

BAB II

KRITERIA MEREK TERKENAL

2.1.Pengertian Merek

2.1.1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Merek terus berkembang dalam dunia perdagangan dan industri dikarenakan fungsi dari merek itu sendiri yaitu menjadi tanda pengenal atas keunikan produk yang dihasilkan oleh seseorang. Selain fungsi pembeda, merek sebagai sarana promosi suatu produk. Oleh karena itu merek ini merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang besar perannya terhadap sebuah produk seperti halnya hak cipta dan paten.

Indonesia sangat memperhatikan mengenai dalam melindungi merek yang bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi . Sama halnya seperti paten dan hak cipta serta kekayaan intelektual lainnya, merek juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan intelektual. Selain itu merek juga disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) bagian menimbang butir a yang pada intinya menyatakan bahwa peranan merek sangat penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan terhadap perlindungan konsumen itu sendiri

Merek akan berubah status menjadi hak atas merek yang memiliki kepastian hukum. Hal ini terjadi jika merek yang dimiliki didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI). Dengan maksud menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, contohnya pembajakan, pemalsuan, atau bahkan peniruan terhadap merek tersebut sehingga pendaftaran akan menjaga dan menjamin originalitas atau keasliannya. Dengan adanya merek yang memiliki

status sebagai hak atas merek jika sudah terdaftar, maka suatu merek tersebut akan memiliki payung hukum.

Pasal 1 angka 1 UU MIG mendefinisikan Merek sebagai suatu tanda yang digunakan dalam aktivitas perdagangan. Bentuk tanda tersebut bermacam-macam mulai dari logo, nama, angka, atau bahkan suara.¹¹ Suatu perusahaan dagang dapat mempunyai atau memiliki beberapa Merek yang berbeda dan Merek tersebut untuk membedakan produk dan jasa-jasanya dari produk dan jasanya orang lain.

Merek yang tidak mempunyai unsur yang sama dengan merek terdaftar lain dari barang atau jasa sejenis disebut pembeda. Unsur-unsur persamaan merek itu dapat dilihat dari ciri persamaan keseluruhan atau pada inti merek tersebut, yaitu adanya kemiripan dari ciri yang menonjol antara satu merek dengan yang lain.

Pada dasarnya seluruh jenis produk jasa maupun barang yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum akan diberikan satu tanda yang sebut dengan merek. Suatu merek bagi produsen sendiri sangat penting, karena merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda produk satu dengan yang lainnya. Bagi konsumen ketika banyaknya barang atau jasa yang beredar dipasaran mereka melihat dari merek itu sendiri untuk membedakan antara barang yang satu dengan yang lainnya yang sejenis tetapi diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.

Adapun jenis merek menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

¹¹ Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 ayat 1

1. Merek Dagang, yaitu merek yang digunakan dalam perdagangan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenisnya. Contohnya Jamu Sido Muncul dan kacang garuda.
2. Merek Jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya untuk diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum guna membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya¹²

2.1.2. Berdasarkan pendapat para ahli

Harsono Adisumarto berpendapat bahwa pengertian Merek merupakan tanda untuk seseorang dapat membedakan dengan kepemilikan orang lain, contohnya pada pemilik ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama luas. Cap seperti bertujuan sebagai tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

Menurut H.M.N.Purwosutjipto yang memberikan pengertian bahwa merek adalah objek tertentu yang dipribadikan sedemikian rupa sehingga dapat dibedakan dari objek

¹² Sujana Donandi, Hukum Hak Kekayaan Intelektian di Indonesia , Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm 77-78

serupa lainnya. Kemudian menurut R.Soekardono yang berpendapat bahwa pengertian merek sebagai berikut:

“Merek adalah simbol yang digunakan untuk memberi tanda asal sebuah barang tertentu dan untuk membedakan kualitas produk yang serupa dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang serupa milik pihak lain. “.¹³

R.Soekardono mendefinisikan bahwa merek adalah suatu lambang yang digunakan untuk memberi tanda atas kepemilikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas suatu barang dalam perbandingan dengan barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang maupun badan perusahaan lain.¹⁴

Mr.Tirtaamidjaya yang menyisir pendapat Vollmar memberikan pendapat bahwa suatu merek pabrik atau merek perniagaan merupakan suatu tanda yang dibutuhkan di atas barang atau diatas bungkusannya agar dapat membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.¹⁵

