

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang BT21

1. Sejarah Merek BT21

Pada tahun 2017, Line Friends membuat sebuah proyek yang akan mengajak para artis global untuk berkolaborasi bersama menciptakan *intellectual property*.³³ Proyek tersebut dinamai dengan *Line Friends Creators*. Artis yang pertama kali diajak untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut adalah BTS. *Bangtan Boys* atau lebih dikenal dengan BTS (*Bangtanseonyeondan* dalam bahasa Korea) merupakan *boygroup*³⁴ asal Korea Selatan yang beranggotakan 7 pria, yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jung Kook. Tak hanya terkenal di negara asalnya, BTS juga cukup *famous* di berbagai mancanegara, Indonesia salah satunya.

Dipaparkan dalam situs milik bt21.com tentang proyek *Friends Creators* tersebut, “*FRIENDS CREATORS is the unique creative project of LINE FRIENDS, where the skills and the capability of LINE FRIENDS to create characters and the creativity of artists in a variety of fields are combined to create a new kind of character IP.*”³⁵

³³ Anonim, “About Project”, BT21, tersedia: <https://www.bt21.com/about> (diakses 24 Februari 2023)

³⁴ Istilah *boygroup* merupakan penyebutan untuk grup vokal yang menampilkan keterampilan dalam bernyanyi, serta tarian yang dilakukan oleh para anggota grup tersebut. *Boyband* merupakan penyebutan untuk grup vokal yang menampilkan keterampilan dalam bernyanyi, serta menampilkan permainan alat musik secara bersamaan. Namun, ada juga yang menggunakan istilah *boyband* untuk penyebutan grup vokal, bahkan tanpa ada anggota yang memainkan alat musik.

³⁵ Anonim, “About Project”, BT21, tersedia: <https://www.bt21.com/about> (diakses 24 Februari 2023)

Karakter-karakter BT21 yang dirilis pada Oktober 2017 silam merupakan hasil projek kolaborasi yang dilakukan antara Line Friends dan BTS. BT21 terdiri dari delapan karakter yang menggemaskan, yakni RJ, Koya, Mang, Shooky, Chimmy, Tata, Cooky dan Van. Para anggota BTS membuat karakter mereka mulai dari menggambar sketsa hingga merealisasikan ide-ide menjadi sebuah karya yang nyata.³⁶ Karakter fiksi tersebut kini telah didaftarkan sebagai merek BT21.

BT21 is the first project of LINE FRIENDS CREATORS. It is a new IP co-created by LINE FRIENDS and BTS. Rather than simply creating avatars of the physical appearance of artists, BT21 consists of 8 different charming characters created by BTS members, where all of them actively participated in the whole process from drawing sketches to elaboration.³⁷

Projek *Friends Creators* diluncurkan oleh Line Friends Inc. yang berada dibawah naungan Line Corporation. Line Corporation sendiri merupakan anak perusahaan dari Naver Corporation, sebuah perusahaan yang berpusat di Korea Selatan. Pada tahun 2022, Line Friends Inc. secara resmi merubah nama perusahaan menjadi IPX Corporation.

IPX is a new corporate name of LINE FRIENDS, a global character brand that originally started from Original Characters including BROWN, CONY, SALLY created for use as stickers for the leading mobile messenger app LINE and its 200 million active users worldwide. Upon rapidly transforming its offline business to digital, the total Intellectual Property (IP) transaction reached USD 883 million in 2021, and IPX announced itself as a 'digital IP platform' company to enter the digital IP based metaverse and NFT business.³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Anonim, "LINE FRIENDS to Change Its Corporate Name to IPX, the Digital IP Platform Starting Off the Metaverse and NFT Digital IP Business", Globe Newswire, tersedia:

2. BT21 Sebagai *Character Merchandising*

Secara terminologi, *character* mencakup baik manusia fiksi (misalnya, Tarzan atau James Bond) ataupun non-manusia fiksi (misalnya, Donald Duck atau Bugs Bond) dan juga orang-orang yang nyata (misalnya, tokoh terkenal dalam bisnis film atau musik, olahragawan).³⁹ *Merchandising* sendiri merupakan tindakan mempromosikan atau memperdagangkan tokoh atau karakter yang dipresentasikan dalam bentuk barang/benda.

