

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Pendaftaran Merek Terkenal Untuk Kelas Barang Tidak Sejenis

Sebelum suatu merek mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya, merek yang bersangkutan harus terlebih dahulu didaftarkan oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia menganut sistem konstitutif atau *first to file*, di mana hak atas suatu merek akan diperoleh apabila telah dilakukan suatu pendaftaran atas mereknya.⁹² Setelah pemilik merek mendaftarkan mereknya, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan pemilik merek baru akan mendapatkan perlindungan hak atas mereknya apabila permohonan pendaftarannya telah dikabulkan.

Terkait syarat dan tata cara pendaftaran suatu merek terdapat dalam Pasal 4 hingga Pasal 13 UU MIG. Untuk pemilik merek terkenal asing yang ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran merek melalui kuasa hukumnya dan pemilik merek wajib untuk menyertakan tempat tinggal kuasa hukumnya sebagai alamatnya di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU MIG. Permohonan pendaftaran

⁹² Rachamdi Usman, *Op.Cit* , Hal 331

merek diajukan menggunakan formulir permohonan dalam 2 (dua) rangkap dan diketik menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 4

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

Selain itu, setiap permohonan pendaftaran merek harus disertai dengan lampiran-lampiran yang biasanya dibutuhkan dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek antara lain ialah:

1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa merek yang diajukan pendaftarannya merupakan miliknya dan tidak meniru merek milik pihak lain. Surat pernyataan yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Selain itu dalam surat pernyataan harus ditandatangani oleh pemilik merek dengan disertai materai;⁹³
2. 3 (tiga) lembar label merek yang dimintakan pendaftaran dengan ukuran maksimal 9 x 9 dan minimal 2 x 2 cm. Label merek yang berwarna setidaknya harus disertai juga 1 (satu) lembar label merek yang tidak berwarna. Jika dalam label merek tersebut terdapat Bahasa asing, maka harus disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia;⁹⁴
3. Surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) dengan menyebutkan merek yang akan dimohonkan pendaftarannya;⁹⁵
4. Bukti biaya pendaftaran;

⁹³ Rachamdi Usman, *Op.Cit*, Hal 335

⁹⁴ Pasal 3 ayat (3) Huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

⁹⁵ Iman Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono dan Parjio, *Op.Cit*, Hal 11

5. Bukti hak prioritas dengan disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia jika permintaan pendaftaran merek diajukan menggunakan hak prioritas.⁹⁶

Berikutnya pengaturan lebih lanjut terkait syarat dan tata cara pendaftaran merek lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU MIG. Peraturan Menteri yang mengatur lebih lanjut terkait syarat dan tata cara pendaftaran merek ialah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yang terdapat dalam Pasal 3 hingga Pasal 13.

Setelah pengajuan pendaftaran merek tersebut langkah selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemeriksaan administratif adalah pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran suatu merek.⁹⁷ Apabila ada kekurangan dalam pendaftaran merek yang diajukan, maka kelengkapan tersebut harus dilengkapi paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat permintaan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) UU MIG. Sedangkan untuk merek yang menggunakan hak prioritas diberi jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (3) UU MIG.

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Iman Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono dan Parjio, *Op.Cit*, Hal 60-61

Permohonan pendaftaran merek akan ditarik kembali apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan masih belum dilengkapi persyaratan-persyaratan yang kurang dalam mendaftarkan mereknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 UU MIG dan segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.⁹⁸

Akan tetapi, jika seluruh persyaratan administratif telah dilengkapi oleh pemohon, maka akan diberikan tanggal penerimaan atau *filing date* yang akan dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual⁹⁹ sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 13 UU MIG.

Setelah mendapatkan tanggal penerimaan permohonan, maka akan dilakukan pengumuman permohonan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 UU MIG yang menyatakan bahwa:

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.

