

# Legal Protection for Foreign Trademark Holders in Indonesia (Supreme Court Decision No. 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

Fadhil Fauzan Rayendra\* & Fokky Fuad

Universitas Al-Azhar Indonesia. Jl. Sisingamangaraja, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Jakarta, 12110, Indonesia

## Abstract

This article discusses the legal protection of foreign trademarks in Indonesia, with a focus on a case decided by the Supreme Court in Decision Number 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020. In the era of global trade, trademarks have become one of the key elements in maintaining commercial competitiveness. Indonesia has implemented legal protection as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This article analyzes how the rights of foreign trademarks can be protected and the legal considerations used by judges in trademark dispute cases. One of the main highlights is the process of registering foreign trademarks and the challenges faced in protecting well-known trademarks in Indonesia. This study adopts a normative juridical approach and case study to evaluate the Supreme Court's decision related to famous foreign trademarks, particularly in the dispute between Diesel S.p.A and another party in Indonesia. The research findings indicate that although legal protection is available, the implementation and enforcement of foreign trademark protection still face various challenges.

**Keywords:** Legal protection, foreign trademarks, Trademark Law, intellectual property rights, Supreme Court Decision, trademark dispute, Diesel S.p.A..

## 1. Introduction

Tidak diragukan lagi, salah satu penyebab utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat adalah semakin banyaknya orang yang terlibat dalam kegiatan komersial seperti perdagangan barang dan jasa. Kegiatan terkait dengan eksploitasi hak kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi ini (HAKI). Akibatnya, produktivitas secara langsung memengaruhi kapasitas suatu bangsa atau individu untuk melakukan penemuan baru atau kemajuan ilmiah. Perlindungan penggunaan konsep dan informasi yang memiliki nilai ekonomi yang substansial merupakan perhatian umum dari hak kekayaan intelektual, atau HAKI. Hak kekayaan intelektual (HAKI) sanggup dimiliki dan dikelola dengan cara yang mirip dengan bentuk-bentuk properti lainnya (Maryana et al., 2013). Pada intinya HAKI adalah Hak untuk memanfaatkan secara finansial buah dari sebuah kreativitaas intelektual (Lindsey et al., 2003).

Bahasa Indonesia: Sesuai dengan perjanjian internasional yang telah dilaksanakan dan diratifikasi, Bangsa ini mengakui semakin pentingnya merek dagang dalam mempertahankan persaingan komersial yang kuat di era perdagangan global kontemporer. Hukum merek dagang adalah badan peraturan yang sebagian besar berfokus pada merek. Itu dibuat untuk meningkatkan standar layanan yang diberikan kepada masyarakat umum. Karena itu, merek sangat penting, terutama di dunia bisnis. Ada kemungkinan bahwa produk yang terkait dengan label merek tertentu akan dipilih oleh masyarakat umum. Sebuah merek menawarkan jaminan barang atau jasa. Lebih jauh, produsen barang harus mendaftarkan merek mereka di Daftar Umum Merek Dagang untuk menjaganya dari pihak ketiga yang tidak jujur. Pemerintah akan memberikan pemilik merek hak untuk kepemilikan tunggal atas mearek dagang setelah merek tersebut terdaftar secara resmi di Daftar Umum Merek Dagang.

Pemahaman tentang merek termasuk dari Hak Kekayaan Intelektual tidak lepas dari penangkapan informasi yaitu hak merek berasal penemuan pada domain Hak Kekayaan Intelektual, sanggup dicontohkan hak cipta. Bisnis memasukkan banyak komponen kreatif, seperti logo dan desain huruf, sebagai bagian dari branding mereka. Dalam bidang seni, hak cipta melindungi karya kreatif, sedangkan hak merek dagang terbatas pada penggunaan suatu merek atau

\* Corresponding author.  
E-mail address: fadhilfzrn@gmail.com

penyertaannya dalam barang-barang yang layak secara komersial. Pertama, merek produsen tidak hanya meningkatkan citra dan reputasi perusahaan tetapi juga memainkan peran penting dalam penciptaan karya mereka. strategi bisnis secara keseluruhan. Setiap produsen menggunakan merek sebagai metode untuk membedakan produk atau layanannya. Identitas suatu merek berfungsi sebagai sarana pengenalan dan elemen pembeda yang membedakannya dari merek sebuah perusahaan lainnya di berbagai manca bangsa (Sulastrri et al., 2018).

