



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL INTERNASIONAL DARI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMILIK MEREK PENGUSAHA LOKAL

Nur Agus Susanto

Universitas Jayabaya

Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23 4, RT.4/RW.9, Kayu Putih,
Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 13210

E-mail: nuraguss46@gmail.com

Submitted:19 August 2024
Revised:29 October 2024
Accepted:25 November 2024
Published:29 November 2024

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2024 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit

ABSTRACT

The brand, as part of Intellectual Property Rights (IPR), is a valuable asset in the business world. It represents uniqueness and distinctiveness, attracting consumer loyalty. The more famous a brand becomes, especially across borders, the higher its value. However, this global recognition also leads to attempts by various parties to imitate, replicate, or plagiarize well-known brands, even if they are registered in Indonesia. This has resulted in ownership disputes between the original international brand owners and local entrepreneurs. Examples of such disputes include Supreme Court decisions on the Prada brand (Decision No. 15/PDT.SUS/MEREK/2015), Pierre Cardin (Judicial Review No. 49 PK/Pdt.SusHKI/2018), Lois (Decision No. 789K/Pdt.Sus-HKI/2016), and Amazone (Decision No. 789K/Pdt.Sus-HKI/2016).

This research examines the legal protection available to international brand owners against local infringements in Indonesia. Using a normative legal research method, the study analyzes existing literature and judicial decisions. The findings indicate that while Indonesia has a legal framework for protecting internationally renowned brands, there are gaps in legal definitions and protections. These deficiencies contribute to ongoing ownership disputes in the courts. Furthermore, inconsistent judicial rulings, particularly on issues such as bad faith and the first-to-file principle, show a lack of uniform understanding in protecting international brands. The research concludes that there is a need to strengthen legal regulations and promote consistency in judicial interpretation to more effectively safeguard brand rights.

Keywords: Disputes; Legal Protection; Internationally Famous Brands

Abstrak:

<p>(http://creativecommons.org) Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p>Merek, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merupakan aset yang sangat berharga dalam dunia bisnis. Merek mencerminkan keunikan dan kekhasan, yang dapat menarik loyalitas konsumen. Semakin terkenal sebuah merek, terutama yang dikenal di lintas negara, semakin tinggi nilainya. Namun, pengakuan global ini juga menyebabkan upaya dari berbagai pihak untuk meniru, mereplikasi, atau menjiplak merek terkenal, meskipun merek tersebut telah terdaftar di Indonesia. Hal ini mengakibatkan perselisihan kepemilikan antara pemilik merek internasional asli dan pengusaha lokal. Contoh perselisihan tersebut termasuk keputusan Mahkamah Agung mengenai merek <i>Prada</i> (Putusan No. 15/PDT.SUS/MERЕК/2015), <i>Pierre Cardin</i> (Peninjauan Kembali No. 49 PK/Pdt.SusHKI/2018), <i>Lois</i> (Putusan No. 789K/Pdt.Sus-HKI/2016), dan <i>Amazone</i> (Putusan No. 789K/Pdt.Sus-HKI/2016).</p> <p>Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik merek internasional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha lokal di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis literatur yang ada dan keputusan-keputusan yudisial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum untuk melindungi merek terkenal internasional, masih terdapat kekurangan dalam definisi dan perlindungan hukum yang ada. Kekurangan ini berkontribusi pada terus berlanjutnya perselisihan kepemilikan yang terjadi di pengadilan. Selain itu, putusan-putusan pengadilan yang tidak konsisten, terutama mengenai masalah itikad buruk dan prinsip first-to-file, menunjukkan kurangnya pemahaman yang seragam dalam melindungi merek internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi hukum dan peningkatan konsistensi dalam interpretasi yudisial untuk lebih efektif dalam melindungi hak merek.</p> <p>Kata kunci : Perselisihan; Perlindungan Hukum; Merek Terkenal Internasional</p>
---	---

PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perkembangan beragam penemuan/invention di dunia saat ini terutama pada era globalisasi dimana batas-batas geografis wilayah sebuah negara bukan menjadi makna penting dalam hubungan antar negara. Penemuan yang diperoleh melalui metode keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah menjadi kebutuhan hidup manusia yang beragam dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam hubungan perdagangan baik secara domestik maupun internasional.

Dalam hubungan perdagangan antar bangsa, HKI juga membawa warna tersendiri. Isu HKI termasuk merek adalah isu strategis dan menjadi isu global

karena HKI pada umumnya merupakan suatu konsep perlindungan atas kreatifitas.¹ HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil yang lahir dari kreativitas intelektual dengan obyek berupa kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia sehingga sangat berkaitan erat dengan bisnis, sehingga perlindungan secara hukum mutlak diperlukan.

Merek secara umum diartikan sebagai identitas, ciri, asal barang maupun jasa dan juga sebagai pembeda dengan barang maupun jasa lainnya. Selain itu, pada umumnya merek menjadi suatu acuan konsumen dalam membeli produk atau memilih suatu jasa. Merek secara tidak langsung memiliki karakteristik yang berkaitan dengan asal dan kualitas barang maupun jasa. Hal-hal tersebut membuat merek menjadi poin penting dalam dunia jasa dan perdagangan. Selain itu, pentingnya merek dalam dunia perdagangan juga karena beberapa hal antara lain:² Memudahkan konsumen untuk menemukan produk, Alat pemasaran dan komunikasi yang paling efisien, Dasar untuk membangun citra merek dan reputasi suatu produk, Mencegah kebingungan konsumen dalam memilih produk, Salah satu aset bisnis yang paling berharga dan bertahan lama; Merek yang kuat memudahkan untuk memperkejakan dan mempertahankan karyawan; dan salah satu 'alat' paling efektif untuk melawan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Keberadaan merek sangat berkaitan erat dengan adanya kemajuan di bidang usaha dan deversifikasi barang/jasa kebutuhan masyarakat. Semakin hari semakin banyak pula bidang bisnis-bisnis baru yang bermunculan dari belahan dunia, dan pada saat memasarkan produknya membutuhkan suatu nama agar masyarakat dapat mengidentifikasi asal maupun daerah dari perusahaan yang menghasilkan barang/jasa tersebut. Oleh sebab itu, merek menjadi faktor kunci dunia perdagangan dalam era perdagangan global dan memainkan peran penting penting terutama untuk menghadapi persaingan bisnis yang sehat sehingga hal tersebut disadari sehingga pada tahun 1883 berhasil disepakati *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris 1883) untuk masalah paten, merek dagang dan desain.