Definisi *character merchandising* dapat ditemukan dalam *Report of WIPO* tentang *Character Merchandising* yang menyatakan berikut:

*Character merchandising can be defined as the adaptation or secondary exploitation, by the creator of a fictional character or by a real person or by one or several authorized third parties, of the essential personality features (such as the name, image or appearance) of a character in relation to various goods and/or services with a view to creating in prospective customers a desire to acquire those goods and/or to use those services because of the customers' affinity with that character.*⁴⁰

Terdapat tiga tipe dari *character merchandising*, yakni:⁴¹

1. *Merchandising of fictional character*

Perdagangan karakter fiksi dilakukan dengan memanfaatkan popularitas karakter fiksi tersebut. Biasanya berupa dua dimensi (gambar, stiker, dan lain-lain) atau tiga dimensi (boneka, gantungan kunci, dan lain-lain).

2. *Personality merchandising*

Dalam *personality merchandising*, seseorang melisensikan personanya untuk digunakan untuk meningkatkan citra barang di

<https://www.globenewswire.com/news-release/2022/02/21/2388654/0/en/LINE-FRIENDS-to-Change-Its-Corporate-Name-to-IPX-the-Digital-IP-Platform-Starting-Off-the-Metaverse-and-NFT-Digital-IP-Business.html> (diakses 26 Februari 2023)

³⁹ International Bureau, 1994, "*Character Merchandising*", Report of WIPO. Geneva, hlm. 4.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 8.

mata calon pelanggan atau konsumen. Istilah *personality* mengacu pada karakteristik yang membentuk wujud luar seseorang dan yang digunakan pihak ketiga untuk mengidentifikasi seseorang.⁴²

3. *Image merchandising*

Dalam hal *image merchandising*, barang atau jasa akan dipasarkan dengan mendagangkan unsur-unsur khas sebuah film atau serial (penampilan dan pakaian aktor) ketika memainkan karakter yang digabungkan dengan aspek adegan yang berkesan (misalnya, penampilan dan senjata Rambo).

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan hak setiap orang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”⁴³

Dijelaskan oleh Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani dalam bukunya, bahwa “Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*”.⁴⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

⁴² Anubhuti Rastogi, 2019, “*Character Merchandising*”, Law Times Journal, tersedia: <https://lawtimesjournal.in/character-merchandising/> (diakses 26 Februari 2023)

⁴³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)

⁴⁴ Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 259.

dirugikan oranglain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁴⁵

Kemudian, menurut C.S.T. Kansil, “perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”⁴⁶

Menurut Setiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.”⁴⁷

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:⁴⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.

Salim H. S. mendefinisikan perlindungan hukum adalah: “upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.⁴⁹

Maria Theresia Geme berpendapat, bahwa perlindungan hukum itu “Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 262.

⁴⁶ Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, Hukumonline, tersedia: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> (diakses 6 Februari 2023)

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, *loc. cit.*

untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.⁵⁰

Dari beberapa pendapat yang diungkapkan oleh para ahli di atas mengenai perlindungan hukum, dapat diartikan secara singkat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan atau diberikan oleh negara kepada masyarakat sebagai subjek hukum, serta objek-objek perlindungan hukum.

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni:⁵¹

1. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan hukum represif
Perlindungan represif adalah perlindungan hukum yang bertindak dalam penyelesaian apabila sengketa. Artinya, perlindungan represif ada sesudah permasalahan muncul.

2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Adapun unsur yang terdapat dalam definisi teori perlindungan hukum menurut Salim H. S. mencakup adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum, dan objek perlindungan hukum.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Phillipus M. Hadjon, 1987, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2, dikutip dari Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 264.

⁵² *Ibid.*, hlm. 263

Kemudian, beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum adalah:⁵³

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) yang termasuk dalam bagian Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI (akronim HaKI) terbagi menjadi dua bagian, yakni pertama, Hak Cipta dan hak terkait; dan kedua, Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri atau *Industrial Property Rights* meliputi diantaranya Paten, Desain Industri, Merek Dagang dan Jasa, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, serta Varietas Tanaman.⁵⁴ HKI sendiri merupakan hak kebendaan milik perseorangan atas benda bergerak tak berwujud (*immateril*).⁵⁵

Pada umumnya, merek atau *trademark* diartikan sebagai tanda yang dijadikan pembeda suatu produk dalam bentuk nama, tanda, logo, atau simbol. Perlindungan terhadap merek di Indonesia pertama kali

⁵³ Tim Hukumonline, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya", Hukumonline, tersedia: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=3> (diakses 26 Februari 2023)

⁵⁴ Eddy Damian, *loc.cit.*

⁵⁵ Kholis Roisah, *op.cit.*, hlm. 8

diatur dengan *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (RIE)* yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda dan berlaku hingga tahun 1961 bahkan setelah Indonesia merdeka.⁵⁶ Dengan pertimbangan agar khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik, maka *RIE* di ganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kemudian, dicabut dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku sejak 1 April 1993. Kemudian, diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Dengan pertimbangan bahwa di era perdagangan global dan beberapa konvensi yang telah diratifikasi Indonesia, undang-undang sebelumnya dicabut dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang baru berlaku pada 1 Agustus 2016. Selang beberapa bulan, undang-undang tersebut dicabut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut biasa disebut dengan Undang-undang Merek.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 25 November 2016 dan masih berlaku hingga saat ini.

