

## ANALISIS PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL

(Studi Putusan Pengadilan)

Oleh

Haryono

[hhwmrt@yahoo.com](mailto:hhwmrt@yahoo.com)

### ABSTRAK

Merek sebagai hak kekayaan intelektual harus dilindungi oleh negara, karena hak tersebut pemberian negara melalui proses pendaftaran. Merek berfungsi sebagai daya pembeda dan jaminan mutu serta alat promosi pada suatu barang atau jasa dalam dunia usaha. Jika terjadi pelanggaran merek terlebih merek terkenal maka pemilik merek atau pemegang hak merek dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Pengadilan akan memerikan perlindungan terhadap merek. Bukti perlindungan karena pelanggaran terhadap merek terdaftar baik merek biasa, merek terkenal dan merek termashur. Bukti perlindungan terhadap merek terkenal seperti Vim Kho, KNO3, dikabulkan gugatan pemilik merek oleh Pengadilan Niaga secara keseluruhan dan tidak diperbolehkan menggunakan merek tersebut dalam dunia usaha. Negara melalui Pengadilan Niaga memberikan perlindungan kepada pemilik merek terkenal atau pemegang merek terkenal baik yang berkedudukan sebagai WNI maupun WNA, karena merek terkenal adalah merek yang dilindungi oleh ketentuan nasional seperti UU Merek maupun ketentuan internasional seperti *Paris Convention for the Protection of Industrial Property; The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, Merek terkenal dilindungi oleh ketentuan nasional maupun internasional karena bereputasi tinggi, terkenal, dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, serta mempunyai daya pembeda dengan merek lainnya dan memiliki nilai yang tinggi.

**Kata kunci : Perlindungan, Pengadilan, Merek Terkenal.**

### A. LATAR BELAKANG

Merek merupakan salah satu hak kekayaan Intelektual yang berasal dari kemampuan berpikir seseorang. Merek sebagai karya kemampuan berpikir manusia harus diapresiasi dan diberikan perlindungan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Merek, bahwa hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek sebagai hak eksklusif maka merek hanya dimiliki oleh pemilik merek atau penerima hak merek. Dalam dunia perdagangan merek ada tiga yaitu merek biasa, merek terkenal dan merek termashur. Merek biasa adalah merek yang reputasinya tidak tinggi dan belum memiliki daya tarik untuk masyarakat. Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi.. Sedangkan merek termashur adalah merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang pada beberapa negara bahkan diakui keberadaannya sehingga meskipun tidak terdaftar,

kemasyhurrannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek termashur tersebut.

Dalam lalu lintas perdagangan merek memiliki fungsi sebagai daya beda, jaminan mutu dan daya tarik suatu produk baik barang maupun jasa. Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi memiliki daya pembeda, mempunyai daya tarik besar masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi. Merek memiliki reputasi yang tinggi artinya merek memiliki nama yang sudah dikenal di masyarakat. Selain itu merek terkenal adalah merek memiliki perbedaan yang menyolok dengan merek yang belum terkenal. Merek terkenal bernilai tinggi adalah harga produknya adalah nilai jualnya tinggi atau lebih mahal daripada merek yang belum terkenal Sebagai merek terkenal Negara memberikan perlindungan melalui peraturan perundangan yang berlaku.

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam aturan yang ada dalam aturan negara seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Pendaftaran Merek. Salah satu isi ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang penting adalah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal. Aturan-aturan tersebut sebagai dasar dalam melindungi merek apabila ada seneketa merek di pengadilan .