Langkah selanjutnya jika pemeriksaan administratif telah lolos dan dilewati, maka akan dilakukan pemeriksaan substantive. Pemeriksaan substantive adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Merek (*trademark examiner*) yang merupakan seorang pejabat yang diangkat dengan

⁹⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hal 337-338

⁹⁹ *Ibid.*, 338

keputusan Menteri dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek. Pemeriksaan ini baru dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya seluruh syarat-syarat permohonan pendaftaran merek dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dihitung sejak tanggal penerimaan (*filling date*) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹⁰⁰ Pemeriksaan substantive paling lama diselesaikan dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari. Dalam Pasal 23 ayat (2) UU MIG menyatakan bahwa:

Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan kesempatan bagi pihak lain yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan atas merek yang dimohonkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 UU MIG yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

¹⁰⁰ Iman Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono dan Parjio, *Op.Cit*, Hal 61-62

Atas keberatan yang disampaikan oleh pihak lain, pemohon atau kuasanya dapat memberikan sanggahan sebagaimana dalam Pasal 17 UU MIG. Keberatan dan sanggahan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan digunakan sebagai bahan tambahan dalam memeriksa kembali permohonan pendaftaran merek yang telah selesai diumumkan.¹⁰¹

Pemeriksaan kembali yang dilakukan harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak berakhirnya pengumuman permohonan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan. Apabila keberatan diterima, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak dan apabila pemohon atau kuasanya keberatan, maka dapat mengajukan banding. Sedangkan jika keberatan yang diajukan tidak dapat diterima, maka pemohon dinyatakan dapat didaftarkan dalam daftar umum merek.¹⁰² Apabila suatu merek telah diterima pendaftarannya, maka merek tersebut akan memiliki hak eksklusif yang dapat menghalangi pihak lain untuk menggunakan merek yang sama atau mirip dengan merek miliknya.¹⁰³

¹⁰¹ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hal 341

¹⁰² *Ibid.*, Hal 341-342

¹⁰³ Rahmi Jened, "*Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi Edisi Pertama*, Cetakan ke II, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal 144

Bagi merek internasional yang ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pendaftaran merek internasional di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (4) UU MIG. Peraturan Pemerintah tersebut ialah Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional (yang selanjutnya akan disebut dengan PP 22/2018).

Untuk merek internasional yang ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia harus memenuhi syarat dan tata cara permohonan yang terdapat dalam Pasal 3 hingga 5 PP 22/2018. Permohonannya diajukan kepada Biro Internasional melalui Menteri dan mengisi formulir dalam Bahasa Inggris dan permohonan tersebut akan dikenakan biaya oleh Biro Internasional dan ada biaya administrasi.¹⁰⁴

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan permohonan internasional terhadap kelengkapan dan kebenaran formulir, kesesuaian antara permohonan internasional dengan permohonan dasar serta bukti pembayaran biaya administrasi yang akan dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu 5 (lima)

¹⁰⁴ Pasal 3 hingga Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional

hari.¹⁰⁵ Dari hasil pemeriksaan tersebut Menteri akan menyampaikan kepada Biro Internasional jika permohonan internasional telah memenuhi persyaratan dan jika permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka Menteri akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan jika dalam jangka waktu yang ditentukan pemohon masih belum melengkapi kekurangan tersebut maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali.¹⁰⁶

Setelah itu Menteri akan menerima pendaftaran internasional dari Biro Internasional dan Menteri akan melakukan pengumuman yang dilaksanakan sesuai dengan UU MIG. Dalam jangka waktu pengumuman tersebut pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan keberatan.¹⁰⁷ Kemudian akan dilakukan pemeriksaan substantive terhadap merek internasional yang terdapat keberatan dan tidak, yang pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan UU MIG. Dan Menteri akan menyampaikan hasil pemeriksaan substantive tersebut kepada Biro Internasional dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan. Jika berdasarkan pemeriksaan substantive merek tersebut dapat didaftar, maka Menteri menyamaipkan kepada Biro Internasional jika pendafatran diterima

¹⁰⁵ Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional

¹⁰⁶ Pasal 7 hingga Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional

¹⁰⁷ Pasal 10 hingga Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional

dan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Apabila hasil pemeriksaan substantive mereknya ditolak, maka Menteri menyampaikan penolakan tersebut kepada Biro Internasional dan pemohon dapat memberikan tanggapan melalui kuasanya.¹⁰⁸

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh penulis, untuk merek terkenal yang ingin menambahkan daftar mereknya dengan jenis kelas barang yang tidak sejenis dengan waktu yang berbeda tetaplah harus mengikuti syarat dan tata cara yang telah terdapat di dalam UU MIG dan PP 22/2018 karena hal-hal di atas merupakan prosedur standard yang harus dilakukan dan dilewati apabila ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Selain itu, berdasarkan dari hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Henry Soelistyo mengenai merek terkenal menyatakan bahwa: Pendaftaran merek internasional mengikuti syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional dan pendaftaran untuk merek terkenal maupun merek biasa tidak memiliki perbedaan dalam mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.

