

**Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek Terdaftar
Dengan Itikad Tidak Baik
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

Munawar Alhabib¹, Azhari AR², Muhammad Faisal³

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

¹munawaralhabib99@gmail.com, ²azhari.ar@fh.uisu.ac.id, ³muhhammad_faisal@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul dari hasil pola pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia atau hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual atau hak eksklusif untuk pihak pembuat atau pencipta karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi keterampilan atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. HaKI ini sendiri dilindungi sebagaimana bunyi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Maka setiap orang yang menggunakan HaKI milik orang lain tanpa izin maka dapat dituntut hukum baik secara perdata maupun pidana, seperti halnya dalam perkara Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Dimana pihak Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG menggugat merek Hugo Selection milik Anthony Tan, karena menggunakan kata Hugo pada merek produknya. Penyelesaian HaKI menjadi kewenangan pengadilan niaga, karena pengadilan niaga merupakan lembaga yang memiliki peranan untuk menjamin selesainya perkara secara cepat dan efektif. Sampai saat ini, ada dua masalah dan dua undang-undang yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yaitu undang-undang tentang Kepailitan dan paket undang-undang tentang HaKI yaitu UU Kepailitan dan UU Merek dan Indikasi Geografis. Seperti halnya dalam penyelesaian sengketa merek terkenal di Indonesia yang mengacu kepada UU Merek dan Indikasi Geografis, karena reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya. Adapun seperti halnya penyelesaian sengketa merek terkenal pada perkara Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021, yang mana Anthony Tan mengklaim merek Hugo sebagai brand kepemilikannya. Sehingga pemilik Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, adapun dari perkara tersebut diputuskan bahwa Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG adalah pemilik satu-satunya merek Hugo. Merek terkenal di Indonesia dilindungi dengan keberadaan UU Merek dan Indikasi Geografis dan sedangkan untuk penyelesaian sengketa merek terkenal berada pada kewenangan Pengadilan Niaga. Merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refensif. Sebagaimana pada perkara Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021, merek terkenal milik Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG telah diklaim Anthony Tan sebagai merek produknya. Sehingga atas dasar klaim tersebut pihak Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG mengajukan gugatan dengan tujuan pencabutan merek Hugo Anthony Tan dan menetapkan Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG sebagai pemilik satu-satunya merek terkenal Hugo.

Kata Kunci : HaKI, Merek Terkenal, Pengadilan Niaga

Abstract

Ip and literature produced based on inspiration, ability, mind, imagination, skills or expertise that is manifested in a tangible form. This IPR itself is protected as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (Trademark Law). So, anyone who uses someone else's IPR without permission can be prosecuted by law both civilly and criminally, as is the case in case Number: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Where is Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG sued Anthony Tan's Hugo Selection brand, for using the word Hugo in its product brand. Settlement of IPR is the authority of the commercial court, because the commercial court is an institution that has a role in ensuring the resolution of cases quickly and effectively. To date, there are two issues and two laws that regulate the appointment of the Commercial Court as a dispute resolution institution, namely the Law on Bankruptcy and a package of laws on IPR, namely the Bankruptcy Law and the Trademark and Geographical Indications Law. As is the case in resolving famous brand disputes in Indonesia which refers to the Trademark Law and Geographical Indications, because the brand's reputation is obtained due to intensive and massive promotion, investment in several countries in the world carried out by its owner. This is similar to the resolution of a well-known brand dispute in case

Number: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021, in which Anthony Tan claimed the Hugo brand as his brand. So the owner of Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG felt aggrieved and filed a lawsuit with the Commercial Court. In this case, it was decided that Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG is the sole owner of the Hugo brand. Famous brands in Indonesia are protected by the Trademark and Geographical Indications Law and resolution of well-known brand disputes is under the authority of the Commercial Court. For well-known brands, the protection given to these brands is carried out in two ways, namely preventive legal protection and reflexive legal protection. As in case Number: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021, a well-known brand owned by Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG has been claimed by Anthony Tan as its product brand. So on the basis of this claim, Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG filed a lawsuit with the aim of repealing the Hugo Anthony Tan brand and establishing Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG as the sole owner of the well-known Hugi brand.

Keywords : Intellectual Property Rights, Famous Brand, Commercial Court

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul dari hasil pola pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia atau hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual atau hak eksklusif untuk pihak pembuat atau pencipta karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi keterampilan atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga HKI sangat dibutuhkan dalam dunia usaha sebagai bentuk kegiatan yang biasa dijalankan seseorang maupun beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan serta untuk melakukan perputaran perekonomian.¹

Adapun hal yang dihasilkan HKI berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tersebut. Timbulnya kekayaan atas karya-karya intelektual tersebut pada akhir

nya akan menimbulkan upaya perlindungan untuk mempertahankan hak kekayaan tersebut.

². HaKI dikelompokkan sebagai hak milik

perorangan yang sifatnya tidak bewujud (*intangible*), dimana dalam hal ini karya yang dihasilkan tidak dapat dimunculkan dengan wujud melainkan dengan nilai atas karya tersebut. seperti halnya HKI mengenai merek suatu karya (produk) ataupun penamaan suatu produk yang memiliki arti tersendiri atas karya yang tercipta sehingga dengan merek tersebut akan memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk lebih mudah mengingat dan memberikan pemasaran yang mudah nantinya.

Secara otentik pengertian merek diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Dimana Pasal 1 Angka 1 UU Merek menyebutkan

“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.”

