

**IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION THE FAMOUS  
TRADEMARKS IKEA AND SEPHORA BRAND  
(TRADEMARK'S LAW PERSPECTIVE)**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK  
TERKENAL IKEA DAN SEPHORA  
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK)\***

**Sri Arlina<sup>1</sup>, Anggraini Dwi Milandry<sup>2</sup>**

Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution Nomor 113 Pekanbaru, Riau

<sup>1</sup>email: [sriarlina@law.uir.ac.id](mailto:sriarlina@law.uir.ac.id)

<sup>2</sup>e-mail: [milandry.anggrainidwi@gmail.com](mailto:milandry.anggrainidwi@gmail.com)\*

**Abstract**

*In Indonesia, there have been many disputes over famous trademarks which ended by the cancellation and deletion of registered. This research aimed to describe and find out about, first, the legal protection of the right of famous trademarks rights based on law trademarks and second, implementation the legal protection of the right of famous trademarks rights (MA decision study of IKEA and SEPHORA brand). This research used the normative juridical method with a statutory and a case approaches. The result of this research first is the legal protection of the right of famous trademarks rights based on based on law trademark uses a constitutive system. One of the rules governing the Protection of Famous Marks is regulated in Article 21 (1). Furthermore, the implementation of the legal protection on the right of famous trademark in the case of the IKEA trademarks constrained by the difference interpretation of Article by the Panel of Judges and resulted ended by famous trademarks are fail to be protected. Meanwhile in the case of the SEPHORA trademarks implementation of the legal protection of the right of famous have protected the trademarks.*

**Keyword :** *Implementation; Protection; Famous Trademark.*

**Abstrak**

*Di Indonesia telah banyak kasus hukum terkait pelanggaran hak merek terkenal terdaftar maupun penghapusan dan pembatalan merek terkenal. Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum merek terkenal menurut peraturan perundang-undangan merek nasional dan kedua, untuk mengetahui seperti apa penerapan perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia (Studi Kasus Merek IKEA dan Merek SEPHORA). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini, pertama, pengaturan perlindungan hukum merek terkenal menurut UU No. 20/16 menggunakan sistem konstitutif. Salah satu Pasal yang melindungi merek terkenal adalah Pasal 21 ayat 1. Kedua, apabila dianalisis berdasarkan putusan MA terkait sengketa merek "IKEA" maka penerapan perlindungan hukum merek terkenal, belum terlaksana dengan baik, karena saat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terkait, Majelis Hakim yang bertugas menafsirkan Pasal secara berbeda. Sehingga merek "IKEA", yang merupakan merek terkenal tidak dapat terlindungi sebagaimana mestinya. Lain halnya sengketa merek "SEPHORA", putusan MA telah melindungi hak Merek Terkenal di Indonesia.*

**Kata Kunci :** *Penerapan; Perlindungan; Merek Terkenal.*

---

\* Naskah diterima: 24 Agustus 2022, direvisi: 27 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022  
Doi: 10.3376/jch.v8i1.563

## PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, untuk memberikan keseimbangan perlindungan hukum antara produsen dan konsumen, pemerintah memiliki peran untuk mengendalikan dan mengawal masyarakat dalam membentuk aturan-aturan yang dapat menjamin kesetaraan hak-hak antara keduanya, sehingga akan terwujud sistem yang mumpuni bagi kepentingan semua pihak. (E. L. F. Wijaya, 2020) Perlindungan hukum sebuah merek diharapkan dapat meningkatkan semangat dari seseorang saat ia menghasilkan sebuah karya, karena salah satu tujuan adanya perlindungan atas merek adalah untuk memberikan pengakuan atas intelektual seseorang. (Latukau et al., 2021)

Untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam dunia bisnis, ada satu hal penting yang harus diperhatikan, yaitu Merek sebuah produk, baik produk barang maupun produk jasa. Apabila memasuki realita pasar, merek hadir dengan dua fungsi utama yaitu sebagai pembeda dan sebagai penunjuk asal barang. Kedua fungsi tersebut dijalankan secara paralel dan setara. Artinya, fungsi yang satu tidak melampaui peran lain dan secara fungsi tidak saling mengabaikan atau menegaskan. (W. Wijaya, 2018) Begitu pentingnya peran merek dalam dunia bisnis, sudah seharusnya dilekatkan perlindungan hukum atas merek karena merek juga merupakan sebuah objek hukum yang mempunyai hubungan dengan hak-hak perorangan atau badan hukum. (Khairandy, 1999)