Merek diartikan sebagai simbol yang sanggup dipresentikasikan dalam bentuk grafis dalam konteks perdagangan barang dan/atau jasa. Simbol tersebut sanggup berbentuk gambar, loogo, naama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, suara, hologram, atau gabungan dua atau lebih komponen tersebut. Tujuan dari merek adalah untuk sanggup dibedakan secara baik dan benar produk dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau organisasi. Istilah khusus ini sanggup ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, khususnya Pasal 1 Angka 1 (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Parameter Geografis, 2016). Suatu perusahaan sanggup membedakan produknya dengan sebuah hasil produk yang diproduksi oleh pabrik ataupun perusahaan yang lain di bangsa ini dengan menggunakan merek. Pada dasarnya, merek hanyalah tanda pembeda yang menunjukkan asal usul suatu barang atau jasa (Margono & Hadi, 2002).

Hak kekayaan intelektual, atau HAKI, adalah hak hukum yang timbul dari kemampuan kreatif seseorang dalam berbagai profesi. Hak ini memberi orang kemampuan untuk menciptakan komoditas yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Merek merupakan salah satu unsur yang sanggup memengaruhi suatu produk atau layanan dalam konteks hak kekayaan intelektual (HAKI). Lebih jauh lagi, merek global ini telah memperoleh banyak pengakuan baru-baru ini. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, yang disetujui pada tahun 2016, mengatur hukum dan peraturan yang berkaitan dengan parameter geografis dan merek dagang, termasuk merek asing yang diakui secara internasional. Suatu merek dianggap asing jika ditulis atau diucapkan dalam bahasa tersebut dan memiliki hubungan dengan bangsa atau wilayah tempat bahasa tersebut berasal. Hal ini sanggup memperkuat legitimasi merek tersebut. Pasal 6 bis Konvensi Paris menyatakan bahwa karakteristik berikut diperlukan bagi pemilik merek global untuk menang dalam kasus-kasus yang melibatkan merek terkenal :

- a. Sebuah Merek Asing merupakan merek yang valid diperdagangkan (Grinvald, 2010);
- b. Merek asing yang belum mendaftarkan sebelumnya atau sudah telah dipakai di bangsa anggota yang pengusaha pribumi berjuang melakukan daftar;
- c. Pengajuan terhadap guna mengikutsertakan barang mirip merek dagang jenis asing yang sering dipakai di bangsa lahir pemilik merek asing;
- d. Merek asing yang memiliki nama baik dan terkenal di bangsa Anggota

Merek dagang adalah hak Terpilih dan eksklusif yang dihibahkan pemerintah kepada pemiliknya, sehingga pemiliknya sanggup memakai merek dagang tersebut dalam kategori pribadi atau memberi wewenang kepada pihak lainnya untuk memakai (Muru, 2005). Untuk mensanggupkan sebuah keistimewaan khusus yang diberikan bangsa, perlu dilakukan prosedur pendaftaran. Untuk mensanggupkan perlindungan hukum dan pengakuan dari pemerintah, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya secara resmi kepada bangsa. Perlindungan bangsa tidak diberikan kepada merek dagang yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, merek sanggup diakses oleh semua individu.

Di era globalisasi saat ini, kepuasan konsumen tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas produk dan layanan, namun juga oleh prestise yang dikaitkan dengan pemilihan merek tertentu (Rahardjo, 1982). Sudah menjadi pengamatan umum di masyarakat bahwa merek produk dan layanan yang dipilih seseorang sanggup mencerminkan status sosialnya. Tidak diragukan lagi, situasi ini sanggup dieksploitasi oleh entitas korporat yang jahat, yang mengakibatkan penipuan konsumen dengan menggunakan merek yang sama namun tingkat kualitasnya berbeda-beda (Muthiah, 2016).

Proses pendaftaran merek dagang merupakan proses yang sulit, memakan waktu, dan tenaga kerja yang banyak. Proses pendaftaran merek dagang sanggup dilakukan apabila pelaku usaha telah memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan perkara dan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang. Pemohon juga akan memperoleh nomor permohonan dan tanggal penerimaan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan sertifikat pendaftaran merek dagang dan mendaftarkan merek tersebut secara sah apabila merek dagang tersebut telah disetujui. Untuk jangka waktu yang ditentukan oleh prosedur pengadilan, bangsa memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang yang dilindungi oleh undang-undang. Hak ini memungkinkan pemilik merek dagang untuk menggunakan mereknya sendiri atau kolektif dengan individu atau perusahaan lain, dengan syarat dilakukan dengan itikad baik. Apabila pemilik merek dagang terdaftar diberikan

hak eksklusif, maka pengguna yang tidak berwenang tidak diperkenankan untuk memanfaatkan merek terdaftar tersebut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Parameter Geografis, 2016).

