

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS SENGKETA
KEPEMILIKAN MEREK ASING TERKENAL BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2018-2020**

Ridha Faulika Irtiyah
Universitas Sumatera Utara
Email: faulk.ridha@gmail.com

ABSTRACT

Pilgrimage of fame to well-known foreign brands is common in Indonesia and there is still insufficient protection of the rights of well-known foreign brands. Based on this description, the following problems are formulated: 1. What are the things that cause disputes over the ownership rights of well-known foreign brands in Indonesia? 2. What are the criteria for proving ownership of a well-known foreign mark in the Supreme Court's decision from 2018-2020? 3. How is the application of law in legal protection for well-known foreign brand owners in Indonesia? The type of research used in completing the thesis is normative juridical research, namely an effort to study the legal rules as written. The data collection technique was carried out through library research, which was obtained through document studies and collecting the decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The results of the study show that there are 2 (two) things that cause ownership rights disputes for well-known foreign brands: 1. Bad faith in the registration of well-known marks, namely business actors who register brands and imitate brands that have a high selling value in the market, 2. Bad faith both in the famous trademark license agreement, that is, if the parties making the famous trademark license agreement terminate the agreement unilaterally, besides that the use of a new mark by the licensee is detrimental to the owner of a well-known foreign mark. The criteria for proving ownership of a well-known foreign mark in the 2018-2020 Supreme Court Decision, the Panel of Judges to determine the criteria for a dominant well-known mark using Article 21 paragraph (1) letter b of the Trademark Law and Geographical Indications and Article 18 paragraph (3) Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. . 67 of 2016. However, there are several judges who made a mistake in deciding their case and did not apply the law using the articles above, even though these articles were already in effect when the case of a well-known foreign brand was in court. The Application of Law in the Legal Protection of Famous Foreign Marks The Supreme Court Decision From 2018-2020 uses Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications Article 20, Article 21, Article 74 paragraph (1), Article 76 paragraph (1), Article 77 paragraph (1) and Article 181 of HIR in the form of cancellation of trademark registration, deletion of marks, and payment of court fees charged to the losing party.

Keywords: Famous Foreign Mark, Supreme Court Decision.

PENDAHULUAN

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi. Pasal 16 ayat (3) *Trade Related Intellectual Property Right's*

(TRIP's) membahas kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.

World Trade Organization (WTO) memiliki aturan khusus terkait perlindungan merek pada isu internasional, yang tertuang dalam TRIP's. Ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menjelaskan hak prioritas dikatakan sebagai hak negara lain anggota Konvensi Paris atau WTO memohon agar nantinya mendapat pengakuan tanggal penerimaan di negara asal menjadi tanggal prioritas pada negara tujuan yang juga anggota diantara kedua perjanjian yang diajukan dalam kurun waktu tertentu. Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini menganalisis tentang beberapa pertimbangan hakim atas sengketa merek terkenal asing berdasarkan putusan Mahkamah Agung dari tahun 2018-2020 yang mendominasi menang adalah merek asing terkenal.

Tabel 1.

Catatan Amar Putusan Mahkamah Agung Dari Tahun 2018-2020 Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal

No.	Tahun	Kasus	Catatan Amar
1.	2018	J. Casanova vs Irawan Gunawan, dan Kementerian Hukum dan HAM, Putusan Mahkamah Agung Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018	Peninjauan Kembali dikabulkan (Kalah)
2.	2019	<i>Ajinomoto Co., Inc. vs Matsui Koshi Limited</i> , dan Pemerintah Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt.Sus-HKI/2019	Kasasi ditolak (Kalah)
3.		<i>Hugo Boss vs Teddy Tan</i> , dan Pemerintah Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019	Kasasi ditolak (Menang)
4.		<i>Polo Motorrad Und Sportswear GmbH vs John Andi Wibowo</i> , dan Pemerintah Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2019	Kasasi dikabulkan (Menang)
5.		<i>VDF FutureCeuticals, Inc vs Haryadi Tjokro Djanto</i> , dan Pemerintah Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/ Pdt.Sus-HKI/2019	Kasasi dikabulkan (Menang)
6.		<i>Seagate Technology LLC vs Tjung</i>	Kasasi dikabulkan