Dalam lalu lintas perdagangan terkadang terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek adalah menggunakan merek milik pihak lain tanpa izin, dengan cara meniru baik secara keluruhan maupun sebagian. Apabila terjadi pelanggaran merek maka pemilik merek atau penerima hak merek bisa melakukan gugatan ke pengadilan niaga. Proses penegakan hukum adalah proses dari *law abstracto* ke *Law concreto*. Proses ini dilakukan oleh pengadilan. Proses penegakan yang dilakukan di pengadilan akan melahirkan suatu putusan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang berdasarkan ketentuan hukum memang harus dilindungi, seperti putusan pengadilan niaga sebagai bukti perlindungan terhadap merek, terkenal. Contoh perlindungan Hak Merek Terkenal dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang yaitu Putusan Nomor : 02/HAKI/M/2008/PN.NIAGA. Smg, yaitu dikabulkan seluruh gugatan penggugat (merek terkenal) dalam kasus Merek TRAKTOR PAK TANI SQM CHILI ULTRA K dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor” serta Merek dagang “TRAKTOR TANI SAPROTAN UTAMA dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor” dengan tulisan KNO<sub>3</sub> pada kedua merek tersebut tanpa (KENO TELU), sehingga pengajuan pendaftaran K N O<sub>3</sub> (KENO TELU) oleh Tergugat hanyalah bertujuan untuk menyesatkan khalayak ramai, khususnya para konsumen dan produsen “pupuk” di Indonesia. Dalam kasus tersebut dimenangkan oleh Merek TRAKTOR PAK TANI SQM CHILI ULTRA K yang dimiliki PT. MEROKE TETAP JAYA.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa merek terkenal dilindungi oleh Negara melalui Putusan Pengadilan Niaga dari tingkat pertama sampai pengadilan Tingkat kasasi seperti dalam berbagai kasus yang terjadi dalam sengeketa merek.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang diajukan dalam makalah ini adalah Bagaimana perlindungan merek terkenal dalam putusan pengadilan ?

## C. PEMBAHASAN

### 1. Merek dan Dasar Hukum Merek

Secara etimologis, merek berasal dari bahasa Inggris Brand. Merek berarti tanda yang dipakai pada barang atau jasa yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan. Menurut Lamb (2001 : 421) bahwa “Merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing”. Menurut Keller dalam Tjiptono (2005 : 19), “Merek adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakannya dari produk-produk lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan serupa. Perbedaan tersebut bisa bersifat rasional dan tangible (terkait dengan kinerja produk dari merek bersangkutan) maupun simbolik, emosional dan intangible (berkenaan dengan representasi merek).

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa merek adalah suatu nama, istilah, simbol, tanda, desain, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan untuk mengidentifikasi produk dan membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. Selain itu merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu pada pembeli. Merek juga sebagai daya pembeda antara produk yang satu dengan yang lain serta memberikan jaminan mutu.

Dalam dunia perdagangan merek terdapat merek barang dan jasa, sedang reputasinya ada tiga yaitu merek biasa, merek terkenal dan merek termashur. Merek biasa adalah merek yang reputasinya tidak tinggi dan belum memiliki daya tarik untuk masyarakat. Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi. Sedangkan merek termashur adalah merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang pada beberapa negara bahkan diakui keberadaannya sehingga meskipun tidak terdaftar, kemasyhurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek termashur tersebut.

Dasar hukum perlindungan merek adalah sbb :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
3. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;
4. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

### 2. Merek Terkenal

#### a. Pengertian Merek Terkenal

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi memiliki daya pembeda, mempunyai daya Tarik besar masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi.

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi.

Sedang merek termashur adalah merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang pada beberapa negara bahkan diakui keberadaannya sehingga meskipun tidak terdaftar, kemasyhurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek termashur tersebut.

b. Kriteria Merek terkenal Kriteria Merek terkenal ini sendiri telah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”). Dalam Pasal 18 Permenkumham 67/2016 dinyatakan sebagai berikut:

1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
  - b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
  - c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
  - d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
  - e. Jangka waktu penggunaan Merek;
  - f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
  - g. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
  - h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
  - i. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

*World Intellectual Property Organizations (WIPO)* memberikan batasan mengenai Merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Merek tersebut masuk kategori terkenal,

Faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Merek termasuk kategori terkenal, yaitu:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
- b. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;
- c. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;

- d. Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
- e. Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut;
- f. Nilai merek;

### 3. Fungsi dan Tujuan Perlindungan Merek

#### a. Fungsi Merek

Merek memiliki fungsi antara lain :

- 1) Menandai dan Memperbedakan; artinya bahwa merek adalah suatu tanda yang dapat membedakan produk baik barang atau jasa yang satu dengan produk barang atau jasa lainnya
- 2) Jaminan Mutu; artinya bahwa merek membrikan kualitas suatu produk barang atau jasa yang menunjukkan mutunya
- 3) Daya Tarik atau Iklan artinya bahwa merek bisa dijadikan daya Tarik dalam suatu transaksi atau promosi terhadap suatu produk barang atau jasa.