Konvensi Paris mengenai hak milik industri (paten dan merek) yang banyak diratifikasi negara maju dan negara berkembang,³ untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek. Muhammad Djumhana mengemukakan bahwa merek haruslah dilindungi sebab: Merek dagang, kemasan, logo, dan slogan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan saja karena semua itu dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya merupakan ciri yang dipakai

¹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan TRIPSs-WTO*, Penerbit Alumni, Bandung, 2021, hlm.1.

² Vania Irawan, Analisis Putusan Penolakan Pembatalan Merek "Pierre Cardin", *Veritas et Justitia*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2023

³ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (Hki), Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, Madina Semarang Cetakan Pertama : Agustus, 2013, hlm.47.

konsumen dalam mengenali suatu produk.⁴ Dalam melakukan aktivitas bisnis, pemakaian suatu merek membawa pengaruh yang cukup besar. Apabila suatu merek sudah dikenal oleh masyarakat, maka merek tersebut telah berhasil memiliki daya pembeda dengan merek lain sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan mudah.⁵

Merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan. Sementara untuk sebagian perusahaan lainnya merek merupakan aset yang sangat berharga yang mereka miliki. Perkiraan nilai dari merek-merek terkenal di dunia seperti Coca-Cola atau IBM melebihi 50 milyar dollar masing-masingnya. Hal ini karena konsumen menilai merek, reputasi, citranya dan serentetan kualitas-kualitas yang konsumen inginkan yang berhubungan dengan merek, dan mereka mau membayar lebih untuk produk dengan merek tersebut yang mereka akui dan yang dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif.⁶

Dengan nilai yang tinggi tersebut seringkali memunculkan sengketa kepemilikan merek terkenal yang melibatkan merek internasional dan pengusaha lokal di Indonesia tentang kepemilikan sengketa merek antara lain di bawah ini Merek Prada melawan Fahmi Babra,⁷ Kasus sengketa merek Pierre Cardin antara Pierre Cardin dengan Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo,⁸ sengketa Merek LOIS antara Saez Moreno grup di negara Spanyol melalui PT Intigarmindo Persada dengan Agus Salim,⁹ Kasus sengketa merek IKEA antara System BV Swedia VS PT Ratania Khatulistiwa;¹⁰ dan Merek Amazon antara a Amazone Technologies mengugat terhadap Andrew Tanuwijaya.¹¹

Merek terkenal yang sudah memiliki reputasi internasional seringkali menjadi obyek sengketa sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang cukup memadai. Hal ini memiliki makna bahwa selain sebagai upaya mendorong

⁴ Clarence Ritch Sutjipto, Sengketa Merek Prada dengan Merek The Rich Prada, *Jurnal Yustika*, vol 22 No.2 Desember 2019.

⁵ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 75.

⁶ Membuat Sebuah Merek, Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah, *World Intellectual*

Property Organization, <https://www.wipo.int>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2024

⁷ Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang deregister perkara Nomor 2413 K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001, diunduh kembali pada tanggal 05 Agustus 2024.

⁸ Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49 PK/Pdt.SusHKI/2018, diunduh kembali pada tanggal 05 Agustus 2024.

⁹ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016, diunduh kembali pada tanggal 05 Agustus 2024.

¹⁰ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, diunduh kembali pada tanggal 05 Agustus 2024.

¹¹ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 264 A N Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023, diunduh kembali pada tanggal 05 Agustus 2024.

kemandirian merek lokal yang dapat menembus pasar internasional seperti Djarum dan Gudang Garam, juga sebaliknya memberikan perlindungan yang cukup terhadap merek internasional yang memasarkan produk di Indonesia yang diatur dalam ketentuan hukum Indonesia pula sehingga perlu dilakukan pengaturan

Di Indonesia ketentuan tentang merek internasional diatur dalam hak prioritas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG 2016) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 yang merupakan Pengesahan *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark* tahun 1989 (Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989), yang selanjutnya disebut PP Nomor 92 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional yang selanjutnya disebut PP Nomor 22 Tahun 2018, serta Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yang selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016.

Perlindungan HKI merek merupakan upaya untuk melindungi hasil kreativitas dan inovasi seseorang atau kelompok, serta memberikan insentif bagi para pencipta, peneliti, dan inovator untuk terus berkontribusi dalam menciptakan merek itu sendiri. Perlindungan tersebut tidak lepas dari sengketa yang terjadi dalam kepemilikan HKI yang melekat pada hak individu atau kelompok. HKI yang dihasilkan, yaitu berupa merek dari barang atau jasa yang diproduksinya memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga sering kali muncul sengketa yang disebabkan di tengah kemajuan teknologi dan informasi saat ini banyak karya-karya dihasilkan oleh manusia sehingga tidak jarang orang-orang menciptakan suatu merek tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga banyak terjadi pelanggaran terkait dengan merek dan banyak pula pihak yang dirugikan. Namun juga pelanggaran ada kemungkinan karena faktor kesengajaan yang disebabkan berupaya meniru keberhasilan merek terkenal bahkan yang telah melampaui batas-batas negara dengan kata lain merek yang memiliki reputasi internasional.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji dan menganalisis dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Internasional dari Pelanggaran yang Dilakukan Pemilik Merek Pengusaha Lokal" yang akan dijelaskan hingga menghasilkan kesimpulan yang ada dalam kajian ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini diajukan pokok-pokok masalah yang hendak dipecahkan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek internasional dari pelanggaran merek pengusaha lokal di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan perundangan-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi (*statute*) berdasarkan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan,¹² dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam sengketa HKI. Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik (metode) pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi aturan hukum positif, dan teknik Analisis Bahan Hukum dianalisis secara kualitatif.¹³ Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data.

PEMBAHASAN

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. Definisi lain mengenai merek juga dikemukakan oleh Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai berikut : "A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise".¹⁴ Merek adalah tanda khas yang mengidentifikasi barang atau jasa tertentu yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu."

Merek memiliki fungsi *Product Identity, Means of trade promotion, Quality Guarantee, dan Source of Origin*.¹⁵ Product Identity dimaksudkan merek berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal untuk membedakan suatu produk atau jasa

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 18

¹³ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 121.

¹⁴ WIPO, Trademarks, <http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>, diakses pada 5 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB, baca juga Muhammad Dany Setiawan, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Antara PT Inter Ikea System Bv Swedia Dengan PT Ratania Khatulistiwa)*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung 2016.

¹⁵ Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Dirjen HKI Departemen Hukum & HAM, Jakarta: 2005, hlm. 30

yang satu dengan yang lain, sedangkan *means of trade promotion* bahwa merek memiliki fungsi sebagai alat atau sarana mempromosikan dalam kegiatan perdagangan, sedangkan *Quality Guarantee* bahwa fungsi atas merek ini sebagai garansi atas kualitas dari suatu barang/jasa yang tidak hanya menguntungkan bagi produsen atau perusahaan, melainkan perlindungan atas kualitas barang untuk konsumennya. Terakhir, *Source of Origin* M sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan sehingga konsumen dengan mudah mengetahui perusahaan mana yang menjadi produsen barang atau jasa tersebut.