		Andrey Adi Saputra, Satrijo Tedjokusumo, dan Kementerian Hukum dan HAM, Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/Pdt.Sus-HKI/2020	(Kalah)
7.	2020	<i>Hakubaku Co., Ltd</i> vs PT. Tona Morawa Prima, dan Kementrian Hukum dan HAM, Putusan Mahkamah Agung Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020	Kasasi ditolak (Kalah)
8.		<i>GS Yuasa Corporation</i> vs PT. Golden Surya Jaya, dan Kementrian Hukum dan HAM, Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020	Kasasi ditolak (Menang)
9.		<i>Diesel. S.p.A</i> vs William Pramono, dan Pemerintah Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020	Kasasi ditolak (Menang)

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Merek asing terkenal sering dipalsukan atau pelaku usaha yang meniru dan sering membonceng ketenaran dari merek terkenal karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Akibatnya pemilik/pemegang hak atas merek yang sah atas merek terkenal dirugikan kepentingannya dengan pudarnya reputasi merek yang telah dibangun dengan biaya yang banyak dan susah payah. Tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukan. Keadaan seperti ini dikhawatirkan akan berdampak negatif dengan enggannya investor asing masuk ke Indonesia karena tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.
2. Perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia masih belum memuaskan, hal ini dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut: penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di bidang merek relatif ringan jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat dalam perundang-undangan merek dan pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan. Permasalahan yang dihadapi oleh para penegak hukum adalah menentukan kriteria dan daftar merek terkenal.
3. Adanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal dalam hal ini merek dagang milik orang asing tidak memberikan jaminan yang pasti dalam kenyataannya karena masih banyak pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dan peniruan terhadap merek dagang milik orang asing yang ada di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan para pemegang hak merek tersebut mengalami kerugian dalam kegiatan bisnisnya yang dapat berakibat pada berkurangnya investasi di Indonesia yang juga memberi dampak pada perekonomian nasional yang akan menurun.
4. Sebagian beberapa putusan MA 2018 s.d 2020 memutuskan bahwa Merek yang dapat diberikan perlindungan adalah Merek yang pertama sekali

mendaftar di Indonesia, hal ini dikarenakan pada umumnya, negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* termasuk Indonesia, menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak atas merek. Berdasarkan sistem *First to file* tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First-to-file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Secara eksplisit prinsip ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri) untuk diterbitkan sertifikat.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu upaya mempelajari aturan hukum seperti apa yang tertulis. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, konvensi internasional dan perjanjian internasional.

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis peraturan hukum, sehingga penelitian tepat sasaran sesuai dengan tujuan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Deskriptif maksudnya menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat tentang permasalahan penegakan hukum, berkaitan dengan penelitian ini maka berdasarkan atas Perundang-undangan tentang hak merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal-Hal Yang Menimbulkan Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal

1. Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Asing Terkenal

Wujud perlindungan dari negara terhadap merek pada umumnya termasuk merek asing adalah merek yang hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*. Berkaitan dengan hal tersebut, Merek menggunakan asas *First to File System*, dimana bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum maka DJKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar tidak baik.

Dalam pasal 21 ayat (3) UU MIG disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik yang tujuannya adalah mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif yang dimaksud

adalah agar negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Meskipun menganut system konstitutif, tetapi tetap dasarnya diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik bukan pendaftar yang beritikad tidak baik yang dapat dibatalkan oleh DJKI.

Pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, membajak atau membonceng kemasyuran merek asing yang sudah terkenal sebelumnya dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*un authorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

Tindakan curang yang dilakukan oleh pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia. Adapun tindakan itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindakan atau perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya yang merek tersebut sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran;
2. Perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran sehingga pendaftar yang beritikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya;
3. Tindakan ataupun perbuatan pendaftar merek dengan itikad tidak baik dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran.

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga mere kata barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dengan merek kata barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal.

2. Itikad Tidak Baik Dalam Perjanjian Lisensi Merek Asing Terkenal

Prinsip bahwa persetujuan itu berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya kadangkala diabaikan oleh para pihak. Para pihak membuat kesalahan yang mengakibatkan kerugian pihak lainnya. Kesalahan itu terjadi karena kesengajaan yang dipicu oleh beberapa faktor. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan tersebut membuat prinsip itikad baik yang diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat (3) B.W. menjadi terabaikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan persoalan dalam perjanjian lisensi merek terkenal. Tulisan ini akan membahas beberapa hal di antaranya.