Meningkatnya dunia usaha secara pesat, bahkan telah menempatkan dunia usaha

¹Legal Us, <https://legal2us.com/1986-2/>, diakses pada tanggal 03 Desember 2021 Jam 22:00 WIB

²Nike Ardila, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif dan*

Hukum Islam), Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Bengkulu, 2018, h. 1

sebagai pasar tunggal bersama, mengakibatkan merek memegang peranan penting dalam dunia usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, banyak dijumpai pasar yang sering meniru berbagai merek terkenal hanya untuk menaikkan penjualan dari usahanya. Hal yang terjadi di lapangan tidak sebagaimana yang diharapkan dalam UU Merek sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran dilakukan oleh usaha yang sama dengan menggunakan merek usaha orang lain, tentu ini akan memberikan dampak buruk kepada dunia usaha. Peranan UU Merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri dalam Negeri. Merek sering disalahgunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik (*bad faith*) sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (3) UU Merek.³

Selain itu, dalam praktek ternyata banyak ditemukan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, yaitu dengan maksud untuk mengelabui konsumen dan mendompleng merek terkenal. Seperti contoh kasus dalam penelitian ini sengketa antara merek Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG dengan merek Hugo Selection milik Anthony Tan yaitu dengan perkara Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam perkara ini pihak Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG (Penggugat) mengajukan gugatan ke

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai pelanggaran penggunaan merek Hugo Boss yang dilakukan Anthony Tan (Tergugat). Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mendaftarkan suatu produk dengan menggunakan merek "hugo" secara itikad buruk dengan niat untuk membonceng keterkenalan merek Hugo Boss sebagai upaya untuk mengelabui konsumen.

Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut telah melalui upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana selama proses persidangan telah di berikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk jawab menjawab. Yang mana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa alasan dari gugatan Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG tidak terbukti sehingga terhadap putusan tersebut Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat gugatan tidak dapat dikabulkan karena merek Hugo yang digunakan Anthony Tan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam Kasasi, Mahkamah Agung memenangkan Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG. Namun pada tingkat kasasi memiliki pandangan berbeda atas perkara Penggugat dan Tergugat sendiri dengan pertimbangan sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas memperlihatkan bahwa Pengadilan masih belum memiliki suatu pandangan yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap merek. Penafsiran mengenai pendaftaran beritikad baik masih berbeda-beda dan menimbulkan disparitas dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan UU Merek yang dijadikan sebagai dasar dalam pendaftaran merek tidak

³Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan*

mengatur secara spesifik mengenai makna itikad baik dalam pendaftaran merek. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengangkat judul “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal terhadap Merek Terdaftar dengan Itikad Tidak Baik (Studi Sengketa Merek Hugo Boss Putusan Mahkamah Agung Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa merek di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum merek asing terkenal terhadap merek terdaftar dengan itikad tidak baik?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021, mengenai kepemilikan Merek HUGO BOSS antara HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG dengan Anthony Tan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memaparkan obyek yang diteliti dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan mengenai Merek HUGO BOSS. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan

pustaka atau bahan sekunder.⁴ yang berhubungan dengan dan Merek di Indonesia.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). yaitu penelitian dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan dan putusan, terutama perundang-undangan merek di Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 502/K/Pdt.Sus-HKI/2021.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari :

1) Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Merek.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan media elektronik.

2) Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, jurnal, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan wanprestasi.

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 2004, h. 45.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, dengan memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan lalu dikonseptualisasikan dan ditarik kesimpulan untuk dijadikan sebagai karya ilmiah.

II. Hasil penelitian

A. Pengaturan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia

1. **Pengaturan Penyelesaian Hukum Merek**
Kewenangan atau kompetensi untuk menyelesaikan beberapa sengketa di bidang ekonomi, terutama HaKI sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan HaKI menjadi kewenangan pengadilan niaga, karena pengadilan niaga merupakan lembaga yang memiliki peranan untuk menjamin selesainya perkara secara cepat dan efektif. Hal ini berkenaan dengan didirikan Pengadilan Niaga pada tahun 1998 di Jakarta Pusat. Dibentuk berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.⁵ Pengadilan Niaga merupakan suatu peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, maka hukum acara yang berlaku dalam sengketa HaKI adalah hukum acara perdata

yang masih berlaku sebagai hukum positif, baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Mahkamah Agung, kecuali telah ditetapkan lain oleh Undang-Undang HaKI yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 (1) Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa, "kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, Hukum Acara yang berlaku diterapkan terhadap Pengadilan Niaga".

Pembentukan Pengadilan Niaga bukan hanya sebuah bentuk pendekatan baru sebagai upaya menyelesaikan masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian samata. Tetapi sebagai suatu proses, pembentukan Pengadilan Niaga merupakan suatu proses restrukturisasi peradilan dalam mengimbangi perkembangan social dan ekonomi.⁶ Mengingat Pengadilan Niaga merupakan bagian khusus dari Undang-Undang kepailitan, yaitu pengadilan yang khusus memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan dan pemeriksaan perkara kepailitan. Seperti halnya dalam penyelesaian sengketa merek yang terjadi di Indonesia, hal ini merupakan kompetensi Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadilinya.

Merek sendiri merupakan suatu nilai dagang yang biasanya di ciptakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memperkenalkan karya miliknya. Sehingga untuk mempertegas pengertian diatas harus pula di pahami merek sesuai bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis :

⁵ Gede Febryan Karwur, *Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*

(HaKI), Jurnal Hukum, Lex Privatum Vol. VI/No. 8/Okt/2018, h. 91

⁶Faisal Santiago, *Hukum Niaga dan Kepailitan*, Jakarta: Cintya Press, 2008, h. 44.

“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”.

Terhadap kepemilikan merek tersebut, tentunya setiap pemilik harus mendaftarkannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu:

- (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 negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - d. 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.

Pendaftaran tersebut tentunya akan mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun pemilik, untuk menghindari adanya penjiplakan merek yang sama. Akan tetapi di lapangan sering terjadi dengan adanya penggunaan merek yang sudah ada oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mencaplok merek lain. Seperti halnya keberadaan merek terkenal yang ada di Indonesia, sering kali di pergunakan orang lain untuk memasarkan produk buatannya dengan bersandingan dengan merek terkenal. Tentunya hal ini akan membawa kerugian yang besar kepada merek terkenal karena keberadaan barang palsu yang menggunakan mereknya.

