

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL YANG MEREKNYA DIDAFTARKAN OLEH PIHAK LAIN PADA KELAS BARANG DAN/ ATAU JASA TIDAK SEJENIS**

**Sebastian Putra Gunawan**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
sebastianputragunawan@yahoo.co.id

**Abstrak**-Penelitian hukum terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang dan/ atau jasa tidak sejenis perlu dilakukan secara komprehensif guna memperoleh jawaban yang memiliki landasan hukum atas kekosongan hukum yang merupakan dampak yuridis belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Guna memberikan kepastian hukum tanpa mengesampingkan kedudukan suatu merek sebagai merek terkenal bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda, sekalipun belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pemegang hak atas merek terkenal dapat mepergunakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk melindungi hak atas merek terkenal miliknya tersebut. Dimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek harus berlandaskan pada itikad baik.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, merek terkenal, pendaftaran, kepastian hukum, itikad baik.

**Abstract** – *Research of the law towards law protection for the rights holder of well-know marks registered by others to the class of goods and / or unsimilar services needs to be done comprehensively in order to obtain an answer which has a law-based over the law vacuum which is juridical effect of the unfinished issuance of Government Regulation mandated by the provisions of Article 6 Paragraph ( 2 ) of Law Num. 15 Year 2001 about Trademarks . In order to provide law certainty without ignoring the position of a brand as a well-known marks to the rights holder which is registered by others in the class of goods and / or different services, although the issuance of Government Regulation hasn't finished yet as amended by Article 6 Paragraph ( 2) of the Law No. 15 of 2001 about Trademarks, the rights holder of well-known marks can use the provisions of Article 4 of Law 15 of 2001 about Trademark to protect the rights of well-known marks . The provisions of Article 4 of Law Num. 15 of 2001 specifies that an application for registration of the brand must be based on good will.*

**Keywords:** *law protection, well-known marks, registering, legal certainty, good faith.*

### **PENDAHULUAN**

Merek memiliki fungsi yang sangat penting baik untuk pelaku usaha selaku pemilik merek maupun bagi konsumen yang menikmati produk berupa barang atau jasa yang dilekati dengan suatu merek tertentu. Keberadaan merek tentu saja dirasa sangat penting bagi pelaku usaha, karena merek tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan barang dan/ atau jasa pada khalayak ramai. Sedangkan bagi

konsumen, keberadaan merek dibutuhkan sebagai salah satu parameter sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Oleh karena itu, reputasi atas suatu merek memiliki hubungan yang erat dengan reputasi dari suatu produk berupa barang dan/ atau jasa tertentu bahkan reputasi dari perusahaan itu sendiri.

Dalam kegiatan bisnis, seringkali dijumpai sebuah merek yang sama digunakan untuk beberapa barang dan/ atau jasa yang sebenarnya diproduksi oleh pelaku usaha yang berbeda. Penggunaan merek oleh beberapa pelaku usaha tersebut dapat terjadi pada kelas barang dan/ atau jasa yang sama maupun juga terjadi pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda. Praktek penggunaan merek yang sama atau memiliki kemiripan tersebut tentu dapat merugikan pemilik merek yang sebenarnya.

Sebuah merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 UU Merek yang menentukan bahwa: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Namun, tidak semua permohonan pendaftaran hak atas merek dapat dikabulkan atau diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU Merek suatu permohonan pendaftaran merek bahkan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini bahkan diperluas berdasarkan Pasal

6 Ayat (2) UU Merek sehingga ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b tidak hanya berlaku terhadap merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis akan tetapi juga berlaku untuk barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU Merek tersebut mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai persyaratan tertentu terkait pelanggaran tersebut. Namun, Peraturan Pemerintah yang dimaksud di dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Merek tersebut hingga saat ini tidak kunjung diterbitkan oleh Pemerintah. Kekosongan hukum inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggung jawab untuk membongceng reputasi atau ketenaran dari suatu merek terkenal, dengan cara mendaftarkan merek yang sama atau memiliki kemiripan dengan merek terkenal pada kelas barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis.