Perlindungan hukum bagi hak merek terkenal di Indonesia menjadi sangat penting agar dapat menciptakan iklim industri dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha di Indonesia. Kemudian mengenai akibat hukum atau sanksi bagi para pelanggar hak merek terkenal di Indonesia juga harus diberikan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera agar dapat memberikan kepastian hukumnya bagi semua pihak.¹⁶ Hal tersebut dikarenakan merek merupakan bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai penting berdasarkan nilai ekonomis untuk proses perdagangan suatu produk industri, baik perdagangan domestik maupun perdagangan internasional. Nilai ekonomi merek yang melekat pada suatu produk industri yang akan memberikan perbedaan jaminan kualitas dan kuantitas yang terdapat dalam suatu produk industri maka perlu dilakukan perlindungan hukum.

Atas dasar hal itulah kepemilikan atas merek akan ada potensi terjadinya sengketa dalam kepemilikan barang dan jasa, terlebih adalah merek terkenal yang telah dikena di beberapa negara. Sengketa merupakan hal yang lazim didengar bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hukum. Sengketa bisa terjadi dalam situasi dimana adanya perselisihan yang tidak mampu dilakukan perdamaian oleh para pihak yang berselisih sehingga membutuhkan bantuan pihak lain untuk pemenuhan kepentingan yang dituntut dalam sengketa tersebut.¹⁷ Perselisihan muncul ketika ada benturan ekonomis, sosial, nilai, ide, persepsi, pandangan dan kepentingan, yang saling bertentangan, dan menyebabkan perselisihan kecil dan dapat terus berkembang menjadi besar yang berujung pada sengketa baik dalam ranah hukum maupun non hukum.

Perselisihan karena kepentingan yang berbeda menjadi penyebab umum terjadinya sengketa yang bisa saja dilakukan antar pribadi, pribadi dengan badan hukum, antar badan hukum, antar individu dengan pemerintah, dan antar badan hukum dengan pemerintah. Benturan perbedaan menjadi titik awal perselisihan dan akan menjadi sengketa jika perselisihan yang kecil tidak sapat didamaikan atau tidak

¹⁶ Yusuf Gunawan, *Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum*, *IBLAM Law Review*, Vol. 2 No. 02, 2022.

¹⁷ Dewi Sulistianingsih, Pujiono, *Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Cetakan I, Agustus 2019, hlm, vii

mendapatkan titik temu diantara kedua belah pihak yang berselisih. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua diselesaikan di muka pengadilan.

Hal tersebut sesuai dengan konsep *rule of law* sebagaimana diperkenalkan AV. Dicey dengan. Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* ataupun *rule of law*,¹⁸ mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berlandaskan hukum yang berlaku agar tetap menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

A.V. Dicey, mengemukakan ada tiga arti dari *rule of law*, pertama, supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif penguasa. Kedua, berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk pada hukum, dan tidak seorang-pun yang berada di atas hukum (*above the law*). Ketiga, konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.¹⁹ Bagi Indonesia kedudukan *Rule of law* menjadi penting dan menjadi konsep dasar negara Indonesia menjalankan seluruh kebijakan dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu pasal penting yang mencerminkan prinsip ini adalah Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal ini tidak hanya mendefinisikan karakter negara Indonesia tetapi juga menegaskan komitmen negara untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum. Keberadaan dan jaminan perlindungan hukum pada akhirnya untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kebahagiaan dan kesejahteraan bagian dari konsep *welfare state* dikembangkan oleh Jeremy Bentham,²⁰ dengan mengemukakan apa yang cocok digunakan, atau cocok untuk kepentingan individu adalah apa yang cenderung untuk memperbanyak kebahagiaan. Dalam konsepsi negara Indonesia, negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Pemerintah melindungi

¹⁸ A. Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm.33-34.

¹⁹ ECS Wade dan AW Bradley, *Constitutional and Administrative Law*, London: Longman House, 1998, hlm.94.

²⁰ C. J. Friedrick, *The Philosophy of Law Historical Prespective*, The University of Chicago Press, 1969, dikutip dalam Bernard L Tanya, Yoan Simanjuntak dan Marjus Y. Hage, *Teori Hukum Strategis Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta, Cetakan IV, Yogyakarta, 2013, hlm. 83.

segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Perwujudan ideologi *welfare state* sangat berkaitan dengan semua konsep negara, terlebih bagi negara hukum, *rule of law*. *Welfare state* nantinya akan diterjemahkan dalam ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kebijakan tersebut agar kesejahteraan dan kebagian sebagaimana Betham kemukakan mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh negara.

Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep *welfare state* dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Penerapan konsep *Welfare State* tak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu karena, terlepas dari Ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan serta kemakmuran, pertahanan dan yang terakhir keadilan.

Teori lain yang dipergunakan juga Teori Perlindungan Hukum HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.²¹ HKI atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pengertian *Intellectual Property Right* (IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia.²² Selain istilah *intellectual property*, juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property*.

Salah satu penemu teori perlindungan HKI adalah Robert C. Sherwood menegaskan inventor/penghasil ciptaan/kreatifitas melalui *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, *risk theory*, dan *economic growth stimulus theory*.²³ Robert C. Sherwood,²⁴ menegaskan inventor/penghasil ciptaan/kreatifitas akan mendapatkan perlindungan 5 (lima) konsep teori di atas. Melalui teori ini perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual HKI sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal oleh negara.

²¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 1.

²² Agnes Vira Ardian, 'Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia', *Tesis* yang dipublikasikan, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 31.

²³ Agil Febriansyah S dan Budi Santoso, Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Notarius*, Volume 15 Nomor 2, 2022.

²⁴ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and economic Development*. *Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, San Fransisco: Westview Press inc, 1990, hlm. 39., sebagaimana dikutip dalam Disertasi Srinings Widati dalam Disertasi berjudul Penyimpangan Mikroorganisme untuk permohonan Paten dalam kerangka Traktat Budapest Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Paten untuk Pengembangan Riset dan Inovasi Sumber Daya Genetik Indonesia.