⁵⁶ Amri Akbar Nugroho, 2019, "Perlindungan Hak Atas Merek Dagang Terhadap Barang Tiruan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016", Universitas Pancasila, Tegal, Skripsi, hlm. 18

Namun, terdapat beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni pada Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 25.

Tentunya dengan perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang yang mengatur terkait merek diharapkan bahwa isi dan ketentuan di dalam peraturan tersebut dapat memumpuni dengan keadaan atau fenomena yang ada, sehingga dapat mengatasi permasalahan terkait merek yang terjadi di Indonesia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan definisi dari Merek adalah 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 dan/atau jasa.⁵⁷

Untuk memberlakukan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau *TRIPs Agreement* dalam hukum nasional, Indonesia meratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).⁵⁸

⁵⁷ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka (1)

⁵⁸ Erika Vivin Setyoningsih, 2021, "Implementasi Ratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips Agreement)* Terhadap Politik Hukum di Indonesia," Universitas

Disebutkan dalam TRIPs pada *Article 15(1)* berbunyi:

Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

Menurut ketentuan TRIPs, tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang atau jasa satu usaha dari usaha lain harus dapat dijadikan merek, dimana tanda-tanda atau kombinasi tersebut tentu harus memenuhi persyaratan sebagai merek (*trademark*).

Seperti yang diungkapkan oleh Suyud Margono tentang pendapatnya mengenai definisi dari merek bahwa:⁵⁹

Definisi merek pada pokoknya merupakan perwujudan dari konsepsi dasar tentang merek yaitu bahwa karena pada umumnya suatu merek digunakan untuk menandai suatu barang tertentu, maka nama baik dan kepercayaan masyarakat yang dilambangkan serta didukung oleh merek tersebut, serta dihubungkan dengan barangnya.

Kemudian, seperti pendapat Rahmi Jened yang menerangkan bahwa “Merek (*trademark*) sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan

Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 2, hlm. 118. doi: 10.18196/jphk.v2i2.11749 (diakses pada 23 maret 2023).

⁵⁹ Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 150.

jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.”⁶⁰

Dari beberapa definisi terkait merek di atas, Merek dapat diartikan sebagai penanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya dalam bidang perdagangan. Selain itu, Merek juga dapat berbentuk dua dimensi, tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi diantaranya.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa cakupan ruang lingkup merek dalam undang-undang ini ada dua, yakni merek dagang dan merek jasa. Di dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan definisi dari merek dagang dan merek jasa sebagai berikut:⁶¹

- a. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Selain merek dagang dan merek jasa, adapula dijelaskan mengenai merek kolektif dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum,

⁶⁰ Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Prenadamedia, Jakarta. hlm. 3

⁶¹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka (2) dan (3).

dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.⁶²

Adapun fungsi dari pemakaian merek dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai berikut:⁶³

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- b. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
- c. Jaminan atas mutu barangnya;
- d. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Bagi produsen, merek juga mempunyai kegunaan seperti yang diungkapkan oleh Amri Akbar Nugroho sebagai berikut:⁶⁴

1. Merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk
2. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi
3. Merek menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang dimiliki
4. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang atau dapat disebut loyalitas konsumen
5. Merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif.

Fungsi dari merek menurut Suyud Margono adalah:⁶⁵

1. Fungsi tanda untuk membedakan (*distinctive function*)

⁶² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka (4).

⁶³ Anonim, "Pengenalan Merek", Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tersedia: <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual> (diakses 25 Januari 2023)

⁶⁴ Amri Akbar Nugroho, *op.cit.*, hlm. 28.

⁶⁵ Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 154-157.

Merek memberikan identitas pada barang atau jasa dan menjadi pembeda dengan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh produsen atau pengusaha lain. Merek juga mempermudah konsumen dalam membedakan produk hasil merek satu dengan merek lainnya yang serupa.