¹⁰⁸ Pasal 12 hingga Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional

4.2 Perlindungan Merek Terkenal Untuk Kelas Barang Tidak Sejenis

4.2.1 Kronologi Kasus

Dalam kasus putusan No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst terdapat beberapa pihak yang bersengketa. Pihak pertama ialah Penggugat, yakni Wang Ching Lung yang merupakan seorang warga negara Republik Tiongkok (Taiwan) yang pada kasus ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Endra Agung Prabawa, S.H., dan Ajeng Yesie Triewanty, S.H. Sedangkan pihak yang kedua ialah Ocky Budijarto Karjono selaku Tergugat yang mana dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Mansur, S.H. dan yang terakhir ialah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Turut Tergugat.

Gugatan ini didasarkan pada unsur itikad tidak baik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan pendaftaran mereknya. Hal ini dikarenakan merek milik Tergugat. memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat

Merek terkenal HOT STAR dan variasinya milik Penggugat sudah digunakan di Taiwan sejak tahun 1992 untuk bidang restoran,

restoran cepat saji, tempat makan yang menghadirkan kudapan, kafe dan kedai pinggir jalan, dengan menu utama ayam goreng besar dan telah terdaftar di Taiwan sejak tahun 2004. Merek HOTS TAR dan variasinya milik Penggugat juga telah terdaftar di 22 (dua puluh dua) negara dengan beberapa kelas, yakni kelas 16, 29, 35 dan 43. Selain itu, merek HOT STAR milik Penggugat sejak tahun 2012 digunakan untuk restoran-restoran atau kedai-kedai dengan menu utama ayam goreng besar.

Penggugat sendiri telah mendaftarkan merek HOT STAR di Indonesia kepada Turut Tergugat pada tanggal 16 Juli 2010 dan telah terdaftar sejak 2 November 2011 untuk kelas 43 dengan jenis jasa restoran, restoran swalayan, restoran cepat saji, kantin, restoran model kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, katering makanan dan minuman, kafe, ruang untuk minum teh dan kedai pinggir jalan. Lalu pada tanggal 14 Desember 2018 Penggugat mengajukan pendaftaran dengan merek yang sama untuk kelas yang berbeda, yakni kelas 29 yang melindungi daging, ekstrak daging, ikan dan daging yang diawetkan, daging segar, daging goreng, daging beku, daging dan sosis yang diawetkan, ayam, ayam goreng.

Ketika Penggugat mengajukan pendaftaran merek HOT STAR untuk kelas 29, baru diketahui bahwa merek HOT STAR milik Tergugat telah terdaftar di Indonesia sejak 25 Oktober 2011 untuk kelas

barang 29. Tergugat telah mendaftarkan merek HOT STAR tanpa seizin Penggugat selaku pihak yang berwenang atas merek HOT STAR.

Merek HOT STAR milik Penggugat dan Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya, yakni meliputi:

1. Persamaan gambar;
2. Persamaan dalam penulisan kata HOT STAR;
3. Persamaan dalam pengucapan atau bunyi.

4.2.2 Perlindungan Merek Terkenal Untuk Kelas Barang Tidak Sejenis Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰⁹

Merek terkenal telah dilindungi secara internasional melalui Konvensi Paris dan *Trips Agreement*. Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian Konvensi Paris dan *Trips Agreement*, maka dari itu Indonesia harus tunduk dan mengadopsi pada peraturan yang terdapat dalam Konvensi Paris dan *Trips Agreement*. Indonesia sendiri menganut sistem *First to File* atau konstitutif yang berarti untuk

¹⁰⁹ Tommy Hendra Purwaka, *Op.Cit*, Hlm 35

mendapatkan suatu perlindungan atas mereknya maka merek yang bersangkutan harus didaftarkan terlebih dahulu, akan tetapi dikarenakan Indonesia telah tergabung dalam Konvensi Paris dan *Trips Agreement*, maka merek terkenal yang belum terdaftar tetap akan dilindungi karena merek terkenal telah dilindungi secara internasional melalui Konvensi Paris dan *Trips Agreement*.¹¹⁰

Perlindungan merek terkenal dalam lingkup internasional terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) *Trips Agreement* dan karena Indonesia telah meratifikasi *Trips Agreement* tersebut, maka Indonesia harus mengadopsi peraturan tersebut ke dalam Undang-Undang nasional.