Ketiadaan Peraturan Pemerintah yang dipersyaratkan pada Pasal 6 Ayat (2) UU Merek menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal jika merek yang dimilikinya tersebut dibongceng reputasinya oleh pihak lain dengan cara didaftarkan pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung secara berlarut-larut sehingga diperlukan suatu penyelesaian secara yuridis sekalipun Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum diterbitkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai dan pasti bagi pemegang merek terkenal yang umumnya merupakan investor asing, dimana kepastian hukum merupakan kebutuhan utama dan mendasar bagi para investor yang berinvestasi di Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **a. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Metode ini digunakan untuk mengkaji

### **b. Pendekatan**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah *conceptual approach*, yakni pendekatan dimana peneliti membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung dan *statute approach*, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus ini dari peraturan perundang –undangan yang terkait.

### **c. Bahan Hukum**

Bahan hukum untuk penelitian ini terdiri sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni berupa buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, ataupun buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini, seperti majalah, surat kabar, dan sumber dari beberapa situs internet yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

### **d. Langkah Penelitian Hukum**

Adapun langkah-langkah penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Contoh Kasus Pemboncengan Merek Terkenal**

Kasus pemboncengan merek terkenal terjadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan April 2013, yakni antara *Toyota Corporation* dengan pengusaha minuman lokal yang bernama Budi di Batam. Pada kasus tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah merek Lexus. *Toyota Corporation* mendalilkan bahwa Budi telah melakukan pemboncengan merek Lexus dengan cara mendaftarkan merek Lexus tersebut untuk produk minuman miliknya. *Toyota Corporation* yakin pendaftaran tersebut telah menghancurkan reputasi merek Lexus karena eksistensi merek Lexus milik Budi telah menyebabkan kesesatan bagi konsumen, sehingga *Toyota Corporation* merasa dirugikan.

Pada kasus tersebut Budi dengan sengaja membongceng reputasi merek Lexus yang dimiliki oleh *Toyota Corporation*, dengan cara menggunakan dan mendaftarkan merek Lexus tersebut sebagai merek dagang dari produk minumannya. Kemudian pada akhirnya Majelis Hakim membatalkan merek Lexus milik Budi dengan dasar pertimbangan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a yang menentukan bahwa: “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: (a)

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/ dan atau jasa yang sejenis.” Akan tetapi, dasar pertimbangan Mahkamah Agung tersebut tidak memberikan kepastian hukum, karena mengesampingkan fakta hukum bahwa merek Lexus milik *Toyota Corporation* merupakan sebuah merek terkenal. Dimana di dalam UU Merek yakni pada Pasal 6, sangat tampak secara jelas bahwa ada perbedaan antara merek biasa dengan merek terkenal.

Pendaftaran yang dilakukan oleh Budi sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU Merek yang menentukan bahwa: “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Budi terhadap ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU Merek dalam kasus Lexus tersebut, dapat diuraikan sesuai dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

Adapun yang dimaksud dengan memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan pada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lainnya, sehingga melahirkan kesan adanya kesamaan baik dalam segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut serta persamaan bunyi ucapan yang ada dalam merek tersebut. Sedangkan yang dimaksud memiliki persamaan pada keseluruhannya adalah

secara utuh merek yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki perbedaan (identik). Pada kasus sengketa antara *Toyota Corporation* dengan Budi yang terjadi adalah merek Lexus yang di daftarkan oleh Budi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Lexus milik *Toyota Corporation*. Artinya bahwa, ada persamaan pada pokoknya antara merek Lexus milik Budi dengan merek Lexus milik *Toyota Corporation* karena adanya kesan adanya persamaan pada cara penulisan maupun persamaan bunyi ucapan di antara kedua merek tersebut, sehingga tidak ada daya pembeda antara merek Lexus milik Budi dengan merek Lexus milik *Toyota Corporation*.

2. Mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain

Terminologi merek terkenal tidak diatur secara jelas di dalam hukum positif di Indonesia. Merek terkenal secara implisit dapat ditafsirkan kriterianya berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU Merek. Merek Lexus merupakan merek terkenal karena memenuhi kriteria-kriteria yang diatur di dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan.

Kriteria merek terkenal yang pertama ini berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap merek terkenal tertentu yang digunakan dalam suatu bidang usaha tertentu. Masyarakat khususnya konsumen di Indonesia telah memperoleh pengetahuan yang cukup dan memadai mengenai produk-produk otomotif merek Lexus yang terkenal memiliki kualitas yang baik dan bersaing.

- b. Diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran.

Kriteria yang paling penting untuk menentukan keterkenalan suatu merek adalah reputasi dari merek tersebut. Reputasi dari suatu merek dapat diperoleh karena adanya promosi yang gencar dan besar-besaran. Suatu merek dinyatakan terkenal dan memiliki reputasi yang baik berdasarkan kriteria ini yaitu apabila merek tersebut dikenal oleh khalayak ramai disebabkan karena adanya promosi yang gencar, besar-besaran, dan terus-menerus. Pada kasus merek Lexus, reputasi merek Lexus diperoleh karena adanya promosi yang gencar dan besar-besaran secara terus-menerus melalui berbagai iklan baik melalui media elektronik seperti stasiun televisi baik yang ada di Indonesia maupun Negara lain maupun media cetak seperti koran dan majalah otomotif yang dilakukan oleh *Toyota Corporation* selaku pemilik merek Lexus.

- c. Melakukan investasi di beberapa Negara di dunia.

Kriteria ini menjelaskan bahwa suatu merek dianggap terkenal jika pemegang merek terkenal tersebut melakukan berbagai kegiatan investasi di beberapa Negara yang bertujuan untuk semakin mendekatkan produk dengan merek yang terkenal tersebut dengan konsumen di berbagai Negara. *Toyota Corporation* juga telah melakukan berbagai kegiatan investasi di beberapa Negara termasuk di Indonesia, yang bertujuan untuk semakin mendekatkan produk dengan merek Lexus tersebut dengan konsumennya.

- d. Memperoleh bukti pendaftaran di berbagai Negara.

Sudah merupakan suatu hal yang wajar, bahwa sekalipun suatu merek memiliki reputasi yang baik dan memperoleh predikat sebagai suatu merek



terkenal, merek tersebut tetap secara imperatif harus didaftarkan terlebih dahulu agar memperoleh perlindungan hukum di suatu Negara. Terkait dengan pendaftaran merek Lexus di berbagai Negara juga telah dilakukan oleh *Toyota Corporation* salah satunya di Indonesia. Merek Lexus di Indonesia didaftarkan pada kantor merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran 275.609 pada tanggal 25 Mei 1992 dan diperbaharui dengan nomor pendaftaran 496.408 pada tanggal 25 Mei 2002 untuk melindungi barang masuk dalam kategori mobil-mobil, suku cadang, dan perlengkapannya.

3. Digunakan untuk barang dan/ atau jasa sejenis

Adapun yang dimaksud dengan kelas barang di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek yang dibagi menjadi empat puluh dua (42) kelas barang. Pada kasus sengketa merek antara *Toyota Corporation* dengan Budi merek Lexus yang digunakan oleh kedua pihak tersebut berada pada kelas barang yang berbeda. Dimana merek Lexus yang digunakan oleh *Toyota Corporation* didaftarkan pada kelas barang nomor dua belas (12) sedangkan Budi mendaftarkan merek Lexus tersebut pada kelas barang nomor tiga puluh dua (32). Hal ini membuktikan bahwa unsur ketiga ini tidak terpenuhi karena adanya perbedaan kelas barang yang berbeda antara *Toyota Corporation* dengan Budi.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut perbuatan Budi yang mendaftarkan merek Lexus miliknya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 6 Ayat (1) Huruf b, karena merek

yang didaftarkan oleh Budi tidak berada pada kelas barang yang sama dengan merek Lexus milik Toyota *Corporation*.

