

## **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 34/PDT.SUS HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST TENTANG SENGKETA MEREK YUNTENG**

Rizki <sup>1)</sup>, Deby Sephira Br Depari <sup>2)</sup>, Itok dwi kurniawan <sup>3)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia <sup>3)</sup>

Corresponding Author: [rizki@unprimdn.ac.id](mailto:rizki@unprimdn.ac.id) <sup>1)</sup>, [sephiradeby@gmail.com](mailto:sephiradeby@gmail.com) <sup>2)</sup>,  
[itokdwikurniawan@gmail.com](mailto:itokdwikurniawan@gmail.com) <sup>3)</sup>

### **Abstrak**

Perdagangan pada masa ini sangat lah bebas membuat Hak Kekayaan Intelektual berperan penting dalam perdagangan internasional. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, karya, kreasi atau ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya-upaya yang melindungi pemegang merek terkenal luar negeri di Indonesia dari pemalsuan merek serta Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam kasus penyelesaian sengketa merek YUNTENG dalam putusan nomor 34/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, metode penelitian yuridis normative merupakan suatu metode pendekatan terhadap yang berhubungan antara faktor-faktor normatif (asas-asas hukum) dan faktor yuridis (hukum positif) Dan tentunya mengacu pada Undang - undang nomor 15 Tahun 2001 dan Undang - undang 20 tahun 2016 tentang Merek. Merek membuat objek bisnis dapat dikenali dan mudah diingat oleh cakupan masyarakat yang lebih luas sehingga mereka dapat membedakan produk yang serupa atau produk yang berbeda dengan jenis lainnya.

**Kata kunci : Perdagangan, Hak, Merek**

### **Abstract**

*Trade at this time was very free, making Intellectual Property Rights play an important role in international trade. Intellectual Property Rights are rights that arise or are born due to human intellectual abilities in the form of inventions, works, creations or creations in the fields of technology, science, art and literature. In general, Intellectual Property Rights are divided into two categories, namely: Copyrights and Industrial Property Rights. Industrial Property Rights include Patents, Trademarks, Industrial Designs, Layout Designs of Integrated Circuits, Trade Secrets and Plant Varieties. The purpose of this research is to intuitively know about the efforts that protect outsiders from outside the country's external security controllers in Indonesia from mechanical fraud and to find out the rationale for judges' considerations in the case of YUINTEING's simple solution in verse number 34/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN JKT. PST. This type of research uses a normative juridical research method, a normative juridical research methodology is a method of assessing the conflict between normative factors (legal principles) and juridical factors (positive laws). - Law 20 year 2016 about Meireik. Brands make business objects recognizable and easy to remember by a wider range of people so that they can distinguish similar products or different products from other types.*

**Keywords: Trading, Right, Brand**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perjalanan perdagangan bebas saat ini, membuat Hak Kekayaan Intelektual berperan penting dalam perdagangan internasional (Pranadita, 2018). Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, karya, kreasi atau ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui olah pikir, daya cipta dan

rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang berguna untuk manusia. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Merek dagang sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual (HAKI) yang sudah digunakan ratusan tahun yang lalu dan memiliki peran yang penting, karena merek merupakan salah satu hal yang strategis untuk mendorong pengembangan bisnis di masyarakat luas. Merek membuat objek bisnis dapat dikenali dan mudah diingat oleh cakupan masyarakat yang lebih luas sehingga mereka dapat membedakan produk yang serupa atau produk yang berbeda dengan jenis lainnya.

Menurut (Krisnamurti, 2021), sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibanding aset riil perusahaan (Kamila, 2022). Perusahaan dengan merek. besar memiliki aset besar. Bagaimanapun juga merek adalah aset jangka panjang, dan perusahaan dapat meraup keuntungan darinya selama bertahun-tahun, bagaikan seorang bintang film atau politisi yang hidup dari reputasi mereka bertahun-tahun lamanya.

Seiring bertambah ketatnya persaingan di dunia usaha sehingga memungkinkan terjadi sengketa diantara pelaku usaha. Salah satu kasus sengketa merek yang menarik dibahas adalah kasus sengketa antara “Zhongshan Yunteng Photographic Equipment CO., LTD” dengan “Johan”. Yang menyengketakan merek terkenal “YUNTENG”. Keunikan dari kasus ini adalah banyak bukti-bukti yang sudah di paparkan oleh penggugat, akan tetapi penggugat tidak bisa memenangkan kasus ini.

