

Kepastian Hukum dalam Perlindungan Merek Terkenal: Studi atas Implementasi Perjanjian Internasional di Indonesia

Azka Alfafa¹, Dewa Putra Pratama², Muhammad Thoriq³

¹ Universitas Nusa Putra dan azka.alfafa_hk22@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra dan dewa.putra_hk22@nusaputra.ac.id

³ Universitas Nusa Putra dan muhhammad.thoriq_hk22@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jan, 2025

Revised Jan, 2025

Accepted Jan, 2025

Kata Kunci:

Perjanjian Internasional Merek,
Pendaftaran Merek, Indonesia

Keywords:

International Trademark
Agreement, Trademark
Registration, Indonesia

ABSTRAK

Ada sejumlah perspektif yang berbeda dalam hal memutuskan apakah suatu merek adalah merek dagang atau bukan. Perspektif semacam itu menyulitkan pihak berwenang untuk menentukan apa itu merek terkenal. Merek dagang terkenal adalah salah satu hak kekayaan intelektual yang berhak atas perlindungan. Kejelasan hukum diperlukan untuk jenis perlindungan ini. World Intellectual Property Organization (WIPO) berinisiatif membuat perjanjian internasional, antara lain Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1995), dan Trademark Law Treaty, guna memberikan kepastian hukum. Indonesia yang merupakan anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian internasional ini juga berfungsi sebagai dasar bagi hukum kekayaan intelektual Indonesia, yang mencakup merek-merek terkenal. Di Indonesia, satu-satunya cara untuk mencapai kepastian hukum untuk merek terkenal adalah melalui undang-undang dan putusan. Peraturan mengenai merek terkenal dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016. Pada kenyataannya, undang-undang dan putusan di Indonesia tidak cukup untuk menangani masalah yang melibatkan merek terkenal.

ABSTRACT

There are a number of different perspectives when it comes to deciding whether or not a mark is a trademark. Such perspectives make it difficult for the authorities to determine what a well-known mark is. A well-known trademark is one of the intellectual property rights that is entitled to protection. Legal clarity is necessary for this type of protection. The World Intellectual Property Organization (WIPO) took the initiative to establish international agreements, including the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1995), and the Trademark Law Treaty, in order to provide legal certainty. Indonesia, which is a member of the World Intellectual Property Organization, has approved several international agreements. These international treaties also serve as the foundation for Indonesia's intellectual property law, which includes well-known brands. In Indonesia, the only way to achieve legal certainty for well-known marks is through laws and verdicts. The regulations regarding well-known marks can be found in Law Number 20 Year 2016 and Minister

of Law and Human Rights Regulation Number 67 Year 2016. In truth, the legislation and verdicts in Indonesia are insufficient to handle issues involving well-known trademarks.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Azka Alfafa

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: azka.alfafa_hk22@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun, pemerintah telah mengakui dan menghormati hak individu untuk mengendalikan tanah dan barang untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka. Persepsi tentang kemakmuran telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Menurut sistem hukum saat ini, kekayaan termasuk dalam tiga kategori: aset berwujud—hak milik pribadi yang biasanya dimiliki oleh orang lain; kedua, bangunan dan real estat; dan ketiga, kekayaan intelektual—kekayaan yang dimiliki oleh individu.¹

Setiap negara mengakui kekayaan intelektual, termasuk paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain sirkuit terpadu, dan kultivar tanaman. Gagasan bahwa manusia adalah pencipta karya intelektual, yang memerlukan sumber daya seperti waktu, dana, dan upaya, adalah salah satu dasar dari kekayaan intelektual (KI).² Menurut gagasan ini, nilai ekonomi karya-karya dihasilkan dari keuntungan moneter dari pengorbanan ini. Akibatnya, undang-undang kekayaan intelektual harus mengatur upaya kreatif seperti ini.³

Tujuan negara Indonesia disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya di alinea keempat. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibentuk pemerintah Indonesia yang akan melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan rakyat, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa perekonomian adalah usaha kolektif yang berbasis keluarga.⁴ negara mengawasi sektor produksi utama untuk kepentingan umum dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya langka seperti tanah, air, dan energi (Ariska, 2018). Demokrasi ekonomi memastikan bahwa ekonomi negara diatur sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: keberlanjutan, tanggung jawab lingkungan,

¹ (Prof.Dr.Agus Sardjono.S, H. (2010). Hak Kekayaan Intelektual dan pengetahuan tradisonal Agus Sardjono. Bandung.)