Dalam kasus ini ketika Tergugat mendaftarkan mereknya masih menggunakan Undang-Undang yang lama, yakni Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pada saat Tergugat mendaftarkan mereknya sudah ada Undang-Undang nasional yang mengatur perlindungan merek terkenal, yakni terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa:

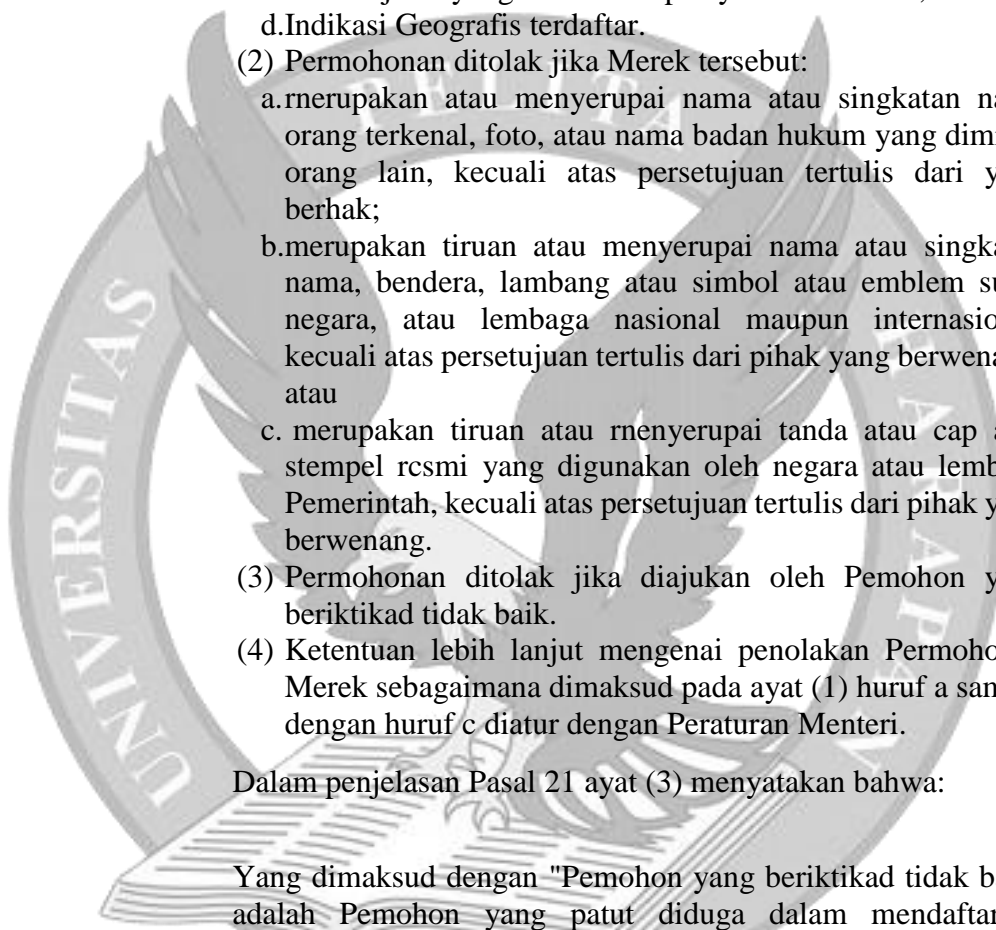
- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

¹¹⁰ *Ibid.*, Hlm 41

- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal untuk kelas barang yang tidak sejenis akan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) di atas. Namun pada nyatanya, hingga saat ini masih belum ada Peraturan Pemerintah yang diterbitkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut. Selain itu, meskipun pada saat itu sudah ada pengaturan yang mengatur terkait perlindungan merek terkenal, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih saja terjadi peniruan merek terkenal yang dilakukan oleh pihak lain.

Dalam kasus ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada tahun 2018 sehingga pada saat Penggugat mengajukan gugatan tidak dapat menggunakan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan sebagai gantinya Penggugat menggunakan Undang-Undang yang berlaku, yakni UU MIG. Di dalam UU MIG juga terdapat perlindungan untuk merek terkenal yang terdapat dalam Pasal 21 UU MIG yang menyatakan bahwa:

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

Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UU MIG, Peraturan Menteri yang telah mengatur mengenai perlindungan merek, yakni terdapat dalam

Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 67

Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yang menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Penolakan Permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan
 - b. Merek terkenal yang sudah terdaftar.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat alasan dan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan Merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan Merek terkenal.