Jika suatu merek telah terkenal, tentu akan membuat merek tersebut sebagai sebuah aset atau kekayaan bagi perusahaan dan bernilai penting. Merek sangatlah penting, utamanya dalam menjaga persaingan dalam usaha yang sehat dan sebagai pembeda dari suatu produk yang dibuat oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam suatu penelitian hukum mengenai penyelesaian sengketa di bidang merek. Judul penulisan hukum ini adalah “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 34/PDT.SUS HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST TENTANG SENKETA MEREK YUNTENG”

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana upaya-upaya untuk melindungi pemegang merek terkenal luar negeri di Indonesia dari pemalsuan merek?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor 34/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST tentang sengketa merek YUNTENG?

## **3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya yang melindungi pemegang merek terkenal luar negeri di Indonesia dari pemalsuan merek
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam kasus penyelesaian sengketa merek YUNTENG dalam putusan nomor 34/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST.

## **4. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat menambah dan wawasan dan pemahaman tentang ilmu Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam merek.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan buah pemikiran bagi pelaku usaha yang mempunyaimerek dalam menjalankan usaha nya.
- 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bahaninformasi dan referensi tentang studi kasus tentang Merek.

## **5. Keaslian Penelitian**

Skripsi ini berjudul: **Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 34/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST Tentang Sengketa Merek Yunteng** adalah judul yang belum pernah dibahas oleh pihak manapun atau belum pernah dipublikas di media manapun. Skripsi ini adalah murni hasil penelitian dan pemikiran dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.

## **6. Kajian Teori**

a. Kerangka Teori

- 1) Teori Kepastian HukumTeori kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.
- 2) Teori Perlindungan Hukum adalah memberikan perlindungan bagi Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati yang diberikan olehhukum.

b. Kerangka Konsep

- 1) Hak Kekayaan Intelektual adalah hak khusus yang dimiliki oleh manusia atas buah pemikirannya.
- 2) Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan atau jasa.
- 3) Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,pertikaian, atau perbantahan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh Manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yaitu secara metodologis, sistematis dan konsisten<sup>11</sup>. Jenis penelitian ini dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Yaitu penelitian hukum yang mengacu pada Norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan studi kasus

Putusan pengadilan (Nomor 34/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST). Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis (*just to describe something as it*).

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai arti dan tujuan untuk suatu upaya pencarian dan juga tidak hanya merupakan sekedar pengamatan dengan teliti terhadap suatu objek yang terlihat. Dalam penelitian menggunakan metode yuridis normative, metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode pendekatan terhadap yang berhubungan antara faktor-faktor normatif (asas-asas hukum) dan faktor yuridis (hukum positif).

### **a. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis, yaitu Undang – undang nomor 15 Tahun 2001 dan Undang – undang 20 tahun 2016 tentang Merek.

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bersumber dari bahan hukum yang hasil studi kepustakaan dengan cara mendapatkan data melalui buku-buku, literatur, hasil penelitian, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang terkhususnya tentang Merek.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

## **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu tidak dengan angka-angka melainkan data yang berbentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan, serta pandangan si Peneliti untuk menjawab permasalahan pada skripsi ini.

Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Perlindungan Merek Dagang Terkenal di Luar Negeri**

#### **a. Pengaturan hukum atas merek terkenal**

Persoalan-persoalan mengenai merek selalu melintasi tapal nasional, sehingga sifatnya “internasional”. Barang-barang yang diedarkan di pasaran luar negeri dijualnya adalah berdasarkan merek. Adapun orang-orang di luar negeri membeli barang-barang tersebut karena mempercayai merek-merek tertentu yang sudah terkenal. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pada

transaksi- transaksi jual-beli di luar negeri, lebih banyak penjualan-penjualan dari barang-barang dengan merek terkenal daripada penjualan dari barang-barang domestik. Dalam pasar luar negeri tersebut, Merek sering sekali merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* dengan konsumen di luar negeri.