Iur Soeryatin mengemukakan pendapatnya dengan menelaah fungsi merek yaitu penggunaan suatu merek untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang yang sejenis lainnya, oleh karena itu barang diberi merek agar mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.¹⁶

¹³ OK.Saidin., Aspek hukum kekayaan Intelektual, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm 343-344

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.*, 344

¹⁶ *Ibid*

2.2.Fungsi Merek

Guna memenuhi fungsinya, merek merupakan hal penting dalam perdagangan berikut merupakan fungsi dari merek: ¹⁷

- a. Tanda pengenal yang membedakan produk orang lain (*product identify*), Fungsi ini juga menghubungkan produsen produk dan layanan dengan jaminan reputasi kinerja dalam perdagangan.
- b. Sarana promosi magang (*means of trade promotion*). Periklanan tersebut dilakukan melalui iklan oleh produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek bertujuan untuk menarik minat konsumen untuk lebih mengenal produk, serta merek juga merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Di Dalam Jaminan mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Di Dalam jaminan mutu tersebut tidak hanya menguntungkan pihak produsen pemilik merek, tetapi dalam hal ini sebuah jaminan mutu dalam sebuah barang juga menjamin kualitas barang atau jasa kepada konsumen.
- d. Indikasi asal (*origin*) barang atau jasa yang (*source of origin*). Merek adalah tanda yang mengidentifikasi asal barang atau jasa dan menghubungkan produsen barang atau jasa atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

Para ahli juga mengemukakan mengenai fungsi merek, menurut P.D.D.Dermawan merek mempunyai tiga fungsi, yaitu:

¹⁷ Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, hal 63

- a. fungsi indikator sumber, Ini berarti bahwa merek dagang menunjukkan bahwa bisnis tersebut berasal dari sebuah sumber yang resmi dan membantu membuktikan bahwa produk tersebut dibuat secara profesional.
- b. Fungsi sugestif artinya suatu merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Endang purwaningsih berpendapat bahwa merek digunakan produsen pemilik merek untuk melindungi produk barang atau jasanya yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Untuk memudahkan konsumen membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lainnya (fungsi pembeda)
- b. Sebagai asal usul suatu produk secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas (fungsi jaminan)
- c. Merek sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk yang sudah lama diperdagangkan (fungsi promosi)
- d. Investasi dan pertumbuhan industri merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik luar maupun dalam negeri (fungsi rangsangan)

2.3.Hak Atas Merek

2.3.1. Definisi Hak Atas Merek

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang memberikan keterangan mengenai hak atas merek sebagai berikut:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik Merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk jangka waktu tertentu.¹⁸

Mencermati pasal 1 tersebut, disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak khusus. Yang dimaksudkan dengan hak khusus atau hak eksklusif. Menurut Gatot Supramono hak merek merupakan hak pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Maksudnya apabila pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa seizin (dengan sistem lisensi) dari pemilik merek. Lebih lanjut, Sudargo Gautama mengatakan bahwa hak khusus untuk memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, yaitu hanya berlaku untuk barang-barang yang dipakai dengan merek itu.¹⁹

Ketentuan pasal 3 UU MGI dapat dipahami bahwa Undang-undang merek menganut sistem pendaftaran konstitutif, yaitu hak atas merek timbul setelah adanya pendaftaran. Siapa yang mendaftarkan pertama dialah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Dalam sistem konstitutif pendaftaran merupakan hal utama untuk mendapatkan hak, pendaftaran hak atas merek merupakan sebuah keharusan bagi pemilik merek apabila menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek.

Dengan demikian, sistem konstitutif menunjukkan agar masyarakat yang harus aktif untuk mendaftarkan mereknya. Apabila tidak melakukan pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek dan juga tidak ada perlindungan.

¹⁸ Cucu Sumiati, Yoyo Arifardhani, *Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftaran Pertama Yang Beritikad Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran konstitutif (First To File) Pada Barang Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Jurnal Kemahasiswaan hukum & kenotariatan, 2021, hlm 38

¹⁹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 293

Pada sistem konstitutif merek yang didaftarkan setelah diteliti seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal dan pemeriksaan substantive, kemudian pendaftaran dilangsungkan dengan menempatkan ke daftar umum merek (DUM) dan pemilik merek diberikan sertifikat merek. Sertifikat merek ini merupakan bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan. Disinilah dapat dilihat jaminan kepastian hukumnya dari sistem konstitutif.