2. Fungsi jaminan mutu (*quality product function*)

Produk hasil merek yang dibeli oleh konsumen memberikan kesan yang berbeda-beda, kesan yang didapat oleh konsumen tersebut kemudian menjadi mutu dari produk hasil sebuah merek.

3. Fungsi daya tarik dan promosi (*promotion & impression function*)

Merek juga berfungsi sebagai daya tarik dan promosi dari barang atau jasa. Dengan menampilkan merek dalam rupa yang berwarna menarik dan merek yang singkat serta sugestif, membuat konsumen tertarik dan mengingat dengan mudah suatu produk karena mereknya.

Menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa Merek yang dapat dilindungi adalah merek yang terdiri atas tanda 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 dan/atau jasa.⁶⁶

Apabila merek telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pemilik merek telah secara sah sebagai pihak yang memiliki hak atas merek. Merek memiliki peranan penting di era global, salah satunya ialah untuk menjaga adanya persaingan sehat.⁶⁷ Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik

⁶⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 2 ayat (3).

⁶⁷ Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm. 61.

Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁶⁸

Dalam TRIPs, jangka waktu perlindungan untuk *Trademark* adalah tidak kurang dari 7 (tujuh) tahun. Dalam hukum merek Indonesia, jangka waktu perlindungan Merek ditetapkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang dengan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dari Pasal 35 sampai Pasal 40.

Selain untuk melindungi adanya tindakan yang merugikan pemilik hak atas merek, merek terdaftar juga melindungi konsumen dalam membedakan produk dari suatu merek. Karena hingga kini pun masih banyak produk tiruan yang terlihat mirip dengan produk aslinya dan menggunakan nama merek yang sama juga namun kualitas yang dimiliki jauh berbeda dari produk asli.

Keuntungan yang didapat dengan mendaftarkan merek tidak hanya dirasakan oleh pemilik merek yang memproduksi barang atau jasa, namun juga dari pihak konsumen yang merasakan atau menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh merek tersebut.

⁶⁸ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka (5).

Dalam undang-undang merek, terdapat beberapa prinsip yang dianut seperti yang dipaparkan oleh Khoirul Hidayah sebagai berikut.⁶⁹

a. Prinsip *first to file system*

Prinsip ini dapat diartikan sebagai pihak yang mendaftarkan pertama atau telah mendaftarkan terlebih dahulu akan merek tersebut ialah yang diakui sebagai pemegang merek. Jadi, jika ada pihak lain yang mendaftarkan kembali merek serupa, permohonannya akan ditolak karena sudah ada pihak yang mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu.

Pada undang-undang merek sebelumnya, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 masih menggunakan sistem pemakai pertama kali atau *first to use system*, kemudian diubah dengan sistem pendaftar pertama atau *first to file system* yang mulai berlaku di Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992.⁷⁰

b. Prinsip Merek tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan (*confusion/verwarring*)

Prinsip ini menegaskan bahwa jika terdapat pihak yang hendak mendaftarkan mereknya haruslah merek itu tidak akan menimbulkan asumsi yang menyesatkan atau membingungkan dengan merek lain yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga. Hal ini dapat berakibat pada pendaftaran menjadi batal demi hukum.

⁶⁹ Khoirul Hidayah, *op.cit.*, hlm. 54-55.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

c. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam penyelesaian suatu perkara merek itu cepat. Karena dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 putusan Pengadilan Niaga hanya dapat ajukan kasasi. Jadi, tidak upaya banding dalam perkara merek sehingga tidak menambah waktu dalam penyelesaian perkara.

d. Prinsip perlindungan merek dapat diperpanjang

Jangka waktu perlindungan yang diberikan untuk Merek adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemilik merek.

e. Prinsip konstitutif

Prinsip ini memiliki artian bahwa pihak yang telah mendaftarkan terlebih dahululah yang dapat memiliki/memperoleh hak atas merek. Dalam artian lain, hak atas merek hanya akan diberikan kepada pihak yang sudah terdaftar mereknya. Dengan menerapkan sistem konstitutif ini mempunyai maksud untuk dapat menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran merek.⁷¹

f. Prinsip delik aduan

Prinsip ini memiliki artian bahwa pelanggaran merek yang terjadi tidak dapat diproses secara hukum jika tidak terdapat pengaduan. Pengaduan yang dilaporkan pun membutuhkan persetujuan dari

⁷¹ *Ibid.*

pihak yang dirugikan,⁷² dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah pemilik merek.