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar) dan ikatan mitos (mythical context) kepada segala lapisan konsumen.

Oleh karena pentingnya merek terkenal tersebut, maka masalah -masalah tentang merek dan perlindungan yang diberikan oleh perundang – undangan nasional kepada merek Internasional yang sudah terkenal sering memperoleh perhatian dari pihak pengusaha internasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha Organisasi Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce*) yang berkantor pusat di Paris. Organisasi ini dengan seksama mengikuti perkembangan hukum merek dan secara aktif mempersiapkan *Model Laws* tentang merek-merek. Selain hal tersebut, perhatian dari usahawan-usahawan luar negeri dapat dilihat juga dari perkembangan dan yurisprudensi dinegeri kita dalam lingkup merek-merek dagang, seperti perkara yang dibahas secara khusus di dalam sirkuler dari CAFI (*Commercial Advisory Foundation in Indonesia*) di tahun 1975.

Adapun dalam isi dari *Paris Union Convention*, terdapat catatan penting mengenai merek terkenal, yaitu adanya perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal. Merek-merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik secara *ex officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli.

#### **a) Kategori suatu merek dikatakan terkenal dan dapat dilindungi**

“Merek terkenal harus memenuhi kriteria agar dapat dilindungi. Merek terkenal dilihat dari reputasi merek, pendaftaran di berbagai Negara hingga pengakuan masyarakat”.

Merek terkenal mendapat perlindungan meski belum terdaftar di Indonesiamenurut Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).

Namun, suatu merek harus memenuhi kriteria agar dapat disebut sebagai merek terkenal.

Produk-produk dengan merek yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batasbatas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai Negara. Dengan begitu maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merek Terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek dan pemegang hak merek. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek dan memberikan manfaat bagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usahanya.

Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (*Wellknown Mark*), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.<sup>20</sup> Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Permen Merek), penentuan merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan.

Masyarakat yang dimaksud adalah konsumen yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan produk merek tersebut. Selain konsumen, bisa juga masyarakat umum yang memiliki hubungan dengan produk merek tersebut.

Menurut Pasal 18 ayat (3) Permen Merek, penentuan merek terkenal harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek di bidang usahanya.
- 2) Volume penjualan produk dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek.
- 3) Bangsa pasar yang dikuasai.
- 4) Jangkauan daerah penggunaan merek.
- 5) Jangka waktu penggunaan merek.
- 6) Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi untuk promosi.
- 7) Pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek di negara lain.
- 8) Tingkat keberhasilan penegakan hukum, khususnya pengakuan sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang.
- 9) Nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas produk.

Selain itu, kriteria merek terkenal juga terdapat di Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002. Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim memberi kriteria merek terkenal sebagai berikut:

- 1) Tingginya pengetahuan masyarakat umum mengenai merek dalam bidang usaha yang bersangkutan. Tingginya reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar atau besar-besaran, dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek.
- 2) Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara.

#### **b) Apakah merek terkenal wajib mendaftarkan ?**

Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis.

Banyak pengusaha yang sangat melindungi merek usaha mereka. Bahkan perusahaan-perusahaan yang berskala internasional pun sangat melindungi mereknya. Karena mengenalkan merek kepada masyarakat bukanlah hal yang mudah. Memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit pada saat melakukan pengenalan merek atau branding kepada masyarakat. Namun merek terkenal memiliki keuntungannya tersendiri. Karena merek tersebut mendapat perlindungan meski belum terdaftar di Indonesia

menurut Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).

Pertimbangan mengenai pengakuan merek terkenal ialah jika barang/jasa tersebut menjadi pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Meskipun merek terkenal mendapatkan perlindungan meski belum terdaftar, tetapi jika pemilik merek terkenal ingin melindunginya di Indonesia, dia tetap harus mendaftarkan mereknya di Indonesia. Karena pada dasarnya perlindungan merek bersifat teritorial. Artinya, perlindungan merek tidak berlaku di negara lain yang tidak didaftarkan.