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh penulis bahwasannya gugatan ini diajukan oleh Penggugat atas dasar itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam mendaftarkan mereknya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG, dan gugatan pembatalan atas suatu merek dapat diajukan tanpa batasan waktu apabila dalam mendaftarkan mereknya terdapat unsur itikad tidak baik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (2) UU MIG. Maka meskipun sudah 7 (tujuh) tahun merek milik Tergugat telah terdaftar dan digunakan di Indonesia, Penggugat tetap dapat mengajukan gugatan

kepada Tergugat. Untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam mendaftarkan mereknya harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya merek yang sudah dikenal secara umum oleh masyarakat dan telah digunakan selama bertahun-tahun;
2. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

Untuk membuktikan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, maka Penulis akan menjelaskan jika suatu merek dapat dikatakan terkenal apabila telah memenuhi kriteria-kriteria merek terkenal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran merek yang menyatakan bahwa:

Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperimbangkan:

- j. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- k. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- l. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- m. Jangkauan daerah penggunaan merek;
- n. Jangka waktu penggunaan merek;
- o. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;

- p. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- q. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- r. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Dalam kasus ini, merek HOT STAR milik Penggugat telah memenuhi beberapa unsur di atas yaitu antara lain:

1. Penggugat telah memenuhi unsur huruf e karena Penggugat telah menggunakan merek HOT STAR sejak tahun 1992 dan mereknya telah digunakan kurang lebih selama 26 (dua puluh enam) tahun. Hal ini dapat terlihat dalam laman situs milik Penggugat http://www.hotstar.com.tw/EN/AboutUs/ugC_Company.asp?hidCompanyID=1&#Pagecontent
2. Unsur dalam huruf f juga telah terpenuhi karena telah terbukti dengan adanya promosi yang dilakukan dalam laman situs web, majalah dan memperluas mereknya dengan mendaftarkan mereknya ke negara lain. Selain itu merek HOT STAR milik Penggugat juga mendapatkan penghargaan sebagai “*King of Chicken Outlet*” di Hongkong.
3. Penggugat juga telah memenuhi unsur huruf g karena merek HOT STAR dan variasinya milik Penggugat telah terdaftar di 22 (dua








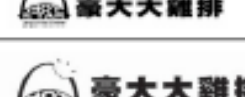








puluh dua) negara dan telah terdaftar untuk kelas barang 16, 29, 35 dan 43.















4. Merek HOT STAR dengan menu utama ayam goreng besar milik Penggugat telah terdapat di beberapa negara seperti Taiwan, Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok, dan 19 (sembilan belas) negara lainnya jelas telah membuktikan bahwa unsur huruf d yakni adanya pangsa pasar yang luas telah terpenuhi.

Berikut ini adalah bukti jika merek HOT STAR milik penggugat telah memenuhi point no 2, 3 dan 4. Tabel berikut ini adalah daftar merek HOT STAR milik Penggugat yang telah terdaftar di beberapa negara dengan beberapa jenis kelas barang:

Tabel 4.1 Daftar Merek HOT STAR Milik Penggugat di Beberapa Negara

No.	Merek	Negara	Tanggal Permohonan	Kelas	Nomor Daftar
1.	Hot STAR	Taiwan	10-Maret-2004	35.43	1139974
2.		Taiwan	31-Maret-2004	35.43	1141849
3.	HOT STAR	Republik Rakyat Tiongkok	24-Maret-2004	43	3975812
4.		Republik Rakyat Tiongkok	7-April-2004	43	4003163

5.		Republik Rakyat Tiongkok	19-Desember-2005	43	5065972
6.		Republik Rakyat Tiongkok	24-Februari-2009	29	7216211
7.		Republik Rakyat Tiongkok	24-Februari-2011	16	9145671
8.		Hong Kong	31-Maret-2004	43	300188046
9.		Singapura	27-Mei-2004	43	T04/08441F
10.		Singapura	6-Juni-2014	29	T1408891J
11.		Korea Selatan	29-September-2008	29, 35	45-0024798
12.		Macau	5-Februari-2010	43	N/047288
13.		Vietnam	2-Juni-2010	43	180759
14.		Vietnam	9-Juni-2014	29	253136
15.		Malaysia	9-Juni-2010	43	2010010236
16.		Malaysia	5-Juni-2014	29	2014058197
17.		Indonesia	16-Juli-2010	43	IDM0003298 08
18.		Filipina	11-April-2012	35,43	4-2012- 500874
19.		Filipina	17-Desember-2012	29	4-2012- 00015215
20.		Australia	11-April-2012	43	1485085