² (Hao, 2021, How does international technology spillover affect China's carbon emissions? A new perspective through intellectual property protection. Sustainable Production and Consumption, 25, 577–590.)

³ (Ronaldo, 2020, PERMASALAHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM KERANGKA. Journal Ilmiah, 22–23.)

kemandirian, keadilan, persatuan, efisiensi, dan memelihara keseimbangan antara kemajuan dan kohesi ekonomi nasional.

Hak, kekayaan, dan intelektual adalah tiga kata kunci yang harus ada dalam istilah HKI. Hak didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai milik, kewenangan, kekuasaan, dan wewenang menurut hukum. Dalam bidang hukum, "kekayaan" adalah istilah yang berarti memiliki sesuatu yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Istilah "intelektual" mengacu pada proses berpikir yang terdiri dari pemikiran, pemikiran mental, dan pengetahuan yang disertai dengan logika. Ini sejalan dengan keyakinan World Intellectual Property Organization (WIPO) bahwa istilah "kekayaan intelektual" mengacu pada produk kecerdasan, daya pikir, atau pemikiran manusia (ciptaan otak manusia). Sebaliknya, jika kata intelektual dianggap sebagai kata benda, intelektual mengacu pada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengolah dan mengasah kecerdasan mereka serta kemampuan berpikir secara runtut dan terdidik dengan menggunakan metode yang dikenal sebagai "pendidikan intelektual". Ini terkait dengan kenyataan bahwa daya pikir manusia selalu berkembang seiring dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka, yang tidak memiliki batas. Hak atas kekayaan yang berasal dari kemampuan manusia mengakui bahwa pencipta dapat menguasai karya mereka dengan cara yang menguntungkannya, seperti yang ditunjukkan oleh pemaparan di atas. Hak atas kekayaan yang berasal dari kemampuan manusia adalah salah satu hak yang berasal dari kemampuan manusia.²

Pengakuan tentang kegiatan membuat, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keterampilan dan keahlian dimulai dengan kesadaran membuat tulisan dan lukisan di atas kertas. Banyak orang memperbanyak dan menjual ciptaan yang membutuhkan waktu, usaha, dan biaya. Ini disebut sebagai penguasaan publik atas hak cipta. Teori Hak Milik Percetakan, atau *Verlagseigentumslehre*, muncul sebagai hasil dari hal ini. Teori ini menetapkan bahwa seseorang memiliki hak keistimewaan untuk mendistribusikan dan menjual karya cipta mereka sendiri. Seiring perkembangan teknologi, istilah "Hak Milik Intelektual" sekarang mencakup banyak hal, seperti paten, merek, desain industri, dan etak sirkuit terpadu. Hak milik seseorang terhadap apa yang mereka buat sudah ada sejak lahir, menurut pemikiran John Locke tentang hak milik. Pemikiran ini menjadi dasar pembagian hak milik benda nyata (*materielles eigentum*) dan tidak nyata (*immaterielles eigentum*), yang merupakan hasil kreatif dari kecerdasan manusia. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menetapkan agenda liberalisasi perdagangan bebas untuk kekayaan intelektual (KI), sebagai bagian dari hukum ekonomi. Agenda yang disebutkan di atas didasarkan pada Perjanjian Marrakesh, sebuah keputusan yang dicapai pada pertemuan yang diadakan di Maroko pada tanggal 15 April 1994.

Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah TRIPS, atau komponen yang berkaitan dengan perdagangan hak kekayaan intelektual. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana TRIPS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bagaimana negara-negara berkembang seperti Indonesia setuju untuk diatur olehnya dalam konteks aturan perdagangan WTO.⁵ Secara umum, standar yang tercakup dalam TRIPS menunjukkan tingkat kesinambungan dengan sistem HKI sebelumnya, yang secara bertahap dibentuk melalui proses domestik.

⁴ (Alfons, 2017, IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.

² Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 303–305.)

Perjanjian internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris), Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Bern), Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1995 TRIPs), Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek), dan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark (Protokol Madrid).