### **c) Yunteng termasuk dalam kategori merek terkenal**

Menurut Pasal 21 ayat 1 huruf b Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-undang Merek), maka Yunteng layak dikategorikan sebagai merek terkenal karena:

- 1) Tingginya reputasi yang diperoleh dari promosi dan investasi diberbagai negara.
- 2) Adanya bukti pendaftaran merek yunteng diberbagai negara
- 3) Memiliki nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas produk yang di jual.
- 4) Memiliki brosur, katalog yang diproduksi dan dipasarkan oleh penjual diberbagai negara.
- 5) Apabila dimasukkan kata kunci Yunteng di dalam mesin pencarian Google, Yahoo, Bing, Ask, maka akan muncul artikel-artikel yang memuat produk Yunteng.

### **b. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Merek Terkenal**

Merek dagang memenuhi berbagai sasaran dalam dunia perdagangan. Antara lain, merek meyakinkan konsumen untuk cepat dan mudah mengidentifikasi barang-barang yang mereka inginkan untuk dibeli. Kemudahan mengidentifikasi barang-barang yang diinginkan akan menghemat waktu dan uang dan menciptakan suatu persaingan pasar bebas. Ada beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa merek dagang adalah inti dari suatu kompetisi, untuk meyakinkan konsumen. Merek membedakan produksi yang saling bersaing dan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas dan memperoleh keuntungan dari reputasi yang baik.

Kekuatan suatu merek dalam menarik sebanyak mungkin konsumen, tidak terlepas dari iklan. Iklan dilakukan melalui televisi, radio, media cetak dan billboard. Begitu besarnya kekuatan suatu merek melalui promosi iklan tersebut membawa dampak lain yaitu adanya keinginan dari produsen khususnya produsen rumahan untuk memalsukan atau meniru merek terkenal itu. Berikut ini akan dijabarkan mengenai faktor penyebab terjadinya pemalsuan merek.

#### **a) Tidak adanya pedoman yang mutlak mengenai apa yang disebut sebagai merek terkenal**

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, selama ini Dirjen HKI tidak pernah menolak pendaftaran merek oleh pihak lain, selama merek yang didaftarkan itu tidak sama dengan yang telah ada sebelumnya. Mereka tidak pernah melihat merek-merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Selama merek itu belum terdaftar di daftar umum merek, maka mereka akan

menerimanya dan baru jika pada saat publikasi dilakukan ternyata ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka mereka akan memprosesnya. Akan tetapi, jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka merek tersebut akan terdaftar dalam daftar umum merek walaupun merek tersebut ternyata merek terkenal asing. Dahulu Dirjen HKI pernah memiliki daftar merek terkenal, namun daftar itu saat ini sudah tidak dipergunakan lagi, karena tidak diperbaharui. Pihak Dirjen HKI menyatakan bahwa mereka belum bisa mengeluarkan batasan-batasan apa yang disebut merek terkenal itu karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur.

#### **b) Aparatur penegak hukum lemah**

Menurut undang-undang no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasinya, penyidik pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal HKI memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. kejelasan ketentuan mengenai penyidikan ini penting bagi aparat penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya. Untuk itu perlu penegasan sekalipun PPNS di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan wewenangnya meliputi pembinaan di bidang merek, diberi wewenang khusus dibidang penyidik, tetapi hal itu tidak meniadakan fungsi penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai penyidik utama. Penegakan hukum merek masih lemah , seperti tidak berdaya, dengan masih banyaknya pemalsuan merek dan perdagangan merek-merek barang palsu.

#### **c) Pihak pelaku usaha (industri rumahan) yang tidak mau mengeluarkan biaya promosi mereknya**

Selain kelemahan-kelemahan dari segi hukumnya, ada satu faktor yang juga dapat menyebabkan terjadinya pemboncengan merek yang berakibat pada persaingan curang, yaitu persaingan usaha yang tidak mau mengalami kerugian. Seperti yang kita ketahui untuk menjadikan merek itu menjadi terkenal di khalayak ramai, pemilik merek harus melakukan publikasi besar-besaran dan terus menerus hingga akhirnya merek tersebut dapat dikenal masyarakat luas. Dengan melakukan pengiklanan yang secara terus menerus itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itulah pihak pesaing usaha sering melakukan pemboncengan terhadap merek terkenal. Dengan pemboncengan merek terkenal tersebut pesaing usaha tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk melakukan iklan terhadap produknya, karena masyarakat akan mengira produk itu adalah sama dengan merek yang sudah terkenal terlebih dahulu.