21.	 HOT-STAR *****	Australia	25-Agustus-2015	29	1716719
22.	 HOT-STAR *****	Uni Eropa	22-Oktober-2012	29, 35	11284411
23.	 HOT-STAR *****	Thailand	12-Mei-2014	29	161112131
24.	 HOT-STAR *****	Kanada	5-Desember-2014	29,35,4 3	TMA962504
25.	 HOT-STAR Large Fried Chicken	Kanada	27-Agustus-2015	29,35,4 3	TMA982,876
26.	 HOT-STAR *****	Amerika Serikat	22-Juli-2015	29, 35, 43	5,387,111
27.	 HOT-STAR *****	Selandia Baru	25-Agustus-2015	29,43	1026320
28.	 HOT-STAR *****	Kamboja	27-Agustus-2015	43	KH/58469/16
29.	 HOT-STAR *****	Kamboja	27-Agustus-2015	29	KH/58468/16
30.	 HOT-STAR *****	Jepang	27-Agustus-2015	29	5854443
31.	 HOT-STAR *****	Rusia	23-September-2015	29, 43	598392
32.	 HOT-STAR *****	Britania Raya	26-November-2015	43	UK00003138 052
33.	 HOT-STAR *****	Perancis	9-Desember-2015	43	15 4 232 459
34.	 HOT-STAR *****	India	27-Desember-2017	29	1882534

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh Penulis dalam kriteria merek terkenal terbukti bahwa merek HOT STAR milik Penggugat telah dikenal oleh masyarakat luas dan telah digunakan lama sebelum Tergugat menggunakan merek HOT STAR di Indonesia. Dari yang telah dipaparkan jelas menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi dan merek HOT STAR milik Penggugat merupakan merek terkenal, sehingga berdasarkan Undang-undang nasional yang sempat berlaku, yakni Undang-Undang No 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang yang masih berlaku, yakni UU MIG dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, sudah seharusnya merek HOT STAR milik Penggugat dilindungi secara internasional maupun nasional.

Meskipun unsur pertama telah terpenuhi akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat menggunakan Undang-Undang Nasional dalam memutuskan perkara ini, hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan merek terkenal untuk kelas barang tidak sejenis, sehingga Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini harus menggunakan Pasal 16 ayat (3) *Trips Agreement*, hal ini dikarenakan masih belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 yang mengatur persyaratan tertentu bagi barang dan jasa yang tidak

sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain.¹¹¹ Akibat belum direalisasikannya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan maka terjadilah kekosongan hukum bagi pemilik merek terkenal untuk kelas barang yang tidak sejenis¹¹², maka dari itu Majelis Hakim mengacu pada Pasal 16 ayat (3) *Trips Agreement*.

4.2.3 Perlindungan Merek Terkenal Untuk Kelas Barang Tidak Sejenis Berdasarkan *Trips Agreement*

Dikarenakan masih terjadi kekosongan hukum dalam undang-undang nasional karena masih belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih rinci terkait perlindungan merek terkenal untuk kelas barang yang tidak sejenis, maka untuk perlindungan merek terkenal pada kelas barang yang tidak sejenis mengacu pada pengaturan yang terdapat di dalam *Trips Agreement*.

Trips Agreement telah mengacu dan memperluas pengaturan yang terdapat di dalam Konvensi Paris. Pengaturan merek terkenal dalam Konvensi Paris hanya mengatur perlindungan hukum merek terkenal untuk kelas barang yang sejenis saja, sedangkan pengaturan di

¹¹¹ Putusan No 66/Pdt.Sus-Merek/, Hlm 62

¹¹² Widya Novita, “*Studi Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW)*”. Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, Hlm 76

dalam *Trips Agreement* telah memperluas perlindungan hukum untuk merek terkenal hingga untuk kelas barang yang tidak sejenis.