2.3.2. Sistem pendaftaran Merek Di Indonesia

Perlindungan tentang merek di Indonesia telah banyak mengalami beberapa kali perubahan. Perlindungan hukum pertama kali mengenai merek adalah Undang-undang nomor 21 tahun 1961 tentang Merek perusahaan dan Merek Perniagaan yang merupakan pengganti dari UU merek kolonial Kemudian Undang-undang tersebut digantikan dengan undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek yang mulai berlaku pada 1 April 1993. Setelah itu, uu merek tahun 1992 tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang merek, kemudian diubah dengan UU nomor 15 tahun 2001, saat ini undang-undang perlindungan merek terdapat pada UU nomor 20 tahun 2016.

Apabila dikaji mengenai peraturan yang terkait dengan pendaftaran merek maka dimulai dari Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif, dimana siapa yang memakai merek pertama kali dialah yang berhak atas merek tersebut. Dalam sistem ini, pendaftaran merek bukan suatu keharusan bagi pemilik merek, asas ini disebut dengan first to use yang berarti “pemakai” suatu merek yang pertama dialah pemegang merek tersebut. Selanjutnya Undang-undang nomor 21 tahun 1991 diganti dengan undang-undang nomor 19 tahun 1992 yang menjadi awal pendaftaran menganut sistem konstitutif dan berlaku hingga sekarang yaitu pada Undang-undang nomor 20 tahun 2016. Alasan

pergantian dalam sistem hukum tersebut karena sistem deklaratif dianggap sering menimbulkan permasalahan terkait pemegang hak merek yang sesungguhnya.

Pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 menggunakan sistem konstitutif, yang artinya hak atas merek akan diperoleh setelah adanya “pendaftaran” terlebih dahulu atau bisa dikatakan harus mendaftarkan merek tersebut ke dalam daftar umum merek (DUM) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut Dirjen HKI. Tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk memperoleh hak eksklusif bagi pemegang merek (first to file System).

pendaftaran merek adalah sebuah keharusan, mengingat Indonesia menganut sistem konstitutif sebagai prinsip untuk pendaftaran merek. Menurut Soegondo Soemodiredjo secara internasional terdapat 4 sistem pendaftaran merek yaitu

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan terlebih dahulu.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu.
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.
4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan dahulu.

Pendaftaran merek dalam hal ini berguna untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan. Berbeda dengan sistem deklaratif pada sistem konstitutif atau yang biasa disebut dengan first to file akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu hal yang mutlak.

2.4. Merek Terkenal

2.4.1. Definisi Merek terkenal

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi, serta memiliki daya tarik besar ada masyarakat dengan sugestif karena sudah dikenal secara luas melampaui batas-batas negara, melampaui batas-batas regional, dan bahkan sudah dikenal oleh seluruh dunia serta bernilai tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.03-HC.02.01 tahun 1991 (KEPMEN 1991) pada pasal 1 mendefinisikan merek terkenal adalah merek dagang yang dikenal masyarakat umum dan digunakan pada barang-barang yang dijual oleh perorangan atau kelompok didalam dan di luar Indonesia. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa ada dua faktor yang membuat suatu merek dikatakan terkenal, yaitu :

- a. Merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan.
- b. Merek tersebut digunakan di Indonesia maupun luar negeri.

Undang-undang merek yang baru (UU No 20 Tahun 2016) membuka peluang bagi pemegang merek terkenal mengajukan ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran merek. Berikut adalah perbandingan antara UU No 15 tahun 2001 Jo UU No 20 tahun 2016 berkaitan dengan pengaturan merek terkenal sebagai berikut :

| NO | UU No 15 tahun 2001 | UU No 20 tahun 2016 |
|----|--|---|
| 1. | Pasal 6 ayat (1) huruf b “ Direktorat Jenderal pada prinsipnya harus menolak permohonan merek apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain untuk barang dan/atau sejenis.” | Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c “ permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika merek terdaftar menunjukkan kesamaan pokok atau keseluruhan dengan : b. merek terkenal orang lain untuk barang dan/jasa. c. merek terkenal pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis namun memenuhi persyaratan tertentu. |
| 2. | Pasal 37 ayat (2) | Pasal 83 ayat (2) |

