

Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Putusan Nomor: 1164K/Pdt.Sus-Hki/2017

Angga Putra, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
anggaputra3003@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to identify the legal framework for registration procedures for local and international brand owners in Indonesia and to examine the legal protection for trademark owners whose trademark rights have been violated. Using the normative legal research approach, the following may be stated: 1. Registration of a mark in Indonesia that is comparable in concept or in its totality to a mark under Law No. 20 of 2016, and 2. trademark protection against trademark infringement under Law No. 20 of 2016. According to the study's findings, the trademark registration system in Indonesia now employs a constitutive system that also stresses the provision of legal protection to local and foreign trademark owners in compliance with existing legislation. There is a brand flaw if the similarities are fundamental. Article 21 paragraph (2) and Article 76 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications are therefore the relevant articles.

Keywords: *cancellation; brands; violation*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerangka hukum tata cara pendaftaran bagi pemilik merek lokal dan internasional di Indonesia dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik merek yang hak mereknya telah dilanggar. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendaftaran suatu merek di Indonesia yang dapat diperbandingkan secara konsep atau keseluruhannya dengan suatu merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dan 2. perlindungan merek terhadap pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan temuan penelitian, sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini menganut sistem konstitutif yang juga menekankan pada pemberian perlindungan hukum kepada pemilik merek lokal dan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada cacat merek jika kesamaannya mendasar. Oleh karena itu, Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi pasal yang relevan.

Kata kunci: *pembatalan; merek; pelanggaran*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial berkembang pesat di bidang ekonomi, budaya, dan sosial, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Dihadapkan dengan berbagai keinginan dan keinginan manusia, evolusi ini menjadi semakin multidimensi.

Merek dagang adalah salah satu komponen terpenting dari karya intelektual. Mereka berperan penting dalam memfasilitasi dan memperluas perdagangan produk dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi di era globalisasi ini. Merek harus dipertahankan karena merupakan salah satu komponen terpenting dari karya intelektual (Miru, 2005).

Saat ini, merek lebih dari sekadar nama atau simbol; itu adalah aset dengan nilai *moneter* yang signifikan. Karena sebuah perusahaan memiliki reputasi yang baik, daya pikatnya dapat berkembang menjadi merek yang mudah dikenal di masyarakat.

Undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur batas-batas merek telah diundangkan pada tahun 1992 dan diberi nama resmi "UU No. 19 Tentang Merek". Setelah diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang diundangkan pada tanggal 2 November 2016 dan berlaku sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, undang-undang ini pada awalnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016. 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek bertanggung jawab atas diundangkannya kedua undang-undang ini (Gautama, 1993).

Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia, Berikut adalah cara penulisan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: Undang-undang yang disahkan pada tahun 2016 ini mengatur tentang merek dan indikasi geografis. Oleh karena itu, pendaftaran merek ini tidak melindunginya dari kemungkinan pendaftaran yang tidak sah oleh orang perseorangan dengan maksud untuk merugikan. Tidak jarang merek dagang terkenal didaftarkan tanpa izin pemiliknya. Ini karena merek terkenal biasanya memiliki reputasi. Akibatnya, pihak-pihak yang bermusuhan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan reputasi merek terkenal, yang dapat mengakibatkan pendaftaran yang tidak tepat. Reputasi ini, meskipun merupakan aset tidak berwujud, sangat berharga bagi pemilik merek dan hukum, dan oleh karena itu, harus dipertahankan (Lindsey, 2006).

Akibatnya, *signage* di Indonesia memainkan fungsi penting. Sebab merek akan dikaitkan dengan perlindungan hukum, dan pendaftaran merupakan langkah awal untuk memperoleh perlindungan tersebut. Akibatnya, negara akan mengakui pemilik merek sebagai pemilik sah merek tersebut. Setiap pemilik merek harus memperhatikan kemampuan membedakan mereknya dengan pesaing sebagai salah satu kriterianya. Oleh karena itu, jika pemilik merek tidak mempunyai daya

pembeda, atau jika pemilik merek mempunyai merek yang sama dengan merek lain, maka pemilik merek tersebut tidak mendapat perlindungan hukum, dan diyakini bahwa pemiliknya sakit. niat menuju kepemilikan (Maulana, 1999).