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang bertugas mengelola urusan pemerintahan di bidang hukum, wajib menerima permohonan dari perseorangan yang hendak mendaftarkan mereknya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Pasal 1 Angka 8. serta indikator geografis. merek yang menurut pemilik merek tersebut dikembangkan dengan itikad tidak baik, apabila Direktorat Merek menolak permohonan tersebut. Oleh karena itu, yang berwenang untuk memutuskan diterima atau tidaknya suatu permohonan merek adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Arbitrase dalam sengketa merek yang melibatkan merek yang secara resmi disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak dalam prosedur pendaftaran merek.

Selain sulitnya memasarkan barang atau jasa secara efektif dan memastikannya memenuhi standar kualitas yang diperlukan, strategi bisnis kini mencakup tugas untuk melindungi merek dari para pesaing. Artinya, selain menarik pelanggan, persaingan di sektor bisnis bertujuan untuk mendaftarkan merek dagang untuk setiap barang atau jasa sesegera mungkin. Karena hal ini memudahkan pelanggan untuk mengingat dan mengenali produk mereka, produsen sebaiknya menciptakan merek dengan nama yang menarik sekaligus khas. Dari sudut pandang internasional, organisasi ini telah berkembang pesat. Merek komunitas dikelola secara menyeluruh dan seragam dalam skala lokal dan dunia. Sangat disayangkan bahwa pelanggaran merek dagang masih terjadi. Karena itu, penting bagi kita untuk mengakui bahwa merek adalah produk kecerdasan manusia dan hukum harus melindunginya. Pemerintah bertugas memastikan bahwa komunitas bisnis dilindungi oleh hukum dan masalah terkait merek diawasi dengan ketat. Salah satu strategi untuk menjamin keamanan dalam sistem hukum adalah penerapan pembatasan merek dagang yang luas. Dalam proses penegakan hukum, hal ini sanggup mengarah pada perolehan perlindungan hukum tambahan. Lebih jauh lagi, dengan syarat pendaftaran telah diminta, bisnis sanggup menciptakan hambatan hukum untuk menghentikan pelanggaran merek dagang (Hidayati, 2011).

Suatu merek tidak hanya memperkenalkan sesuatu yang baru, tetapi juga menawarkan barang atau jasa serupa yang diproduksi oleh perusahaan lain dengan keunggulan unik tertentu yang membedakannya dari para pesaing. Reputasi merek yang digunakan perusahaan secara langsung dipengaruhi oleh mutu produknya. Karena konsumen cenderung mengidentifikasi suatu merek tertentu dengan citra, standar, atau reputasi tertentu dari barang dan jasa yang mereka beli, merek digunakan dalam pemasaran dan periklanan. Dari sudut pandang bisnis, suatu merek sanggup memiliki nilai substansial yang sering kali melampaui nilai perusahaan itu sendiri, yang menyebabkan peningkatan harga dan nilai barang terkait (Lindsey et al., 2003).

Adanya sebuah aturan undang-undangan yang berhubungan terhadap merek, khususnya UU No.20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Parameter Geografis, memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada pemilik merek terhadap tindakan entitas komersial yang tidak jujur, termasuk yang menyasar perusahaan-perusahaan mapan. Namun, masih tersanggup kasus pelanggaran merek, terutama yang dilakukan oleh perusahaan asing ternama. Sebuah merek yang dikenal secara luas dibedakan berdasarkan nilainya yang besar, popularitasnya yang luas, dan reputasinya yang kuat. Hal ini diakui secara luas dan memiliki daya tarik yang fenomenal bagi masyarakat umum. Lima Kriteria penentuan tingkat ketenaran suatu merek dituangkan dalam Pasal 16 ayat (3) perjanjian TRIP. Hal ini secara khusus mengevaluasi sejauh mana suatu merek dikenal dalam komunitas tertentu. Hasil pemasaran merek menjadi dasar pemahaman status merek yang bersangkutan oleh bangsa-bangsa yang berpartisipasi dalam masyarakat.

Pelanggaran merek dagang mencakup penggunaan nama merek dagang terdaftar dan pembuatan barang atau jasa palsu yang dimaksudkan agar tampak seperti barang atau jasa asli. Jika seseorang menggunakan merek dagang terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis tanpa izin dari pihak tersebut, hal tersebut merupakan contoh tindakan yang sanggup melanggar hukum. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran merek dagang berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan/atau (2), dan/atau 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Parameter Geografis. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan konsumen dan masyarakat umum, tetapi juga merugikan individu yang sebelumnya memiliki merek terdaftar tersebut.