Terkait hal persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 6 Ayat (2) yang menentukan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” Akan tetapi, Peraturan Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 6 Ayat (2) UU Merek tersebut, sampai pada saat ini belum diterbitkan oleh Pemerintah.

Hal ini menyebabkan terjadi suatu kekosongan hukum, yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan yang besar secara cepat, seperti kasus sengketa merek Lexus. Persoalan kekosongan hukum yang terjadi tersebut, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan menghalangi terwujudnya perlindungan hukum yang maksimal bagi para pemegang merek terkenal di Indonesia.

### **B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain pada Kelas Barang dan/ atau Jasa Tidak Sejenis**

Guna memberikan kepastian hukum tanpa mengesampingkan kedudukan suatu merek sebagai suatu merek terkenal bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan pihak lain pada kelas barang dan/ jasa yang berbeda, sekalipun belum diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan pada

Pasal 6 Ayat (2) UU, pihak pemilik merek terkenal dapat mempergunakan ketentuan Pasal 4 UU Merek untuk melindungi hak atas merek terkenal miliknya tersebut. Ketentuan Pasal 4 UU Merek menentukan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertikad tidak baik.” Adapun yang dimaksud dengan pemohon yang memiliki itikad tidak baik di dalam mendaftarkan merek berdasarkan pada Penjelasan Pasal 4 adalah:

Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur atau dengan sengaja berniat membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi untuk kepentingan usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecok atau menyesatkan konsumen.

Apabila dikaitkan dengan sengketa merek Lexus maka secara nyata dapat dilihat bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal. Di mana pada kasus tersebut, Budi secara tidak layak dan tidak jujur dengan sengaja membonceng ketenaran merek Lexus dengan reputasinya yang sudah terkenal milik *Toyota Corporation* untuk kepentingan usahanya. Hal ini tentunya mengakibatkan kesesatan bagi konsumen, karena konsumen beranggapan bahwa produk minuman merek Lexus milik Budi diproduksi oleh *Toyota Corporation*. Sehingga sekalipun merek Lexus milik Budi didaftarkan pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda dengan merek Lexus milik *Toyota Corporation*, hal itu telah merusak reputasi dari merek Lexus milik *Toyota Corporation* yang telah dikenal baik oleh masyarakat secara luas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sebenarnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki dasar hukum yang jelas untuk menolak pendaftaran merek yang didaftarkan oleh pemohon pendaftaran merek yang berniat untuk membonceng

reputasi merek terkenal pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda yaitu Pasal 4 UU Merek. Sedangkan ketentuan mengenai itikad tidak baik yang diatur di dalam Pasal 4 UU Merek tersebut, dapat dipergunakan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pemboncengan merek terkenal yang didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang dan jasa yang berbeda untuk membatalkan sertifikat merek dari pemegang merek yang dengan sengaja membonceng ketenaran reputasi dari merek terkenal milik pihak lain, sekalipun merek tersebut berada pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda.

Menurut Sudargo Gautama bahwa “Hanya orang yang beritikad baik yang perlu dilindungi hak-haknya sedangkan orang yang beritikad tidak baik tidak perlu dilindungi...”<sup>1</sup> Oleh karena itu, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual sejak dini seharusnya telah menolak pendaftaran merek Lexus yang dimohonkan oleh Budi, berdasarkan adanya itikad tidak baik dari Budi selaku pendaftar merek Lexus. Penolakan tersebut sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi Toyota *Corporation* yang merupakan pendaftar yang beritikad baik dan pemilik merek Lexus yang merupakan merek terkenal. Hal tersebut dapat dilakukan sekalipun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) UU Merek belum diterbitkan oleh Pemerintah.