| | | |
|----|---|---|
| | Dengan memperhatikan pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) perpanjangan permohonan akan ditolak jika merek tersebut menunjukkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik orang lain. | “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (gugatan yang dimaksud adalah gugatan atas pelanggaran merek) dapat pula dilakukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan |
| 3. | Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Penolakan terhadap suatu permohonan yang pada pokoknya atau pada keseluruhannya yang mirip dengan merek dagang terkenal untuk barang atau jasa serupa yang harus berdasarkan pengetahuan umum terhadap merek dagang di bidang usaha yang bersangkutan. Merek dagang terkenal yang diperoleh atas promosi yang gencar dan berskala besar serta investasi oleh pemiliknya di berbagai negara di dunia disertai oleh bukti pendaftaran merek dagang di berbagai negara. Jika hal tersebut dirasa kurang maka pengadilan niaga dapat memerintahkan badan independen untuk melakukan investigasi guna mencapai kesimpulan apakah merek dibalik penolakan tersebut merupakan merek terkenal | Penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b “Penolakan Permohonan yang menunjukkan kesamaan dengan merek terkenal milik orang lain untuk barang dan/atau jasa serupa dibuat berdasarkan pengetahuan umum masyarakat tentang merek dagang terkait di bidang usaha yang bersangkutan. Kemudian memperhatikan reputasi merek yang diperoleh melalui iklan secara intensif dan berskala besar, investasi pemilik di beberapa negara di dunia, dan sertifikasi pendaftaran merek dagang tersebut di beberapa negara. Jika hal ini dianggap tidak cukup, Pengadilan Niaga dapat meminta badan independen menyelidiki dan menarik kesimpulan tentang popularitas merek yang menjadi alasan penolakan. |
| 4. | | Penjelasan Pasal 76 ayat (2) “Yang dimaksud dengan “pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara lain pemilik Merek yang itikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar”. |
| 5. | | Penjelasan Pasal 83 ayat (2) “Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar.” |

Dengan demikian, dari pengaturan tersebut, definisi tentang merek terkenal tidak diatur secara khusus dalam UU No 20 Tahun 2016, namun pengaturan merek terkenal dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Dalam Penjelasan dikatakan bahwa penolakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Reputasi merek diperoleh melalui promosi intensif dan besar, investasi pemilik di beberapa negara di dunia, dan sertifikasi merek 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.²⁰

2.4.2. Kriteria Merek Terkenal

2.4.2.1. Kriteria Merek Terkenal Menurut Peraturan Nasional dan Internasional.

Pengaturan dan perlindungan merek terkenal dapat dibedakan pada tataran internasional dan nasional. Secara internasional pengaturan merek terkenal dituangkan dalam *TRIPs*. Pada Pasal 16 ayat (2) *TRIPs* disebutkan, dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan yang diperoleh negara anggota dari kegiatan promosi dari merek bersangkutan. Dengan demikian, perlindungan merek terkenal telah jelas diakui secara internasional, sehingga setiap negara di dunia sudah sepatutnya menegakkan perlindungan hukumnya atas merek terkenal, khususnya terhadap negara-negara yang ikut serta meratifikasi perjanjian dan konvensi internasional tersebut. Namun demikian, ketentuan *TRIPs* tersebut tidak memberikan pengertian serta kriteria

²⁰ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm 21

merek terkenal secara jelas, sehingga definisi merek terkenal sangat bergantung pada interpretasi masing-masing negara.²¹

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal yaitu²²:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat.
2. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek.
3. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek.
4. Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek.
5. Nilai merek.
6. Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.

Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional di bidang Merek, yaitu:

a. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

pada *Paris Convention for Protection of Industrial Property* yang juga terdapat pada keputusan presiden No 15 Tahun 1997. Hal tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap property industrial yang di dalam perjanjian

²¹ *Ibid.*, 27

²² Kevin Dicky, Sunarjo, Hendra Djaja, Op.cit., 44

internasional besar pertama dirancang untuk membantu rakyat satu Negara mendapatkan perlindungan di Negara-negara lain untuk kreasi intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industri, yang kemudian dikenal sebagai penemuan (Paten), merek dagang dan desain industry.²³

b. The Trademark Law Treaty

Trademark Law Treaty termasuk konvensi tentang HKI yang juga terdapat pada peraturan Keputusan presiden No 16 Tahun 1997, membahas mengenai perjanjian dari praktek merek dagang yang perjanjiannya berusaha untuk menyelaraskan mencakup antara jangka waktu pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun, layanan tanda diberi perlindungan yang sama sebagai merek dagang dibawah Konvensi Paris. Salah satu penguasa dapat diserahkan untuk setiap negara pemohon dan anggota tidak mungkin meminta tanda tangan pada kekuasaan akan disahkan maupun dilegalisasi. Konvensi ini juga membahas masalah prosedur dokumen yang rumit, seperti pengajuan kekuasaan beberapa pengacara, sertifikat pendirian atau status perusahaan, kamar dagang sertifikat.²⁴