Pemilik merek dagang sangat dirugikan akibat tindakan ini. Diperkirakan persaingan tidak sehat, yang meliputi tindakan seperti menjiplak dan memalsukan merek dagang terkenal, akan menyebabkan pensanggupan perusahaan terkenal menurun. Hal ini sanggup menyebabkan menurunnya rasa percaya dan integritas sekelompok masyarakat kepada merek karena sang penikmat produk mungkin meyakini bahwa dikenal dengan standar tinggi kini membuat barang berkualitas rendah. Lebih jauh, hak konsumen dilanggar karena mereka akan sering menerima barang atau jasa dengan kualitas lebih buruk daripada yang disediakan oleh merek asli yang terkenal, dan dalam beberapa kasus, produksi barang palsu membahayakan nyawa dan kesehatan konsumen (Saidin, 2007).

Mereka memiliki aturan yang harus dipatuhi terkait merek yang berada di bawah naungannya, terutama merek terkenal. Menurut Pasal 18 ayat (3) Peraturan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, merek terkenal harus memenuhi persyaratan berikut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan peraturan ini (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, 2016):

- a. Sejauh mana masyarakat umum menyadari atau mengakui merek tersebut sebagai merek yang populer dalam industri yang memiliki benang merah dengan merek tersebut;
- b. Jumlah uang yang diperoleh pemilik melalui pemanfaatan merek, ditambah dengan jumlah produk dan/atau layanan yang dijual;
- c. Segmen perdagangan yang didominasi oleh merek sehubungan dengan penyebaran barang dan/atau jasa melalui publik secara luas;
- d. Penggunaan merek tersebut mengjangkau banyak daerah;
- e. Merek tersebut digunakan dalam seberapa banyak jangka waktu;
- f. Kekuatan dari segi promosi Merek, merupakan sebuah aspek investasi yang sanggup diperjualbelikan dalam segi promosi;
- g. Pengajuan Merek di berbagai bangsa;
- h. Pencapaian sebuah penegakkan hukum dalam bidang Merek terkhusus terkait diakui Merek tersebut dicap Merek terkenal oleh sebuah lembaga yang berwenang; atau
- i. Jaminan yang tertaut pada merek tersebut mengenai kualitas dan/jasa.

Pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Parameter Geografis, 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. Parameter Geografis terdaftar.”

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa merek dagang terkenal di Indonesia diberikan perlindungan hukum. Pasal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, khususnya Pasal 21 huruf (1) b dan c yang mengatur tentang merek dagang dan parameter geografis. Meskipun demikian, pendaftaran merek dagang terkenal di Indonesia masih banyak menemui kendala. Sering kali suatu merek dagang menjadi terkenal karena pemiliknya tidak bertanggung jawab atau lupa mendaftarkan merek dagangnya, padahal sudah ada orang lain yang mendaftarkannya. Pihak yang berwenang untuk menggunakan merek dagang tersebut hanyalah pihak tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah memutuskan untuk menyetujui pendaftaran merek dagang tersebut setelah melakukan investigasi secara menyeluruh. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) telah menyimpulkan bahwa merek yang perlu didaftarkan adalah merek dagang yang unik dibandingkan dengan merek dagang lainnya. Sebaliknya, pendaftaran merek dagang sanggup dibatalkan jika di pengadilan ternyata merek dagang tersebut identik dengan merek dagang lain. Hal ini sangat mungkin terjadi karena merek dagang terkenal belum diatur secara memadai. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak secara khusus mengatur tentang pengaturan merek terkenal dengan mengacu pada parameter daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Parameter Geografis menyebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c bahwa permohonan yang secara konseptual atau umum menyerupai merek terkenal ditolak. Tujuan penambahan klausul ini adalah untuk menjaga keamanan parameter geografis dan merek. Namun, pembahasan yang mendalam tentang persyaratan yang diperlukan untuk mengidentifikasi merek terkenal secara positif tidak ada di halaman tersebut.

## 2. Research Method

Isi tulisan penelitian ini digunakan sebuah metode yang sudah teruji yaitu termasuk kedalam jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dirancang khusus untuk mengkaji penalksaan peraturan atau norma dalam perundang-undangan

positif. Penulis berupaya untuk memeriksa standar masyarakat dan konvensi legislatif. Untuk menyelesaikan sengketa merek, hakim menggunakan asas hukum tersebut dalam putusan No. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Investigasi ini menerapkan metodologi studi kasus. Pendekatan kasus mencakup pemeriksaan terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi dan telah mempunyai kewenangan hukum yang mengikat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan penerapan standar atau peraturan hukum. Cara ini meliputi penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perkara pendaftaran merek untuk sanggup mengambil keputusan dalam perkara Nomor Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

### 3. Results and Discussions

Hak merek dagang beroperasi dengan cara yang sama dengan monopoli karena hak tersebut menawarkan penggunaan eksklusif kepada pemilik merek. Individu lain sanggup memakai merek dagang itu sendiri jika pemilik merek dagang tidak memperpanjang periode perlindungan setelah berakhir. Akibatnya, hak atas merek dagang tidak sepenuhnya dimonopoli. Perlindungan hukum atas hak milik merek dagang sanggup diperoleh dari perusahaan mana pun; meskipun demikian, perusahaan yang tidak memiliki hak kepemilikan tidak diizinkan untuk menggunakan merek tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Otorisasi merek dagang adalah hak hukum eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek dagang atau oleh pihak lain yang ditunjuk yang telah diberi izin untuk menggunakan merek dagang dengan persetujuan pemilik.