Tujuan dari Negara hukum yang melaksanakan penegakan hukumnya melalui instansi-instansi penegak hukum, tidak hanya untuk mewujudkan suatu kepastian hukum. Pandangan yang demikian hanya menyebabkan instansi-instansi penegak

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 133.

hukum tersebut cenderung berpikir dan bersikap positivistik. Negara hukum juga harus mewujudkan tujuan hukum yang lainnya yakni keadilan hukum, sehingga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seharusnya berani untuk melakukan penolakan pendaftaran sebuah merek yang membonceng reputasi merek terkenal sekalipun pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda dengan mendasarkan penolakannya tersebut pada Pasal 4 UU Merek yang mengatur mengenai itikad tidak baik. Oleh karena itu, menurut hemat penulis penggunaan merek yang sama terhadap barang dan/ jasa yang tidak sejenis dapat merugikan pemilik merek dan tentunya disebabkan karena adanya maksud untuk membonceng reputasi dari merek terkenal tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- a. Bahwa perlindungan hukum bagi merek terkenal telah diatur di dalam UU Merek. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b juncto Pasal 6 Ayat (2) yang mengatur mengenai persamaan pada pokok atau keseluruhannya terhadap merek terkenal. Di mana pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf b mengatur mengenai persamaan pada pokok atau keseluruhannya terhadap merek terkenal pada kelas barang dan/ atau jasa sejenis, sedangkan Pasal 6 Ayat (2) mengatur persamaan pada pokok atau keseluruhannya terhadap merek terkenal pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda.
- b. Bahwa Pasal 6 Ayat (2) mengamanatkan adanya Peraturan Pemerintah guna mengatur persyaratan tertentu terhadap persamaan pada pokok atau

keseluruhannya terhadap merek terkenal milik pihak lain pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda. Akan tetapi, Pasal 6 Ayat (2) tersebut tidak implementatif karena Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Ayat (2) sampai dengan pada saat ini masih belum diterbitkan oleh Pemerintah. Hal ini menyebabkan suatu kekosongan hukum yang seringkali pada prakteknya digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membonceng merek terkenal milik pihak lain dengan cara mendaftarkan mereknya pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda guna memperoleh keuntungan yang besar secara cepat.

- c. Bahwa guna memberikan kepastian hukum tanpa mengesampingkan kedudukan suatu merek sebagai suatu merek terkenal bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan pihak lain pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda, sekalipun belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) UU Merek, perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang dan/ atau jasa tidak sejenis adalah gugatan pembatalan merek berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Merek yang menentukan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

### **Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka, adapun saran yang dapat diberikan adalah guna mengakhiri perdebatan panjang yang disebabkan

kekosongan hukum karena belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) UU Merek oleh Pemerintah, maka disarankan kepada Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tersebut guna memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal.

Sementara, untuk menunggu Peraturan Pemerintah tersebut terbit, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat menggunakan ketentuan Pasal 4 UU Merek untuk menolak pendaftaran merek yang membonceng merek terkenal yang didaftarkan pada kelas barang dan/ atau jasa berbeda dan untuk membatalkan merek bagi Majelis Hakim terhadap merek yang membonceng merek terkenal yang didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2010.
- Kaligis, O.C. *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Kusumawati, Lanny. *Aspek Hukum Dalam Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laros, 2010
- Lindsey, Tim. Dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Margono, Suyud, dan Longginus Hadi. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: Novindo Pust Mandiri, 2002.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Purwaningsih, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*. Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Rizaldi, Julius. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal*. Bandung: PT Alumni, 2009.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

**B. Karya Ilmiah Hukum**

Kurniasih, Dwi Agustine. *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Purba, Rando. *Analisa Yuridis Terhadap Pemboncengan Ketenaran Merek Asing Terkenal Untuk Barang Yang Tidak Sejenis (Kasus Merek Intel Corporation Lawan Intel Jeans)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

**C. Internet**

Diunduh dari <http://merek Indonesia.dgip.go.id/detail.php?aplnumber=%27R002012003417%27>, pada tanggal 2 November 2013.

Diunduh dari <http://batam.tribunnews.com/2010/10/12/pengusaha-coklat-batam-digugat-toyota>, pada tanggal 2 November 2013.