Dalam konsep *Reward Theory* bahwa seseorang yang telah berhasil menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual perlu diberikan pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai imbalan atas upaya-upaya kreativitas tersebut. Konsep dasar bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya. Penemu/pencipta perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut selama kurun waktu menemukan penemuannya sehingga dikenal dengan *Recovery Theory*. *Incentive Theory* akan menyatakan bahwa penemu dan pencipta memerlukan insentif untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna. Incentive dalam konteks ini tidak lain merupakan suatu penghargaan, bahwa kepada seseorang yang telah bersusah payah menghasilkan karya intelektual harus diberikan penghargaan yang sepadan dalam bentuk hak yang sifatnya monopoli dan ekonomis. *Risk Theory* pada dasarnya risiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari level pribadi sampai organisasi. Keberadaan HKI merupakan salah satu instrument pembangunan ekonomi yang memberikan *multi effect* terhadap pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu menjadi hal yang penting perlindungan hukum pemilik HKI diberikan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif sehingga *Economic Growth Stimulus Theory* dapat dikatakan sebagai alat pembangunan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara oleh sebab itu sebuah negara yang sistem perlindungan HKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya dapat dipastikan akan semakin lebih baik.

Harapan tersebut berbeda dengan kenyataannya karena masih banyak sengketa hukum terkait dengan HKI terutama merek terkenal internasional. Keberadaan merek tersebut merupakan sebuah keniscayaan akibat dampak dari globalisasi dalam kegiatan perdagangan saat ini sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah suatu negara. Seiring dengan kondisi tersebut, merek sebagai salah satu komponen yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu produk. Hal tersebut tak terkecuali bagi pelaku usaha luar negeri ingin mengeksport produk mereka ke Indonesia dengan harapan semakin tinggi ekspansi produk dan jasa mereka akan mendorong peningkatan pendapatan perusahaan dan sekaligus pemilik merek

Sampai saat ini tidak ada definisi yang pasti tentang merek terkenal dalam bahasa asing diterjemahkan menjadi "*well-know marks*" kecuali sebatas kriteria sebagaimana dalam Peraturan Kemenkumham RI tahun 2016. Perlindungan terhadap merek terkenal secara internasional diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai atau sama. Ditambahkan lagi dalam Pasal 4A Ayat (1) mengenai hak prioritas yang menentukan bahwa merek terkenal harus mendapat perlindungan hukum di negara yang termasuk dalam

anggota Paris Convention sejak merek tersebut didaftar dinegara peserta Paris Convention atau negara asal.²⁵

Pengertian Merek Terkenal (*well-known mark*) di Indonesia 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."²⁶ Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 426 PK/PDT/1994, tertanggal 3 November 1995, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut : "Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia"²⁷. Oleh sebab itu, merek terkenal internasional sangat rentan dengan sengketa di pengadilan karena memiliki muatan ekonomis yang kental untuk dilakukan pemalsuan, penjiplakan maupun peniruan merek tersebut.

Berdasarkan hasil rekapitulasi studi dampak pemalsuan terhadap perekonomian Indonesia tahun 2020 yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) bekerja sama dengan Institute for Economic Analysis of Law & Policy Universitas Pelita Harapan (IEALP UPH), secara nominal, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh peredaran produk palsu tersebut mencapai Rp 291 triliun, dengan kerugian atas pajak sebesar Rp 967 miliar serta lebih dari 2 juta kesempatan kerja.²⁸ Nilai tersebut mungkin saja akan bertambah karena pemalsuan merek yang tidak terdeteksi, sehingga hal tersebut justru merugikan pemilik merek karena reward dari yang dilakukannya tidak mendapatkan penghargaan yang selayaknya. Fakta tersebut berbanding terbalik dengan teori kontribusi HKI yang besar bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat yang disebabkan pemasukan negara untuk melakukan pembangunan juga berkurang sebagaimana pandangan Jeremy Bentham bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*The greatest happiness/welfare, of the greatest number of their citizen*). Konsep kebahagiaan atau kesejahteraan yang berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy Bentham.

²⁵ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreemen Dan Uu Merek Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 Nomor 3, 2014

²⁶ Putusan Kasasi Nomor 274 PK/Pdt/2003, hlm.18.

²⁷ *Ibid*, hlm 30.

²⁸ <https://www.krjogja.com/nasional/1242961376/kerugian-ekonomi-karena-pemalsuan-barang-mencapai-rp-291-triliun>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2024.

Merek bagi dunia perdagangan mempunyai peranan yang penting karena semaki terkenalnya merek maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha perusahaan. Oleh sebab itu dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal dan pelanggaran dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek untuk melakukan kepentingannya.²⁹ Perlindungan tersebut jauh-jauh hari sudah pahami oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan merek terutama merek terkenal dengan pertimbangan bahwa perlindungan merek terkenal tersebut menyatakan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada : pertimbangannya bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.³⁰

Sengketa merek tersebut menunjukkan bahwa ada risiko yang terkandung dalam merek terkenal bahwa telah memiliki reputasi internasional. Hal tersebut sejalan dengan dengan pandangan Sherwood HKI yang mengemukakan adanya Risk Teory yang terkandung dalam Hak atas Merek. Pada dasarnya risiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari level pribadi sampai organisasi dan mencakup dua aspek penting, yaitu aspek probabilitas/kemungkinan dan aspek kerugian/dampak yang juga terkandung dalam HKI. Teori milik Sherwood tersebut mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut. Semakin terkenal merek tersebut juga akan semakin tinggi risiko yang terkandung di dalamnya yang dapat memungkinkan adanya pihak lain menggunakan secara tidak sah suatu kekayaan intelektual tersebut dan salah satu risiko adalah dengan meniru, menjiplak bahkan memalsukan merek tersebut serta perbuatan yang tidak sah lainnya. Dan pada akhirnya memunculkan sengketa baik antar domestik, antar pihak internasional, maupun pihak lokal dan internasional bagi pemilik yang sebenarnya dan pemilik tidak sebenarnya dengan argumentasi yang berbeda untuk membenarkan pendapat masing-masing di muka pengadilan.

Beberapa contoh kasus sengketa dalam merek internasional ini di Indonesia adalah : Merek Prada antara REFEL S.A., Italy dengan WNI bernama Fahmi Babra yang juga memiliki merek yang serupa,³¹ Merek Pierre Cardin, Merek LOIS, Merek Prada, merek IKEA, dan Merek Amazon. Dengan adanya risiko sengketa di atas di

²⁹ Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*”, Vol. 11 No.1, 2016.

³⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997

³¹ Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang deregister perkara Nomor 2413 K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001, diunduh kembali pada tanggal 05 Agustus 2024

atas maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mendorong perlindungan hukum merek-merek internasional agar tidak dilakukan pelanggaran maupun pemiripan serta pemalsuan merek yang berdampak pada sengketa tersebut.

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut memberikan putusan yang berbeda satu dengan lainnya meski sengketa yang diajukan bahwa pengadilan yang berwenang memutuskannya adalah sama. Dalam beberapa kasus memenangkan sengketa di tingkat pertama dan pada akhirnya kalah di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali, atau sebaliknya kalah di tingkat pertama dan kasasi namun menang di tingkat kasasi.