Undang-undang yang mengatur perlindungan merek dagang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Parameter Geografis, Pasal 3. Sesuai dengan rincian yang diberikan dalam pasal ini, mendaftarkan merek dagang dengan benar adalah satu-satunya metode untuk mensanggupkan hak atasnya. Permohonan kemudian didaftarkan secara resmi setelah tahap formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif selesai dan persetujuan menteri diperoleh untuk distribusi sertifikat. Rumitnya taktik yang digunakan untuk melakukan pelanggaran merek dagang telah meningkat. Melanggar reputasi merek dikenal sebagai "meninggalkan reputasi itu" atau "menumpang reputasi." Istilah "meninggalkan" adalah gagasan yang relatif baru dalam literatur hukum Indonesia dan tidak terlalu sering digunakan. Sistem hukum yang mengikuti Common Law mengakui arti dari "berhenti."

Dibandingkan dengan Undang-undang Merek sebelumnya, Undang-Undang 20/2016 menerapkan banyak perubahan yang signifikan. Satu perbedaan penting adalah memperluas kategori merek dagang yang memenuhi syarat untuk pendaftaran. Ini mencakup integrasi tanda-tanda hologram, tulisan suara, dan tanda dagang 3D. Selain itu, prosedur pendaftaran telah dipercepat sesuai dengan Undang-Undang 20/2016. Menteri sekarang berwenang untuk membatalkan merek dagang terdaftar jika dinyatakan sebagai Parameter Geografis atau melanggar prinsip-prinsip agama. Tindakan hukum sanggup dimulai oleh merek dagang yang menonjol sebagai tanggapan terhadap keputusan pengadilan. Merek dagang yang memproduksi produk yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia sanggup dikenakan hukuman pidana. Di sisi lain, aturan perundang-undang ini mencakup peraturan mengenai terhadap sebuah parameter geografis, yang secara komprehensif dibahas dalam empat segmen. (Articles 53 through 71).

Dengan demikian, hal yang fundamental untuk menetapkan undang-undang yang secara khusus menangani konflik merek dan aspek lain dari hak kekayaan intelektual pada kesempatan khusus. Merek dagang dan aspek lain dari hak kekayaan intelektual adalah subjek pengadilan khusus. Pengadilan ini juga berlokasi di bangsa-bangsa lain, seperti Thailand. Dengan Perintah sementara Pengadilan, pemegang merek dagang diberikan perlindungan hukum tambahan berdasarkan Undang-Undang 20/2016, dengan tujuan mencegah kerugian keuangan yang signifikan dan melindungi merek dagangnya. Selain itu, Undang-Undang 20/2016 mencakup peraturan tentang pendamaian permasalahan sengketa solusi lain untuk menawarkan pilihan lebih luas untuk menyelesaikan sengketa merek dagang.

Dalam konteks sistem hukum merek dagang, merek dagang harus memenuhi persyaratan khusus untuk pengujian substantif dan prosedur pendaftaran merek dagang agar sanggup diakui sebagai merek dagang dan diberikan perlindungan berdasarkan rezim tersebut. Lebih jauh, mekanisme pemberitahuan harus dikembangkan yang memberikan kesempatan yang adil kepada pihak yang terkena dampak untuk menentang pendaftaran merek dagang tersebut. Aspek ini dilaksanakan dalam rangka usaha usaha guna menghibahkan pihak-pihak yang tentu terkena dampak kewenangan untuk menghentikan orang-orang yang tidak jujur untuk mendaftarkan merek dagang. Sistem konstitutif digunakan untuk mengakui keberadaan merek dagang; dengan kata lain, pendaftaran diperlukan untuk menawarkan perlindungan yang efektif (Ramli, 2004).

Orang yang mengajukan permohonan akan menerima sertifikat merek sebagai bukti hak yang melekat pada merek terdaftar jika permohonan yang diajukan telah memenuhi semua persyaratan substantif dan administratif. Hak eksklusif yang diberikan bangsa kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk menggunakan merek itu sendiri atau memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu dikenal sebagai hak atas merek. Bangsa telah menganugerahkan hak ini. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Parameter Geografis, Pasal 28 memberikan perlindungan hukum kepada merek terdaftar untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal diterimanya, dengan kemungkinan perpanjangan (Riswandi & Syamsudin, 2005).