Berikut adalah isi dari Pasal 6 bis Konvensi Paris, yaitu sebagai berikut:

- (1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request on an interest party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of trademark which constitutes a reproduction, an imitation or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country registration or to use well-known in that country as being already the marks of a person entitled to the benefit of this Convention and used for identical or similar goods. These provision shall also apply when the essential part of the marks constitutes a reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith.*
- (2) *A period of at least five years from the date o registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a marks. The countries of the union provided for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- (3) *No time limit shall be fixed for seeking the cancellation or the prohibition of use of marks registered or use in bad faith.*

Terjemahannya adalah:

- (1) Negara peserta diminta menolak, baik atas dasar perundang undangan merek yang dimiliki, atau atas dasar permintaan pihak yang berkepentingan, permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dari atau menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang:
 - a. menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi;
 - b. Digunakan untuk produk yang sama atau sejenis.

- (2) Jangka waktu setidaknya lima tahun sejak tanggal registrasi diperbolehkan untuk meminta pembatalan merek tersebut. Negara peserta dapat menetapkan suatu periode dimana larangan penggunaan harus diminta.
- (3) Tidak ada batasan waktu harus ditetapkan untuk meminta pembatalan atau larangan penggunaan merek terdaftar atau digunakan dengan itikad tidak baik.

Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi ke dalam

Pasal 16 ayat (3) *Trips Agreement* yang menyatakan bahwa:

- (1) *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis to services. In the determining whether a trademarks is well-known. Members shall take account of the public including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademarks.*
- (2) *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are no similar to those in respect of which trademarks is registered, provided that use that trademarks in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademarks and provided that the interest of the owner of the registered trademarks are likely ti be damaged by such use.*

Terjemahannya adalah:

(2) Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jasa. Untuk menentukan merek dagang adalah merek terkenal, negara peserta harus memperhatikan pengetahuan tentang merek dagang tersebut dalam masyarakat, serta pengetahuan dari negara peserta yang didapatkan dari hasil kegiatan promosi merek dagang tersebut.

(3) Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku pula terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dengan barang atau jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang penggunaan dari merek dagang yang bersangkutan untuk barang atau jasa dimaksud secara tidak wajar akan memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau

jasa tersebut dengan pemilik dari merek dagang terdaftar yang bersangkutan.

Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) *Trips Agreement* telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU MIG, yang menyatakan bahwa:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Berikut hasil wawancara Penulis dengan Bapak Henry Soelistyo terkait pendapatnya mengenai UU MIG dan *Trips Agreement*, beliau berpendapat bahwa:

Menurut saya Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah sejalan dan sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam *Trips Agreement*.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan merek terkenal tidak hanya berlaku untuk kelas

barang yang sejenis saja melainkan juga berlaku bagi kelas barang yang tidak sejenis.¹¹³

Pada kasus ini, merek HOT STAR milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek HOT STAR milik Penggugat.

Penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah 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.

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.

Menurut M. Yahya Harahap, persamaan pada pokoknya dalam suatu merek dianggap nyata adanya apabila merek tersebut memiliki

¹¹³ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Prespektif Paris Convention, Trips Agreement dan UU Merek Indonesia", Jurnal Magister Hukum, Udayana, Vol 7, Number 3 November 2014, Hal 429

kemiripan (*identical*), hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek milik orang lain, dimana kemiripannya didasarkan pada:¹¹⁴

1. Kemiripan dalam gambar;
2. Kemiripan dalam susunan kata, warna atau bunyi;
3. Merek yang bersangkutan dapat menyebabkan kebingungan atau menyesatkan konsumen dan dapat membuat merek yang bersangkutan seakan-akan berasal dari sumber yang sama.

Selanjutnya untuk membuktikan bahwa unsur kedua telah terpenuhi, maka dapat terlihat jelas dari Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU MIG yang secara tegas telah melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal, baik untuk kelas barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat dan Penggugat, maka harus ditampilkan secara visual perbandingan antara kedua merek yang bersangkutan, berikut ini adalah label merek milik Penggugat dan Tergugat.

¹¹⁴ M. Yahya Harahap, "Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm 417

Tabel 4.2 Perbandingan Antara Merek Milik Penggugat dan Merek Milik Tergugat

Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat
 	

Berdasarkan label merek di atas terlihat jelas bahwa merek milik Penggugat dan Tergugat memiliki persamaan. Persamaan dalam kedua merek tersebut ialah antara lain:

1. Persamaan gambar dalam kedua merek;
2. Persamaan dalam penulisan kata HOT STAR;
3. Persamaan pengucapan atau bunyi dalam kata HOT STAR;

Yang berbeda dalam kedua merek tersebut hanyalah warna dan tidak terdapat tulisan *Large Fried Chicken* serta huruf kanji pada merek milik Tergugat.