Putusan yang berbeda tersebut disebabkan adanya perbedaan sudut pandang oleh hakim dalam memutuskan perkara yang dapat di kluster dalam beberapa alasan, yaitu, *pertama* masalah iktikad tidak baik. Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang tercantum di Pasal 21 ayat (3), undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yakni pada mengemukakan "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik". Maksud dari "Pemohon yang beritikad tidak baik" yakni adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Misalnya, permohonan Merek berwujud susunan warna, logo, lukisan, atau tulisan yang sama dengan Merek pihak lainnya maupun Merek yang sejak bertahun-tahun dikenal khalayak umum, dijiplak sedemikian rupa dimana menjadikan keseluruhannya sama dengan merek yang telah dikenal tersebut.

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.³²

Misalnya saja. Pemohon kasasi dalam sengketa merek Prada mendalilkan merek Prada milik Tergugat I didaftar dengan iktikad tidak baik. Meski dalam sengketa tahap pertama dan kasasi kalah, namun hakim tingkat peninjauan kembali memutuskan mengembalikan merek tersebut yang salah satunya didasarkan pada iktikad baik sebagaimana bunyi pertimbangan hakim di bawah ini:

³² Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari Termohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan permintaan pendaftaran merek PRADA & LOGO, milik Pemohon Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Kantor Turut Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana terdaftar di daftar umum merek No.328996 untuk kelas barang 25 dan No.329217 untuk kelas 18. Seharusnya *judex facti* mempertimbangkan bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik.³³

Berbeda halnya dengan hasil putusan pada sengketa merek PIERRE CARDIN yang mendalilkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali memiliki itikad tidak baik dalam kepemilikan merek, dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:³⁴

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara *a quo* adalah adanya permohonan dari Pemohon Kasasi untuk melakukan pembatalan Merk PIERRE CARDIN pada kelas 03 dari daftar umum Merk dan mengumumkannya dalam berita resmi Merk Dep. Paten dan Merk, dengan dalil penggunaan dan pendaftaran Merk tersebut telah memiliki itikad tidak baik yakni meniru dan mendompleng ketenaran Merk milik Penggugat yang telah terdaftar di beberapa negara; -

Bahwa dengan demikian maka pendaftaran merk tersebut tidak memiliki maksud untuk mendompleng merk milik Penggugat, sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pendaftaran merk tersebut tidak dapat dikwalifikasi memiliki itikad tidak baik

Berdasarkan hal upaya hukum yang dilakukan oleh PIERRE CARDIN yang pada akhirnya kalah di semua upaya hukum, penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut meski terdapat perbedaan untuk menjaga komoditas perdagangan merk PIERRE CARDIN, Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT.Gudang Rejeki sebagai pembeda, namun penggunaan yang serupa tidak dapat dibenarkan bahwa PIERRE CARDIN mulai muncul sejak tahun 1950-an dengan mode futuristik-nya, koleksi pakaian wanita yang ditunjukkannya pada tahun 1953. Oleh sebab itu PIERRE CARDIN adalah nama yang merujuk pada seseorang yang merupakan nama asli Penggugat, sedangkan nama atau tulisan produk yang digunakan Tergugat juga "Pierre Cardin" yang terbukti sama pada pokoknya, dan terbukti pula kedua nama atau tulisan tersebut bukan merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa asing yang merupakan bahasa Negara asal Penggugat,

³³ Putusan PK terhadap permohonan Merek Prada.

³⁴ Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49 PK/Pdt.SusHKI/2018

sehingga kepemilikan nama Pierre Cardin harusnya dimenangkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan pemenang kasus ini bernama Alexander Satryo Wibowo yang berkiprah selama enam dekade mendapatkan Superstar Award dari Fashion Group International.

Hal serupa juga ditemukan dalam perkara sengketa merek Lois, yang pada akhirnya memenangkan Pemohon Kasasi yang sebelumnya kalah dengan pertimbangan sebagai berikut:³⁵

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan Penggugat dapat membutikan sebagai pemegang lisensi Merek LOIS dari pihak LOIS TRADE MARK CONSULTORES E SERVICOS S.A. dengan pendaftarannya lebih dulu dari Merek NEWLOIS dan Merek REDLOIS milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek pemegang lisensi a quo yang menimbulkan kesan kedua produk tersebut terasosiasi dan dapat menimbulkan kesesatan dan merugikan Konsumen;

Dalam kasus merek LOIS, pelanggaran itikad baik yang terindikasi dijalankan oleh Agus Salim dengan mendaftarkan merek RED LOIS dan NEW LOIS yang serupa dan variannya dengan merek LOIS dari PT Intigarmindo Persada yang mana sudah jelas merek terkenal internasional.³⁶ Penulis berpemikiran bahwa tindakan tersebut sangat menyesatkan pelanggan. Agus Salim tidak sepatutnya memakai kata LOIS untuk barang yang diperdagangkannya. Tindakan tersebut tentunya tidak selaras dengan etika intelektual yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yakni merek dari Termohon Kasasi pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek pemegang lisensi dari Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi sudah mengaku atas segala kesalahan yang diperbuat bahwa sudah memperdagangkan, memproduksi, serta memalsukan produk REDLOIS serta NEWLOIS yang mana sama dengan produk LOIS dari Pemohon Kasasi. Berbagai hal ini digolongkan sebagai Pelanggaran Prinsip Itikad Baik.

Pemohon yang memiliki itikad buruk akan berupaya menumpang, meniru atau menjiplak popularitas merek milik pihak lain untuk keuntungan pribadi serta merugikan pihak lain bahkan mendaftarkan merek dengan tidak pantas dan berbohong. Pemohon pendaftaran merek yang dilandasi itikad buruk, berakibat pada merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

Itikad baik mengacu pemaparan J. Satrio mencakup itikad baik objektif dan itikad baik subjektif. *Subjectief goeder trow* (Itikad baik subjektif) berhubungan dengan sesuatu yang terdapat dalam pikiran seseorang, yakni berhubungan dengan

³⁵ Kasasi ke Mahkamah Agung yang deregister Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016

³⁶ Ruri Suci Muliasari, Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional, *NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 2, 2021

sikap batin apakah individu itu sadar bahwa kehendaknya tersebut berlawanan dengan itikad baik. Pengelompokan itikad baik menjadi dua bentuk di atas sesuai pemaparan J. Satrio adalah rumus klasik dimana orientasinya yakni kepada kondisi mental berhubungan dengan *sincerely* (ketulusan) dan *dishonesty* (ketidakjujuran). Namun selama berkembangnya waktu, khususnya di bidang hukum bisnis, asas itikad tidak baik dikaitkan dengan *disloyalty* atau ketidakpatuhan serta ketidaksetiaan.³⁷ Prinsip itikad baik telah diterima sebagai prinsip umum. Prinsip krusial dimana menjadi pedoman berkaitan dengan pendaftaran merek yakni perlu adanya *good faith* (*iktikad baik*) dari pemilik merek yang mendaftarkan kepemilikannya.

