

Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)

Dendy Widya Chandra, Budi Santoso, Novira Maharani Sukma
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dendychandra71@yahoo.com

Abstract

Brand protection in Indonesia is regulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (Trademark Law), replacing the previous regulation, namely Law No. 15 of 2001 concerning Brands. Although there are arrangements, brand disputes in Indonesia still often occur, especially equality in principle. The purpose of this paper is to find out how to protect foreign famous brands that are not registered in Indonesia. The author takes the example of a dispute with a well-known foreign brand KEEN in the Supreme Court's decision No. 167 PK / Pdt.Sus-HKI 2018. The method used in this research is normative jurisdiction that is by reviewing the laws and regulations and legal theories relating to the issues discussed. The results of the research show that protection of foreign famous brands which are not registered in Indonesia remains protected by law so people should not arbitrarily register foreign famous trademarks without permission, if the mark is registered in bad faith, the trademark owner can sue indefinitely. This arrangement is expected to protect every brand in Indonesia and the world.

Keywords: brand; foreign famous brand; brand protection

Abstrak

Perlindungan merek diIndonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Meski sudah ada pengaturannya, namun sengketa merek diIndonesia masih sering terjadi, terutama persamaan pada pokoknya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan merek terkenal asing yang tidak didaftarkan di Indonesia. Penulis mengambil contoh sengketa merek terkenal asing KEEN pada putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pdt.Sus- HKI 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu dengan mengkaji peraturan perundang- undangan dan teori- teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.Hasil penelitian menunjukkan perlindungan merek terkenal asing yang tidak didaftarkan diIndonesia tetap dilindungi oleh hukum sehingga orang tidak boleh sembarangan mendaftarkan merek terkenal asing tersebut tanpa izin, apabila merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka pemilik merek dapat menggugat tanpa batas waktu.Pengaturan ini diharapkan dapat melindungi setiap merek yang ada diIndonesia dan dunia.

Kata kunci : merek; merek terkenal asing; perlindungan merek

A. Pendahuluan

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek terkenal asing sering terjadi di Indoensia. Dalam penelitian ini, Peneliti mengambil contoh kasus sengketa antara Merek KEEN milik Keen, Inc (KEEN AS) yang berasal dan berkedudukan di Amerika Serikat

melawan Merek KEEN milik pengusaha Indonesia bernama Arief (KEEN Indonesia). KEEN (AS) adalah merek sandal untuk aktifitas luar (*outware*) yang dikenal dengan Model Sandal Newport asal Amerika Serikat. Tahun 2002 Model Sandal Newport KEEN (AS) pertamakali diperjualbelikan di Amerika Serikat. Merek KEEN berkembang dan dikenal luas didunia pada tahun 2003. Pendirinya, Martin Keen mendirikan badan hukum bernama KEEN, Inc. KEEN, Inc fokus memproduksi dan menjual produk- produk untuk beraktifitas diluar ruangan (*outdor*) dan kegiatan sehari- hari (*casual*) seperti alas kaki, tas, pakaian, dan kaos kaki. Produk merek KEEN (AS) diperjualbelikan di lebih dari 5000 (limaribu) toko ritel yang tersebar di 60 negara, termasuk di Asia seperti: Republik Rakyat China, Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Merek KEEN (AS) terdaftar di Amerika Serikat pada tahun 2004. Sejak tahun 2004 hingga 2014 KEEN (AS) memiliki nilai penjualan sebesar \$ 316.707.259 (tiga ratus enam belas tujuhratus tujuhribu duaratus limapuluh sembilan).(Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 Pdt.Sus-Merek2015, 2015)

