



Perlindungan Hukum Atas Merek Legend Yang Terkenal di Internasional Atas Tindakan Pendaftaran Serupa di Indonesia

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Bina Era Dany

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: binaeradany12345@gmail.com

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 15 Mei 2025, Article published: 20 Mei 2025

ABSTRACT

Trade is a growing business activity, and in the era of globalization, brands have a strategic role as an identity that distinguishes goods or services in the market. Trademarks become an important tool for businesses to build reputation and consumer confidence. This research aims to analyze the legal protection of international trademarks in the Indonesian legal system, as well as examine judicial practices in trademark infringement cases. This research uses a normative juridical approach with a descriptive approach, which focuses on the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as the study of relevant literature. The results show that legal protection of trademarks is provided through the registration system at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights. The case study of Supreme Court Decision Number 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 shows that the defendant's actions that piggybacked on the fame of the plaintiff's Legend trademark are categorized as bad faith, as stipulated in Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 Year 2016. In addition to national protection, Indonesia is also bound by international agreements such as the TRIPs Agreement and the Paris Convention. The implementation of the Madrid Protocol has made it easier for national businesses to register their trademarks in various countries with efficient procedures and affordable costs

Keywords: Legal Protection, Trademark, Famous

ABSTRAK

Perdagangan merupakan aktivitas bisnis yang terus berkembang, dan dalam era globalisasi, merek memiliki peranan strategis sebagai identitas yang membedakan barang atau jasa di pasar. Merek menjadi alat penting bagi pelaku usaha untuk membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek internasional dalam sistem hukum di Indonesia, serta menelaah praktik peradilan dalam kasus pelanggaran merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui sistem pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menunjukkan bahwa tindakan tergugat yang membongceng keterkenalan merek Legend milik penggugat dikategorikan sebagai iktikad tidak baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selain perlindungan nasional, Indonesia juga terikat pada perjanjian internasional seperti TRIPs Agreement dan Paris Convention. Penerapan Protokol Madrid telah mempermudah pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan mereknya di berbagai negara dengan prosedur yang efisien dan biaya terjangkau.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Merek, Terkenal*

PENDAHULUAN

Di era perdagangan dunia, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang merek merupakan bentuk pengaturan tentang merek sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu merek memegang peranan yang penting terutama dalam dunia perdagangan. Dengan adanya merek masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk yang mempunyai merek. Merek adalah jaminan suatu produk barang atau jasa. Selain itu, apabila produsen barang tersebut ingin agar merek yang diciptakannya terhindar dari pihak lain yang berperilaku curang terhadap merek dagangannya, maka merek tersebut harus didaftarkan dalam daftar umum merek. Dengan terdaftarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek, maka pemilik merek akan memperoleh hak atas merek yang bersifat eksklusif dari negara.

Pengertian merek di dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, memberikan defines merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (exclusive) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (compulsory). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Perbedaan artikel ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah artikel ini mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan pendaftaran merek dapat berakhir dan bagaimana perlindungan terhadap merek terdaftar. Hal apa saja yang bisa menyebabkan perlindungan merek terdaftar dapat berakhir yang sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selama ini penelitian yang ada hanya focus pada pendaftaran merek, perlindungan merek, dan sengketa merek. Bahkan beberapa

penelitian sebelumnya masih mengkaji dengan menggunakan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Sebagai isu international, merek berkembang dengan pesat bahkan merek dari masyarakat cenderung dijadikan pembicaraan terus-menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum. Perkembangan dalam dunia bisnis yang menyangkut masalah merek seperti tersebut diatas, hal tersebut sebenarnya sangat memerlukan perhatian besar dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pengaturan yang memadai tentang merek. Wujud lain perlindungan hukum dapat juga diperoleh dalam proses penegakan hukum. Jaminan yuridis juga bisa diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas merek milik perusahaan yang telah dimintakan pendaftaran.

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. Sebagai contoh dugaan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dan/atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau 102 UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbuatan ini tidak hanya merugikan masyarakat dan konsumen tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut.

Pendaftaran merek "legend" nomor IDM 000964031 atas nama Tergugat (in casu objek gugatan) memiliki persamaan pada Pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek "legend" milik penggugat pada barang sejenis. Oleh karena itu pendaftaran merek "legend" nomor IDM 000964031 atas nama tergugat sepatutnya dibatalkan menurut hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku secara sistematis dan konseptual. Sumber utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan terkait), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Data yang digunakan bersifat kualitatif, yakni disajikan dalam bentuk naratif dan deskriptif, bukan dalam bentuk angka, dengan fokus pada deskripsi dan analisis terhadap objek hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek LEGEND milik tergugat (In Casu Objek Gugatan) terdapat adanya kesamaan dengan merek "LEGEND" milik penggugat, khususnya persamaan pada tampilan, susunan huruf, ucapan, maupun bunyi yang muncul, bahkan juga didaftarkan pada kelas dan jenis barang yang sama. Bahkan demikian sudah menjadi fakta yang terang benderang dan tidak terbantahkan jika merek legend milik tergugat (In Casu Objek Gugatan) jelas memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "LEGEND" milik penggugat. Maka dari itu sudah sepatutnya pendaftaran merek LEGEND dengan no. pendaftaran IDM000964031 atas nama tergugat dibatalkan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diketahui, objek gugatan milik tergugat jelas-jelas memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek "LEGEND" milik penggugat, sehingga sudah sepatutnya agar majelis hakim yang memeriksa perkara a quo membatalkan objek gugatan milik tergugat dan menyatakan jika pendaftaran objek gugatan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "LEGEND" milik penggugat.