Permasalahan tersebut tentunya sudah masuk dalam ranah hukum perdata khusus, maka untuk menyelesaikannya tentunya melalui suatu putusan yang memiliki kekuatan untuk mengembalikan hak seseorang. Membahas proses penyelesaian sengketa hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada bidang merek biasanya dilakukan setiap subjek hukum secara litigasi maupun non-litigasi. Berkenaan dengan litigasi ada dua macam perkara yang dapat diajukan tuntutan ke pengadilan, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan ke pengadilan yang melibatkan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan putusan. Tuntutan tersebut sering disebut dengan “gugatan”.⁷ Sedangkan untuk proses penyelesaian non-litigasi biasanya dilaksanakan pada badan Arbitrase yang ada di Indonesia, hal

⁷Djamil, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Pustaka Rekacipta, Bandung, 2009, h. 27

ini tentunya berkaitan dengan kesepakatan para pihak dalam memilihnya.

Namun terhadap penyelesaian sengketa merek tentunya merujuk kepada proses litigasi, dimana pihak yang dirugikan akan mengajukan ke Pengadilan Niaga. Seperti halnya dalam perkara Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/202 dimana adanya penggunaan merek terkenal dalam pemasaran produk orang lain. Sehingga karena menyangkut kerugian materil maupun in materil tentunya pemilik merek terkenal tersebut tentunya memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Terhadap perkara tersebut telah di periksa dan diadili dan memberikan putusan yang menyatakan adanya pemakaian merek terkenal dalam pemasaran produk lokal, dengan tujuan memperkaya sendiri.

2. Sistem Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan

Terbentuknya Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan khususpun tidak didasarkan pada undang-undang khusus tentang Pengadilan Niaga tetapi justru dasar terbentuknya terdapat pada Undang-Undang Kepailitan. Dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa "Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan Kewajiban Pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang."

Sedangkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang menyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dilingkungan peradilan umum. Ini berarti Pengadilan Niaga merupakan pengkhususan pengadilan dibidang perniagaan yang dibentuk dilingkungan peradilan umum. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya pengadilan niaga adalah agar mekanisme penyelesaian perkara permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembaruan utang, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

Secara umum hukum acara yang dipakai dalam perkara gugatan di Pengadilan Niaga adalah :

- a. Gugatan atas sengketa HaKI termasuk pembatalan pendaftaran HaKI diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat dan dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- b. Panitera meneliti kelengkapan gugatan dan selanjutnya mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan Penggugat diberi tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- c. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan sedang untuk Undang-Undang Paten adalah 14 hari.
- d. Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang, sedang perkara paten hari sidang ditetapkan paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan.
- e. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 hari setelah gugatan didaftarkan dan sidang pemeriksaan atas gugatan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
- f. Putusan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, sedang dibidang Paten harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah

- tanggal gugatan didaftarkan. Putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum, kecuali dalam sengketa Paten.
- g. Putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh Jurusita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan pembatalan diucapkan.
 - h. Putusan Pengadilan Niaga meskipun ditentukan hanya dapat diajukan kasasi, namun oleh karena tidak diatur secara tegas larangan dilakukan PK maka berlakulah ketentuan seperti diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa terhadap semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan PK apabila ada cukup alasan untuk itu. Undang-Undang HaKI tidak mengatur tentang peninjauan kembali, sehingga dalam permasalahan ini Mahkamah Agung mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang dikaitkan dengan Pasal 284 (1) Undang-Undang Kepailitan baik terhadap alasan-alasan, tenggang waktu dan lain yang berlaku terhadap peninjauan kembali seperti diatur dalam Pasal 66 sampai dengan 75 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut.
 - i. Untuk permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan atau diberitahukan pada para pihak, sedang memori kasasi wajib disampaikan kepada Panitera dalam waktu 7 hari sejak tanggal permohonan kasasi.
 - j. Dalam perkara pembatalan Paten maka menurut Pasal 119 (1) Undang-Undang Paten, diterapkan sistim pembuktian terbalik yaitu pihak Tergugat lebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, sedang dalam perkara Hak Cipta, Hakim dituntut kehati-hatiannya dalam membuktikan siapa sebenarnya yang berhak atas suatu ciptaan sebab tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya sehingga pemegang sertifikat Hak Cipta yang tidak beritikad baik, kemungkinan pencipta yang sebenarnya akan mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa ciptaannya itu adalah benar dan asli.⁸

Sampai saat ini, ada dua masalah dan dua undang-undang yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yaitu undang-undang

tentang Kepailitan dan paket undang-undang tentang HaKI. Memang waktu diadakan Pengadilan Niaga ini ada fase pembentukannya, dinyatakan oleh pembuat undang-undang, bahwa "*Comercial Court*" ini adalah yang hendak dibina untuk dapat secara khusus memperhatikan dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut bidang ekonomi. Dan dinyatakan aspek ekonomi termasuk perkara yang berkenaan dengan bidang HaKI ini yang telah ditentukan dengan undang-undang yang bersangkutan.⁹

Sejalan dengan pengertian diatas, dalam penyelesaian sengketa di pengadilan niaga terutama permasalahan tentang merek. Bahwa dalam menyelesaikan sengketa merek tersebut di atur ddalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

- (1) 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.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Bahwa dari pengertian Pasal 83 tersebut dapat diartikan bahwa pengajuan penyelesaian sengketa, tentunya harus pihak yang bersangkutan yaitu pemilik merek yang secara hukum diakui. Seperti halnya dalam kasus Merek terkenal yaitu Hugo sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

⁸Djamil, *Op.Cit*, h. 33

⁹Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990. h. 53

Nomor:

27/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 520
K/Pdt.Sus-HKI/2021. Dimana di proses semula
dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Hugo
Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG
(Penggugat) menggugat Anthony Tan
(Tergugat).