Sementara itu di Indonesia terdapat merek untuk produk serupa dengan merek KEEN dan KEEN KIDS, selanjutnya disebut KEEN (Indonesia) milik pengusaha lokal bernama Arif.KEEN (Indonesia) merupakan perusahaan sendiri dan tidak ada hubungannya dengan KEEN (AS).Merek KEEN (Indonesia) didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek (Dirjen HKI) sejak tahun 2008.KEEN (AS) mengetahui keberadaan KEEN (Indonesia) pada tahun 2014 saat mendaftarkan merek KEEN (AS) di Indonesia. KEEN (AS) tidak terima atas terdaptarnya merek KEEN (Indonesia) karena dianggap merek KEEN (Indonesia) mengandung persamaan pada pokoknya. Menurut KEEN (AS), KEEN (Indonesia) meniru dengan merek KEEN AS dengan cara menjiplak, meniru, dan mengkombinasikan mereknya. KEEN (Indonesia) melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat 3 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), menyatakan bahwa merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara sehingga pendaftaran merek harus ditolak oleh Dirjen HKI Direktorat Merek bila merek yang dimohonkan mengandung itikad tidak baik, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah didaftar atau merek terkenal.(Rongiyati, 2018)

Akibatnya ditahun 2015 KEEN (AS) mengajukan gugatan pembatalan merek KEEN (Indonesia) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena dianggap sudah kadaluarsa dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 71Pdt. SusMerek2015PN.Jkt.Pst. Tanggal 10 Maret 2016 dimana KEEN Indonesia sudah terdaftar sejak tahun 2008 dan gugatan baru dilakukan tanggal 3 November 2015. Menurut Pasal 69

(1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) menyatakan gugatan hanya dapat diajukan 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek.(Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 Pdt.Sus-Merek2015, 2015) KEEN (AS) melakukan upaya hukum kasasi atas Putusan Nomor.71 Pdt. Sus Merek2015PN.Jkt.Pst.Tanggal 10 Maret 2016. Permohonan kasasi KEEN (AS) dikabulkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menyatakan bahwa pada putusan tingkat pertama, Majelis Hakim menilai *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum, menurut Pasal 69 (2) UU Merek menyatakan gugatan tidak dapat kadaluarsa bila merek bertentangan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum disini dimaksud adalah penjiplakan yang memiliki persamaan pada pokoknya, dalam kasasi juga menyatakan bahwa KEEN (AS) adalah merek terkenal karena telah didaftarkan dilebih dari 23 negara sejak tahun 2003 hingga 2014. Sehingga merek KEEN (Indonesia) dibatalkan.dengan alasan telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik.(Putusan Mahkamah Agung RI No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, 2015) Akibat dari dibatalkannya merek KEEN (Indonesia), Arif mengajukan permohonan Peninjauan Kembali agar membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016.Permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.Dalam putusan menyatakan pendaftar pertama Merek KEEN di Indonesia adalah “KEEN” milik Arif sehingga merek KEEN lain harus dibatalkan agar tidak ada dualisme. Gugatan KEEN (AS) juga sudah kadaluarsa sehingga gugatannya *niet ontvankelijke verklaard* atau *NO*. Akibatnya putusan Kasasi nomor Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dibatalkan.(Putusan Mahkamah Agung RI No. 167-PK-Pdt.Sus-HKI-2018, 2018)Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi.(Rizaldi, 2009) Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas.(Supramono, 2008) Oleh karena itu, merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan, maka terhadapnya diletakan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak- hak perorangan atau badan hukum.(Sutedi, 1990)

Hak atas suatu merek adalah hak eksklusif yang diberitakan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk

menggunakannya. Hal ini bisa kita lihat seperti pada produk- produk dari Amerika Serikat seperti coca- cola, KFC, MCD, dan lain- lain, tetapi tidak semua merek dapat didaftarkan yaitu jika: (Sutedi, 1990)

- a. bertentangan dengan perundang- undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum, misalnya tanda tengkorak diatas tulang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya;
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Misalnya merek Kopi untuk jenis barang kopi atau produk kopi;
- e. memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu;
- f. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan orang yang berhak.

Sengketa antara merek KEEN, Inc dan KEEN Arif menarik untuk dikaji dengan melihat implikasi persamaan merek pada pokoknya antara Undang- Undang Merek dan Putusan Pengadilan tentang sengketa merek persamaan pada pokoknya dan mengetahui bagaimana konsistensi Bagaimana konsistensi Pengadilan dalam memutus persamaan merek pada pokoknya.

1. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaharuan hukum. Dengan terhambatnya investasi akibat dari tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya perlindungan yang seimbang antara debitor, kreditor dan pihak yang berkepentingan akan mengancam stabilitas pembangunan perekonomian secara keseluruhan.(Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, 2014)

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antarahukum dan moral tidak boleh dipisahkan.(Raharjo, 2000) Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan

aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. (Sationo, 2018)

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. (Raharjo, 2004)

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan putusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan. (Hadjon, 1987)

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus dapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: (Mertokusumo, 2009)

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum melalui Pengadilan guna menyelesaikan sengketa.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Apakah merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia dilindungi?

2. Berapa lama jangka waktu pembatalan pendaftaran merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

3. Orisinalitas

Untuk menghindari *plagiarisme*, penulis menyajikan dua jurnal yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini sebagai pembanding. Jurnal pertama berjudul “Perlindungan Merek Pengusaha Lokal yang Memiliki Kemiripan dengan Merek Terkenal Asing untuk Barang Tidak Sejenis: Studi Kasus Merek IKEA melawan IKEMA”. Jurnal ini merupakan karya Dimas Adi Pramono yang diterbitkan oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Fokus studi dalam penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan merek terkenal asing yang memiliki persamaan pada pokoknya dan asas itikad baik.(Pramono, 2014).

Jurnal pembanding selanjutnya berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang.” Jurnal ini ditulis oleh Rahmadia Maudy, dipublikasi oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2019. Fokus studi penelitian ini mengetahui perlindungan hukum pada merek asing IKEA ditinjau dari Putusan No. 264/K/Pdt/Sus-HKI dan sejak kapan merek IKEA kehilangan haknya akibat putusan ini menurut UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. (Karina, 2019)

Sedangkan jurnal penelitian penulis berjudul “Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)”. Fokus studi penelitian adalah mengetahui apakah merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia dilindungi dan berapa lama jangka waktu pembatalan pendaftaran merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Bila dibandingkan dengan kedua jurnal diatas, dari segi judul, dan fokus studi memiliki perbedaan yang jelas, sehingga penelitian ini bukanlah hasil penjiplakan.

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder bidang hukum.(Amiruddin, 2004)Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang

dikenal dalam ilmu hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (Ashofa, 2001) yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya hukum positif serta fenomena yang terdapat dalam prakteknya nyata dalam mengetahui perlindungan merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia serta batas waktu pengajuan gugatan penghapusan atas merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik. Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian. (Hasal, 2002) Metode pengumpulan data yang digunakan berisi pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. (Ibrahim, 2005) Pencarian dan pengumpulan data difokuskan dan dibatasi pada pokok-pokok permasalahannya, agar pembahasan penelitian ini menjadi tidak kabur atau menyimpang. Berdasarkan sumber pengambilannya, maka Penulis menggunakan data sekunder sebagai jenis data dalam penelitian ini. Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul ditarik dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini berawal dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, sedangkan analisis kualitatif merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu dengan menelaah konsep-konsep, asas-asas, doktrin-doktrin, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi. Kualitatif juga merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing yang Tidak Terdaftar di Indonesia

Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor.167/PK/Pdt.Sus-HKI yang diputus pada 27 April 2018. Majelis Hakim memutuskan KEEN Indonesia adalah pihak yang berhak atas merek KEEN, membatalkan putusan kasasi no. 556_K.Pdt.Sus-HKI.2016, sehingga menolak gugatan KEEN Amerika Serikat yang diajukan pada tanggal 12 Juni 2015. Dalil Majelis Hakim dalam mengabulkan Peninjauan Kembali pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.”