Alasan pelanggaran merek terkenal semakin marak di pasaran, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap merek terkenal, khususnya perusahaan ternama yang berbasis di luar negeri, terhadap pelanggaran merek yang memerlukan penanganan lebih. pendekatan strategis. Sejumlah keadaan atau motivasi menyebabkan pihak tertentu melakukan pelanggaran terhadap merek pihak lain, antara lain sebagai berikut (Suryomurcito, 1993):

1. Menghasilkan uang dengan cepat dan percaya diri, karena produk palsu atau imitasi biasanya merupakan merek pasar yang banyak diminati.
2. Jangan mau ambil risiko kalah jika perlu membangun merek baru yang terkenal karena biaya iklan dan pemasaran seringkali sangat mahal.
3. Karena pemalsu dibebaskan dari biaya penelitian dan pengembangan, biaya iklan dan pemasaran, dan pajak, mereka dapat memberikan harga diskon yang lebih menarik kepada pedagang.

Apabila pendaftaran suatu merek didasarkan pada itikad tidak baik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat dilakukan tindakan hukum, termasuk pencabutan merek tersebut. Dengan kata lain, mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas pembatalan merek tersebut sesuai dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek *Electrosteel Castings Limited* akan menjadi subjek pelanggaran merek yang dijelaskan dalam artikel jurnal ini. *Electrosteel Group*, pemilik pipa besi ulet ternama di Khardah, India, melayangkan gugatan terhadap pengusaha Indonesia Budiman Sugiarto. Gugatan ini bermula ketika *Electrosteel Group* mengajukan permohonan pendaftaran merek *Electrosteel Castings Limited* dengan memilih PT. Suryanata Cipta Mandiri sebagai satu-satunya distributor di Indonesia. Tak disangka, salah satu pengusaha Indonesia, Budiman Sugiarto, mengajukan merek *Electrosteel Castings Limited* pada 17 Maret 2009, padahal kedua merek tersebut memiliki ciri-ciri fundamental yang sama.

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mendalami lebih jauh mengenai bagaimana perlindungan merek terjadi di Indonesia, yang dituangkan dalam bentuk jurnal berjudul: “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Putusan Nomor: 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017)”

Teori keadilan Aristoteles tertuang dalam tulisannya tentang etika, politik, dan retorika Nichomachean. Buku ini secara eksklusif dikhususkan untuk keadilan, yang menurut filsafat hukum

Aristoteles, harus dianggap sebagai dasar filsafat hukumnya hukum hanya dapat dirumuskan dengan memperhatikan keadilan (Apeldoorn, 1996).

Pada dasarnya, konsepsi keadilan ini memberikan persamaan hak tetapi tidak persamaan. Aristoteles membedakan persamaan hak berdasarkan perhatian yang proporsional. Manusia memandang persamaan hak sebagai satu kesatuan atau wadah yang sama. Kesetaraan proporsional memberi setiap individu haknya berdasarkan bakat dan prestasinya.

Sama seperti teori keadilan John Rawls, teori keadilan yang berarti persamaan dalam memperoleh hak atas kesehatan adalah teori keadilan yang berarti persamaan dalam mencapai hak atas kesehatan. Mirip dengan teori ini adalah teori keadilan yang berarti kesetaraan dalam mencapai hak atas pendidikan. Karena pendapatnya bahwa keadilan adalah satu-satunya manfaat paling signifikan yang dihasilkan dari kehadiran struktur sosial, John Rawls disebut sebagai "keadilan sosial liberal egaliter" (lembaga sosial). Perasaan keadilan bahwa semua orang yang telah memperolehnya, terutama orang-orang rentan yang mencari keadilan, tidak akan pernah dapat dikalahkan atau ditentang oleh kualitas seluruh masyarakat.

Dengan dilandasi uraian dalam latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendaftaran merek di Indonesia yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek asing menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
2. Bagaimanakah perlindungan merek asing terkenal terhadap pelanggaran merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016?