#### b. Tujuan Perlindungan merek adalah melindungi kepentingan :

- 1) Kepentingan Pemilik Merek dalam hubungan baiknya dengan konsumen agar menjadi langganan tetap seterusnya;
- 2) Kepentingan para Produsen dan Pedagang lainnya untuk bersaing secara bebas dan jujur dengan menggunakan tanda-tanda yang bersifat umum;
- 3) Kepentingan para Konsumen untuk dilindungi terhadap praktik-praktik persaingan curang yang dilakukan dengan cara meniru atau menjiplak merek milik pihak lain;
- 4) Kepentingan Umum untuk memajukan perdagangan yang jujur di pasar-pasar, dan mencegah timbulnya persaingan yang tidak jujur

### 4. Perlindungan Merek Terkenal dalam Putusan Pengadilan

#### a. Perlindungan Merek Terkenal

Perlindungan Merek terkenal yang dapat dilihat pada **Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG)** :yang intinya adalah Permohonan pendaftaran ditolak, jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis; atau Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu..

Pengaturan mengenai perlindungan Merek terkenal dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) UU MIG, di mana dinyatakan bahwa : Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Pasal tersebut dinyatakan secara tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap merek terkenal. Merek terkenal juga dilindungi oleh ketentuan internasional, seperti *Paris Convention, TRIPs Agreement dan World Intellectual Property Organizations (WIPO)*.

b. Perlindungan Merek terkenal dalam Putusan Pengadilan.

1) Putusan Nomor : 01/Merek/2006 /PN.Niaga.Mdn

Putusan di atas dalam Perkara Merek VIM KHO yang dimenangkan **EDY PURWANTO SIREGAR**, sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya IRHAM BUANA, SH., dkk melawan Tuan Rizal sebagai Tergugat I dan Pemerintah Indonesia Cq Depkumham Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek.

Putusan tersebut isinya :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- b. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama merek VIM KHO dan telah terdaftar dibawah No.335057 tanggal 22 Mei 1995 ;

2) Putusan Nomor 03/Merek/2004/PN.NIAGA/Mdn

Putusan di atas dalam Perkara Merek HOCK dan HOOK antara Tuan SIU HAI alias SADIMANTO sebagai Penggugat melawan RUDY (AHOK), sebagai tergugat I dan LIM LIE KIAT sebagai Tergugat II

Putusan pengadilan :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- b. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dari merek dagang HOCK untuk barang jenis terasi dalam kelas 30 ;

3) Putusan NOMOR: 02/MERREK/2006/PN.Niaga.Mdn

Putusan di atas dalam Perkara Merek antara PT INDRA SARI KENCANA sebagai Penggugat melawan PT.SAGITA INVILON sebagai Tergugat .

Putusan Pengadilan :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan merek AV adalah suatu jenis/kelas/tipe dalam produksi Pipa PVC ;

Dari berbagai kasus di atas dapat dijelaskan bahwa merek terkenal dilindungi oleh Negara melalui Putusan pengadilan dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Niaga Tingkat I, yang sebagian besar dimenangkan oleh pemilik Merek Terkenal. Dalam amar putusan tersebut menunjukkan bahwa merek terkenal jika dilanggar dan melakukan gugatan dimenangkan oleh pemilik merek terkenal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa merek terkenal dilindungi hal tersebut dapat dilihat dalam putusan putusan pengadilan niaga tingkat I seperti tersebut di atas.

## D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan merek sebagai hak kekayaan intelektual perlu dilindungi oleh Negara karena telah terdaftar. Merek Vim Kho, KNO3, Belacan, Invilon adalah merek terkenal yang perlu dilindungi oleh Negara karena sudah terdaftar dan sebagai merek terkenal.

Negara sudah memberikan perlindungan kepada merek terkenal seperti sengketa merek terkenal Vim Kho, KNO3, Belacan, Invilon. Bukti perlindungannya bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan seperti dalam kasus merek Vim Kho, KNO3, Belacan, Invilon, yang putusan pengadilan adalah dikabulkan seluruh gugatan. Negara memberikan perlindungan terhadap merek terkenal baik milik Warga Negara Indonesia maupun merek terkenal Milik Warga Negara Asing.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fauzan, 2004, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV. Yrama Widya, Bandung

Endang Purwoningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, 2010, Mandar Maju, Bandung

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

UU No. 15 tahun 2001 jo UU No 16 Tahun 2014 tentang Merek

Ketentuan Internasional

*Paris Convention*

*World Intellectual Property Organizations (WIPO).*

Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/MEREK/2006 /PN.NIAGA.Mdn

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 02/HAKI/M/2008/PN.NIAGA. Smg

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/MEREK/2004/PN.NIAGA/Mdn

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 02/MEREK/2006/PN.NIAGA.Mdn