Merek dengan itikad baik serta yang didaftarkan yang memperoleh perlindungan hukum. Pemohon yang beritikad baik yakni mereka yang mendaftarkan merek yang dimilikinya dengan jujur, layak dengan tidak terdapat niat apapun untuk menjiplak, melakukan peniruan, maupun membonceng ketenaran merek dari pihak lainnya guna kepentingan usaha yang dilakukannya dimana berdampak terhadap pihak lainnya tersebut maupun memicu tindakan menyesatkan konsumen, mengecoh, hingga persaingan curang.

Kedua, pertimbangan dengan menggunakan prinsip *first to file*. Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan prinsip *first to file*, dimana pendaftar pertama diakui sebagai pemilik hak atas merek tersebut. Hal tersebut mengakibatkan merek yang sudah terkenal di luar negeri tidak bisa mendaftarkan mereknya di Indonesia karena merek tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh produsen lokal.³⁸ Selain itu, perlindungan terhadap merek di Indonesia menganut sistem konstitutif dengan prinsip *first to file*. Secara sederhana ini dimaksudkan bahwa merek baru akan mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut sudah didaftarkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan diterapkannya prinsip *first to file* dalam perlindungan suatu merek, prinsip ini dianggap dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek terdaftar. Prinsip ini juga memberikan kekuatan dalam pembuktian yang dalam hal ini dapat dilihat dari adanya sertifikat merek yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah jika nantinya terjadi pelanggaran terhadap mereknya tersebut. Selain itu, dengan diterapkannya prinsip *first to file* akan mewujudkan kepastian mengenai siapa pemilik merek yang paling berhak serta tidak akan terjadi sengketa antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Pendaftaran merek di Indonesia menganut Stelsel Konstitutif, Stelsel Konstitutif ini menganut prinsip *First to file* yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan

³⁷ Ruri Suci Muliasari dan Budi Santoso, Irawati, Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional, *NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 2 (2021) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

³⁸ Damar Ramadhanna dkk, Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal, *Law, Development & Justice Review*, Agustus 2023

permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.³⁹

Prinsip *first to file* ini menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek Amazone. Kasus merek AMAZON antara Amazon Technologies Inc melawan Andrew Tanuwijaya merupakan sengketa merek yang menerapkan prinsip first to file. Sengketa ini bermula saat Amazon Technologies Inc akan mendaftarkan merek AMAZON di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan nomor permohonan D002018049566 pada kelas 7, 9, 11, 37, 42. Namun, pendaftaran merek AMAZON atas nama Amazon Technologies Inc ditolak oleh Direktorat Merek untuk jenis barang di kelas 9 dan sebagian jenis barang di kelas 11 karena adanya Merek-Merek AMAZON milik Andrew Tanuwijaya. Sedangkan Merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya dilakukan pendaftaran pada tanggal 27 April 2001 dengan daftar nomor IDM000252265 yang telah dilakukan perpanjangan 2 kali terakhir dengan nomor R002010001981 pada tanggal 14 September 2020 pada barang kelas 9. Sedangkan barang kelas 11, Merek AMAZON daftar nomor IDM000252266 dilakukan pada pendaftaran pada tanggal 16 April 2001 yang telah dilakukan perpanjangan dua kali terakhir dengan nomor R002010001982 pada tanggal 14 September 2020 dalam kelas 11. Dengan demikian, Direktorat Merek menolak permohonan pendaftaran merek AMAZON atas nama Amazon Technologies Inc pada kelas 9 dan kelas 11 dikarenakan adanya merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya pada kelas yang sama.

Ketiga, Penghapusan dan Pembatalan Merek memungkinkan terjadi pada merek terkenal yang memiliki reputasi internasional. Kasus-kasus pelanggaran hak merek umumnya dapat terjadi karena adanya suatu unsur yang sama dengan merek lainnya baik kesamaan pada pokoknya maupun kesamaan sebagian. Hal ini memicu sengketa dan kerugian yang besar bagi pemilik merek dagang yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat yang sudah membangun reputasi mereknya sejak lama dengan promosi besar bahkan telah mendaftarkan mereknya tidak hanya di satu negara saja namun juga di berbagai negara lain.⁴⁰ Pembatalan dan penghapusan merek dagang karena adanya persamaan pada pokoknya ini disebabkan karena adanya pelaku usaha dengan itikad tidak baik berupa melakukan peniruan terhadap merek yang terlebih dahulu dikenal. Dalam hal ini, pelaku usaha secara sengaja ingin menyesatkan persepsi masyarakat bahwa kedua merek cenderung sama karena produknya yang sejenis dan dinilai berasal dari perusahaan yang sama pula. Pelaku usaha ini cenderung menggunakan jalan pintas untuk memperkenalkan merek dan produk-produknya kepada masyarakat dengan membonceng merek yang sudah ada sebelumnya

³⁹ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, Hal. 68

⁴⁰ Ardlini Eta Pithalo, Kholis Roisah, Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Ada Persamaan Pada Pokoknya, *Notarius*, Volume 16 Nomor 2, (2023)

Penghapusan Merek Terdaftar tersebut mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Tentang penghapusan dan pembatalan merek ini diatur dalam Pasal 72 sampai pasal 75 Undang-undang 20 Tahun 2016 Penghapusan dan pembatalan merek terdaftar pada hakikatnya sama, yaitu untuk mencoret merek terdaftar tersebut dalam Daftar Umum Merek. Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika tidak dipakai (nonuse) berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang tau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila ada alasan yang kuat mengapa merek itu tidak digunakan, Direktorat Jenderal dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut. Selain itu merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal, dan penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang termaktub dalam Putusan Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, yang menyatakan bahwa Merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dideskripsikan sebagai: a. Persamaan bentuk (*similarity of form*); b. Persamaan komposisi (*similarity of composition*); c. Persamaan kombinasi (*similarity of combination*); d. Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*); e. Persamaan bunyi (*similarity of sound*); f. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); g. Persamaan penampilan (*similarity of appearance*);⁴¹

Penghapusan merek ini terjadi pada merek terkenal yang memiliki reputasi internasional. Sengketa penghapusan pendaftaran merek AMAZON di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diajukan oleh Amazon Technologies Inc sebagai pihak ketiga terhadap Andrew Tanuwijaya dan Direktorat Merek sebagai turut terggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Andrew Tanuwijaya. Pada akhirnya pembatalan terhadap putusan Nomor 99/Pdt.Sus–Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap putusan Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010, untuk kelas barang/jasa 20 dan Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006, untuk kelas barang/jasa 21.