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat
menyampaikan beberapa hal mengenai
kepemilikan merek hugo sebagai brand dari
produknya, sehingga atas nama merek tersebut
adalah merek terkenal. Ada orang yang
memanfaatkannya untuk melakukan
perdagangan dengan memakai merek terkenal
tersebut untuk meningkatkan penjualan
dagangannya. Bahwa pemakaian merek
tersebut, Tergugat tidak pernah melakukan
kontak dengan meminta izin kepada Penggugat
perihal pemakaian mereknya sebagai alat untuk
memperjual belikan produknya. Sehingga atas
dasar pemakaian tersebut Penggugat merasa
dirugikan karena secara tidak langsung
penjualan produknya akan turun drastis,
sehingga Penggugat untuk mempertahankan
mereknya mengajukan gugatan ke Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat.

Terhadap perkara tersebut, antara
Penggugat dan Tergugat telah mengajukan
keberatan maupun bantahan sesuai dengan
keyakinan masing-masing. Mengenai proses
persidangan tersebut telah dilakukan
pemeriksaan dan mendengarkan kedua belah
pihak, sehingga Hakim telah mengambil
kesimpulan dengan berkeyakinan untuk
menolak gugatan Penggugat. Putusan
penolakan tersebut tentunya menimbulkan
kerugian kepada Penggugat, sehingga karena
perkara ini adalah perkara Perdata Khusus,
maka untuk upaya hukum tidak perlu melalui

proses di Pengadilan Tinggi, melainkan
langsung melimpahkan ke Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

B. Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik

Pertama-tama perlu dipahami definisi
dari Merek sebagaimana dijelaskan dalam Pasal
1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis](#) sebagai berikut "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".

Produk-produk dengan merek yang
terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan,
sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual
dan memberikan keuntungan finansial yang
lebih besar. Pengertian Merek terkenal yaitu,
apabila suatu Merek telah beredar keluar dari
batas-batas regional sampai batasbatas
internasional, dimana telah beredar keluar
negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya
pendaftaran Merek yang bersangkutan di
berbagai Negara. Dengan begitu maka
dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merek
Terkenal untuk menjamin adanya kepastian
hukum bagi para penemu merek, pemilik merek
dan pemegang hak merek. Selain itu juga untuk
mencegah terjadinya pelanggaran dan
kejahatan atas Hak Merek dan memberikan
manfaat bagi kepada masyarakat agar

masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usahanya.¹⁰

Pengaturan mengenai perlindungan Merek terkenal dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](#), di mana dinyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar. Dalam bagian penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](#) dinyatakan bahwa 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, 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 ini sendiri telah diatur melalui [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek](#).

Selain itu, Merek terkenal dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya [Paris Convention for the Protection of Industrial Property](#) ("Paris Convention") dan [the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights](#) ("TRIPS Agreement"). *Paris Convention dan TRIPS Agreement* mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi Merek terkenal bahkan jika Merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk Merek terkenal yang belum terdaftar di bawah *Paris Convention* biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa Merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan.

Berdasarkan TRIPS Agreement, perlindungan bahkan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik Merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik Merek terkenal akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh kebingungan pasar. Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, jika Merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa Merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik Merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan Merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.¹¹ *World*

¹⁰Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 89

¹¹Hukum Online oleh Risa AmriKasari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan->

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, yaitu:

- tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
- durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian Merek;
- durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi Merek;
- durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran Merek;
- catatan keberhasilan pemenuhan hak atas Merek tersebut;
- nilai Merek;

Perlu dipahami bahwa [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek](#) telah dicabut keberlakuannya dengan terbitnya [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](#). Daya pembeda suatu merek, dalam [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](#) terdapat rumusan tentang definisi merek sebagai berikut:

- 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.
- 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.

- 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.

Dari definisi yang dinyatakan dalam [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](#) diatas dapat, diketahui bahwa pada hakikatnya merek adalah sebuah tanda. Akan tetapi, sebuah tanda tidak akan demikian saja diterima sebagai merek jika tidak memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Suatu tanda yang sudah memiliki daya pembedapun tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Itu sebabnya Kantor Merek mensyaratkan penyebutan jenis barang pada saat seseorang ingin mendaftarkan hak mereknya. Sebagaimana dijelaskan dalam buku [Memahami Hak Kekayaan Industri](#) terbitan dari [World Intellectual Property Organization](#) yang kami akses melalui laman *electronic book*.¹²

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana telah kami sarikan dalam artian yang luas, merek memiliki empat fungsi, yaitu :

- Untuk membedakan barang atau jasa dari suatu entitas dengan entitas lain. Merek memfasilitasi pilihan konsumen saat membeli

[merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-it5941f01d7fa0e](#), diakses pada Tanggal 10 Februari 2022 Pukul 21:00 WIB

¹²Hukum Online oleh Risa Amri Kasari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan->

[merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-it5563c921eed12](#), diakses pada Tanggal 10 Februari 2022 Pukul 21:00 WIB

- barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.
- b. Merek membantu konsumen mengidentifikasi suatu barang atau jasa yang dikenalnya ataupun yang diiklankan. Sifat pembeda suatu merek harus dievaluasi dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut. Sebagai contoh, kata "apple" atau gambar sebuah apel tidak dapat membedakan dengan sebuah apel, namun berbeda untuk komputer. Merek tidak hanya membedakan barang atau jasa, merek membedakannya dalam kaitan dengan perusahaan asal barang atau jasa.
 - c. Untuk membedakan barang atau jasa dari suatu sumber, dari produk atau jasa yang identik atau serupa dari sumber lainnya. Fungsi ini penting dalam penentuan lingkup perlindungan merek.
 - d. Untuk membedakan kualitas barang atau jasa tertentu yang digunakan sehingga konsumen dapat bergantung pada konsistensi kualitas barang yang ditawarkan melalui suatu merek.
 - e. Untuk mempromosikan pemasaran dan penjualan produk. Merek juga dimaksudkan untuk menarik konsumen, membuat perhatian, dan memberikan rasa percaya diri.¹³

Yahya Harahap dalam bukunya Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 menggolongkan merek menjadi tiga berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Merek dibedakan sebagai merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Sebagai tanda yang dipakai pada kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa, merek dikenal dan memiliki tingkat pengakuan konsumen yang berbeda pada wilayah hukum suatu merek tertentu atau bidang tertentu dalam perdagangan atau industri.¹⁴

Dalam buku Perlindungan Merek yang disunting oleh Tommy Hendra Purwaka merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat 'biasa' ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki draving power yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.¹⁵ Lebih lanjut dijelaskan dalam buku tersebut, merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala laporan konsumen.

Terkait dengan merek terkenal, dalam buku sama yang disunting oleh Tommy Hendra Purwaka dijelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan dalam [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](#), salah satu perubahannya adalah aturan yang lebih ketat terhadap merek terkenal dibanding [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](#) yang lama. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](#) membuka peluang bagi pemegang merek terkenal mengajukan gugatan ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran merek.¹⁶ Merek terkenal

¹³ *Ibid*,

¹⁴ Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 80

¹⁵ Tommy Hendra Purwaka, ed. *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, h. 24

¹⁶ *Ibid*, h. 18

dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya [Paris Convention for the Protection of Industrial Property](#) ("Paris Convention") dan [the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights](#) ("TRIPS Agreement").

Paris Convention dan TRIPS Agreement mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi merek terkenal bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk merek terkenal yang belum terdaftar di bawah Paris Convention biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan.

Berdasarkan *TRIPS Agreement*, perlindungan bahkan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik merek terkenal akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh kebingungan pasar. Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, jika merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.

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, yaitu:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
- b. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;
- c. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;
- d. durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
- e. catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.
- f. nilai merek;

Sedangkan di dalam hukum merek yang berlaku saat ini di negara kita, ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known marks*) dapat dilihat pada Pasal 18 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek](#) sebagai berikut:

- a. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- b. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
- c. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1) tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - 2) volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari

- penggunaan merek tersebut oleh pemilikinya;
- 3) pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - 4) jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - 5) jangka waktu penggunaan Merek;
 - 6) intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - 7) pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
 - 8) tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 - 9) nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Sedangkan istilah merek termasyhur (*famous marks*) tidak dikenal dalam [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](#), akan tetapi keberadaannya seringkali berpengaruh dalam proses pendaftaran dan perlindungan merek. Beberapa negara juga memperlakukan merek termasyhur sebagai merek yang memiliki reputasi lebih tinggi daripada merek terkenal karena nama besarnya dan sangat terkenal, sebagaimana dikatakan oleh Peter K. Yu *"Famous marks are traditionally considered to have a higher degree of reputation than well-known marks and therefore deserve a broader scope of protection..."*

Seringkali suatu merek terkenal harus terdaftar pada setidaknya negara asalnya agar mendapatkan perlindungan di negara lain, sedangkan merek termasyhur biasanya dilindungi tanpa perlu terdaftar di negara asalnya karena orang sudah sangat mengenalnya. Di sisi lain, merek terkenal dilindungi hanya untuk barang dan jasa yang berhubungan dengan bisnis atau industri yang

sudah terdaftar, sedangkan merek termasyhur dapat terlindungi dari penggunaan yang tidak sah atas barang dan jasa meskipun tidak masuk dalam daftar perlindungan. Merek termasyhur diakui sebagai merek yang tingkat reputasinya lebih tinggi daripada merek terkenal meskipun sulit untuk membedakan antara merek terkenal dengan merek termasyhur. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan dalam menentukan batas dan ukuran di antara keduanya.

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa merek biasa adalah merek yang reputasinya tidak tinggi dan belum memiliki daya tarik untuk masyarakat, merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi, sedangkan merek termasyhur adalah merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang pada beberapa negara bahkan diakui keberadaannya sehingga meskipun tidak terdaftar, kemasyhurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek termasyhur tersebut.

C. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021

1. Analisis Kasus

Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG (Penggugat) adalah pengguna pertama atas merek Hugo Boss. Dimana Penggugat adalah pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek "Hugo Boss" di negara Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat), hal ini

dilakukan untuk mendapatkan perlindungan jenis barang dan/atau jasa yang terdapat dalam kelas 3, 18, 24 dan 25 yang kemudian terdaftar dengan Nomor 245294 dan telah memperoleh perlindungan hukum sejak tanggal 24 Januari 1989 yang dapat dibuktikan kepemilikannya melalui diberikannya sertifikat merek kepada Penggugat dan sampai dengan saat ini telah diperpanjang yang masing-masing tercatat ke dalam perpanjangan pendaftaran/ sertifikat nomor IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2029.

Dengan telah memperoleh perlindungan hukum, Pengugat pun kemudian menjadi otomatis memiliki hak eksklusif atas merek Hugo Boss baik di negara Indonesia maupun di berbagai negara di dunia. Eksklusifitas tersebut tidak saja memberikan perlindungan untuk merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan akan tetapi juga persamaan pada pokoknya, sehingga hak eksklusif yang dimiliki Penggugat melekat erat terhadap merek Hugo Boss tersebut baik secara keseluruhan kata maupun sebagian kata "hugo" dan/atau "Boss". Bahwa sehubungan dengan kepemilikan merek Hugo Boss, yang saat ini telah menjadi pasar yang ramai di Indonesia, tentunya membawa efek terhadap sebagian orang.