Dalam level nasional, pengaturan merek terkenal dapat dijumpai dalam UU Merek Tahun 2001 dan UU yang memperbaruinya yaitu UU Merek Tahun 2016. Apa itu yang dimaksud dengan merek terkenal, UU Merek Tahun 2001 mengaturnya dalam bagian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut dan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi, investasi di beberapa negara, dan bukti pendaftaran di beberapa negara. Jika hal itu dianggap belum cukup, dapat

²³ Abdul atsar, Op.cit., 14

²⁴ *Ibid*

dilakukan survei oleh lembaga yang bersifat mandiri. Selanjutnya mengenai kriteria merek terkenal pada UU Merek Tahun 2016 juga sama mengharuskan untuk memperhatikan pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut dan reputasi merek yang diperoleh karena promosi, investasi di beberapa negara, bukti pendaftaran di beberapa negara, dan survei oleh lembaga yang bersifat mandiri.

Ketentuan dalam dua UU Merek terakhir tersebut sebenarnya tidak terlalu jelas dalam memberikan batasan mengenai merek terkenal. Bagaimana cara memperhatikan pengetahuan masyarakat mengenai merek tertentu, bagaimana menentukan reputasi suatu merek, berapa bukti pendaftaran di beberapa negara yang diperlukan, adalah soal-soal yang masih ditemui dalam menentukan suatu merek sebagai terkenal atau tidak. Oleh sebab itu, pengadilan sebagai lembaga yang mengadili kasus konkrit perlu ditinjau dalam hal kasus tersebut merupakan merek terkenal. Berikut beberapa yurisprudensi terkait merek terkenal :

| NO | YURISPRUDENSI | AMAR PUTUSAN |
|----|---|---|
| 1. | Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 274 PK/Pdt/2003 | Majelis hakim berpendapat mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Merek sudah terdaftar dan tokonya dapat ditemukan berbagai negara. b. Jangka waktu pemakaian merek yang telah lama c. Reputasi merek tersebut berkualitas |
| 2. | Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 | Kriteria suatu merek dikategorikan sebagai merek terkenal adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. merek telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai kepada batas-batas transnasional. |

| | | |
|----|---|---|
| | | b. merek telah didaftar di banyak negara dunia sehingga telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya |
| 3. | Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/Haki/2002 | <p>Majelis hakim memberikan kriteria merek terkenal sebagai berikut :</p> <p>a. Pengetahuan masyarakat yang tinggi akan sebuah merek dalam bidang usaha yang bersangkutan.</p> <p>b. Tingginya reputasi suatu merek yang gencar atau secara besar-besaran dalam promosi dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek.</p> <p>c. Bukti dari pendaftaran merek tersebut di berbagai negara.</p> |

Terkait dengan definisi merek terkenal, T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana menyatakan bahwa: “ jika suatu merek akan dikategorikan sebagai merek terkenal apabila sudah terdaftar di dalam negeri maupun di luar negeri, merek tersebut digunakan di negara bersangkutan serta dikenal luas oleh masyarakat “. Persyaratan tersebut telah meliputi suatu proses sebab dan akibat, sehingga merek itu menjadi dan dinyatakan sebagai merek terkenal.”²⁵

Menurut Yahya Harahap sebagai salah satu pakar hukum perdata Indonesia mencoba menjabarkan tentang kriteria dari merek terkenal, bahwa merek dapat dikatakan terkenal apabila produk dari merek menjadi idaman bagi konsumen secara luas, lambang

²⁵ Insan Budi Maulana, Op.cit.,hlm 85

dari suatu merek itu memiliki daya tarik pencarian bagi konsumen, serta faktor-faktor pendukung misalnya tingginya pemasaran merek tersebut bukan hanya secara nasional tapi juga secara internasional. Kestabilan pendapatan dari merek tersebut dan kegiatan usaha dalam waktu tertentu. Kemudian hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kelas atau jenis barang dari merek tersebut.²⁶