Dalam Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, menyatakan “*gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan tanpa batasan waktu bila bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.*” KEEN Indoneisa mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI pada tahun 2008, sedangkan KEEN Amerika Serikat mengajukan gugatan pada tahun 2015, menurut ketentuan diatas maka gugatan KEEN Amerika Serikat dinyatakan kadaluarsa. Bila dilihat dari fakta, KEEN Amerika Serikat adalah merek terkenal asing namun tidak didaftarkan di Indonesia saat KEEN Indonesia mendaftarkan mereknya. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 556_K.Pdt.Sus-HKI.2016, 2016). Menurut Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor.167/PK/Pdt.Sus-HKI, asas itikad baik tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud Pasal 69 ayat (2). (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 2001) Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) bis Konvensi Paris sebagai berikut:

“ *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.* ” (“The Paris Convention,” n.d.)

Ketentuan untuk melindungi merek terkenal di atas berlaku bagi seluruh negara anggota *Konvensi Paris* dan penanda tangan *TRIPS Agreement (the World Trade Organization’s TRIPS Agreement)*. (Pramono, 2014b) Setiap anggota *World Trade Organization (WTO)* merupakan anggota *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *Konvensi Paris* dan *TRIPS Agreement* melekat pada *WIPO*. Sehingga setiap negara anggota *WIPO* dan *WTO*, termasuk Indonesia harus wajib tunduk kepada kedua *treaty* tersebut. (Nur, 2011) Indonesia meratifikasi *Konvensi Paris TRIPS Agreement* melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. (Rongiyati, 2018a)

Tentu hasil putusan Peninjauan Kembali tersebut tidak melindungi KEEN Amerika Serikat sebagai merek terkenal asing. Ketentuan internasional diatas berlaku sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Sehingga bila dikaitkan dengan teori diatas, Negara wajib memberikan upaya preventif dan represif untuk melindungi merek orang lain. Salah satu bentuk upaya preventif Negara dalam melindungi merek terkenal asing dengan membuat undang- undang terkait. Karena UU No. 15 Tahun 2001 bertentangan dengan Konvensi Paris, sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap organisasi dunia, Indoneisa telah memperbarui UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan membuat Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek (UU Merek 2016) dan Indikasi Geografis. UU Merek 2016 memperbaiki ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU No. 15 Tahun 2001 sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Merek 2016 sebagai berikut:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik...”

Ketentuan ini telah menjadikan UU No. 20 Tahun 2016 lebih ketat terhadap adanya merek-merek yang didaftar karena adanya itikad tidak baik. Sehingga, Pasal 77 ayat 2 ini memberikan kesempatan tanpa batasan waktu kepada pihak penggugat untuk melakukan gugatan karena itikad tidak baik.

Itikad Baik bukanlah istilah atau unsur yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), Untuk menggambarkan adanya kesengajaan dalam suatu delik, KUHP lebih sering menggunakan istilah-istilah selain itikad baik, antara lain: *“dengan sengaja”*, *“mengetahui bahwa”*, *“tahu tentang”*, dan *“dengan maksud”*.(Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, n.d.)KUHP tidak mengenal *“itikad baik”* karena sifat dari itikad baik sendiri adalah subjektif.(Muchsin, 2003)Mengenai *“itikad baik”* dikenal dalam tindak pidana yang tersebar di luar KUHP dan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer). Mengenai itikad baik dalam KUHPer Pasal 1338 ayat 3 dinyatakan bahwa: (Uke, La Ode Muhammad Imam, 2017)

“Suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik”(Kitab Undang- Undang Hukum Perdata).

Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam Penjelasan Pasal 4 tersebut, disebutkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi

kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Prinsip itikad baik, *fair dealing*, keadilan, dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Itikad baik mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegara. Sistem hukum Belanda membedakan itikad dalam dua jenis, yakni itikad baik yang bersifat subjektif (*subjective goede trouw*) dan itikad baik yang bersifat objektif (*objective goedetrouw*). (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, n.d.) Itikad baik yang bersifat subjektif bermakna sebagai suatu *gemoedtoestand: te goeder trouw zijn, is niet weten (ook niet behoren te weten) van een bepaald feit of een bepaalde omstandigheid*. Itikad baik yang bersifat subjektif ini terletak dalam hukum benda. Itikad baik yang bersifat objektif merupakan konsep umum itikad baik yang mengacu kepada suatu norma perilaku para pihak dalam kontrak bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan itikad baik. (Khairandy, n.d.)