2. Syarat Pendaftaran Merek di Indonesia

Untuk mendapatkan perlindungan secara hukum akan merek yang dimiliki, pemilik merek wajib untuk mendaftarkan merek dagang atau merek jasa miliknya. Namun, perlu diketahui bahwa tidak sembarang merek yang dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI atau DJKI), terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pemilik merek jika hendak mendaftarkan mereknya.

Sebelum mendaftarkan mereknya, pemilik merek juga perlu melakukan *trademark search* atau penelusuran merek. Hal tersebut dilakukan untuk mencari tahu apakah terdapat merek serupa yang telah terdaftar di Ditjen KI, sehingga pemilik merek dapat menjauhi dari peluang permohonan mereknya ditolak atau bahkan kemungkinan dituntut secara pidana atau digugat secara perdata oleh pihak yang sah sebagai pemilik hak atas merek karena dianggap telah menggunakan mereknya untuk kepentingan ekonomi tanpa izin terlebih dahulu dengan pemilik hak atas merek.⁷³

⁷² Abi Jam'an Kurnia, 2018, "Apakah Pelanggaran Merek Bisa Diproses Tanpa Pengaduan?", Hukumonline, tersedia: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pelanggaran-merek-bisa-diproses-tanpa-pengaduan-cl7063> (diakses 25 Januari 2023)

⁷³ Amri Akbar Nugroho, *op.cit.*, hlm. 34.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan situs web resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang dapat diakses pada laman dgip.go.id untuk melakukan penelusuran kekayaan intelektual apa saja yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan jenis-jenis kekayaan intelektual berupa Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis. Pada situs tersebut juga terdapat beberapa fungsi dari mendaftarkan merek, yakni:⁷⁴

- a. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
- b. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
- c. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Rahmi Jened membagi persyaratan pendaftaran merek di Indonesia menjadi dua, yakni persyaratan substantif dan persyaratan formal.⁷⁵ Persyaratan formal atau *formal requirements* meliputi persyaratan berkas administratif yang wajib dilampirkan dalam melakukan permohonan pendaftaran merek.

Persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam membuat permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 Undang-

⁷⁴ Anonim, "Pengenalan Merek", Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tersedia: <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual> (diakses 25 Januari 2023).

⁷⁵ Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm. 137-142.

undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menetapkan beberapa hal berikut:⁷⁶

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Setelah memeriksa kelengkapan persyaratan formal, negara sebagai pemegang otoritas atas pendaftaran merek selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan materil substantif menurut

⁷⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 4.

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

Persyaratan substantif atau *substantive requirements* menurut Rahmi Jened mencakup hal berikut:⁷⁷

- a. Iktikad baik,
- b. Alasan absolut (*absolute grounds*) merek yang tidak dapat didaftarkan, dan
- c. Alasan relatif (*relative grounds*) merek yang harus ditolak.

Alasan absolut merek yang tidak dapat didaftarkan menurut undang-undang merek yang terbaru terdapat dalam ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, ketentuan Pasal 20 telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian undang-undang tersebut diubah lagi menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada tanggal 21 Maret 2023, DPR RI secara resmi mengesahkan Perppu Ciptaker tersebut menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun 2022-2023 dan dihadiri oleh 380 anggota dewan.⁷⁸

Dalam Perppu Ciptaker, ketentuan Pasal 20 undang-undang Merek diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:⁷⁹

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Ghita Intan, 2023, "Perppu Cipta Kerja Resmi Disahkan Jadi UU," VOA Indonesia, tersedia: <https://www.voaindonesia.com/a/perppu-cipta-kerja-resmi-disahkan-jadi-uu-/7014353.html> (diakses pada 24 Maret 2023).

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 108.

- 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;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda;
- f. merupakan nama umum dan/ atau lambang milik umum; dan/ atau
- g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak dengan alasan relatif berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat

(1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai berikut:⁸⁰

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga

⁸⁰ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (1) dan (2).

Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam pasal yang sama, terdapat persyaratan substantif lainnya untuk pendaftaran merek, yakni pemohon yang beriktikad baik dalam mengajukan permohonan. Rahmi Jened menggabungkan iktikad baik kedalam *absolute grounds*, karena dalam undang-undang merek sebelumnya menetapkan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad baik” dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁸¹ Berbeda dengan undang-undang Merek baru yang menetapkan bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”.⁸² Dengan melihat kalimat “permohonan ditolak” pada ketentuan tersebut, iktikad baik tidak lagi termasuk dalam *absolute grounds* merek yang tidak dapat didaftarkan, melainkan termasuk *relative grounds* merek yang harus ditolak menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam undang-undang Merek, dikenal istilah Hak Prioritas yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 berikut:⁸³

Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di

⁸¹ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 4.