Meskipun Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (yang berganti nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015, tanggal 22 April 2015, tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) tidak lagi menyelenggarakan pendaftaran merek, merek dagang terdaftar masih rentan terhadap gugatan dari pihak ketiga. Jika gugatan berhasil, merek dagang terdaftar sanggup dibatalkan atau dicabut dari kantor pendaftaran merek dagang. Oleh karena itu, pendaftar merek dagang belum memiliki kesempatan untuk terlibat secara penuh dalam proses pendaftaran konstitutif, yang bertujuan untuk memperjelas masalah hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dipatuhi, bahwa mereka yang berhak sanggup menggunakan hak itu, dan bahwa pilihan sanggup dibuat. Keadilan dan kepastian hukum bukanlah hal yang sama, meskipun keduanya terkait erat. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamakan; sedangkan hukum bersifat universal, mengikat setiap orang, dan menyamakan (Mertokusumo, 1991).

### *3.1. Analisa Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020*

Sengketa merek dagang telah diajukan oleh William Pramono, terdaftar dengan nomor registrasi 281K/Pdt.Sus-HKI/2020, terhadap DIESEL Company, S.P.A. Sengketa tersebut dimulai pada tanggal 17 Juni 2019. Diesel didaftarkan sebagai merek dagang kelas 25 oleh tergugat pada tanggal 7 Desember 2015, dengan nomor registrasi 287082 dan IDM000487465. Diesel adalah nama merek. Ada beberapa kesamaan yang mencolok antara merek dagang ini dan merek dagang DIESEL milik tergugat. Pemohon telah mendaftarkan merek dagang terkenal DIESEL dengan nomor 313344. Merek dagang tersebut telah digunakan di banyak bangsa sejak tahun 1978. Meskipun demikian, berdasarkan asas file-to-file, satu-satunya pihak yang memiliki perlindungan hukum dalam kasus khusus ini adalah pendaftar pertama dan pemilik merek terkenal tersebut. Hakim mengabulkan permohonan tersebut, dengan menyatakan bahwa Diesel, S.p.A., pemilik eksklusif merek dagang DIESEL di Indonesia, adalah satu-satunya entitas yang berhak menggunakan nama tersebut dan dikenal di seluruh dunia. Pada hari Senin, 30 September 2019, Hakim Agustinus Setya Wahyu T., SH. MH. dari Mahkamah Agung menjatuhkan putusan ini. Putusan tersebut diperkirakan akan dijatuhkan pada tahun 2020. Pada tanggal 17 Maret 2020, terdakwa yang diwakili oleh Dr. Yakup Ginting, SH, CN, M.Kn mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi tersebut diajukan dengan nomor registrasi 281K/Pdt.Sus-HKI/2020. Permohonan kasasi William Pramono ditolak oleh Mahkamah Agung AS, dan mereka mengamanatkan agar ia mengganti biaya yang dikeluarkan dalam perkara kasasi tersebut.

Pemohon dalam kasus ini adalah DIESEL, S.p.A., sebuah perusahaan Italia dengan kantor pusat di Via dell'Industria No. 4/6, 36042, Breganze (VI), Italia. Kantor Jaksa Agung berlokasi di Pluit Putra Kencana No. 30, Rt.008/Rw.006, Kel. Pluit, distrik Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Indonesia. Dia sekarang akan dipanggil William Pramono mulai saat ini. Tergugat kedua, bagaimanapun, adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemohon menegaskan bahwa DIESEL & VARIATIONS, yang terdiri dari nama dan logo, adalah merek dagang eksklusif di Indonesia dan di seluruh benua Afrika. Berbagai macam barang dicakup oleh merek dagang ini, termasuk jeans, jam tangan, perhiasan, dompet, pakaian dalam, pakaian, aksesoris, tekstil rumah, dan belati tradisional Indonesia (keris). Pemohon lebih lanjut mengklaim bahwa perusahaan tersebut adalah agen desain global yang inovatif yang bertugas memproduksi berbagai koleksi. Saat ini beroperasi di 80 bangsa, Daihatsu S.p.A. memiliki lebih dari 5.000 gerai dan lebih dari 300 lokasi merek tunggal, 200 di antaranya dimiliki dan dikendalikan oleh pemohon. Kantor Merek Dagang dan Merek Dagang Amerika Serikat memiliki merek dagang pemohon, yang telah digunakan sejak 1959, terdaftar di bawah nomor registrasi kelas 25 1564710. Itu akhirnya didaftarkan di AS pada 24 Oktober 1978. Saat ini ada 159 bangsa dalam daftar, dan Indonesia adalah salah satunya. Sayangnya, pendaftaran merek dagang sebelumnya yang diajukan di Indonesia pada 7 Desember 2015, dan yang didaftarkan menggunakan nama Pemohon, menghalangi pendaftaran merek dagang Pemohon. Di bawah nomor registrasi IDM000487465, merek dagang ini terkait dengan item kelas 25, yang meliputi pakaian, sepatu, dan ikat pinggang. Pemohon telah meminta agar pendaftaran merek dagang tergugat dicabut dari Majelis Hakim karena merek dagang tergugat dan merek dagang pemohon sangat mirip

satu sama lain. Pemohon selanjutnya meminta pengadilan untuk menghentikan pembuatan, pemasaran, dan/atau pendistribusian barang yang menggunakan merek DIESELINDUSTRIE.

Menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik tunggal merek terkenal DIESEL No. 313344 agar sanggup dibedakan dengan hasil produksi pihak lain; menyatakan bahwa merek dagang Tergugat I nomor registrasi 287082 dalam daftar umum Tergugat II tidak sah, berikut segala akibat hukum yang ditimbulkannya; dan memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pembatalan dan mencoret merek dagang Tergugat I dengan nomor registrasi 287082 dari Daftar Umum Tergugat II. Regi Oleh karena itu, majelis menyimpulkan bahwa Tergugat telah mengetahui merek dagang Penggugat sebelum mendaftarkannya di Indonesia dan bahwa Tergugat memang bermaksud untuk mengeruk keuntungan dari meluasnya penggunaan merek tersebut di bangsa tersebut;

Saat menilai keakraban suatu merek, bobot diberikan pada pengetahuan luas masyarakat umum tentang merek tersebut. Lebih jauh, jika memungkinkan, reputasi merek diperhitungkan. Investasi pemilik merek di seluruh dunia, iklan yang luas dan multi-media, dan bukti pendaftaran merek di beberapa bangsa semuanya berkontribusi pada reputasinya. Jika Pengadilan Niaga memutuskan bahwa ini tidak cukup, ia sanggup memerintahkan pihak ketiga yang tidak memihak untuk mensurvei konsumen guna menentukan tingkat kesadaran merek dagang. Ini akan menjadi dasar untuk menolak permohonan tersebut.

Menurut aturan terbaru yang telah dilakukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dalam menetapkan ciri ciri merek sebagai merek yang dikenal luas, dan menitikberatkan ke berbagai sektor, antara lain:

- a. Sejauh mana masyarakat umum menyadari atau mengakui merek tersebut sebagai merek yang populer dalam industri yang memiliki benang merah dengan merek tersebut;
- b. Jumlah uang yang diperoleh pemilik melalui pemanfaatan merek, ditambah dengan jumlah produk dan/atau layanan yang dijual;
- c. Segmen perdagangan yang didominasi oleh merek sehubungan dengan penyebaran barang dan/atau jasa melalui publik secara luas;
- d. Penggunaan merek tersebut mengjangkau banyak daerah;
- e. Merek tersebut digunakan dalam seberapa banyak jangka waktu;
- f. Kekuatan dari segi promosi Merek, merupakan sebuah aspek investasi yang sanggup diperjualbelikan dalam segi promosi;
- g. Pengajuan Merek di berbagai bangsa;
- h. Pencapaian sebuah penegakkan hukum dalam bidang Merek terkhusus terkait diakui Merek tersebut dicap Merek terkenal oleh sebuah lembaga yang berwenang; atau
- i. Jaminan yang tertaut pada merek tersebut mengenai kualitas dan/jasa.

Pelanggan cenderung lebih menghargai dan menyadari kualitas suatu produk karena semakin dikenal dan memiliki reputasi yang baik. Tujuan menciptakan merek adalah untuk melindungi reputasi bisnis yang menonjol di pasar. Dalam dunia korporat, merek sanggup bernilai sangat tinggi. Inilah sebabnya mengapa merek suatu produk sering kali lebih berharga daripada perusahaan itu sendiri. Ini berarti bahwa pemerintah berkewajiban untuk membela hak-hak semua warga bangsa, termasuk mereka yang secara sah memperoleh merek dagang. Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bebas intervensi dari pihak manapun, seperti pemerintah, untuk menjamin bahwa konflik atau masalah diselesaikan dengan tepat dan sesuai dengan hukum. Hakim hanya boleh mengevaluasi fakta yang berhubungan dan terkait konteks perhukuman saat membuat keputusan, karena hal ini diperlukan untuk menetapkan atau mendukung putusan mereka. Fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang harus digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung telah ditetapkan sebagai konsekuensi dari putusan hakim.