Tan Tee Jim mengungkapkan bahwa,

“Legal protection of the mark would protect the trader’s goodwill against unfair trading practices and help in facilitating consumer information and preventing consumer confusion. The protection would in turn ensure that the mark plays an important role in the public interest in stimulating trade and the efficient distribution of goods and services.” (Jim, n.d.)

Terjemahan bebasnya: “Perlindungan hukum terhadap merek akan melindungi itikad baik pengusaha dari praktik perdagangan tidak jujur dan membantu memfasilitasi informasi konsumen dan mencegah kekeliruan dari konsumen. Perlindungan merek pada gilirannya akan memastikan bahwa merek memainkan peranan penting untuk kepentingan publik dalam mendorong perdagangan dan distribusi barang dan jasa secara efisien.” (Jim, n.d.)

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pemilik merek harus memiliki itikad baik, baik pada saat permohonan pendaftaran merek maupun selama penguasaan atas merek yang dimilikinya.

Majelis Hakim tidak boleh memutus suatu perkara tanpa ada aturan yang mengaturnya, jika demikian maka hakim harus memakai hati nuraninya untuk kepentingan hukum itu sendiri.(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ., 2004) Sehingga dengan diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan terhadap merek terkenal asing tidak terdaftar diIndonesia dilindungi. Salah satu tujuan perlindungan merek terkenal asing meski tidak terdaftar adalah untuk melindungi konsumen Indonesia.(Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999) Tujuan Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan:

1. “meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri”;
2. “mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekutif pemakaian barang dan/atau jasa”;
3. “meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen”;
4. **“menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi”;**
5. “menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha”;
6. “meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”(Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999)

Salah satu bentuk Perlindungan Konsumen dalam hal merek terdapat pada angka 4. Dengan ketentuan diatas konsumen berhak atas barang merek yang sebenarnya, tidak mengandung tipu muslihat ataupun bentuk- bentuk penyamaran, maka dengan adanya UU Merek 2016, Negara menjamin perlindungan konsumen dalam hal merek.

2. Berapa lama jangka waktu pembatalan pendaftaran merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik adalah tidak terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”

“(2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.”

“(3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith” (“The Paris Convention,” n.d.)

Pasal 6 ayat 3 Konvensi Paris memberikan batas waktu pembatalan merek yang didaftarkan tidak terbatas bila mengandung itikad tidak baik. Sebelumnya dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan batas waktu pengajuan pembatalan merek yang didaftarkan hanya lima tahun, dalam Pasal 69 ayat (2) pengajuan gugatan permohonan pembatalan pendaftaran merek tidak terbatas jika merek bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Itikad tidak baik tidak termasuk dalam pasal ini maka berlaku ketentuan pada ayat Pasal 69 ayat (1). Tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat 3 Konvensi Paris. Bila dilihat dari aspek keadilan, Pasal 69 ayat 1 UU Merek sangat merugikan pemilik merek yang sebenarnya, akibatnya perlindungan merek terkenal asing di Indonesia tidak dilindungi secara maksimal.

Undang-undang Merek melakukan perubahan pada tahun 2016 dengan diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis., 2016). UU Merek 2016 menghentikan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam UU MIG Pasal 77 menyatakan batas waktu pengajuan gugatan terhadap merek yang

didaftarkan atas itikad tidak baik tidak terbatas, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 Konvensi Paris.

Asas itikad baik terdapat dalam, Pasal 4 UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu "*Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik*". Pasal ini melindungi keberadaan merek terkenal, sehingga seharusnya setiap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya harus ditolak oleh Dirjen HKI. Penolakan atas merek tidak beritikad baik merupakan bentuk preventif dari **Teori Perlindungan Hukum** sedangkan pengajuan gugatan dan penghapusan merek adalah bentuk represif. UU Merek yang berlaku saat sengketa ini berlangsung adalah UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kini diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek 2016) merupakan bentuk Negara melindungi Hak Kekayaan Intelektual seseorang, sesuai dengan **Teori Welfare State**.

