaftaran merek tersebut.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum terhadap merek apabila terjadi tindak pidana atau pelanggaran hak atas merek tersebut, jadi perlindungan ini diberikan apabila telah terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak atas merek tertentu.

Perlindungan Hukum terhadap pertimbangan Hakim MA dikategorikan sebagai Perlindungan Hukum Represif dimana perlindungan hukum yang dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Juga terlihat jelas adanya perlindungan hukum dalam pertimbangan Hakim MA yang memuat bahwa pemohon dalam mengajukan gugatan pembatalan merek, pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek bersangkutan dalam memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Merek. Juga gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan dalil itikad tidak baik dari Tergugat yang mendaftarkan merek bersangkutan didasari pada ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Merek. Serta pada pertimbangan MA yang menyatakan bahwa fakta adanya persamaan pada pokoknya terhadap merek Penggugat dan Tergugat yakni persamaan dari unsur kata, bunyi, komposisi dan kombinasi merek, serta adanya fakta merek Penggugat yang telah didaftarkan terlebih

dahulu di negara asal dan berbagai negara lainnya, sehingga membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk membonceng merek dari Penggugat. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut telah jelas Mahkamah Agung dalam pertimbangannya memuat Perlindungan Hukum Merek, yang dalam hal ini merupakan Perlindungan Hukum merek terkenal yang merupakan merek asing.

2. Upaya Hukum Pemegang Merek Terkenal Yang Merupakan Merek Asing Jika Terjadi *Passing Off*

Upaya Hukum ini bisa dilakukan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa: 1). Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21; 2). Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah mengajukan permohonan pada Menteri.

Pihak yang merasa dirugikan oleh suatu tindakan *passing off* tersenit dapat mengadakan suatu aksi gugatan, yang dalam sistem *Common Law* / Eropa Kontinental dikenal dengan "*The Action for Passing Off*". Menurut Copinger :¹⁵

"The action for passing off lies where the defendant has represented to the public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A defendant may make himself liable to this action by publishing work under the same title as the plaintiff's, or by publishing a work where "get up" so resemble that of the plaintiff's work as to deceive the public into the belief that it is the plaintiff's work, or is associated or connected with the plaintiff".

Dalam pengertian tersebut Copinger berpendapat bahwa ada lima karakteristik sebagai alasan melakukan aksi "*passing off*", yaitu:¹⁶ 1). *a misrepresentation*; 2). *made by a trader in the course of trade*; 3). *to prospective costumers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him*; 4). *which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence), and 5). which causes actual damage to a business or goodwill or the trade by whom the action is brought or, in a quotient action, will probably do so.*

Gugatan melalui *passing off* ini memang dirasakan sulit karena pihak yang dirugikan harus bisa menunjukkan reputasinya dari semua yang

¹⁵ Copinger, Skone James, *Copyright*, Cetakan kedua belas., London: Sweet & Maxwell, 1980, h. 328, dalam Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, h. 237.

¹⁶ Copinger, Skone James, *Ibid*, h. 329, dalam Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Ibid*.

dimilikinya tentang hal yang tidak bisa didaftarkan, yang telah didaftarkan atau yang belum didaftarkan. Dalam kerangka pemboncengan reputasi (*Passing Off*) Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat: 1). Adanya persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; dan 2). persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka pemilik merek yang tidak terdaftar tetap bisa mendapatkan perlindungan hukumnya dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terlebih dahulu lalu kemudian barulah mengajukan gugatan pembatalan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang. Apabila sudah masuk ke ranah pengadilan maka sudah menjadi kewenangan hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara, dan para pihak dipersilahkan untuk menunjukkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang terkait dengan kepemilikan dan pengguna sah mereknya.

3. Data Yang Digunakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Pemeriksaan Substantif Untuk Melakukan Upaya Preventif Sengketa Merek

Keterbatasan data atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi kelemahan dalam perlindungan hukum merek asing terkenal di Indonesia, karena dalam hal pemeriksaan substantif yang hanya terpaku pada merek-merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal saja, yang dapat di akses pada website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada penelusuran Data Kekayaan Intelektual. Dalam rangka menghindari terjadinya perselisihan merek dikemudian hari, Direktorat perlu untuk meningkatkan kualitas pengetahuan Pemeriksa Merek agar putusan pemeriksa merek memiliki ketetapan dan kecermatan yang tinggi. Juga Direktorat Jenderal perlu menciptakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang merek seluas mungkin pada masyarakat. Diwujudkanlah data atau informasi tersebut melalui protokol madrid, karena memudahkan mendapatkan legalitas dan perlindungan di banyak negara yang tergabung dalam protokol madrid, juga memudahkan untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan masyarakat dalam mengambil atau mencari merek yang terkenal atau sekiranya sudah didaftarkan terlebih dahulu dalam negara anggota Protokol Madrid.