Fakta menunjukkan bahwa hanya sedikit hasil penelitian berbasis jurnal yang dikaitkan dengan subjek penelitian. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian mengenai penerapan teori kesetaraan pada Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek di Indonesia, meskipun penulis memiliki keterbatasan kemampuan untuk menelusuri temuan kajian di bidang hukum. Berdasarkan hasil penelusuran, penulis memperoleh penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Merek Asing Terdaftar di Indonesia" yang ditulis oleh Azhari AR dan Arief Basogi Siregar, yang membahas dua masalah utama: 1) Bagaimana perlindungan merek internasional yang terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 2) Apa saja akibat hukum dari pendaftaran merek asing di wilayah hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Azhari, & Siregar, 2019). Selanjutnya

artikel berjudul “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek Yang Menyebabkan Persaingan curang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tentang Merek dan Indikasi Geografis” yang ditulis oleh Rianda Riviyusnita dan Derry Angling Kesuma (2020) mengkaji dua isu utama: 1) Bagaimana Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs, dan UU Merek No. 20 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan merek terkenal terhadap produk palsu yang menimbulkan persaingan tidak sehat. 2) Apa penyebab berlanjutnya keberadaan merek palsu di Indonesia (Riviyusnita, & Kesuma, 2020). Kemudian Moh. Jurnal Nafri dengan penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Asing Terkenal di Indonesia” membahas dua isu utama: 1) perlindungan hukum di Indonesia terhadap peniruan merek terkenal asing. 2) Hambatan apa yang menghambat penerapan perlindungan merek terhadap peniruan merek terkenal secara internasional (Nafri, 2018).

Artikel penelitian yang ditulis memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas persoalan mengenai pendaftaran merek di Indonesia yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek asing menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perlindungan merek asing terkenal terhadap pelanggaran merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kekurangan dengan undang-undang atau undang-undang yang bersangkutan dikenal sebagai penelitian normatif yuridis. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-hukum. Kata yuridis normatif mengacu pada metodologi penelitian yang menitikberatkan pada percabangan hukum dari masalah yang diteliti (Marzuki, 2014). Hanya dengan pencarian menyeluruh atas catatan publik di perpustakaan dan tempat penyimpanan bahan arsip lainnya, seseorang dapat menemukan sumber utama data yang digunakan dalam studi jurnal ini, yang memerlukan metode deskriptif analitik. analisis data dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang telah diperoleh melalui pendekatan kuantitatif, sedangkan untuk pengumpulan data digunakan putusan pengadilan (Soekanto, 2001).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendaftaran Merek di Indonesia yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Asing Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Baik orang Indonesia maupun orang dari negara lain, wajib mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk mempertahankan kepemilikan merek yang telah dibuatnya. Karena pemilik merek tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menggunakan merek tersebut kecuali telah terlebih dahulu didaftarkan pada negara. Jika suatu merek tidak terdaftar pada negara, pemilik merek tidak akan mendapat perlindungan hukum terhadap tuntutan pelanggaran.

Metode konstitutif adalah cara pendaftaran merek di Indonesia, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa merek di Indonesia harus didaftarkan. Alasan mengapa itu adalah sistem deklaratif di masa lalu adalah karena begitulah penanganan pendaftaran merek saat itu. Di bawah ini adalah penjelasan lengkap tentang pendaftaran merek deklaratif dan pendaftaran merek konstitutif (Tunggal, Sjahputra, & Parjio, 2005):

a. Pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif

Pendaftaran deklaratif adalah jenis pendaftaran merek yang memberikan perlindungan hukum kepada individu atau organisasi yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Dalam hal hak merek dagang, bukan orang yang menciptakan merek dagang yang bertanggung jawab atas hak tersebut, melainkan orang yang menggunakan merek dagang untuk pertama kalinya.

Surat pendaftaran lebih menguntungkan dalam sistem deklaratif karena lebih mudah untuk menunjukkan kepemilikan merek dalam sistem deklaratif daripada dalam sistem yang dapat dibatalkan. Untuk alasan ini, sistem yang dapat dibatalkan tidak menggunakan surat pendaftaran. Dengan kata lain, pendaftar pertama hanyalah tersangka yang sah sebagai pengguna pertama merek terdaftar jika pihak lain tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah pengguna pertama merek terdaftar.