Pertama, pemutusan perjanjian secara sepihak di tengah jalan adalah salah satu pemicu persoalan dalam perjanjian lisensi. Karena pemutusan ini akan merugikan pihak yang lain (terutama jika dilakukan oleh pihak pemberi lisensi),

maka sangat mungkin pihak lawan akan mengajukan gugatan. Ada beberapa alasan yang bisa diajukan oleh pemberi lisensi sebagai dasar pembatalan perjanjian lisensi secara sepihak. Misalnya, penerima lisensi tidak membayar royalti diperjanjikan; penerima lisensi memproduksi barang di luar jumlah yang diperjanjikan; penerima lisensi memproduksi barang di luar wilayah yang ditentukan; atau penerima lisensi terus memproduksi barang atau jasa meskipun kontrak lisensinya telah berakhir.

Adapun beberapa alasan bagi penerima lisensi untuk meminta pembatalan perjanjian lisensi adalah kenaikan secara sepihak jumlah royalti yang harus dibayarkan; pembatasan jumlah produk yang boleh diproduksi oleh penerima lisensi; atau pembatasan wilayah keberlakuan perjanjian lisensi. Apabila pemberi lisensi memutuskan perjanjian lisensi, penerima lisensi dirugikan karena ia telah mengeluarkan biaya yang besar untuk berinvestasi. Investasi yang telah ditanamkannya akan hilang sebelum meraih keuntungan. Di samping menderita kerugian materiil, penerima lisensi juga kehilangan kesempatan untuk menggunakan dan memproduksi barang/jasa di bawah nama merek.

Kedua, masalah penggunaan merek baru oleh penerima lisensi di tengah masa berlaku perjanjian lisensi. Merek baru ini seringkali merupakan merek penerima lisensi sendiri yang diciptakan untuk ekspansi usaha. Keberadaan merek baru yang digunakan pada produk barang yang sama bisa mengurangi penjualan produk barang atau jasa yang menggunakan merek yang dilisensikan sehingga merugikan pemberi lisensi. Untuk mengatasi permasalahan ini, dalam perjanjian lisensi sebaiknya diperjanjikan mengenai kebolehan penggunaan merek baru. Penggunaan merek baru amat mungkin terjadi sehingga harus diantisipasi oleh para pihak. Ada yang mengharuskan bahwa jika penerima lisensi bermaksud menggunakan merek baru, maka penerima lisensi harus mengonsultasikannya terlebih dahulu dengan pemberi lisensi agar pemberi lisensi dapat mengantisipasinya dalam kontrak lisensi. Semata-mata hal ini ditegakkan untuk melindungi kepentingan pemberi lisensi, karena sebagai pemilik merek, pemberi lisensi tidak mau dirugikan dengan tindakan penerima lisensi yang cenderung akan merugikannya. Pemakaian merek baru tersebut harus dikonsultasikan dan disetujui oleh pemberi lisensi, karena sangat mungkin merek baru menjadi ancaman atau kompetitor merek yang dilisensikan.

Ketiga, masalah dimana mantan penerima lisensi memproduksi barang/jasa di bawah merek lain namun sebenarnya berkualitas sama persis dengan barang/jasa yang pernah dilisensikan oleh mantan pemberi lisensi. Kondisi ini akan membuat mantan pemberi lisensi selaku pemilik merek akan menderita kerugian, karena berpotensi mengurangi jumlah penjualan produk barang atau jasanya. Pemilik merek akan mendapatkan kompetitor baru yang tidak lain merupakan mantan penerima lisensi mereknya. Untuk mengatasi kemungkinan seperti itu, sebaiknya dalam perjanjian lisensi diperjanjikan bahwa setelah perjanjian lisensi berakhir, penerima lisensi tidak diperbolehkan lagi berusaha di bidang yang sama dengan pemilik merek.

Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan sengketa, perjanjian lisensi merek harus dibuat secara lengkap, jelas dan akurat sehingga tidak menimbulkan multi tafsir pada para pihak. Jika tidak lengkap, maka para pihak akan menafsirkan sesuai dengan kehendaknya, yang berakibat merugikan pihak lain. Itikad baik dalam perjanjian lisensi menjadi tidak berguna, jika perjanjiannya

dibuat dengan banyak celah yang memungkinkan pihak lain berbuat dan menafsirkannya secara tidak tepat. Itikad baik dalam perjanjian lisensi merek harus diimbangi dengan perjanjian yang baik dan tidak memungkinkan pihak lain menafsirkan sesuai dengan kehendaknya, dengan kata lain, perjanjiannya harus bersifat satu tafsir, dan tidak membuka kesempatan pihak lain untuk berbeda tafsir.