#### **c. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dikaitkan dengan Itikad tidak Baik**

Dalam hal pelanggaran Merek Terkenal, erat kaitannya dengan itikad tidak baik dimana pada Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Adapun mengenai penjelasan atas “Pemohon yang beritikad tidak baik” terdapat dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek



berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya mengenai Merek Terkenal telah membatalkan sejumlah merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik walaupun merek bersangkutan telah terdaftar terlebih dahulu atas nama pemilik lokal, diantaranya yaitu:

- a. Yurisprudensi tetap MA RI No. 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek “DUNHILL” antara Alfred Dunhill Limited vs. Lilien Sutan, yang inti pertimbangan hukumnya adalah: “Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum”.
- b. Yurisprudensi tetap MA RI No. 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek “SNOOPY” dan “WOODSTOCK” antara United Feature Syndicate Inc. vs. George Kalalo, yang menyatakan bahwa “Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik, para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut asing belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia.”

#### **d. Upaya-upaya untuk Melindungi Pemegang Merek Terkenal Luar Negeri di Indonesia dari Pemalsuan Merek**

Perlindungan merek terkenal di Indonesia merupakan konsekuensi dari persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*) salah satu hasil perundingan Putaran Uruguay. Perlindungan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik pihak lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik. Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang merek dagang terkenal asing, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

##### **a) Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan upaya yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing dan anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Apalagi terhadap merek asing, pemegang hak mendapat perlakuan khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang diterima negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organisation*. Dalam upaya preventif ini ada beberapa faktor yang

harus diperhatikan. Faktor-faktor itu adalah:

**1) Faktor hukumnya sendiri**

Dampak dari globalisasi yang ditandai dengan banyaknya merek terkenal asing yang beredar di Indonesia menimbulkan permasalahan dalam praktek yaitu adanya pelanggaran atas merek terkenal asing tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Merek No. 20 tahun 2016 diharapkan akan lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki, akan tetapi jika merek yang dimilikinya tersebut telah didaftarkan di Direktorat Merek maka ia akan mendapatkan perlindungan hukum. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UUM. Sehubungan dengan hal itu, pasal 20 UUM menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  - b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
  - c) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis membuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi
- a) tidak memiliki daya pembeda dan
  - b) merupakan nama umum dan/lambang milik umum Selain itu Pasal 21 ayat (1) huruf c menambahkan bahwa:

“Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada intinya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini juga dapat diterapkan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.” Selain itu ada pengecualian bagi merek terkenal, yaitu dapat mengajukan gugatan pembatalan merek tersebut merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menambahkan bahwa diperhatikan pula reputasi merek tersebut di beberapa Negara. UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, juga menjelaskan tentang penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan merek hal tersebut dijelaskan dalam pasal 83 sebagai berikut :

- (1) pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain tanpa hak menggunakan merek yang pada pokoknya atau seluruhnya sama dengan barang atau jasa sejenis dalam bentuk:
  - a. tuntutan ganti rugi dan/atau,
  - b. penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.
- (2) gugatan ayat (1) dapat juga diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

(3)gugatan pada ayat (1) diajukan kepengadilan niaga.

Setiap pelanggaran pasti memiliki hukuman, begitu juga dengan pelanggaran merek, aturan tentang ketentuan pidana terhadap pelaku pelanggaran merek diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi

geografis dalam pasal 100 yaitu :

- (1)Barang siapa dengan atau tanpa hak menggunakan merek yang sama sekali sama dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda Rp.2.000.000.000.00,- (Dua Miliar Rupiah) maksimal
- (2)Barangsiapa dengan melawan hukum menggunakan merek yang pada pokoknya sama dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda hingga Rp. 2.000.000.000.00,- (Dua Miliar Rupiah)
- (3)Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang barangnya sejenis menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidupatau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) ) tahun dan/atau denda paling banyakRp5.000.000.000,00,- (Lima Miliar Rupiah)