Teknik pendaftaran deklaratif adalah satu-satunya yang menimbulkan pertanyaan tentang hak penggugat sebagai pengguna pertama merek yang dipertanyakan. Teknik deklaratif dipandang memiliki tingkat keandalan yang lebih rendah dibandingkan dengan metode berdasarkan pendaftaran awal, yang menawarkan peningkatan tingkat perlindungan hukum. Gagasan "yang pertama mengajukan" mengacu pada sistem pendaftaran awal. Dengan kata lain,

merek dagang terdaftar adalah merek yang memenuhi semua standar dan merupakan yang pertama. Pendaftaran merek tidak dapat dilakukan atas dasar permohonan yang dibuat oleh seseorang dengan maksud yang tidak patut. Jika mendaftarkan merek dagang dengan itikad buruk, melakukannya dengan tujuan menimbulkan persaingan tidak sehat, menyesatkan pelanggan, atau menipu mereka dengan cara lain. Contoh pendaftaran merek dagang dengan itikad buruk termasuk membonceng, meniru, atau menjiplak merek terkenal.

b. Pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif

Untuk mendapatkan hak merek dagang, setiap individu atau organisasi hukum diharuskan, di bawah sistem dasar pendaftaran merek dagang, untuk mendaftarkan merek agar memenuhi syarat untuk hak-hak tersebut. Jika seseorang tidak mendaftarkan merek dagangnya, mereka tidak akan dilindungi oleh negara jika orang lain menggunakan merek dagangnya tanpa izin. Sejak UU No. 20 Tahun 2016, proses pendaftaran merek di Indonesia telah menjadi standar operasional prosedur. Landasan perlindungan hukum seseorang di bawah sistem ini adalah pendaftaran pertama mereka diselesaikan dengan itikad baik. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan melalui suatu permohonan, artinya pemohon yang tidak beritikad baik tidak dapat mendaftarkan merek. Ketentuan ini menyatakan bahwa pemohon tidak dapat mendaftarkan merek.

Pasal 1 angka 5 UU 20 Tahun 2016 mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Untuk menjamin agar proses pengajuan pendaftaran merek dapat berjalan dengan tertib, maka dilakukan penelaahan atas kelengkapan merek dan penilaian substantifnya. "Investigasi substantif" dilakukan sebagai tanggapan atas permohonan pendaftaran merek untuk memastikan apakah merek yang dicari sudah terdaftar atau belum. Kajian menyeluruh akan dilakukan dalam waktu paling lama sembilan (sembilan) bulan.

Jika permohonan ditolak, pemohon atau kuasanya akan diberitahukan secara tertulis tentang keputusan tersebut. Direktorat Merek memiliki keputusan terakhir apakah suatu permohonan dapat disetujui atau ditolak. Menurut Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek tidak dapat didaftarkan dengan itikad buruk. Selain itu, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta kesusilaan dan kesusilaan agama atau ketertiban. publik, tidak terlibat dalam diskriminasi, telah diubah menjadi milik umum, dan

memberikan deskripsi atau entah bagaimana terkait dengan produk dan/atau layanan yang memerlukan pendaftaran.

Selama suatu merek terdaftar, tidak mungkin diketahui secara pasti siapa pemilik sah merek tersebut, oleh karena itu kejelasan hukum menjadi sangat penting. Hanya dengan mendaftarkan merek dagang, klaim hukum dapat dibuat tentang pemilik merek dagang yang paling sah tanpa menimbulkan konflik antara pendaftar pertama dan pengguna pertama.

Selain itu, permohonan merek akan ditolak jika merek yang diajukan terlalu mirip dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain dan digunakan untuk produk atau jasa serupa, atau jika merek yang diajukan terlalu mirip dengan Indikasi Geografis, baik secara mendasar maupun menyeluruh.

Pemberitahuan kepada masyarakat umum juga perlu dilakukan dalam waktu tiga bulan, dan hal ini dapat dilakukan dengan mengumumkan informasi tersebut pada papan pengumuman tertentu dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat. Hal ini dilakukan agar pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan agar pihak yang bermaksud jahat tidak dapat mendaftarkan merek tersebut.

Jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengumuman tidak ada perlawanan terhadap merek, Direktorat Merek akan mendaftarkannya dalam Daftar Umum Merek dan mulai menerbitkan sertifikat merek. Sertifikat merek dapat digunakan untuk menunjukkan pendaftaran merek dan kepemilikan merek. Direktorat Merek wajib memberikan penolakan tertulis kepada pemilik Merek atau wakilnya atas permohonan pendaftaran Merek. Penolakan ini harus disertai dengan penjelasan alasan penolakan tersebut. Jika pemilik merek dagang atau perwakilannya tidak puas dengan temuannya, mereka memiliki pilihan untuk mengajukan banding atas keputusan mereka ke Komisi Banding Merek (Pasal 33 sd Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2016).