Kriteria Pembuktian Kepemilikan Merk Asing Terkenal Dalam Putusan Mahkamah Agung Dari Tahun 2018-2020

Kriteria pembuktian kepemilikan merek asing terkenal dalam putusan Mahkamah Agung dari tahun 2018-2020, yaitu:

PUTUSAN	KRITERIA MENURUT MAJELIS HAKIM	KRITERIA MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN MEREK	KETERANGAN
Kasus Merek CASANOVA, Putusan Mahkamah Agung Nomor 197 PK/ Pdt.Sus-HKI/2018	<p>Kriteria Merek Terkenal berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek No. 15 Tahun 2001 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan. 2. Reputasi merek karna promosi yang gencar gencaran 3. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa Negara 4. Bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia 5. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri akan tetapi ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. 	<p>-Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, kriteria merek yang dapat dikategorikan sebagai merek terkenal ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan. 2. Reputasi merek karna promosi yang gencar gencaran. 3. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa Negara. 4. Bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia. 5. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri akan tetapi ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. <p>-Pasal 2 “Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks”(WIPO):</p>	<p>Memenuhi kriteria Merek Terkenal berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek No. 15/2001 akan tetapi Majelis Hakim tidak menggunakan <i>Pasal 2 “Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks”(WIPO)</i> dan <i>Pasal 16 ayat (3) TRIPs</i> yang dapat membantu Hakim dalam menentukan kriteria merek terkenal. Pada tingkat PK merek CASANOVA milik Penggugat tidak dinyatakan merek terkenal karena nama CASANOVA bukan ciptaan, inovasi Penggugat melainkan nama CASANOVA adalah kisah legendaris dalam buku maupun layar lebar.</p> <p>Dan nama</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat. 2. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek 3. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan. 4. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut. 5. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang. 6. Nilai yang dihubungkan dengan merek. <p>-Pasal 16 ayat (3) TRIPs→</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan terhadap merek; 2. Pengetahuan merek 	<p>CASANOVA telah didaftarkan di negara lain di antaranya sebagai merek produk AFN Broker LLC. 1092 di Kanada dan Orion VersandGmbH& Co., di Jerman, sehingga terdapat kekhilafan dalam putusan Judex Juris tsb, karena itu Permohonan PK/Tergugat Irawan Gunawan dikabulkan.</p>
--	--	--	---

		<p>merujuk pada pengetahuan publik di sektor yang relevan, bukan pengetahuan publik atau masyarakat umum;</p> <p>3. Faktor promosi.</p>	
<p>Kasus Merek VARIVAS, Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt.Sus-HKI/2019</p>	<p>Kriteria Merek Terkenal berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan. 2. Reputasi merek karna promosi yang gencar gencaran 3. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa Negara 4. Bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia 5. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri akan tetapi ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. <p>Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No.67/2016 tentang Pendaftaran Merek:</p> <p>Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal; 2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang 	<p>-Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kriteria merek yang dapat dikategorikan sebagai merek terkenal ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan. 2. Reputasi merek karna promosi yang gencar gencaran. 3. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa Negara. 4. Bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia. 5. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri akan tetapi ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. <p>-Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang 	<p>Memenuhi kriteria Merek Terkenal Majelis Hakim berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, akan tetapi Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal 2 “<i>Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks</i>”(WIPO) yang dapat membantu Hakim dalam menentukan kriteria merek terkenal.</p>

	<p>diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;</p> <p>3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;</p> <p>4. Jangkauan daerah penggunaan Merek;</p> <p>5. Jangka waktu penggunaan Merek;</p> <p>6. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;</p> <p>7. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;</p> <p>8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau</p> <p>9. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.</p> <p>dan Pasal 6 Konvensi Paris diperkuat dalam</p> <p>Pasal 16 ayat (3) TRIPs→</p> <p>1. Pengetahuan terhadap merek;</p> <p>2. Pengetahuan merek merujuk pada pengetahuan publik di sektor yang relevan, bukan pengetahuan publik atau masyarakat umum;</p> <p>3. Faktor promosi.</p>	<p>usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal;</p> <p>11. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;</p> <p>12. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;</p> <p>13. Jangkauan daerah penggunaan Merek;</p> <p>14. Jangka waktu penggunaan Merek;</p> <p>15. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;</p> <p>16. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;</p> <p>17. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau</p> <p>18. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.</p> <p>-Pasal 2 “Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known</p>	
--	--	---	--