Dalam masa perkembangan teknologi saat ini seharusnya sudah memudahkan kita semua dalam mencari suatu data atau informasi termasuk

merek. Indonesia yang merupakan anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) juga telah memberikan suatu kemudahan dalam mencari informasi atau data merek pada *WIPO Global Brand Database*.¹⁷

Hukum haruslah memberikan kepastian hukum, dimana Undang-Undang memiliki aturan hukum yang harus jelas sehingga bisa memberikan kepastian hukum bagi semua masyarakat yang berhak menerima kejelasan dan kepastian hukum terutama dalam hukum hak atas merek. Serta dalam teori *First To File System (First Come First Served)*, dimana pemilik merek termasuk merek asing terkenal harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan mendapat perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia, sehingga diperlukan teori *first to file (first come first served)* tersebut.

Hukum merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, yang memiliki arti mengharuskan adanya pendaftaran suatu merek agar merek tersebut bisa mendapatkan perlindungan serta memiliki hak eksklusif bagi pemegang hak merek tersebut. Untuk mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum maka merek harus terlebih dahulu didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan. Sistem konstitutif ini dianggap dapat lebih memberikan kepastian hukum dari pada sistem deklaratif, karena pada sistem konstitutif mengharuskan adanya pendaftaran terlebih dahulu maka dapat dijadikan pembuktian dengan adanya bukti tertulis dan sah menurut hukum, yang apabila ada pihak ketiga yang mengakui merek terdaftar tersebut sebagai merek miliknya. Apabila ada merek asing yang ingin mendapat perlindungan atas mereknya di Indonesia, maka merek tersebut haruslah didaftarkan terlebih dahulu karena di Indonesia menganut prinsip *first to file system*. Pada sistem ini siapa yang lebih dahulu mendaftarkan atau memperoleh sertifikat merek, dialah yang berhak atas merek tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸ Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bersifat territorial dimana merek tersebut didaftar maka disitulah merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut didasarkan pada *Article 1* pada

¹⁷ <https://www3.wipo.int/branddb/en/>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2021, pukul 19.35

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h.121.

TRIPs Agreement yang menyebutkan bahwa anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib untuk menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam hukum domestiknya. Berdasarkan *Article* diatas maka secara jelas diketahui bahwa tiap Negara anggota *TRIPs Agreement* dapat dengan bebas menentukan dan menerapkan ketentuan hukumnya sendiri di negaranya asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada perjanjian *TRIPs*. Apabila ada merek terdaftar di luar negeri tetapi tidak terdaftar di Indonesia maka merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungannya di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia yang menganut sistem konstitutif.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap merek "EIK" milik Penggugat dapat disimpulkan bahwa merek "EIK" milik Penggugat tidak mendapatkan perlindungannya di Indonesia dikarenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menganut sistem konstitutif yang berarti mengharuskan adanya pendaftaran pada Direktorat Merek terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan atas merek tersebut.

Penegakan hukum yang disebabkan *passing off* pada dasarnya mengandung arti bagaimana menjadikan masyarakat sadar hukum atas merek. Penegakan hukum tersebut biasanya dilakukan dengan cara:

Pertama, orang perorangan berhak menggugat pelanggar ke pengadilan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran. Upaya hukum mana yang dapat diberikan antara lain: Pembatalan pendaftaran merek, penghapusan pendaftaran merek, ganti kerugian, pemusnahan barang pelanggaran, penetapan sementara, dan lain-lain.

Kedua, yang bisa dipakai untuk memaksa orang supaya mentaati Hak Merek adalah melalui negara. Di banyak negara, negara berhak menghukum orang yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan sanksi pidana. Akan tetapi, sanksi pidana jarang sekali dipakai di negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*.¹⁹

Ketiga, melalui Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dan untuk lebih menjamin kerahasiaan serta nama baik para pihak, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa lainnya diluar pengadilan (*arbitrase and Alternative Dispute Resolution/ADR*). Tampaknya

¹⁹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002, h. 307.

persoalan merek dipandang sebagai "*Commercial Activites*" yang menurut pendapat pemerintah memerlukan penyelesaian yang lebih cepat dari perkara-perkara biasa (*non-business*).

Dalam hal pengujian gugatan, Penggugat telah lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 27 Juli 2016 dengan Nomor Agenda D002916034473 untuk melindungi jenis barang kelas 7. Atas dasar permohonan tersebut, maka Penggugat berkedudukan hukum dalam mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek milik Tergugat.