Terbukti Penggugat mengetahui dan/atau menemukan terdapat merek-merek yang terdaftar pada Turut Tergugat dengan menggunakan/mengandung kata "Hugo" dalam bagian dari merek terdaftar yang dimiliki oleh pihak lain tersebut. Bahwa merek-merek tersebut adalah merek-merek yang terdaftar dimiliki oleh Anthony Tan (Tergugat), sebagai berikut:

- a. merek Hugo Select Line dengan pendaftaran No. IDM000263074 tertanggal pendaftaran 4 Agustus 2010;
- b. merek Hugo Selectline + lukisan dengan pendaftaran No. IDM000248527 tertanggal pendaftaran 24 Mei 2010; dan
- c. merek Hugo Selection dengan pendaftaran No. IDM000156405 tertanggal pendaftaran 3 Maret 2008.

Bahwa ketiga merek terdaftar atas nama Tergugat tersebut di atas telah didaftarkan dengan menggunakan/ mengandung kata "Hugo", sehingga pendaftaran ketiga merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Hugo Boss yang telah terlebih dahulu dimiliki Penggugat. Tindakan Tergugat mendaftarkan ketiga merek tersebut dengan menggunakan kata "Hugo" sebagai bagian dari mereknya jelas merupakan suatu upaya peniruan/penjiplakan/pendomplengan terhadap merek terdaftar dan/atau terkenal milik Penggugat. Tindakan mana yang dilakukan Tergugat tersebut jelas merupakan suatu pendaftaran yang telah diajukan atas dasar itikad tidak baik. Di samping itu, tindakan pendaftaran dengan memiliki persamaan terhadap merek terdaftar sebagaimana dilakukan Tergugat tersebut juga dapat dikatakan telah melanggar perundang-undangan.

Sebagai merek terdaftar maka sudah sepatasnya secara hukum merek Hugo Boss, baik secara keseluruhan maupun sebagian atas kata Hugo dan/atau Boss tersebut mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](#) "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10

(sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan”. Pendaftaran merek Hugo Boss tersebut di atas terus dilakukan perpanjangan oleh Penggugat, yang kemudian terdaftar di masing-masing kelas di bawah nomor perpanjangan pendaftaran IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2029.

Masih terdaptarnya merek Hugo Boss secara sah di negara Indonesia sampai dengan saat ini, maka merek Hugo Boss masih diberikan perlindungan dan Penggugat pun masih memiliki hak atas merek yang eksklusif diberikan oleh negara kepada Penggugat untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, termasuk sebaliknya tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Bahwa dengan demikian, dengan mengacu kepada ketentuan hukum positif dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67/2016, Pasal 1 Kepmenkeh No. M.03/1991 dan beragam Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung, telah secara gamblang dan cukup jelas membuktikan bahwa Merek Hugo Boss (Beserta Variasinya) Milik Penggugat merupakan/termasuk ke dalam kategori merek terkenal dan sudah sepatutnya dinyatakan sebagai merek terkenal.

Bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b UU Merek dan Indikasi Geografis secara tegas mengatur bahwa pada intinya suatu permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Bahwa maksud dari

mempunyai “persamaan pada pokoknya” dalam ketentuan di atas dapat kita lihat dan rujuk kepada ketentuan dari Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Bahwa ketentuan tersebut di atas lebih lanjut juga sejalan dengan beberapa yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung RI yang mengatur dan/atau memberikan kaidah hukum terkait dengan maksud dan/atau kriteria “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”, antara lain sebagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang mengatur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dilihat pada persamaan-persamaan dalam hal:

- a. Bentuk (*similarity of form*);
- b. Cara penempatan/komposisi (*similarity of composition*);
- c. Cara penulisan/kombinasi (*similarity of combination*);
- d. Unsur elemen (*similarity of elements*);
- e. Bunyi (*sound similarity*);
- f. Ucapan (*phonetic similarity*); atau
- g. Persamaan Penampilan (*Similarity in Appearance*);

Bahwa terkait dengan kata “Hugo” di dalam bagian dari satu kesatuan Merek Hugo Boss (Beserta Variasinya) Milik Penggugat. Dengan demikian, kata “Hugo” dapat merupakan unsur kata yang dominan yang sangat melekat erat dengan merek-merek Penggugat. Bahwa

berdasarkan sejarah dan fakta-fakta yang sudah Penggugat jabarkan diatas, maka sangat tidak masuk akal kata “Hugo” yang bukan berasal dari Bahasa Indonesia, bahkan menjadi sangat identik dengan produk Penggugat menjadi suatu kata generik. Dengan demikian, tidak setiap orang dapat menggunakan kata tersebut tanpa seijin Penggugat selaku pemilik merek sesungguhnya karena apabila pihak lain menggunakan kata tersebut konsumen akan sangat berpotensi langsung teringat/terasosiasi dengan Penggugat dikala mendengar/melihat adanya produk dengan merek yang menggunakan kata “Hugo” di pasaran.

Bahwa kemudian, digunakan/dicantumkan kata “Hugo” oleh Tergugat dalam merek-merek miliknya dilakukan tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat selaku pemilik merek terdaftar dan/atau terkenal Hugo Boss dan/atau Merek Hugo Boss (Beserta Variasinya) Milik Penggugat. Pendaftaran merek dengan menggunakan kata “Hugo” ke dalam bagian suatu merek yang dimohonkan pendaftarannya tanpa seijin Penggugat dapat dikategorikan ke dalam tindakan pendaftaran yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Penggugat. Dengan demikian, pendaftaran suatu merek oleh pihak lain yang menggunakan/mengandung/ mencantumkan kata “Hugo” sebagai bagian dari mereknya tanpa ijin Penggugat maka pendaftaran seperti itu jelas-jelas bertentangan/dilarang oleh hukum, baik perundang-undangan yang berlaku maupun yurisprudensi hukum.