		Marks”(WIPO):	
<p>1) Kasus Merek HUGO, Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019</p> <p>2) Kasus Merek FLM, Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2019</p>	<p>Kriteria Merek Terkenal berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG, Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No.67/2016 tentang Pendaftaran Merek dan Pasal 2 “Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks”(WIPO):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat. 2. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek 3. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan. 4. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat. 2. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek 3. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan. 4. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut. 5. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang. 6. Nilai yang dihubungkan dengan merek. <p>-Pasal 16 ayat (3) TRIPs→</p>	<p>Memenuhi Kriteria Merek Terkenal berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG, Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No.67/2016 tentang Pendaftaran Merek dan Pasal 2 “<i>Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks”(WIPO)</i> Majelis Hakim hanya saja tidak memakai kriteria merek terkenal Pasal 16 ayat (3) TRIPs.</p> <p>1) Merek HUGO BOSS pada kelas 25. Merek HUGO BOSS milik Penggugat bukti P-38a sampai P-76b hal ini menunjukkan bahwa merek HUGO BOSS telah didaftarkan di beberapa negara dan dilakukan dengan promosi yang besar sehingga merek HUGO BOSS disebut sebagai merek terkenal dan Permohonan Kasasi Pemohon/Tergugat Teddy Tan ditolak.</p> <p>2) Merek FLM</p>

	<p>tersebut.</p> <p>5. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang.</p> <p>6. Nilai yang dihubungkan dengan merek.</p>	<p>4. Pengetahuan terhadap merek;</p> <p>5. Pengetahuan merek merujuk pada pengetahuan publik di sektor yang relevan, bukan pengetahuan publik atau masyarakat umum;</p> <p>6. Faktor promosi.</p>	<p>pada kelas 25, pertimbangan <i>Judex Facti</i> Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:</p> <p>Bahwa sesuai dengan bukti P.II ternyata Penggugat sudah lebih dahulu mendaftarkan mereknya (“FLM”) di Negara Jerman (sesuai WIPO) pada tanggal 27 September 2014 dan juga di negara-negara lain, oleh karenanya merek “FLM” yang dimiliki Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dan memiliki hak eksklusif atas mereknya. Permohonan kasasi Pemohon/Penggugat dikabulkan.</p>
<p>1) Kasus Merek COFFEEBERRY, Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/ Pdt.Sus-HKI/2019</p> <p>2)Kasus Merek SEAGATE, Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/Pdt.Sus-HKI/2020</p> <p>3)Kasus Merek GS, Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020</p> <p>4)Kasus Merek</p>	<p>Kriteria Merek Terkenal COFFEEBERRY berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20/2016 jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.</p>		<p>Memenuhi Kriteria Merek Terkenal berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG, Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No.67/2016 tentang Pendaftaran Merek akan tetapi Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal 2 “<i>Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks</i>”(WIPO) dan Pasal 16 ayat (3) TRIPs yang dapat membantu Hakim dalam menentukan</p>

<p>DIESEL, Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020</p>			<p>kriteria merek terkenal.</p> <p>1)Merek COFFEEBERRY→ Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan salah satu pertimbangan tentang merek terkenalnya yaitu: COFFEEBERRY milik Penggugat telah memenuhi kriteria merek terkenal sudah terdaftar di negara- negara benua Amerika, Eropa, Afrika dan Asia dan sudah melakukan promosi besar- besaran di berbagai negara di dunia dengan bukti-bukti yang ada dan termasuk kelas 30, 32, 35, 43 Sehingga Permohonan kasasi VDF dikabulkan.</p> <p>2)Merek SEAGATE→kelas 9. Berdasarkan bukti-bukti yang ada Hakim menyatakan merek SEAGATE dan logonya milik Penggugat termasuk merek terkenal. Permohonan kasasi Pemohon/Tergugat I Tjung Andrey harus dikabulkan bukan alasan kriteria merek</p>
--	--	--	--