Bahwa dari bukti P-37.a sampai P-56.b telah terbukti pula Penggugat secara nyata telah menggunakan serta melakukan penjualan produk dengan Merek LEGEND sehingga memiliki pangsa pasar yang luas dalam memperdagangkan/memperkenalkan produk alat cukur elektrik dengan Merek "LEGEND" dengan telah menembus batas-batas nasional dan regional dari negara Amerika yang merupakan asal Merek "LEGEND" milik Penggugat/Pemohon Kasasi, oleh karena itu Merek "LEGEND" milik Pemohon Kasasi dapat dikatakan telah memenuhi kriteria "jangkauan daerah penggunaan," sehingga dapat dikategorikan sebagai Merek Terkenal, demikian pula terhadap intensitas dan Promosi Merek.

Berdasarkan Bukti P-13 sampai Bukti P-19 telah terbukti Penggugat/Pemohon Kasasi telah secara aktif mengadakan dan/atau mengikuti berbagai kegiatan (event) pameran di bidang jenis usaha kecantikan, khususnya di bidang usaha produk alat cukur elektrik (barber). baik di Indonesia maupun di negara lain sejak sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek LEGEND (objek gugatan) sehingga Merek Penggugat memenuhi unsur kriteria sebagai Merek Terkenal.

Bahwa di lain pihak Merek Tergugat terdaftar di Indonesia baru pada tanggal 19 Maret 2020, dan setelah memperhatikan Merek LEGEND milik Penggugat dan Merek LEGEND milik Tergugat ternyata terdapat persamaan pada pokoknya baik dalam tampilan, susunan huruf, bunyi pengucapan dan kelas barang yang sama-sama berada pada kelas 8. sehingga berdasarkan uraian tersebut Tergugat menunjukkan iktikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek LEGEND milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana 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, menggecoh, atau menyesatkan konsumen, dan oleh karenanya permohonan pembatalan merek yang diajukan Penggugat terhadap merek LEGEND milik Tergugat adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WAHL CLIPPER CORPORATION tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst tanggal 21 September 2023 selanjutnya Mahkamah mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi dikabulkan, maka permohonan kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

SIMPULAN

Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap merek internasional dalam sistem hukum Indonesia diberikan melalui mekanisme pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum secara eksklusif, yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran. Penyelesaian pelanggaran merek dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan), non-litigasi seperti arbitrase atau Alternative Dispute Resolution (ADR), maupun melalui jalur hukum pidana. Perlindungan hukum atas merek juga diatur dalam berbagai perjanjian internasional seperti TRIPs Agreement dan Paris Convention, yang memberikan jaminan hukum lintas negara bagi pemilik merek. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menegaskan pentingnya iktikad baik dalam pendaftaran merek dan memberikan preseden bahwa pelanggaran atas keterkenalan merek dapat ditindak secara hukum. Dalam konteks perdagangan global, sistem pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid menjadi instrumen penting yang mempermudah pelaku usaha nasional untuk melindungi merek mereka secara internasional dengan prosedur yang efisien dan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, sinergi antara hukum nasional dan perjanjian internasional menjadi kunci utama dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif terhadap merek, baik lokal maupun global.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Ali, & Hariyani, W. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Achmad Zen. (2005). *Hak kekayaan intelektual pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Aspek yuridis lisensi merek dan persaingan usaha. (2008). *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(2).
- Bambang Sunggono. (2003). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

-
- Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. *Sistem perlindungan merek dan implikasinya* [Tesis tidak diterbitkan]. Pascasarjana Universitas Ngurah Rai.
- Dwi Rezki. (2009). *Penghapusan merek terdaftar berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRIPs-WTO*. Bandung: Alumnus.
- Effendy Hasibuan, H. D. (2003). *Perlindungan merek: Studi mengenai putusan pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat* [Tesis Pascasarjana, Universitas Indonesia].
- Fajar Nurcahya. (2014). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek. *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. (1999, September 20–29). Adopted by Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the WIPO.
- Laina Rafianti, & Muhammad Amirollah. (2015). Perlindungan merek terkenal di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum internasional dibandingkan dengan *Trademark Dilution Revision Act of 2006* Amerika Serikat. *Artikel Ilmiah Universitas Padjadjaran (UNPAD)*.
- Sujatmiko, A. (2011). Tinjauan filosofis perlindungan hak milik atas merek. *Jurnal Media Hukum*, 18(2), Desember. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sukro, A. Y. (2018). Perlindungan terhadap merek dagang terkenal atas tindakan *passing off* pada praktik persaingan usaha. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).