Perkara lain yang juga sama adalah sengketa merek IKEA Swedia juga mengalami prose yang panjang hingga berakhir upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung yang berujung pada penghapusan merek. Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi pemohon dalam hal ini IKEA Swedia dalam putusannya

⁴¹ Putusan Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Ratania Khatulistiwa dengan PT Inter IKEA System BV Swedia, hakim memutuskan untuk menolak kasasi dari Pemohon Kasasi. Dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.Sus-HKI/2015 PT Inter IKEA System BV Swedia harus merelakan merek-merek terdaftar IDM000093006 dan IDM000277901 miliknya dihapuskan dari Daftar Umum Merek Indonesia.

IKEA Swedia harus kehilangan kepemilikan merek karena IKEA Swedia tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana hasil survey Berlian Group Indonesia (BGI). BGI merupakan lembaga yang netral dan independen serta berpengalaman dalam melakukan market survey di Indonesia. BGI telah melakukan market survey di lima kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan market survey secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan hakim sebagai berikut:⁴²

Bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan *Judex Facti*.

Namun berbeda dengan merek Lois yang pada akhirnya memenangkan gugatan dengan menghapus merek pihak lawan. Gugatan pembatalan oleh PT Intigarmindo Persada tersebut karena adanya perbedaan kedua merek namun Merek NEW LOIS milik tergugat diajukan permohonan pendaftaran merek pada tanggal 05 Juni 2003 dengan nomor permohonan merek D00-2003-13880-14004, tanggal pendaftaran merek 28 Juli 2005, dan Merek RED LOIS milik tergugat diajukan permohonan pada tanggal 05 Juni 2003 dengan nomor permohonan merek D00-2003- 13880-14005 dan tanggal pendaftaran merek 28 Juli 2005, memiliki kesamaan dengan milik Lois Spanyol sehingga menimbulkan kesan kedua produk tersebut terasosiasi dan dapat menimbulkan kesesatan dan merugikan Konsumen.

Penyesatan Konsumen dapat diketahui melalui penyesatan melalui penglihatan, muncul sebab adanya kemiripan atau kesamaan dari suatu merek, Penyesatan melalui pendengaran, kerap muncul karena bagi konsumen yang sebatas mengetahui atau mendengar sebuah produk dari orang lain, dan Penyesatan karena

⁴² Putusan Kasasi ke Mahkamah Agung yang deregister Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

produsen, terjadinya penyesatan tersebut sebab konsumen sudah memahami dengan baik mut sebuah produk, selanjutnya mencari produk yang menyerupai atau yang mirip dengan merek yang dikenal dan menyangka bahwa produk tersebut mempunyai hubungan.

Keempat, penguatan kepemilikan merek yang diperoleh melalui Putusan Pengadilan setelah melalui sengketa. Pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek yang dimilikinya yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin (lisensi) kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek sebagai salah satu penunjang nilai jual suatu produk sering menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha, sehingga sering timbul sengketa merek yang penyelesaiannya berujung ke Pengadilan Niaga. Perihal sengketa merek yang sering disengketakan di Pengadilan Niaga, salah satunya adalah Pembatalan Merek.⁴³ Dan hal ini merupakan salah satu upaya legal untuk mendapatkan hak atas merek yang dimiliki oleh pihak lain adalah melalui putusan pengadilan.

Pasal 73 (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 mengemukakan bahwa Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (T) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar dan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut, namun gugatan pembatalan merek tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terhadap Putusan Pengadilan Niaga atas pembatalan merek hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang mana tidak mengenal upaya banding seperti pada proses peradilan pada umumnya.

Penguatan merek ini terlihat dalam perkara sengketa merek Prada. Penggugat/Pemohon PK tidak puas dengan putusan hakim tersebut sehingga mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diregister perkara Nomor 2413 K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mahkamah Agung bahwa pendaftaran Merek dan Logo PRADA terdaftar No.328996 dan No.329217 atas nama Termohon Peninjauan Kembali jelas-jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo terkenal PRADA sebagai merek dagang yang merupakan milik Pemohon Peninjauan

⁴³

<https://pdb-lawfirm.id/tata-cara-dan-syarat-mengajukan-gugatan-pembatalan-merek-menurut-uu-merek-dan-indikasi-geografis-2/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2024 pukul 23.40.

Kembali, yang telah didaftar diberbagai Negara di dunia sehingga pendaftaran Merek dan Logo PRADA No.328996 dan No.329217 oleh Termohon Peninjauan Kembali dapat dinyatakan telah membonceng ketenaran dari merek dan logo terkenal PRADA milik Pemohon Peninjauan Kembali.

Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia, pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No.328996 dan 329217 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat, dan membatalkan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No.328996 dan 329217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek. Dengan demikian hal ini memperkuat kepemilikan merek Prada yang sejak awal dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di Italia.

Dengan adanya putusan tersebut, maka upaya Prada yang telah terdaftar di Negara asal Pemohon PK yakni Italy sejak tahun 1977 dan telah terdaftar pula di berbagai Negara seperti Luxemburg, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman dan beberapa Negara lainnya di dunia, sebagaimana terdaftar di daftar umum merek No.328996 untuk kelas barang 25 dan No.329217 untuk kelas 18 menjadi hak Prada, sebaliknya pihak Seharusnya *judex facti* mempertimbangkan bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beriktikad baik. Penolakan gugatan yang dilayangkan oleh Prada S.A (Italy) ini ditolak dalam Pengadilan Niaga dengan alasan Indonesia memakai sistem *first to file* yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara Termohon PK tidak memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut.

Penulis berpandangan majelis hakim PK telah benar memutuskan perkara tersebut karena pihak Termohon PK berupaya membonceng ketenaran dari merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat Merek dan logo terkenal sedangkan Prada telah terdaftar di Negara asal Pemohon PK yakni Italy sejak tahun 1977 dan telah terdaftar pula di berbagai Negara seperti Luxemburg, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman dan beberapa Negara lainnya di dunia.