## **2) Faktor aparatur**

(a) Direktorat Merek

Aparat Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan aparat yang bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Adanya pendaftaran suatu merek tertentu yang sama dan menyerupai dengan merek terkenal milik pihak lain karena adanya kelemahan dari aparat Direktorat Merek. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia di Direktorat Merek khususnya sangat diperlukan terutama kualitas staf pemeriksa merek. Selama ini penguasaan bahasa asing masih menjadi kendala dalam pemeriksaan merek, terutama dalam hal penggunaan internet on-line dimana Direktorat Merek harus mempertimbangkan adanya merek-merek terkenal asing yang belum didaftarkan di Indonesia. Dengan peningkatan kualitas staf agar lebih profesional di bidangnya melalui pelatihan, seminar dan pendidikan S2 .

(b) Dinas perindustrian dan Perdagangan

Dinas perindustrian dan perdagangan merupakan perpanjangan dari kementerian perindustrian dan perdangan memiliki peran penting selaku lembaga pengawas perdagangan. Banyak dikota-kota di Indonesia khususnya dipasar-pasar swalayan terjadi pelanggaran merek. Sehingga dinas perindustrian dan perdagangan dengan instansi terkait harus lebih rutin melakukan sidak ke pasarpasar untuk mencegah dan mengurangi beredarnya barang palsu atau pelanggaran merek. Jika ditemukan secara berulang pelanggaran merek diharapkan adanya tindakan tegas dengan melakukan pencabutan izin usaha dari pelaku pelanggaran merek tersebut.

(c) Pemanfaatan teknologi canggih

Untuk mempermudah kerja para pemeriksa merek, tidaklah berlebihan apabila Direktorat Merek perlu dilengkapi dengan perrangkat yang canggih baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yaitu komputerisasi. Hanya komputerisasi yang mampu mewujudkan *Management Information*

*System* (MIS) yang canggih. Perkembangan merek-merek terkenal asing terutama yang belum didaftarkan di Indonesia hanya dapat di telusuri di Informasi Dokumentasi Merek terkenal.

### **b) Upaya Represif**

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila setelah terjadi pelanggaran hak atas merek. Kementerian perindustrian dan perdagangan dalam upayanya untuk merespon tindak pelanggaran yang terjadi telah membentuk tim pengawas bersama dengan instansi terkait seperti PPNS, LIPI, YKCI, Kepolisian, Kejaksaan, yang selalu siap untuk melakukan sidak. Selain itu pemberian sanksi yang sesuai dengan hukum merek secara tegas dan jelas harus diterapkan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran yang diharapkan dapat menekan tindak pelanggaran merek dimasa yang akan datang. Pembinaan-pembinaan terhadap pelaku usaha baik yang melanggar maupun yang tidak melanggar akan terus mendapatkan pembinaan tidak hanya dalam bidang merek saja melainkan segala bidang yang terkait dalam proses perindustrian dan perdagangan, sehingga diharapkan proses perdagangan kedepannya dapat berjalan dengan baik.

## **2. Analisa Putusan Nomor 34/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PNJKT.PST tentang Sengketa Merek Yunteng**

### **1. Kasus Posisi**

#### **a. Tentang merek penggugat**

Penggugat adalah pihak yang memiliki pendaftaran merek yunteng sejak tahun 2009 di Negara China dan memiliki pendaftaran merek Yunteng di berbagai negara di Dunia. Lalu Penggugat juga telah mengajukan permohonan merek yunteng kelas 9 melalui pendaftaran Internasional (Madrid Protocol) dan Permohonan merek tersebut juga pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia antara lain Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Merek. Yunteng juga merupakan nama badan hukum merek penggugat. Merek Yunteng milik penggugat adalah merek terkenal, Karena sudah terdaftar diberbagai Negara di dunia, dan jika dimasukan kunci/keyword “Yunteng” pada mesin pencarian Yahoo, Google, Bing, Ask maka akan memuat artikel produk.

#### **b. Tentang Merek Tergugat**

Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat ternyata tergugat mendaftarkan merek Yunteng yang meniru merek terkenal Yunteng milik penggugat yang sudah terdaftar lebih dulu

Merek tergugat juga memiliki persamaan secara spesifik dengan merek penggugat untuk jenis barang di kelas 9. Penggugat merasa sangat keberatan akan hal tersebut.