⁸² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (3).

⁸³ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 17.

negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Pada dasarnya Hak Prioritas merupakan bentuk implementasi dari prinsip *National Treatment* dan *Most Favoured Nation*.⁸⁴ Permohonan yang dilakukan dengan menggunakan Hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota *World Trade Organization* (WTO).

Kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pemohon dengan Hak Prioritas sama seperti yang tercantum dari Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Selain itu, permohonan wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak prioritas dan harus dalam terjemahan Bahasa Indonesia. Bukti penerimaan tersebut berupa salinan surat Permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diajukan di negara anggota Konvensi Paris atau anggota WTO.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa permohonan dengan hak prioritas adalah hak pemohon untuk membuat permohonan agar mereknya mendapat pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negaranya juga merupakan tanggal penerimaan di negara Indonesia,

⁸⁴ Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm. 163.

walaupun tanggal pendaftaran merek di kedua negara berbeda. Hak prioritas ini hanya diberikan kepada pemohon yang berasal dari negara anggota Konvensi Paris atau WTO dan permohonan dengan hak prioritas hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu enam bulan dari tanggal penerimaan Merek di negaranya.

Tidak hanya dari kelengkapan berkas atau dokumen yang menjadi persyaratan untuk dapat mendaftarkan merek dagang atau merek jasa yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, sebagai pemohon haruslah memiliki perilaku dan iktikad yang baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Karena beriktikad baik (*good faith*) juga termasuk sebagai syarat yang secara sah juga tercantum dalam undang-undang.

Terkait tata cara untuk mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek diatur Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mulai dari Pasal 4 sampai Pasal 19. Permohonan pendaftaran Merek nantinya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, yakni pemeriksaan substantif Merek.

Apabila pemeriksa memutuskan bahwa permohonan dapat diterima, Ditjen KI akan mendaftarkan Merek tersebut, memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya, menerbitkan sertifikat Merek, juga mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik. Namun, jika Pemeriksa memutuskan

Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Ditjen KI memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapannya dalam jangka 30 hari, Ditjen KI menolak Permohonan pendaftaran Merek tersebut.

Dengan diterbitkannya sertifikat merek oleh negara sebagai keputusan final, menjadikan sertifikat tersebut merupakan bukti keabsahan kepemilikan merek.⁸⁵ Bagi yang permohonannya dapat diterima, pemohon pendaftaran merek akan mendapatkan sertifikat Merek yang ketentuannya diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁶

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
 - c. Tanggal Penerimaan;
 - d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin, dan/ atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 108.

- dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin;
- f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

Pada ketentuan diatas disebutkan tentang kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar. Sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, pemohon dapat mengajukan lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa mereknya. Banyaknya kelas ini menentukan jumlah biaya dalam permohonan pendaftaran merek. Jenis termasuk kedalam kelas yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. Sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi:⁸⁷

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Permohonan yang diajukan untuk pendaftaran merek juga dapat dilakukan secara bersama-sama dengan lebih dari satu pemohon. Bagi permohonan dengan lebih dari satu pemohon dengan kewarganegaraan asing wajib mengajukan permohonan melalui kuasa. Tercantum dalam

⁸⁷ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 6.

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.”⁸⁸

3. Merek Terkenal

Istilah Merek terkenal memiliki pengertian yang sama dengan dua terminologi hukum, *wellknown mark* dan *famous mark*. Adapun perbedaan seperti dikemukakan oleh Rahmi Jened yang membedakan antara kedua terminologi hukum tersebut:⁸⁹

Dalam hal ini, *famous mark* diperlakukan lebih tinggi reputasinya daripada *wellknown mark*. Merek terkenal dengan kategori *famous marks* sering membutuhkan untuk terdaftar lebih dahulu, paling tidak di negara asalnya untuk perlindungan hukumnya. Adapun merek terkenal kategori *well known mark* biasanya melindungi tanpa membutuhkan suatu pendaftaran.

Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan beberapa hal yang menjadikan merek sebagai Merek terkenal sebagai berikut:⁹⁰

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran,

⁸⁸ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 5 ayat (3).

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 241.