Perubahan batas waktu pengajuan gugatan pendaftaran merek atas itikad tidak baik dalam UU Merek 2016 merupakan bentuk komitmen Indonesia sebagai Negara anggota WTO dimana setiap anggota harus melaksanakan peraturan-peraturan tentang merek di Konvensi Paris. Sehingga Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diharapkan dapat mencegah kejadian pelanggaran merek, pada merek terkenal asing maupun merek terkenal lokal, baik yang sudah terdaftar, belum terdaftar, maupun sedang dalam proses pendaftaran merek.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perlindungan merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia menurut UU No. 15 Tahun 2001 hanya dilindungi selama 5 (lima) tahun, apabila merek terkenal asing tersebut tidak didaftarkan, maka orang lain dapat mendaftarkan nama dan mengklaim merek tersebut. Tentu hal ini bertentangan dengan teori perlindungan hukum, dimana Negara wajib melindungi warga/seseorang, meskipun orang tersebut orang asing. Ketentuan ini bertentangan dengan aturan pada Konvensi Paris, dimana merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik dapat dibatalkan dalam waktu yang tidak terbatas. Tentu peraturan seperti ini mengakibatkan buruknya Negara Indonesia dimata internasional dalam rangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memang sudah seharusnya diubah karena selain sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, beberapa pasal dalam UU No. 15 Tahun 2001 juga

bertentangan dengan aturan Konvensi Paris, dimana setiap anggota WTO wajib tunduk padanya. Dengan diundangkannya UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selain menyesuaikan perlindungan merek dengan zaman juga bentuk keseriusan Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek.

Sehingga, apabila kasus KEEN Amerika Serikat melawan KEEN Indonesia terjadi setelah UU No 20 Tahun 2016 diundangkan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan adil.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadaha.
- Ashofa, B. (2001). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bima Ilmu.
- Hasal, M. I. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, R. H. (2014). Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.Pst antara PT. Telekomunikasi Selular VS PT. Primajaya Informatika. *Fiat Justicia*, 8(2), 335.
- Ibrahim, J. (2005). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing.
- Jim, T. T. (n.d.). Law of Trade Marks and Passing Off in Singapore. Singapura: Sweet & Maxwell Asia.
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indoensia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2004). Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Rizaldi, J. (2009). Perlindungan Kemasan Merek Terkenal. Bandung: Alumni.
- Rongiyati, S. (2018a). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Supramono, G. (2008). Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesiam. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutedi, A. (1990). Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Karina, R. M. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnah Pembangunan Hukum Indoneisa*, 1(2).
- Khairandy, R. (n.d.). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana UI.
- Nur, F. R. (2011). *Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA*.
- Pramono, D. A. (2014b). PERLINDUNGAN MEREK PENGUSAHA LOKAL YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN MEREK TERKENAL ASING UNTUK BARANG TIDAK SEJENIS STUDI KASUS MEREK IKEA MELAWAN MEREK IKEMA. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Rongiyati, S. (2018b). Protection of The Intellectual Property Rights on Creative Economic Products. *Negara Hukum*, 9(1), 39–58. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>
- Sationo, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Meek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware VS Tulipware. *Jurnal Yuridis*, 5, 160–172.
- Uke, La Ode, Muhammad Imam. (2017). *Teori Keadilan Kontemporer*.
Putusan Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung RI No. 167-PK-Pdt.Sus-HKI-2018. , (2018).
Putusan Mahkamah Agung RI No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. , (2015).
Putusan Mahkamah Agung RI No. 556_K.Pdt.Sus-HKI.2016. , (2016).
Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 Pdt.Sus-Merek2015. , (2015).
- Undang- Undang
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. , (1999).
Undang-Undang Nomor15 Tahun 2001 Tentang Merek,. , (2001).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung . , (2004).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. , (2016).
Konvensi Internasional
The Paris Convention. (n.d.). Retrieved from
http://www.intellogist.com/wiki/The_Paris_Convention.