Terhadap keberatan Penggugat tersebut, telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini pada unit Pengadilan Niaga, dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui Putusan Pengadilan. Bahwa

terhadap keberatan itu sendiri terdaftar dalam Perkara Nomor: 27/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, perkara tersebut juga telah di periksa melalui pemeriksaan di muka persidanga oleh Majelis Hakim. Mengenai keberatan Penggugat juga telah sampai melalui dalil-dali gugatannya serta Tegugat membantah melalui jawabannya. Selama proses pemeriksaan persidangan sendiri telah ditemukan berbagai fakta hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana pada dasarnya dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut dapat disimpulkan bahwa antara merek Hugi Boss (beserta variasinya) milik Penggugat dengan merek dagang Hugo Select Line, Hugo Selection dan Hugo Selectline +Lukisan atas nama Tergugat terdapat daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat sebagaimana tampak di atas, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka timbullah perbedaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan bunyi ucapan sehingga merek-merek tersebut tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya karena untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu per satu;
- b. Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa merek dagang Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat dengan merek dagang Hugo Select Line, Hugo Selection dan Hugo Selectline + Lukisan atas nama Tergugat

terdapat daya pembeda. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan merek dagang hugo select line, hugo selection dan hugo selectline + lukisan atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat tidak beralasan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggunaan merek Hugo Select Line, Hugo selection dan hugo selectline + lukisan milik Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana yang disampaikan Penggugat?

c. Menimbang, bahwa telah dibuktikan merek hugo select line, hugo selection dan hugo selectline + lukisan milik Tergugat memiliki daya pembeda dengan merek HUGO BOSS (beserta variasinya) milik Penggugat oleh karena konsumen tidak akan kebingungan dan terkecoh serta beranggapan seolah-olah produk-produk dari kedua merek tersebut dibuat oleh produsen yang sama, atau mengira bahwa telah terjadi kerjasama, asosiasi, dan/atau afiliasi antara Penggugat dan Tergugat dalam memproduksi produk-produk yang memakai kedua merek tersebut. Meskipun telah terbukti Penggugat telah mendaftarkan terlebih dahulu merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat daripada hugo select line, hugo selection dan hugo selectline + lukisan milik Tergugat namun karena memiliki daya pembeda tidak dapat dikatakan meren hugo select line, hugo selection dan hugo selectline + lukisan milik Tergugat membonceng merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat;

d. Menimbang, bahwa disamping itu Turut Tergugat sebagai regulator melalui surat jawabannya menyampaikan bahwa merek hugo select line, hugo selection dan hugo

selectline + lukisan milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana itikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat pada saat pemeriksaan substantif. Turut Tergugat juga menyampaikan Penggugat tidak menggunakan kesempatan yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 14 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi "Dalam jangka waktu 2 bulan setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis", tetapi hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh Penggugat. Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek-merek Hugo Select Line, Hugo Selection dan Hugo Selectline + Lukisan milik Tergugat didaftar atas dasar itikad tidak baik karena meniru baik pada pokoknya merek milik Penggugat tidaklah beralasan.

e. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan pembatalan merek hugo select line, hugo selection dan hugo selectline + lukisan milik Tergugat tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak

f. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak maka kepadanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan; Memperhatikan, Pasal 20 dan

Pasal 21 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan dan perundangundangan terkait lainnya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang amarnya :

Mengadili:

- a. Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
- b. dalam Pokok Perkara
 - 1) Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
 - 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dengan adanya Putusan tersebut tentunya akan merugikan Penggugat selaku pemilik pertama atas merek Hugo Boss. Tentunya Penggugat akan mengajukan upaya hukum kasasi, hal ini semata-mata untuk mempertahankan haknya sebagai pemilik merek dalam perkara tersebut. bahwa dalam upaya hukum tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

2. Analisis Putusan

Mengenai perbuatan pelanggaran hak merek pada Putusan Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021, adapun perbuatan tersebut tentunya dapat mengakibatkan kerugian kepada pemilik merek pertama. Adapun penggunaan merek orang lain seharusnya harus memohon kepada pemilik pertama agar dapat menggunakan merek tersebut untuk kepentingannya. Dimana dalam duduk permasalahan dalam perkara ini adalah antara Penggugat (Hugo Boss Trade

Mark Management GmbH & Co. KG) dengan Tergugat (Anthony Tan) serta Turut Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis).

Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah pemilik merek Hugi Boss sebagaimana telah didaftarkan pada Turut Tergugat, sehingga secara hukum telah memiliki perlindungan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga segala sesuatu yang memiliki unsur sebagai mana merek Hugo Boss baik digunakan secara terpisah, harusnya Penggugat mengetahuinya agar tidak terjadi kerugian kepada Penggugat. Akan tetapi seiring berjalannya waktu telah ditemukan suatu merek produk yang menggunakan merek hugo, yang tentunya sama dengan milik Penggugat. Terhadap penggunaan tersebut juga telah terdaftar di Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat).

Akibat hukum bagi para pelanggar Hak Merek yaitu dapat dituntut ganti kerugian (dalam ranah perdata) karena merupakan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik/pemegang hak atas Merek terdaftar, dan juga dapat dikategorikan pelanggaran undang-undang Merek yang memuat sanksi pidana, sesuai ketentuan Pasal 100-102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan merek (brand) terkenal.