⁹⁰ Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (1).

investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Kriteria merek terkenal berdasarkan ketentuan *Article 2 Non-binding WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* adalah sebagai berikut.⁹¹

- a) Penetapan sebagai merek terkenal ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan dengan memperhatikan semua keadaan (*circum stance*) yang mendukung pengakuan sebagai merek terkenal.
- b) Pejabat berwenang harus memperhatikan informasi tentang faktor-faktor yang mampu mendukung merek sebagai merek terkenal. Faktor-faktor tersebut meliputi:
 - Tingkat pengakuan, volume, dan luasnya wilayah geografis penggunaan merek, yang didukung oleh jumlah mayoritas permohonan calon *licensee*, produsen, distributor, importir, penjual ritel, dan konsumen barang dan jasa tersebut yang menjadi bukti adanya pengakuan dari pihak ketiga.
 - Tingkat pengakuan merek oleh masyarakat, termasuk volume penjualan dan penetrasi dalam pasar yang mendukung unsur keterkenalannya.
 - Lama dan luasnya wilayah geografis promosi merek, seperti promosi yang dilakukan lintas negara.
 - Luas wilayah geografis dan registrasi merek di berbagai negara.
 - Adanya sifat eksklusif dan kualitas barang dan merek.
 - Luasnya keberhasilan penggunaan hak merek, khususnya luas pengakuan merek yang bersangkutan didukung oleh peredaran merek dalam jaringan bisnis yang luas.
 - Tinggi nilai komersial merek.
- c) Sektor yang relevan dalam masyarakat adalah:
 - Memunyai sektor yang cukup luas (*substansial segment*) di masyarakat.

⁹¹ Khoirul Hidayah, *op.cit.*, hlm. 58-59.

- Pemain tidak terbatas pada para pelaku dan konsumen potensial.
- Jaringan distribusi barang atau jasa yang cukup luas.
- Lingkungan usaha terkait barang dan jasa yang cukup luas.

4. Pengalihan Hak atas Merek

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar, ketentuan ini mengacu pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi: “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”⁹² Oleh karena itu, untuk mendapatkan perlindungan hak atas mereknya, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hak atas merek dikatakan sebagai hak eksklusif yang merupakan hak khusus untuk dapat menggunakan merek pada barang-barang yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Hak atas merek dipegang/dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang mendaftarkan merek pertama kali, dan dapat dipegang/dimiliki oleh lebih dari satu orang atau badan hukum.

Dijelaskan oleh Suyud Margono bahwa, “hak atas merek merupakan suatu hak yang tidak langsung mengenai merek dagang itu sendiri sebagai suatu benda, melainkan merupakan hak untuk mempergunakannya dalam lalu lintas perdagangan”.⁹³

⁹² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 3.

⁹³ Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 148.

Menurut undang-undang Merek, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena beberapa hal. Ketentuan pengalihan hak atas merek diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai berikut:⁹⁴

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. wakaf;
 - d. hibah;
 - e. perjanjian; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
- (3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
- (4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

5. Upaya Penyelesaian Sengketa Merek

Upaya penyelesaian sengketa merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat ditempuh melalui gugatan perdata, tuntutan pidana, atau penyelesaian sengketa melalui alternatif

⁹⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 41.

penyelesai sengketa yang biasa disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR).⁹⁵ Jika hendak membawa perkara ke jalur litigasi, maka dapat ditempuh melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana. Kedua hal tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Hal ini diungkapkan oleh Rahmi Jened bahwa “Gugatan perdata tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak merek.”⁹⁶

Untuk melakukan gugatan terhadap pelanggaran merek yang terjadi dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Pada Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dikatakan bahwa:⁹⁷

Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi 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.

Adapula ketentuan pidana tentang merek yang diatur dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang memuat ketentuan sebagai berikut:⁹⁸

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

⁹⁵ Khoirul Hidayah, *op.cit.*, hlm. 60-61.

⁹⁶ Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm. 352.

⁹⁷ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 83 ayat (1).

⁹⁸ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 100.

yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian, Pasal 102 juga menetapkan ketentuan bahwa:⁹⁹

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana pada ketentuan di atas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Merek ini tidak jauh berbeda dengan peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual lainnya, yang menetapkan bahwa delik dalam undang-undang merek (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) merupakan delik aduan. Sehingga perlu adanya pengaduan dari pemilik merek atau pemegang lisensinya baru dapat dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran merek yang terjadi.

D. Tinjauan Umum Tentang Lisensi

1. Pengertian Lisensi

Lisensi merupakan salah satu bentuk perjanjian yang umum dilakukan dalam perdagangan. Lisensi diberikan oleh pihak satu kepada

⁹⁹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 102.

pihak lainnya yang setuju untuk bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha. Umumnya memiliki tujuan untuk memperluas jangkauan wilayah dari sebuah perusahaan. Pemberi lisensi disebut *licensor* dan penerima lisensi disebut sebagai *licensee*. Lisensi yang tidak dilakukan pendaftaran tidak akan berakibat hukum pada pihak ketiga.