Merek PENGGUGAT	Merek TERGUGAT
YUNTENG	YUNTENG

**Perbandingan Merek PENGGUGAT dan Merek TERGUGAT:**

Bahwa persamaan tersebut tidak dapat di sangkal lagi oleh tergugat karena kedua merek sama sama menggunakan merek Yunteng dan penggugat bisa membuktikan bahwa Ia lah pemilih pertama atas merek itu dengan begitu dapat di simpulkan bahwa Pendaftaran merek Yunteng milik tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik dan pendaftaran merek tergugat harus dibatalkan dan ditolak pendaftarannya.

**2. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan majelis hakim menyatakan batal merek tergugat Yunteng dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan bahwa direktorat merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek tergugat Yuteng dari daftar umum merek Direktorat Merek, akan tetapi dalam gugatan tersebut ternyata pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Merek, tidak pernah ditarik/didudukan sebagai pihak, maka dengan demikian gugatan penggugat menjadi kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

**3. Analisa Putusan Nomor 34/PDT.SUS HKI/MERREK/2021/PN JKT.PST tentang Sengketa Merek Yunteng**

Putusan hakim sudah benar dan bukti persidangan sudah lengkap,dan merek tersebut belum habis masa pakainya, tidak ada ciri pembeda di logo, dan tergugat mendaftarkan merek di kelas yang sama, akan tetapi kekeliruan penggugat tidak memanggil kemenkuham ke dalam pihak , sehingga menjadikan penggugat kekurangan pihak. Sehingga mengakibatkan gugatan si penggugat tidak dapat diterima , Sangat di sayangkan begitu banyak bukti bukti yang sudah di paparkan oleh si penggugat sebagai pemilik merek Yunteng, akan tetapi di karenakan kecerobokkan si penggugat dalam menunjukkan pihak yang terkait menyebabkan penggugat berada di pihak yang kalah dan di hukum untuk membayarkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal diatas dengan ini, maka Penulis setuju dengan seluruh putusan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/PDT.SUS-HKI/MERREK/2021/PN JKT.PST.

**SIMPULAN DAN SARAN**

**1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh dan sajikan, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

- a. Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal, yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Pertimbangan hukum dalam putusan nomor 34/PDT.SUS HKI/MERREK/2021/PN JKT.PST tentang sengketa merek YUNTENG,

menyatakan bahwa “Menyatakan batal merek Tergugat “YUNTENG” tetapi dalam gugatan a quo ternyata pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak pernah ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat yang harus tunduk dan melaksanakan putusan pembatalan merek ini dan oleh karena ternyata pihak Direktorat Merek tidak pernah ditarik atau didudukkan sebagai pihak, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak sehingga menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak.

## **2. Saran**

- a. Terhadap para pemegang Merek Terkenal, disarankan untuk segera mendaftarkan Mereknya di Indonesia agar tidak didahului oleh pihak lain yang beritikad buruk terutama dalam menggunakan Merek Terkenal tersebut untuk keuntungan pribadi.
- b. Terhadap masyarakat Indonesia maupun negara lain, disarankan agar dapat menghilangkan itikad buruk dalam hal menggunakan Merek Terkenal untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara menumpang ketenaran yang sudah ada.
- c. Sanksi yang diterapkan bagi para pelanggar Hak Merek Terkenal sebaiknya semakin ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik dalam penggunaan Hak Merek Tersebut. Selain itu hal ini bertujuan agar mengurangi kebiasaan menjiplak/mendompleng dan menggunakan hak kepunyaan orang lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal.24.S Undang-undang 20 tahun 2016 tentang Merek.
- Hersinta Setiarini, *Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek yang Menyebabkan Persaingan Curang*, Skripsi, Bekasi : Universitas Indonesia, 2012, hal. 23.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 89
- Kamila, P. (2022). KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMBERLAKUAN SISTEM PENDAFTARAN MEREK FIRST TO FILE TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA. *Jurnal Notarius*, 1(2).
- Krisnamurti, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 58–68.
- Kurnia, Titon Slamet, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP's*. Bandung: PT. Alumni, 2016, hal. 76.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan (et. al.), *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2016 hal. 58.
- Pranadita, N. (2018). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan*. Deepublish.