Atas dasar pengaturan yang telah dipaparkan, setiap negara anggota yang telah tergabung serta meratifikasi Konvensi Paris dan *Trips Agreement* berhak untuk menolak atau membatalkan suatu pendaftaran merek yang pendafatarannya dilandasi atas dasar itikad

tidak baik.¹¹⁵ Oleh karena Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi Paris dan *Trips Agreement*, maka Indonesia harus tunduk dan taat dengan ketentuan yang terdapat di dalam *Trips Agreement*, khususnya dalam perlindungan merek untuk kelas barang yang tidak sejenis.¹¹⁶

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh penulis, terbukti bahwa adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur kedua yakni adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal telah terpenuhi. 2 (dua) unsur untuk membuktikan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam mendaftarkan merek telah terpenuhi dan terbukti, unsur yang pertama yakni:

1. Adanya merek yang sudah dikenal secara umum oleh masyarakat dan telah digunakan selama bertahun-tahun;
2. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat karena adanya persamaan dalam kata, bunyi, pengucapan, tampilan, jenis/kelas barang,

¹¹⁵ O.C Kaligis, "*Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*", Cetakan ke I, (Bandung: PT Alumni, 2012), Hal 273

¹¹⁶ Tommy Hendra Purwaka, *Op.Cit*, Hlm 31

bentuk dan elemen antara merek yang telah didaftarkan oleh Tergugat dapat menyesatkan konsumen atau setidaknya masyarakat akan mengira bahwa merek HOT STAR milik Tergugat merupakan satu group dengan merek HOT STAR milik Penggugat.

Berikut ini adalah jenis kelas barang milik Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Indonesia:

Tabel 4.3 Perbandingan Antara Kelas Barang/Jasa Milik Penggugat dan Tergugat

Penggugat	Tergugat
<p>Kelas 43, yang melindungi jenis jasa:</p> <p>Restoran, restoran swalayan, restoran cepat saji, kantin, restoran model kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, catering makanan dan minuman, kafe, ruang untuk minum teh dan kedai pinggir jalan.</p>	<p>Kelas 29 yang melindungi:</p> <p>Daging, ekstrak daging, ikan, dan daging yang diawetkan, daging segar, daging goreng, daging beku, daging dan sosis yang diawetkan, ayam, ayam goreng.</p>

Maka berdasarkan bukti-bukti yang telah dipaparkan terbukti bahwa merek milik Penggugat merupakan merek terkenal dan merek

Tergugat memiliki persamaan dalam gambar, penulisan kata dan bunyi dengan merek milik Penggugat sehingga dapat menyesatkan konsumen. Dengan adanya kemiripan merek yang dilakukan oleh Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwasannya pendaftaran merek Tergugat dari awal memang sudah didasari dengan itikad tidak baik dengan niat meniru, menjiplak atau membonceng dari kerekenalan merek HOT STAR milik Penggugat.

Dalam kasus ini merek HOT STAR milik Tergugat telah terdaftar di Indonesia, maka dari itu perlindungan yang digunakan ialah perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Pemilik merek mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek atau pembatalan atas pendaftaran merek tersebut.¹¹⁷ Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat dalam mendaftarkan mereknya dilakukan dengan itikad tidak baik sehingga sudah seharusnya merek milik Tergugat tidak dapat didaftarkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 UU MIG dan karena merek milik Tergugat telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak

¹¹⁷ Tommy Hendra Purwaka, *Op.Cit*, Hlm 8

Kekayaan Intelektual, maka berdasarkan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU MIG merek milik Tergugat harus dibatalkan.

Akan tetapi meskipun Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan Pasal 16 ayat (3) *Trips Agreement*, Penulis merasa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini seharusnya juga menggunakan Pasal 16 ayat (2) *Trips Agreement*. Karena dalam kasus ini sengketa merek baru terjadi ketika Penggugat ingin mengajukan pendaftaran merek HOT STAR di kelas 29 pada 14 Desember 2018 dan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena merek HOT STAR milik Tergugat sudah terdaftar di Indonesia sejak 25 Oktober 2011 untuk kelas barang 29. Kelas barang yang diajukan pendaftarannya oleh Penggugat sejenis dengan kelas barang milik Tergugat. Sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini juga menggunakan Pasal 16 ayat (2) *Trips Agreement* karena Pasal tersebut melindungi merek terkenal untuk kelas barang yang sejenis.