Lisensi juga termasuk dalam perjanjian yang dilindungi oleh undang-undang merek. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, disebutkan “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.”¹⁰⁰

Perlu dipahami bahwa lisensi merupakan hal yang berbeda dengan pengalihan hak.¹⁰¹ Penggunaan merek oleh *licensee* ini dapat dianggap sebagai penggunaan merek oleh *licensor*.¹⁰² Meskipun lisensi penggunaannya hampir sama dengan pemberi lisensi, namun lisensi ini penggunaannya terbatas. Berbeda dengan pengalihan hak yang hak eksklusifnya berpindah tangan (berpindah pemilik hak).

Henry Campbell Black berpendapat, bahwa “Lisensi adalah suatu izin keistimewaan pribadi untuk melakukan beberapa tindakan khusus

¹⁰⁰ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 18.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 197.

¹⁰² Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 161.

biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak.”¹⁰³

Lisensi pada umumnya dibuat sebagai akta autentik, yakni akta yang dibuat oleh pejabat berwenang.¹⁰⁴ Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Ketentuan tersebut berdasar pada Pasal 42 ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun hak dan kewajiban dari *licensor* dan *licensee* sebagai berikut:¹⁰⁵

a. Hak-hak

1. Pemberi lisensi (*licensor*)

- menerima pembayaran *royalty* seperti yang ditetapkan dalam perjanjian;
- tetap berhak menggunakan sendiri mereknya, kecuali sudah dinyatakan bahwa hal tersebut tidak diperkenankan dalam kesepakatan yang diambil para pihak;
- dapat menuntut pembatalan lisensi merek, apabila si penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

2. Penerima lisensi (*licensee*)

- Mendapatkan jaminan penggunaan merek yang dilisensikan dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga (*clausa vrijwaring*);

¹⁰³ Henry Campbell Black, 1996, “*Black’s Law Dictionary*”, West Publishing, St. Paul Minn, dikutip dari Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Prenadamedia, Jakarta. hlm. 197.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 206.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 209-210.

- Memberikan persetujuan atas pengajuan permintaan penghapusan merek yang bersangkutan pada kantor merek;
 - Berhak untuk menggunakan merek yang dilisensikan sesuai dengan perjanjian lisensi yang ada;
 - Berhak menuntut pembayaran kembali bagian *royalty* yang telah dibayarkan olehnya kepada pemberi lisensi yang mereknya kemudian dibayarkan;
 - Berhak mengadakan perjanjian *sub-license*, yaitu hak untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai perjanjian.
- b. Kewajiban
1. Pemberi lisensi (*licensor*) adalah kebalikan dari apa yang menjadi hak penerima lisensi (*licensee*).
 2. Penerima lisensi (*licensee*) adalah kebalikan dari apa yang telah menjadi hak pemberi lisensi (*licensor*).

2. Macam-macam Perjanjian Lisensi

Lisensi merupakan langkah yang paling umum ditempuh dalam dunia bisnis untuk menambah luas cakupan perusahaan.¹⁰⁶ Menurut Rahmi Jened, secara teoretis perjanjian lisensi terkait hak kekayaan intelektual terdiri dari:¹⁰⁷

- a. Lisensi sukarela (*voluntary licensing*) didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.
- b. Lisensi tidak sukarela (*non-voluntary licensing*) lazimnya diberikan melalui putusan pengadilan dalam kasus persinggungan antara hukum Anti-monopoli dan Hukum HKI terutama jika pemegang HKI bertindak anti-kompetisi.
- c. Lisensi wajib (*compulsory licensing*) merupakan lisensi wajib yang sudah ditetapkan secara khusus dalam undang-undang lazimnya dengan tujuan untuk kepentingan umum dengan pembayaran kompensasi yang layak.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 199.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 197.

Voluntary licensing terbagi lagi menjadi lisensi sukarela eksklusif dan lisensi sukarela non eksklusif sebagai berikut:¹⁰⁸

- (a) Lisensi eksklusif
Pemberi lisensi hanya setuju untuk tidak memberikan lisensi pada pihak lain hak-hak yang sama dalam kerangka jangkauan dan bidang yang diatur dalam lisensi eksklusif.
- (b) Lisensi non-eksklusif
Sebuah lisensi di mana hak yang sama di bidang kekayaan intelektual diberikan kepada beberapa penerima resensi dalam skope dan bidang yang sama secara berturut-turut dan secara simultan.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 198.