2.5. Profil 2 Perusahaan

2.5.1. PT Gudang Garam Tbk

Perusahaan gudang garam merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri rokok dan telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur.²⁷ Hingga saat ini perusahaan Gudang Garam sudah dikenal luas di dalam negeri maupun mancanegara sebagai perusahaan penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk gudang garam dapat ditemukan dalam beberapa jenis, mulai dari sigaret kretek klobot (SKL), sigaret kretek linting-tangan (SKT), hingga Sigaret Kretek linting-mesin (SKM). PT Gudang Garam didirikan oleh Surya Wonowidjojo (tjoa jien hwie), awalnya usaha pabrik rokok ini hanya pada taraf industri rumahan dan pada tahun 1971 diubah menjadi perseroan terbatas.²⁸

PT Gudang garam Tbk memiliki anak perusahaan PT.Surya Madistrindo untuk menjalankan distribusi produk-produk sigaret Gudang Garam bersama dengan 3 perusahaan distribusi lainnya. Tahun 2009 Surya Madistrindo ditunjuk sebagai distributor tunggal yang memegang kendali untuk strategi seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1979

²⁶ Kevin Dicky aldison, Sunarjo, Hendra Djaja, Kajian yuridis tentang merek terkenal dan upaya hukum terhadap pelanggarnya, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 2021, hlm 46

²⁷ Gudang Garam Tbk, Tentang Kami, <https://www.gudanggaramtbk.com/tentang-kami/#tatakelola> diakses pada 1 Agustus 2022

²⁸ Annualreport.id, PT Gudang Garam Tbk, <http://annualreport.id/perusahaan/PT%20GUDANG%20GARAM,%20Tbk>, diakses pada 1 Agustus 2022

logo dan merek gudang garam terdaftar pada Departemen Kehakiman, direktorat Jenderal Hukum dan Perundang undangan, Direktorat Patent dan Hak Cipta pada tanggal 1980.

Selain itu juga perusahaan Gudang garam masuk dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1990 setelah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk melakukan penawaran umum saham GGRM (IPO) kepada masyarakat luas sebanyak 57.807.800 dengan harga penawaran 10.250 per saham.²⁹ PT Gudang Garam memiliki beberapa brand rokok, seperti Gudang Garam Family, Surya Family, dan GG Family.³⁰ Berikut merupakan beberapa contoh produk rokok PT Gudang Garam Tbk



Gambar 1



Gambar 2

2.5.2. PR Jaya Makmur

Gudang Baru Merupakan sebuah pabrik rokok yang awalnya bermerek Insan.

Perusahaan ini didirikan oleh almarhum Saman Hoedi pada tahun 1967 dan memproduksi

²⁹ Britama.com, Sejarah dan Profil Singkat GGRM(Gudang Garam Tbk), <https://britama.com/index.php/2012/11/sejarah-dan-profil-singkat-ggrm/> , diakses pada 1 Agustus 2022

³⁰ Gudang Garam, Brand Kami, <https://www.gudanggaramtbk.com/brand/#surya-family> , diakses pada 1 Agustus 2022

rokok sigaret kretek tangan (SKT). Gudang Baru sendiri merupakan produsen rokok yang bertempat di Malang, Jawa Timur.³¹ Perlahan-lahan kebutuhan pasar membuat produksi rokok Insan ini semakin meningkat. Sekitar tahun 1980-an Saman Hoedi pemilik perusahaan rokok Bintang Sayap Insan mulai mempersiapkan generasi penerus perusahaan untuk putra sulungnya bernama Ali Kosin.

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1992 perusahaan berkembang pesat dan mendirikan dua anak perusahaan rokok yang bernama PR. Jaya Makmur dengan direktur utamanya Ali Kosin dan PR. Putra Jaya dengan direktur utamanya Ali Usman. Pada 1995 perusahaan mulai memproduksi jenis rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM). Selain itu, perusahaan juga memperluas distribusi rokok yang merambah pasar ekspor maupun ke seluruh Indonesia.³²

³¹ CNN Indonesia, Mengenal Gudang Baru perusahaan yang di gugat Gudang Garam, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421194001-92-633049/mengenal-gudang-baru-perusahaan-yang-digugat-gudang-garam>, diakses pada 1 Agustus 2022

³² Okefinance, Ini profil Gudang Baru yang bikin Gudang Garam Susilo Wonowidjojo marah hingga ajukan gugatan, <https://economy.okezone.com/read/2021/04/20/278/2397868/ini-profil-gudang-baru-yang-bikin-gudang-garam-milik-susilo-wonowidjojo-marah-hingga-ajukan-gugatan> , diakses pada 1 Agustus 2022