		<p>terkenal melainkan surat kuasa Penggugat yang di berikan ke kuasa hukumnya cacat formil ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dan tidak menyampaikan Akta Pendirian Perusahaan dan susunan terakhir dari komisaris dan direksi perseroan hanya menyampaikan Surat Izin Usaha dimana pimpinan perusahaan tidak jelas.</p> <p>3)Merek GS→ sengketa merek pada kelas 9. Pernyataan hakim bahwa:</p> <p>Bukti surat P-7, s.d P-11 berupa putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan dalam amar putusannya bahwa merek milik Penggugat adalah Merek Terkenal, sehingga Permohonan kasasi Pemohon/Tergugat harus ditolak.</p> <p>4)Merek DIESEL→Merek DIESEL & Variasinya yang digugat pada kelas 25. bahwa oleh karena merek DIESEL milik Penggugat sudah terdaftar di beberapa negara (bukti P-81a sampai P-99) dan sudah</p>
--	--	--

		<p>dilakukan promosi secara besar-besaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Merek DIESEL adalah merek terkenal dan menolak kasasi William Pramono/Tergugat.</p>
<p>Kasus Merek HAKUBAKU, Putusan Mahkamah Agung Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020</p>	<p>Kriteria Merek Terkenal HAKUBAKU berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG, Pasal 18 Permenkumham No. 67/2016 tentang Pendaftaran Merek yaitu diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan. 2. Reputasi merek karena promosi yang gencar gencaran 3. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa Negara 4. Bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia 5. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri akan tetapi ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. 	<p>Tidak memenuhi kriteria merek terkenal berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG, Pasal 18 Permenkumham No. 67/2016 tentang Pendaftaran Merek akan tetapi Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal 2 “<i>Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks</i>” (WIPO) dan Pasal 16 ayat (3) TRIPs yang dapat membantu Hakim dalam menentukan kriteria merek terkenal.</p> <p>Merek HAKUBAKU milik Penggugat bukanlah merek terkenal karena tidak mengandung eksklusifitas merek dikarenakan merek “HAKUBAKU” diseluruh dunia dimiliki oleh 3 (tiga) pihak yang tidak ada hubungan afiliasi dan seluruhnya terdaftar</p>

			pada kelas 29, 30 dan 31. sehingga Permohonan kasasi Hakubaku harus ditolak yang pada putusan pertama gugatan tidak dapat diterima karena gugatan prematur.
--	--	--	---

Penerapan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Di Indonesia

Pendaftaran suatu merek dagang atau jasa berguna untuk melindungi merek produk mereka dari penyalahgunaan nama merek oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek terdaftar. Pendaftaran suatu merek ini diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang masih berlaku sampai saat ini. Namun ada pengecualian terhadap hak cipta, jika pencipta maupun pemegang hak cipta yang sudah mendaftarkan ciptaannya dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaan tersebut sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul permasalahan di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Seiring perkembangan zaman yang terjadi banyak permasalahan tentang merek yang terjadi di Indonesia mengenai peniruan suatu merek yang sudah terdaftar. Penerapan hukum terhadap merek asing terkenal dalam UU MIG mengatur cara penyelesaian sengketa merek yaitu, gugatan pembatalan merek Pasal 76 ayat (1), gugatan penghapusan pendaftaran merek Pasal 74 ayat (1), dan juga terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG.

Namun dalam pengimplementasiannya di masyarakat masih banyak yang melanggar Undang-Undang ini dengan cara meniru merek yang sudah terdaftar tersebut. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya dijadikan aturan biasa yang tidak harus dituruti oleh masyarakat oleh sebab itu masyarakat masih banyak yang meniru merek terdaftar, selain itu masyarakat masih banyak yang belum tahu mengenai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini.

Perlindungan merek asing di Indonesia apalagi yang sudah terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik. Dengan demikian dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum dimaksud, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek dan atau pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.

Apalagi terhadap merek asing, pemilik merek atau pemegang merek 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 di Negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

2. Upaya Represif

Pengertian perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek.

Pemilik merek dagang terkenal asing atau pemegang hak atas merek walaupun belum terdaftar mendapat pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana melalui aparat penegak hukum. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan setelah pemilik merek terkenal asing mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal sesuai Pasal 76 UU MIG.