Komponen yurisdiksi adalah elemen awal dan fundamental dalam implementasi hukum yang relevan. Untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan adil dan adil, hakim, dalam peran mereka sebagai penerjemah dan penegak hukum, harus sepenuhnya memahami prinsip-prinsip hukum yang relevan dari kasus tertentu. Aplikasi praktis dari komponen filosofis dan sosiologis membutuhkan pemahaman yang komprehensif, keahlian yang signifikan, dan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika di komunitas termarginalisasi. Ini pada dasarnya sulit untuk diterapkan karena tidak memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan tidak mematuhi kerangka kerja yang menjamin putusan yang tidak adil dan diterima secara luas (Rifai, 2011).

"Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912," yang pada awalnya mengawasi perlindungan merek dagang di Indonesia, kemudian diubah dan digantikan oleh "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang." 19 Perubahan lebih lanjut diperkenalkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang mengatur merek dagang. Undang-Undang Merek Dagang Nomor 19 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang membahas merek dagang dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang membahas merek dagang menyusul pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perjanjian tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan oleh Indonesia. Tujuan dari kedua undang-undang ini adalah untuk menangani merek dagang. Undang-undang yang berjudul Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016—yang mengatur merek dagang dan parameter geografis—mengalami perubahan terakhirnya.

Kegiatan proaktif didorong oleh perlindungan hukum yang bersifat protektif, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran merek dagang semaksimal mungkin. Kebijakan tersebut menekankan perlunya pemilik merek dagang untuk mendaftarkan merek mereka guna menjamin perlindungan merek dagang mereka, serta pengawasan penggunaan merek dagang dan pembelaan hak eksklusif yang mereka miliki. Lebih jauh, hal ini juga mencakup perlindungan global terhadap merek dagang terkenal. Selain prioritas yang diberikan kepada merek dagang asing, pemegang merek dagang juga menerima perlakuan prioritas saat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang. Jangka waktu pengajuan permohonan ini adalah enam (6) bulan sejak tanggal permohonan merek dagang pertama diterima di bangsa yang telah menerima Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industri atau perjanjian pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. Efektivitas tindakan pencegahan ini sangat bergantung pada sikap para pekerja di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang mengawasi aspek administratif dan pendaftaran hak kekayaan intelektual. Secara teori, tindakan ini sangat efektif. Dengan kata lain, efektivitas strategi pencegahan ini bergantung pada sikap para pekerja tersebut. Pendaftaran akan diterima jika mematuhi prosedur operasi standar (SOP) yang sah. Partisipasi dari otoritas terkait akan diupayakan selama penyelidikan. Lebih jauh, tersanggup masalah dengan cara penerapan peraturan pelanggaran merek dagang, dan pihak-pihak dengan hak yang lebih besar tidak selalu terwakili dengan tepat saat menilai keputusan pengadilan.

#### 4. Conclusion

UU No.20 Tahun 2016 mengenai Tanda Perdagangan dan parameter Geografi di Indonesia telah mensanggupkan proteksi hukum untuk merek dagang asing yang terkenal. Perlindungan ini melibatkan implementasi tindakan pencegahan, seperti pendaftaran merek dagang dengan DJKI dan penolakan mendaftarkan merek yang secara substansial atau sepenuhnya identik dengan merk dagang asing yang dikenal. Undang-Undang Merek memungkinkan untuk memulai tindakan hukum untuk membatalkan merek dagang, meminta kompensasi untuk kerusakan, atau mengejar tuntutan pidana dalam kasus perselisihan merk dagang. Di Indonesia, merek dagang asing yang dilanggar secara efektif dipertahankan, yang mengakibatkan pembatalan dan penghapusan merk dagang yang melanggar dari catatan resmi merek sebagai akibat dari putusan pengadilan. Pembatalan dan pembatalan merek dagang yang terdaftar dalam Pendaftaran Umum Merek menimbulkan penghentian proteksi hukum untuk merek tersebut, yang akan mengakibatkan hukuman hukum.

#### References

- Grinvald, L. C. (2010). A Tale of Two Theories of Well-Known Marks. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, 13(1), 3.
- Hidayati, N. (2011). Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 11(3), 180.
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2003). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni.
- Margono, S., & Hadi, L. (2002). *Pembaharuan Perlindungan Merek*. Novindo Pustaka Mandiri.
- Maryana, Abdillah, G., & Samsul, C. (2013). Hak Kekayaan Intelektual Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Scientica*, 1(2), 59.
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Miru, A. (2005). *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang - Undang Merek*. Raja Grafindo Persada.
- Muthiah, A. (2016). *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Pustaka Baru Press.

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Pasal 18 ayat (3) (2016).
- Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan HKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Sinar Grafika.
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Saidin. (2007). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers.
- Sulastri, Satino, & W, Y. Y. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 5(1), 162.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Parameter Geografis, Pasal 1 butir 1 (2016).