Penulis akan membahas mengenai merek dagang menurut pembagian HAKI. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Merek, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Tujuan dari merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang perorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Molengraaf menyatakan bahwa merek adalah suatu cara untuk mengidentifikasi suatu barang tertentu, menunjukkan asal usul barang, dan menjamin kualitas sehingga barang tersebut dapat dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang diproduksi dan dijual oleh orang atau badan hukum lain. Menurut R. Soekardono, merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi produk tertentu. Jika perlu, dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi asal produk atau untuk memastikan kualitasnya berbeda dengan produk sejenis yang dibuat atau dijual oleh orang atau perusahaan lain.³

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif melakukan penelitian hukum dari sudut pandang internal, dengan objek penelitian adalah norma hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan argumen yuridis tentang kekosongan, kekaburan, atau konflik norma, dan ini berfungsi untuk menjaga aspek penting dalam keilmuan hukum.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang Indonesia biasanya tidak menghargai intelektual. Empat kategori utama hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

(1) Hak Cipta: Seorang pengarang memiliki hak cipta atas karya aslinya, serta setiap reproduksi dari karya tersebut. Pencipta karya memiliki kepemilikan penuh atasnya. (2) Paten melindungi ide daripada bentuknya, berbeda dengan hak cipta untuk karya. Orang lain diizinkan untuk menggunakan hak cipta lain.⁷

Setiap negara anggota harus dengan tekun melaksanakan setiap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang nasionalnya dalam bagian ini. Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan Pasal 1 Perjanjian TRIPS, yang ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Negara anggota diberi kesempatan oleh perjanjian ini untuk meningkatkan jumlah dan kualitas perlindungan kekayaan intelektual (KI). Pelaksanaan keputusan yang dibuat melalui undang-undang, peraturan

⁵ (Sentosa, 2002, Materi Hak Cipta. PT Cipta Jaya Abadi.)

pemerintah, keputusan pengadilan, perintah, keputusan presiden, atau instrumen peraturan lainnya setara dengan pelaksanaan Perjanjian TRIPS.⁴

Dalam HKI, hak ekonomi berkaitan dengan fakta bahwa karya intelektual membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya untuk dibuat, sehingga karya tersebut menjadi kekayaan dengan keuntungan ekonomi yang dapat dinikmati oleh penciptanya.⁹ Negara yang dapat melindungi warganya dari HKI dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya. Kekayaan yang dihasilkan oleh negara-negara dari modal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi jauh lebih besar daripada modal berbasis fisik.

Meskipun undang-undang Indonesia memungkinkan kebijakan untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran, peraturan pelaksanaan sangat penting untuk keberhasilan kebijakan. Konvensi Paris, yang ditandatangani oleh sebelas negara anggota WIPO pada tahun 1883, adalah perjanjian internasional pertama yang mengatur merek. Negara-negara ini memiliki hak dan kewajiban untuk membuat dan melaksanakan perjanjian internasional sebagai subjek hukum internasional. Konvensi Paris telah beberapa kali diubah atau diubah sebelum diamandemenkan pada tahun 1979. Dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris. Konvensi Paris mengatur merek dengan:

Article 6bis

[Marks: Well-Known Marks]

(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.

Pasal 6bis Konvensi Paris memberikan dasar hukum untuk kepastian bahwa negara dapat menolak atau membatalkan pendaftaran merek dan mencegah penggunaan merek yang menimbulkan kebingungan atas merek terdaftar di suatu negara yang telah memberikan keuntungan bagi pemilikinya. Selain itu, mengatur bahwa merek dapat dibatalkan dalam waktu 5 (lima) tahun dari tanggal pendaftaran, tetapi tidak ada batas waktu yang lebih lama. Artikel ini diterima kemudian dalam:

Article 16 Rights Conferred

1. The owner of a registered trademark shall

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2017), hal. 12.

⁷ (Habib, 2019, Are human capital, intellectual property rights, and research and development expenditures really important for total factor productivity? An empirical analysis. *International Journal of Social Economics*, 46(6), 756–774.)

⁸ (Holland, 2018 Intellectual Property Protection of 3D Print Supply Chain with Blockchain Technology. 2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation, ICE/ITMC 2018 - Proceedings.)

2. *Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*
3. *Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.*

Pasal 16 Ayat (3) TRIPS mengatur bagaimana Pasal 6bis Konvensi Paris berlaku untuk merek jasa. Selain itu, TRIPS mengatur bagaimana Pasal 6bis Konvensi Paris berlaku untuk kelas barang dan jasa yang sejenis maupun tidak sejenis, yang merupakan tolak ukur merek terkenal yang dapat diukur dari wawasan publik tentang merek ini, termasuk informasi tentang hasil promosi yang dilakukan oleh merek tersebut. Indonesia telah mempertimbangkan dampak merek pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negaranya saat meratifikasi perjanjian internasional tentang merek.

Dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek Indonesia, ada ketentuan yang mengatur penolakan permohonan merek dalam kasus di mana merek tersebut memiliki persamaan dengan merek lain dalam kelas jasa yang sejenis atau tidak sejenis. Saat ada pendaftaran merek yang memenuhi syarat, pemerintah negara menolak pendaftaran. Permohonan pendaftaran yang tidak dapat didaftar di Indonesia disebut penolakan pendaftaran. Dalam waktu dua bulan setelah pengumuman pendaftaran merek di Berita Negara Republik Indonesia, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penolakan pendaftaran merek. Pemeriksa merek yang sedang dalam tahap pemeriksaan substantif merek juga dapat menolak pendaftaran merek yang menyerupai merek. Dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf b dan c, kepastian hukum telah disesuaikan dengan Konvensi Paris dan TRIPs.

Kesamaan merek dapat dibatalkan setelah merek terdaftar, dan pemilik merek lainnya yang merasa dirugikan dapat membatalkan pendaftaran merek tersebut. Pembatalan merek terkenal diatur dalam Pasal 76 UU Merek. Anda dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Pembatalan merek adalah titik akhir dari perlindungan merek. Pasal 76 UU Merek juga mengubah kepastian hukum merek yang diatur dalam Konvensi Paris dan TRIPs. Untuk mendaftar atau menolak merek yang memiliki kesamaan, merek tersebut harus terdaftar di Indonesia dan telah diakui oleh pengadilan.

Merek terkenal hanya dapat dilindungi secara hukum setelah terdaftar di negara tersebut karena sistem konstitutifnya. Merek tersebut dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai merek di pengadilan setelah terdaftar. Pendaftaran merek terkenal tidak dikenal di Indonesia dan di seluruh dunia. Pasal 21 Ayat (1) huruf b UU Merek mengatur tolak ukur merek terkenal, sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) TRIPs, yang menentukan reputasi suatu merek berdasarkan pengetahuan masyarakat tentang merek dan promosi yang dilakukan oleh merek tersebut. Namun, ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (2) TRIPs ini dianggap tidak memberikan kepastian hukum yang komprehensif tentang merek terkenal, jadi rekomendasi bersama kemudian mengubahnya. Pada pertemuan tahun 1999, WIPO menyetujui perjanjian ini. Pasal 2 Saran

Kolaboratif mengatur elemen yang harus dipertimbangkan saat menentukan merek. Bertanggung jawab atas merek adalah pemerintah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam naskah, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional terkait merek memiliki peran penting dalam memberikan dasar hukum bagi perlindungan merek di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian, seperti Konvensi Paris dan TRIPs, yang menjadi acuan dalam regulasi nasional, termasuk dalam Undang-Undang Merek. Namun, meskipun regulasi telah ada, implementasi dan kepastian hukum bagi merek terkenal masih menghadapi tantangan, terutama dalam penerapan peraturan dan putusan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam harmonisasi regulasi dan peningkatan efektivitas perlindungan merek agar sejalan dengan standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. (2017). IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 303–305
- Habib, M. (2019). Are human capital, intellectual property rights, and research and development expenditures really important for total factor productivity? An empirical analysis. *International Journal of Social Economics*, 46(6), 756–774. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2018-0472>
- Hao, Y. (2021). How does international technology spillover affect China's carbon emissions? A new perspective through intellectual property protection. *Sustainable Production and Consumption*, 25, 577–590. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.12.008>
- Holland, M. (2018). Intellectual Property Protection of 3D Print Supply Chain with Blockchain Technology. 2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation, ICE/ITMC 2018 - Proceedings. <https://doi.org/10.1109/ICE.2018.8436315>
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2017), hal. 12.
- Prof. Dr. Agus Sardjono. S, H. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual dan pengetahuan tradisonal Agus Sardjono*. Bandung.
- Roh, T. (2021). How do intellectual property rights and government support drive a firm's green innovation? The mediating role of open innovation. *Journal of Cleaner Production*, 317. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128422>
- Ronaldo, E. (2020). PERMASALAHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM KERANGKA. *Journal Ilmiah*, 22–23.
- Santoso, B. (2008). *Materi Hak Cipta*. PT Cipta Jaya Abadi.
- Siti Nurhalimah, "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Jurnal Adalah* Vol. 1 No. 6C, (Jakarta:UIN, 2017), hal. 55.