Komisi Banding Merek adalah lembaga unik di bawah Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, dan putusannya bersifat definitif dalam waktu tiga bulan setelah menerima banding. Keputusan Komisi Banding bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Direktorat Merek akan menerbitkan sertifikat merek resmi setelah mendapat persetujuan dari panel banding (Komisi Banding Merek). Jika permohonan banding ditolak, pemohon dan wakilnya memiliki waktu tiga bulan sejak diterimanya keputusan penolakan untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Merek tahun 1992 menjadi landasan bagi kerangka konstitusional Indonesia yang baru (lihat Pasal 2). Dalam kerangka dasar UU Merek 1992, syarat teknis

pendaftaran dan evaluasi substantif merek telah diatur secara tepat mungkin. Pemberitahuan dilakukan sebelum penyelidikan substansi aplikasi merek dagang. Mereka yang tidak setuju dengan pengumuman itu bebas melakukannya. Pihak yang meminta pendaftaran merek dapat mengajukan keberatan.

Pemilik merek memperoleh Sertifikat Merek setelah pemeriksaan substantif dan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek selesai. Ketika merek dagang didaftarkan, sertifikat pendaftaran dikeluarkan untuk memvalidasi hak pemilik merek dagang untuk menggunakannya. Ketika seseorang mendaftarkan merek dagang, dia memperoleh sertifikat pendaftaran, tetapi bukan sertifikat pendaftaran. Di sinilah pengguna dapat menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek memberikan kepastian hukum. Tidak diragukan lagi bahwa pemilik merek dagang tidak dituntut atas pelanggaran.

2. Bagaimanakah Perlindungan Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

Budiman Sugiarto merupakan salah satu pengusaha Indonesia yang melakukan pelanggaran merek dalam putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi inkrah karena putusan tersebut mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi berdasarkan *Judex Facti* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yang isi putusannya merek yang didaftarkan oleh Tergugat I harus dibatalkan dalam daftar merek *Directo* yang dikandungnya.

Selain itu, penulis mengklaim bahwa merek tersebut terdaftar di Indonesia tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yang sebenarnya, dan Tergugat I tidak beritikad baik untuk melakukannya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehubungan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, oleh karena itu telah dilanggar oleh Tergugat I.

Penulis setuju dan berpendapat bahwa wajar bagi majelis hakim untuk memeriksa *Judex Facti* yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat dalam pengambilan keputusannya. Merek *Electrosteel Castings Limited* dapat didaftarkan di beberapa negara, menurut penulis yang mengklaim bahwa merek terkenal membutuhkan banyak tenaga dan uang untuk mengembangkannya menjadi merek terkenal. Merek terkenal harus didaftarkan dengan persyaratan tertentu karena digunakan sebagai pedoman untuk memperluas pasar luar negeri dari barang yang bersangkutan. Untuk itu perlu

adanya aturan tambahan dalam pendaftaran merek terkenal. Karena itu, daftar umum menolak beberapa permohonan pendaftaran merek:

- a. Mempunyai berarti bahwa nama atau logo merek mungkin memiliki kemiripan dengan merek dagang terkenal yang dimiliki oleh perusahaan lain yang menyediakan barang dan jasa yang sebanding.
- b. Mewakili atau meniru nama, foto atau nama badan hukum yang dipegang oleh orang lain, kecuali dengan izin tertulis dari pihak yang berhak atas representasi atau tiruan tersebut.

Pemilik atau pemegang merek terkenal juga membutuhkan perlindungan dan kejelasan hukum, oleh karena itu diperlukan pendaftaran merek. Merek dagang terdaftar tidak boleh digunakan oleh seseorang atau organisasi hukum untuk mendapatkan keuntungan dari merek dagang terkenal. Menurut penulis, ada dua jenis perlindungan hukum yang dapat diterapkan, yaitu (Philipus, 1987):

- a. Perlindungan Hukum secara Preventif

Dengan perlindungan hukum preventif semacam ini, subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka sebelum formalisasi keputusan pemerintah. Tujuan utamanya adalah pencegahan konflik. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk tindakan diskresi pemerintah karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati saat membuat keputusan diskresi. Perlindungan hukum preventif tidak dikendalikan oleh hukum Indonesia.