Selain itu apabila ternyata suatu merek terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal asing, Direktorat Jenderal akan menolak perpanjangan pendaftaran merek tersebut. Di samping pemilik merek dan atau pemegang merek dagang asing dapat membela haknya dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga, pemilik merek juga dapat melakukan tuntutan pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak atas merek sesuai dengan ketentuan Pasal 100-102 UU MIG.

Peran Notaris dalam perlindungan hukum terhadap merek asing dengan Akta notaris dalam perjanjian pengalihan hak adalah dalam perjanjian pengalihan hak atas merek oleh pemilik merek kepada pihak lain yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris. Akta Notaris secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, Sedangkan pengaturan akta autentik dalam pasal 1868 KUHPperdata, pasal ini menjadi sumber keautentikan suatu akta notaris yang juga adalah dasar legalitas eksistensi dari akta notaris yang mana mempunyai syarat-syarat yakni:

- a) Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum.
- b) Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang.
- c) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan saran dan pembahasan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menimbulkan sengketa hak kepemilikan merek asing terkenal di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Itikad tidak baik baik dalam pendaftaran merek asing terkenal dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan meniru merek terkenal yang telah terdaftar sebelumnya dan

- memiliki nilai jual di pasaran;
- 2) Perbuatan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek terkenal yang sudah terdaftar sehingga pendaftar yang beritikad tidak baik memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan pemilik merek terkenal yang telah terdaftar;
 - 3) Perbuatan pendaftar merek yang beritikad tidak baik dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pemilik merek terkenal yang memiliki nilai jual yang baik di pasaran.
- b. Itikad tidak baik dalam perjanjian lisensi merek asing terkenal, beberapa hal yang menyebabkan persoalan dalam perjanjian lisensi merek terkenal, yaitu:
- 1) Pemutusan perjanjian secara sepihak di tengah jalan yang merugikan pihak yang lain (terutama jika dilakukan oleh pihak pemberi lisensi), maka sangat mungkin pihak lawan akan mengajukan gugatan.
 - 2) Penggunaan merek baru oleh penerima lisensi di tengah masa berlaku perjanjian lisensi yang diciptakan untuk ekspansi usaha. Keberadaan merek baru ini dapat mengurangi penjualan produk barang atau jasa yang menggunakan merek yang dilisensikan sehingga merugikan pemberi lisensi.
 - 3) Penerima lisensi memproduksi barang atau jasa di bawah merek lain namun sebenarnya kualitasnya sama persis dengan yang pernah dilisensikan oleh mantan pemberi lisensi. Kondisi ini akan membuat pemilik merek selaku pemberi lisensi akan menderita kerugian, karena berpotensi mengurangi jumlah penjualan produk.
2. Kriteria pembuktian kepemilikan merek asing terkenal dalam Putusan Mahkamah Agung dari tahun 2018-2020, Majelis Hakim untuk menentukan kriteria merek terkenal dominan menggunakan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016. Namun terdapat beberapa Hakim yang keliru dalam memutuskan perkaranya dan tidak menerapkan hukum dalam putusannya menggunakan pasal-pasal diatas padahal pasal-pasal tersebut telah berlaku saat perkara merek asing terkenal itu berjalan di Pengadilan.
 3. Penerapan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung dari tahun 2018-2020 menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 20, Pasal 21, Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 181 HIR (membayar biaya perkara).

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran yaitu:

1. Para pemilik merek terkenal perlu mendaftarkan mereknya dengan itikad baik untuk menjamin perlindungan hukum atas merek terkenalnya. Dan diperlukan tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hak atas merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, DJKI perlu membuat suatu register merek-merek terkenal yang harus diakui oleh negara-negara anggota WIPO dan mengharuskan negara-negara anggota tersebut tunduk pada kesepakatan ini.
2. Untuk mengetahui kriteria pembuktian kepemilikan merek asing terkenal, sebaiknya Majelis Hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan apakah merek tersebut merek terkenal atau bukan. Dan Majelis Hakim perlu lebih cermat dalam menentukan merek terkenal dan cermat dalam memutuskan perkara yang tidak hanya berdasarkan prinsip *First to File* saja.
3. Majelis hakim dalam hal memutuskan perkara merek asing terkenal perlu memahami dan menerapkan UU Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham No. 67/2016 tentang Pendaftaran Merek dan juga Perjanjian Internasional terkait merek seperti *Trade Related Intellectual Property Right's Agreement* (TRIP's) dan

Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known Marks (WIPO) supaya para pihak yang bersengketa lebih merasa adil dalam penerapan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Adjie & Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyana, A. Itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar di Indonesia (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt. Sus-HKI/2015) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Arnold, David. 1996. *Pedoman Dalam Manajemen Merek*, Surabaya: Kentindo Soho.
- Ayu, Ida Sintya Naraswari Manuaba. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana.
- Dewi, N., & Baskoro, T. (2019). Kasus Sengketa Merek Prada SA Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 18-27.
- Dib, H., & Alhaddad, A. A. (2015). Determinants of brand image in social media. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, 5(4), 180.
- Diniyati, Hilda Hilmiah. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Djumhana, Muhammad Dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, M., Ahmad Kamil. 2004. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Franklyn, D. J. (1998). *The Apparent Manufacturer Doctrine, Trademark Licensors and the Third Restatement of Torts. Case W. Res. L. Rev.*, 49, 671.
- Grinvald, Leah C. 2010. *A Tale Of Two Theories Of Well-Known Marks. Vanderbilt Journal Of Entertainment And Technology Law*, Vol. 13, (No. 1).
- Gunawati, Anne. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT. Alumni
- Hasibuan, H. D., Effendy. 2003. *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Iswi, Haryani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Kamello, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter, Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Maulana, Insan, Budi. 1999. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nabilah, Ilvi. 2018. *Penggunaan Nama Desa Trusmi Pada Merek Dagang Terdaftar Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Volume 2 Nomor 1.
- Nugraha, R., & Krisnamurti, H. (2019). Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 97-114.
- Ockap, Irwansyah Halomoan. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara
- OK, Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pearson, Hillary, E., & Miller, C. G. 1990. *Commercial Exploitation Of International Property*, London: Blackstone Press Limited.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional [JDIH BPK RI] LN.2018/NO.86, TLN NO.6213, LL SETNEG: 14 HLM
- Philips, D. S. H. 2013. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek. *Mimbar Keadilan*, 240068.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama
- Rahardjo, Satjipto. 1992. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-Masalah Hukum)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rasyid, Muhammad, Hj. Yunial Laily, dan Sri Handayani. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Vol. 24.
- Rindu Setyaningrum, D. R., & Turiningsih, S. H. (2012). Badruzaman, Mariam Darus. 1996. KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penejelasan. Bandung: Alumni. Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fried, Charles. 1981. Contract as Promises, a Theory of Contractual Obligation. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol, 24(3).
- Rizaldi. 2009. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung: Alumni.
- Rohaini, R. 2018. The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 68-80.
- Salim dan Syahrur. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Ciptaan Pustaka Media
- Sembiring, S. (2002). Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek. Yrama Widya.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana Di Kuhp Berikut*. Jakarta: Alumni Ahaen Patehaem.
- Sitanggang, Sally, dkk. 2009. *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga, Esensi.

- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Soerodibroto, S. (2002). KUHP & KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad.
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal.
- Sudargo Gautama, Hukum Merek Di Indonsia, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 1993).
- Sujatmiko, Agung. 2008. *Aspek Yuridis Lisensi Merek Dan Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26 No.2.
- Sunggono, B. 2003. Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Harvarindo.
- Suparmono, G. (2008). Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia.
- Suratman & H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: P.T. Alumni, 2005).
- Trade Related Intellectual Property Right's Agreement (TRIP's)*
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Usman, R. (2003). Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia. Alumni.
- Van Apeldoorn, L. J. (1993). Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Viney, A. P., & Ng, S. A. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia (Studi Kasus: Sengketa Merek Dagang Antara Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd Lawan Pt. Sinda Budi Sentosa). Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(5), 10558.
- Werkman, C. J. (1974). Trademarks: their creation, psychology and perception. Longman.
- Wirayuda, K. B., Sudiarmaka, K., & Mangku, D. G. S. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT ADANYA PENIRUAN LOGO MEREK TERDAFTAR DIKOTA SINGARAJA. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(2), 145-155.
- Yeremia Far-Far et All, Charles. "Tinjauan Yuridis Pembatalan merek Dagang Terdekat Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek" (Studi putusan nomor 356/K/Pdt.Sus-HaKI/2013), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Yuhassarie, Emmy. 2005. *Hak Kekayaan Dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.