Dalam menanggapi sengketa dan perlindungan HKI, konfirmasi penulis kepada DJKI dalam sengketa tersebut sebagai pihak Turut Tergugat mengemukakan bahwa dalam beberapa kasus yang memenangkan merek internasional membuktikan bahwa sistem hukum merek Indonesia melindungi merek internasional. Dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum merek internasional dengan melakukan pemeriksaan substantif yang optimal sehingga apabila ada merek yang dimohonkan pendaftarannya mirip atau menyerupai merek

internasional (merek asing) maka harus ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁴⁴

PENUTUP

Penerapan dan implementasi tentang merek terkenal internasional dalam Undang-Undang tentang Merek yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum tetap mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini. Ketentuan hukum tersebut terdiri dari peraturan proses legislasi di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, maupun ketentuan bagian dari proses ratifikasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994, Konvensi Paris yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Ketentuan tersebut hanya sebatas merek terkenal dan hak prioritas serta pendaftaran secara internasional dan belum ada ketentuan yang khusus memberikan definisi dan perlindungan hukum terkait dengan merek terkenal internasional di Indonesia sehingga belum memberikan perlindungan yang optimal. Selain itu, tetap memberikan jaminan kepemilikan merek agar memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana konsep negara kesejahteraan milik Jeremy Bentham. Meski demikian, kontribusi HKI merek tersebut sebagaimana dikatakan Robeth W Sheerwood mendapatkan *reward* dan memincu peningkatan ekonomi bangsa, *economic growth stimulus*.

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek internasional dari pelanggaran merek pengusaha lokal di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan optimal meski telah ada beberapa perangkat hukum yang tersedia sehingga terlihat masih banyak muncul sengketa kepemilikan hak merek di pengadilan. Berkaca pada beberapa kasus sengketa merek antara lain Merek Prada, Merek Pierre Cardin, merek LOIS, merek IKEA, dan Merek Amazon, dalam putusan pengadilan baik tingkat pertama, kasasi dan Peninjauan Kembali mendasarkan pada argumentasi di balik hukum positif yang berlaku antara lain iktikad tidak baik, prinsip *first to file*, Penghapusan, dan Pembatalan Merek, serta penguatan kepemilikan merek. Hal tersebut menunjukkan blm adanya langkah progresif dalam rangka menjamin merek terkenal internasional dapat memanfaatkan kepemilikannya lebih optimal, dan mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan penemuan dan perbedaan karakteristik dalam pembuatan merek.

SARAN

- a. Mendorong melakukan revisi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Mendorong melakukan revisi Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 yang memberikan definisi dan batasan merek terkenal internasional berikut jaminan hukum di Indonesia seperti memberikan 2 kali batas waktu yang berlaku bagi

⁴⁴ Hasil wawancara dengan tim pemeriksa DJKI

- pemilik merek lokal dalam segala aspek seperti pendaftaran, persyaratan pendaftaran, hingga pernyataan untuk menarik/mencabut kepemilikan merek yang dimiliki apabila pada kemudian hari ditemukan ada kesamaan dan gugatan dari pemilik merek terkenal internasional;
- b. Meningkatkan komitmen pengusaha lokal untuk agar lebih mengedepankan penemuan dan merek baru yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan melakukan peniruan dan pendomplengan merek terkenal internasional;
 - c. Mendorong Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya dan bekerja sama dengan Kementrian Hukum dan HAM membangun satu pemikiran bersama tentang upaya perlindungan merek terkenal internasional dari pengusaha lokal melalui pelatihan dan cara-cara lain meningkatkan kemampuan bidang HKI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Agnes Vira Ardian, 'Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia', *Tesis* yang dipublikasikan, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (Hki), Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, Madina Semarang Cetakan Pertama : Agustus, 2013.
- Dewi Sulistianingsih, Pujiono, *Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Cetakan I, Agustus 2019.
- Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Dirjen HKI Departemen Hukum & HAM, Jakarta: 2005.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan TRIPSS-WTO*, Penerbit Alumni, Bandung, 2021.
- ECS Wade dan AW Bradley, *Constitutional and Administrative Law*, London: Longman House, 1998.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018.
- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010.

Jurnal

- Agil Febriansyah S dan Budi Santoso, Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Notarius*, Volume 15 Nomor 2, 2022.
- Ardlini Eta Pithalo, Kholis Roisah, Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Ada Persamaan Pada Pokoknya, *Notarius*, Volume 16 Nomor 2, (2023
- C. J. Friedrich, *The Philosophy of Law Historical Perspective*, The University of Chicago Press, 1969, dikutip dalam Bernard L Tanya, Yoan Simanjuntak dan Marjus Y. Hage, *Teori Hukum Strategis Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta, Cetakan IV, Yogyakarta, 2013.
- Clarence Ritch Sutjipto, Sengketa Merek Prada dengan Merek The Rich Prada, *Jurnal Yustika*, vol 22 No.2 Desember 2019.
- Damar Ramadhanna dkk, Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal, *Law, Development & Justice Review*, Agustus 2023
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No.1, 2016.
- Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreemen Dan Uu Merek Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 Nomor 3, 2014
- Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and economic Development. Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy, san Fransisco: Westview Press inc*, 1990, hlm. 39., sebagaimana dikutip dalam Disertasi Srinings Widati dalam Disertasi berjudul Penyimpangan Mikroorganisme untuk permohonan Paten dalam kerangka Traktat Budapest Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Paten untuk Pengembangan Riset dan Inovasi Sumber Daya Genetik Indonesia.
- Ruri Suci Muliasari, Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional, *NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 2, 2021

Ruri Suci Muliastari dan Budi Santoso, Irawati, Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional, *NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 2 (2021) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

Yusuf Gunawan, Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum, *IBLAM Law Review*, Vol. 2 No. 02, 2022.

Vania Irawan, Analisis Putusan Penolakan Pembatalan Merek "Pierre Cardin", *Veritas et Justitia*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Umum Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997

Putusan

Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang deregister perkara Nomor 2413 K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001, diunduh kembali pada tanggal 05 Agustus 2024.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49 PK/Pdt.SusHKI/2018, diunduh kembali pada tanggal 05 Agustus 2024.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016, diunduh kembali pada tanggal 05 Agustus 2024.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, diunduh kembali pada tanggal 05 Agustus 2024.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 264 A N Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023, diunduh kembali pada tanggal 05 Agustus 2024.

Putusan Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Putusan Kasasi ke Mahkamah Agung yang deregister Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Putusan Kasasi Nomor 274 PK/Pdt/2003.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang deregister perkara Nomor 2413 K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001, diunduh kembali pada tanggal 05 Agustus 2024

Website

Membuat Sebuah Merek, Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah, *World Intellectual*

Property Organization, <https://www.wipo.int>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2024

WIPO, Trademarks, <http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>, diakses pada 5 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB, baca juga Muhammad Dany Setiawan, Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Antara PT Inter Ikea System Bv Swedia Dengan PT Ratania Khatulistiwa), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung 2016.

<https://www.krjogja.com/nasional/1242961376/kerugian-ekonomi-karena-pemalsuan-barang-mencapai-rp-291-triliun>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2024.

<https://pdb-lawfirm.id/tata-cara-dan-syarat-mengajukan-gugatan-pembatalan-merek-menurut-uu-merek-dan-indikasi-geografis-2/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2024 pukul 23.40.

Hasil wawancara dengan tim pemeriksa DJKI