- b. Perlindungan Hukum secara Represif

Tujuan dari represi hukum adalah untuk menyelesaikan perselisihan. Sebagai bagian dari kategori ini, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia menangani perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada pengertian bahwa hak asasi manusia harus diakui dan dilindungi, karena menurut sejarah barat, munculnya pengertian pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menetapkan batas-batas dan kewajiban masyarakat. dan wilayah Aturan hukum adalah membenaran tambahan untuk pembelaan hukum terhadap tindakan pemerintah. Rule of law terkait dengan pengakuan dan pelestarian hak asasi manusia, yang keduanya menempati peran utama.

Penulis menggunakan perlindungan hukum represif untuk merek dalam situasi seperti *Electrosteel Castings Limited*, karena perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi berupa pelanggaran hak merek lokal. Orang asing paling terkenal di dunia. Pelanggar merek dagang harus dihukum sesuai dengan Undang-Undang Merek yang sesuai dalam kasus-kasus ketika perlindungan hukum yang menindas diterapkan untuk mencegah pelanggaran merek dagang. Apalagi, hal itu harus diterapkan oleh personel kepolisian secara rutin. Karena itu penting bagi pemilik merek internasional di Indonesia yang akan diuntungkan.

D. SIMPULAN

Untuk menerima perlindungan merek dagang, semua orang dan bisnis harus mendaftarkan merek dagang mereka. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran resmi diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Melarang pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan kembali merek yang sudah terdaftar. Pendekatan yang dipilih yaitu sistem deklaratif diganti dengan sistem konstitutif oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dimana sistem konstitutif mengamanatkan bahwa setiap pemilik merek mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan hak merek, dan dimana merek terdaftar harus dengan itikad baik.

Perlindungan hukum adalah pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Mengenai kasus pelanggaran merek yang diuraikan dalam makalah ini, penulis menggunakan dua strategi pembelaan hukum: Pengamanan hukum bersifat preventif dan koersif. Namun dalam hal ini pencipta menggunakan perlindungan hukum represif terhadap merek, karena perlindungan hukum represif adalah jenis perlindungan yang digunakan untuk mencegah pelanggaran hak merek lokal dan merek terdaftar internasional. Menurut penulis, pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang pembatalan merek terhadap merek Tergugat I sesuai dengan pemeriksaan fakta persidangan. Dengan putusan ini, Penggugat/Pemilik Hukum Merek Terkenal dapat mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang Merek, Pasal 6 bis Konvensi Paris, dan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs mengatur tentang perlindungan merek terkenal ini. Agar UU Merek dapat menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang

untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual, Indonesia sebagai anggota WTO harus memperhatikan dan menyesuaikan hukum positifnya dengan ketentuan internasional mengenai pelanggaran hak atas hak atas merek. merek terkenal, terutama dalam hubungan internasional dengan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoornm, L.J.V. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum (26th ed.)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Azhari., & Siregar, Arief Basofi. (2019). Perlindungan Hukum Merek Asing Terdaftar di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, (No. 1).
- Gautama, S. (1993). *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lindsey, T. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu pengantar)*. Bandung: PT. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Maulana, I. B. (1999). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, A. (2005). *Hukum Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nafri, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal di Indonesia. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Di Indonesia*, Vol.2, (No.1), p. 52-67. <https://doi.org/10.56338/mlj.v2i1.254>.
- Philipus, M. H. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Riviyusnita, Rianda., & Kesuma, Derry Angling. (2020). Perlindungan Merek Asing terkenal Peniruan Merek yang Menyebabkan Persaingan Curang Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Disiplin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 27, (No. 2). <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.34>.
- Soekanto, Soerjono., & Mamuju, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suryomurcito, G. (1993). *Hak Atas Merek dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang*. Jakarta: Seminar Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992.

Tunggal, Iman Sjahputra., Herjandono, Heri., & Parjio . (2005). *Hukum Merek di Indonesia*. Jakarta: Harvarindo.

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