Sehingga menimbulkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, adapun permasalahan ini telah diselesaikan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selama proses persidangan sendiri telah ditemukan berbagai fakta hukum, yang mana fakta tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Terhadap perkara tersebut parap pihak juga tidak luput memberikan keterangan yang bersifat membela diri. Sehingga setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya belum dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap kepemilikan tunggal atas merek Hugo Boss, serta adanya perbedaan penggunaan Hugo antara Penggugat dan Tergugat. sehingga Hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan.

Bahwa dengan adanya putusan tersebut, tentunya telah membawa kerugian kepada Penggugat baik berupa materil maupun inmateril, maka untuk itu Penggugat mengajukan upa hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dimana dalam keberatannya Penggugat merasa adanya kekeliruan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memberikan pertimbangan hukum perkara tersebut. Sehingga dengan dasar adanya kesalahan dalam penerapan hukum tersebut, tentunya Penggugat berharap Hakim Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan yang adil.

Mahkamah Agung dalam hal ini juga telah melakukan pemeriksaan berkara banding tersebut, dimana dalam pertimbangannya

Hakim Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 27/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Januari 2021. Karena adanya kesalahan dalam penerapan huku, Sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung mengambil alaih putusan dengan mengadili sendiri perakra tersebut, dengan mengacu kemabli apa yang menjadi muuatan gugatan Penggugat. Bahwa terhadap putusannya Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat yang pada dasarnya adalah pemliki tunggal merek hugo boss. Adapun putusan tersbeut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai merk.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pentingnya pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertatanya arsip protokoler, terciptanya kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Notaris, dan menghindari Notaris dari panggilan APH akibat dari kelalaiannya sendiri. maka dari itu Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru sangatlah penting dalam melakukan pemeriksaan protokol Notaris secara berkala satu tahun sekali agar Notaris akan lebih ideal dan amanah dalam menjalankan Jabatannya.
2. Faktor-faktor penyebab Majelis Pengawas Daerah tidak melakukan pemeriksaan protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru bisa lihat dari kurang efektifnya

- Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk pemeriksaan protokol Notaris secara berkala 1 (satu) tahun sekali, Anggota Majelis Pengawas Daerah berjumlah 9 (Sembilan) orang yang tidak sebanding untuk melakukan pengawasan sampai pemeriksaan dari satu kantor ke kantor Notaris lainnya dalam pemeriksaan protokol Notaris, Ditambah dari 9 (Sembilan) anggota Majelis Pengawas Daerah terdiri dari profesi Notaris, Akademisi dan Pemerintah tentunya banyak kesibukan diranah profesinya masing-masing terkhusus profesi Akademisi dikarenakan banyak dari kalangan berprofesi dosen bahkan ada yang menjabat Dekan Fakultas Hukum, Anggaran yang terbatas untuk Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru, Waktu yang tidak cukup dalam pemeriksaan dari 160 Notaris jika dilaksanakan pemeriksaan satu persatu di kantor Notaris masing-masing dalam jangka waktu yang ditentukan tidak akan berjalan dengan maksimal dan dari tahun ke tahun Notaris di Kota Pekanbaru semakin bertambah mengingat kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Kota Pekanbaru semakin banyak.
3. Akibat Hukum terhadap Majelis Pengawas Daerah yang tidak melakukan pemeriksaan protokol Notaris secara berkala ialah dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat apabila tidak menghadiri rapat secara berturut-turut yaitu pasal 18 ayat 2 dan diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar sumpah / janji seperti yang telah tertuang pada pasal 18 ayat 3 huruf F Permenkumham No 16 Tahun 2021.

B. Saran

1. Disarankan bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru agar terus mengingat bahwa jabatan Majelis Pengawas Daerah memiliki tanggung jawab yang besar dimulai dari pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap seluruh Notaris di Kota Pekanbaru, sehingga jika implementasi peraturan perundang-undang yang berlaku dijalankan dengan sesuai aturan maka Majelis Pengawas Daerah dapat memberikan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat Kota Pekanbaru.
2. Disarankan bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru untuk menyadari apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab MPDN menjadi kurang optimal dalam menjalankan kewenangannya dan kewajibannya dan selanjutnya segera diperbaiki apa yang kurang dari MPDN Kota Pekanbaru.
3. Disarankan bagi Majelis Pengawas Notaris Khususnya Majelis Pengawas Daerah untuk secara rutin melaksanakan pemeriksaan Protokol Notaris agar terhindar dari sanksi pemberhentian dengan tidak hormat yang telah diamanatkan oleh pasal 18 ayat 3 huruf f Permenkumham No 16 tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Pustaka Rekacipta, Bandung, 2009
- Faisal Santiago, *Hukum Niaga dan Kepailitan*, Jakarta: Cintya Press, 2008
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003
- , *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- , *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- , *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 2004
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press, Surabaya
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Takdir Rahmadi, *Mediasi (Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat)*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2017

- Tommy Hendra Purwaka, ed. *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017
- Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Merek
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

C. Jurnal

- I Gede Febryan Karwur, *Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Jurnal Hukum, Lex Privatum Vol. VI/No. 8/Okt/2018,
- Jacklin Mangowal, *Perlindungan Hukum Merk Terkenal Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lex Et Societatis, Volume V No. 9 November 2007
- Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 25 No. 2 Mei 2018

Nike Ardila, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Bengkulu, 2018

Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2

D. Internet

Hukum Online oleh Risa AmriKasari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-lt5941f01d7fa0e>, diakses pada Tanggal 10 Febrauri 2022 Pukul 21:00 WIB

Hukum Online oleh Risa Amri Kasari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12>, diakses pada Tanggal 10 Februari 2022 Pukul 21:00 WIB

Legal Us, <https://legal2us.Com/1986-2/>, diakses pada tanggal 03 Desember 2021 Jam 22:00 WIB