Pada pasal 21 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Merek yang telah terdaftar terlebih dahulu seharusnya dipahami konteks terdaftar secara nasional di Indonesia, atau secara regional ASEAN, ataupun secara Internasional beberapa Negara di dunia.²⁰ Dalam kasus ini, merek "EIK" milik Penggugat telah lebih dahulu terdaftar di Malaysia sejak tahun 2007 serta telah terdaftar di beberapa Negara lain di dunia, produknya juga dapat diakses melalui situs resmi Penggugat dengan tautan <http://www.eikengineering.com> serta dapat dijumpai di distributor berbagai negara, serta Indonesia yakni PT. Trikaya Abadi Prima sebagai distributor baru yang resmi. Kemudian Tergugat mendaftarkan merek "EIK, EIKA dan EIK" pada tanggal 24 Januari 2015 dengan jenis kelas dan barang yang sama yaitu kelas 7 dengan merek "EIK" milik Penggugat. Apabila dilihat dari tanggal pendaftarannya terlihat jelas bahwa merek "EIK" milik Penggugat jelas telah terlebih dahulu terdaftar daripada merek Tergugat. Terlebih lagi Tergugat mendaftarkan merek miliknya ketika Tergugat telah ditunjuk sebagai distributor dari Penggugat untuk produk-produknya dengan merek "EIK" di Indonesia. Merek "EIK" milik Penggugat juga telah terdaftar di Singapore, Amerika, Australia serta pendaftaran melalui OHIM yang setidaknya meliputi 25 Negara termasuk Negara di atas. Berdasarkan pendaftaran mereknya yang terdapat di Negara-negara lain di dunia maka merek "EIK" milik Penggugat dapat dikatakan merek terkenal.

²⁰ Rahmi Jened, *Hukum Merek (TRADEMARK LAW) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), h. 115

Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 yang menyatakan bahwa: "Pengertian Merek Terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas Internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara."²¹

Mengenai persamaan pada pokoknya, apabila dibandingkan antara merek "EIK" milik Penggugat dengan merek "EIK, EIKA dan EIKA" terdaftar milik Tergugat secara jelas dapat terlihat adanya persamaan baik dalam hal bunyi, ucapan, penampilan, komposisi, bentuk, kombinasi serta unsur elemennya yaitu "EIK" untuk jenis barang kelas yang sama yaitu kelas 7. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa unsur persamaan pada pokoknya telah terpenuhi.

EIK Milik Penggugat	EIK
	EIKA
	EIKA (Engineering Indonesia Karya)
	Milik Tergugat

Juga adanya fakta bukti bahwa mengenai permohonan pendaftaran merek "EIK" Penggugat untuk syarat mengajukan gugatan serta bukti Tergugat telah mengambil upaya hukum terhadap Distributor baru Penggugat yaitu dengan mengajukan laporan pidana kepada pihak kepolisian dengan menggunakan merek-merek "EIK" milik Tergugat. Bahwa Tergugat berkeberatan dengan adanya permohonan pendaftaran merek "EIK" tersebut dan secara tegas memiliki Fakta bahwa Tergugat telah mengajukan laporan pidana tersebut adalah bukti sempurna bahwa Tergugat mengakui adanya persamaan antara merek "EIK" miliknya dengan merek "EIK" milik Penggugat.

Kemudian mengenai adanya itikad tidak baik, jika merek digunakan oleh dua pihak maka harus ditentukan siapa yang menggunakan merek dengan itikad baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.²² Kata "EIK"

²¹ <http://mukahukum.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merk.html>
(diakses pada tanggal 25 Juli 2021)

²² Rahmi Jened Parinduri Nasution, *INTERFACE HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL dan HUKUM PERSAINGAN (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), h.218.

merupakan kata temuan dan bukan merupakan kata umum, juga kata tersebut bukanlah kata ataupun penamaan yang berasal dari Bahasa Indonesia, sehingga mustahil bagi Tergugat apabila mendaftarkan merek "EIK, EIKA dan EIKA" tanpa meniru atau menjiplak merek "EIK" milik Penggugat yang telah terlebih dahulu terdaftar di Malaysia dan berbagai Negara di dunia, serta kelas jenis barang yang dimintakan perlindungannya sama dengan milik Penggugat yaitu kelas 7. Terlebih lagi Tergugat juga pernah terikat sebagai distributor Penggugat yang tertuang dalam perjanjian Distributor.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka dapat disimpulkan bahwa merek "EIK, EIKA dan EIKA" milik Tergugat seharusnya ditolak berdasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untun barang dan/atau jasa sejenis dan permohonan ditolak jika dilakukan oleh permohon yang beritikad tidak baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan riset yang telah dikemukakan oleh peneliti berserta pembahasannya maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penilit simpulkan yaitu sebagai berikut:

Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal terdapat dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain. Lalu dalam Pasal 35 menyebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Mengingat Indonesia menganut sistem konstitutif dimana apabila pihak ingin mendapatkan kepastian hukum serta mendapatkan hak eksklusif dari merek tersebut maka merek tersebut harus terlebih dulu didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum kekayaan intelektual bersifat territorial dimana merek tersebut didaftar disitulah merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

Upaya Hukum pemilik merek bereputasi asing dan merek terkenal (*Well Known Mark*) terdapat pada Pasal 83 dan dijelaskan tata cara gugatannya pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara singkat pemilik merek sah dapat menggugat merek lain yang

memilik kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya di Pengadilan Niaga. Apabila merek asing yang terdaftar diluar negeri maka dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga.

Dimana pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Merek dalam melakukan pemeriksaan substantif sudah seharusnya menjadi kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam melakukan pemeriksaan secara teliti dan menyeluruh, sehingga apabila ditemukan adanya persamaan pada merek terdaftar milik pihak lain atau minimal merek Terkenal bisa langsung ditolak permohonannya. Terlebih lagi saat ini dalam perkembangan teknologi sudah dimudahkannya untuk memeriksa merek pada suatu data atau informasi yang sudah disediakan oleh Protokol Madrid dan WIPO *Global Brand Database*, yang juga bisa menjadi acuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memeriksa Merek yang akan dan sudah didaftar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut maka terdapat beberapa rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut: Disarankan bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan curang dari para pelaku usaha lain yang beritikad tidak baik, juga berlaku pemilik merek dengan merek yang sudah terkenal (*Well Known Mark*) untuk didaftarkan di Negara yang rawan terhadap terjadinya kecurangan *passing off*, terlebih lagi pada saat ini sudah adanya protokol Madrid dimana dalam satu permohonan pendaftaran merek saja bisa untuk mendaftarkan mereknya di seluruh Negara asing yang tergabung dalam protokol Madrid tersebut.

REFERENSI:

Buku dan Artikel Jurnal

Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

Asmara, Ander dkk. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran *First To File* Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MA RI Nomor: 512

K/PDT.SUS-HKI/2016), Jurnal Syiah Kuala Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No. 2.

- Barutu, Christophorus. (2015). Seni Bersengketa di WTO : Diplomasi dan Pendekatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO Dilengkapi Contoh dan Analisa Beberapa Kasus Sengketa Antara Indonesia dengan Beberapa Mitra Dagang WTO, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Didiek Taryadi T. (2002). Pokok-pokok Amandemen UU Merek UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Surakarta: Penataran dan Lokakarya (PENLOK)
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. (1997). Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. (1989). Hukum Merek Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunadi Tom. (1995). Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945. Bandung: Angkasa.
- Jened, Rahmi. (2015). Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, Jakarta : Prenamedia Group.
- Kadir, Nugraha Abdul. (2019). Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, *Lex Journalica Volume 16 Nomor 1*, Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). Panduan Penggunaan Pengajuan *Madrid Office of Origin Online* Melalui Aplikasi Merek, Jurnal, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Kesowo, Bambang. (1998). Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Bandung: Jurnal Perhimpunan Masyarakat HAKI.
- Lindsey, dkk. (2006). Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), Bandung : PT. Alumni dll.
- M. Horton Curtis. (1995). Protecting Biodiversity and Cultural Diversity Under Intellectual Property Rights Toward a New Interntional System, *Journal of Environmental and Litigation*, (Vol. 10, 1995), 19.

- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. (1999) *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Maulana, Insan Budi. (1997). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. (2013). *INTERFACE HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL dan HUKUM PERSAINGAN (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Pindayani, Hertanti. (2018). *Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemeganh Hak Atas Merek Dalam Hal Ada Putusan Pembatalan Merek*, Jurnal, 43 Authentica Vol. 1 No. 1.
- Raharjo, Satjipto. (2004). *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- S, Sinalungga. (2008). *Pengantar Teknik Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Saidin, OK. H. (2013) *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sintowati Dewi Kapitini. (2002). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Solo: Penataran dan Lokakarya (PENLOK) Hak Kekayaan Intelektual*
- Skone James, Copinger. (1980). *Copyright*, Cetakan kedua belas, London: Sweet & Maxwell.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (1979) *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)

Peraturan Perundang-Undangan

Paris Convention for The Protection of Industrial Property as amended on September 28, 1979

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark, 1989* (Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989)

TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

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

Internet

<http://www.academia.edu>, Lihat Syafruddin, Kalo "*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*", diakses pada tanggal 14 Oktober 2020.

https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.html, *World Trade Organization*, diakses pada tanggal 22 Maret 2021

<https://www3.wipo.int/branddb/en/>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2021

<http://mukahukum.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merk.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2021