Perlindungan merek terkenal, pada hakikatnya dilakukan terhadap reputasi

atau *goodwill* yang melekat pada merek terkait, karena secara hukum upaya yang ditempuh pemilik merek terkait untuk memperoleh hal tersebut pantas diberikan penghargaan. (Budiman, 2019)

Ciri khas dari sebuah produk dapat dikenalkan lewat merek. Sebab melalui merek, suatu produk bisa memiliki nilai jual tinggi serta sebagai tanda pembeda terhadap produk yang lain. (Lopulalan et al., 2021) Setiap merek pasti mempunyai keunikan tersendiri yang menjadi faktor pembeda diantara banyaknya merek. Unsur pembeda merek terkenal tersebut akan mengalami penurunan apabila terjadi pencemaran maupun pengaburan pada merek terkait. Konsep ini dikenal dengan istilah dilusi merek (*trademark dilution*). (Valerie & Horman, 2019)

Dilusi merek adalah suatu keadaan adanya tindakan dari pihak yang tidak berhak dalam menggunakan merek terkenal. Penggunaan merek tanpa hak tersebut menimbulkan “noda” pada citra merek terkenal terkait, tanpa memunculkan kebingungan pada sebagian besar konsumen di pasar. Dilusi merek bisa timbul apabila merek yang digunakan untuk produk yang sifatnya *competitive* atau berbeda jenis, sehingga tidak membuat kekeliruan atau *confusion* serta tidak ada kaitan bisnis antara keduanya. (Saidin, 2015) Pelanggaran terhadap merek terkenal dapat berimplikasi kepada kurangnya hasil penjualan produk terkait, sehingga dapat merugikan pemilik merek yang berhak atas merek bersangkutan. (D, 2015)

Menurut Yahya Harahap, terdapat beberapa jenis klasifikasi merek yang dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, pertama, *normal marks* (merek biasa), yang kedua, *well-known marks* (merek

terkenal) dan yang terakhir *famous marks* (merek termashur). (Harahap, 1996) Merek terkenal dan merek termasyhur mempunyai beberapa persamaan kriteria. Oleh karena itu, banyak atau hampir seluruh konvensi Internasional di ranah merek pada dasarnya hanya mengenal merek biasa dan merek terkenal. (Marwiyah, 2010)

Apabila merek produk (barang dan/atau jasa) sudah termasuk dalam kategori merek terkenal maka biasanya merek tersebut akan menjadi incaran ataupun saingan terberat bagi beberapa pengusaha atau produsen, yang membuat mereka bersaing secara tidak adil, yaitu dengan membuat merek yang mirip atau bahkan sama persis dengan merek terkenal dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa menggunakan merek tersebut seakan-akan itu adalah miliknya. Karena apabila suatu telah dikategorikan sebagai merek terkenal, biasanya konsumen bisa mengetahui bentuk serta kualitas suatu produk (barang dan/atau produk) tersebut hanya dengan melihat, membaca atau mendengar merek terkenal terkait. (Duriyanto, 2001)

Terkenalnya suatu merek, bukan hanya ditentukan dengan terkenal-nya merek terkait di manca negara (yang dimiliki oleh pihak asing) tetapi juga dilihat dari merek-merek lokal yang kepemilikannya dipegang oleh pengusaha lokal (yang dianggap terkenal) untuk kalangan tertentu maupun masyarakat umum. (Riswandi & Syamsudin, 2010)

Lebih lanjut, untuk mengetahui ciri-ciri merek terkenal dapat dilakukan dengan menilai pengetahuan umum masyarakat. Masyarakat yang dimaksud merupakan konsumen yang memiliki peran dalam hal memproduksi,

mempromosikan, mendistribusikan maupun menjual produk barang dan/atau jasa yang mereknya sudah dikategorikan sebagai merek terkenal. (Indriyanto & Yusnita, 2017)

Kemudian, penentuan kriteria merek biasa dan merek terkenal, umumnya dibuat berdasarkan kepentingan nasional setiap negara. Sehingga apabila, sebuah negara memiliki sistem perniagaan yang *superpower*, maka kriteria merek biasa serta Merek terkenal yang akan dibentuk negara terkait adalah hal-hal yang akan menguntungkan negara tersebut.

Salah satu aturan nasional yang mengatur faktor-faktor untuk dapat mengidentifikasi merek terkait merupakan merek terkenal atau tidak, telah diatur pada Pemenkumham No.67 tahun 2016, tepatnya pada Pasal 18 ayat 3.

Saat sebuah merek baru memiliki kesamaan dengan merek yang pertama kali terdaftar maka, pemilik merek baru itu dapat dikategorikan memiliki itikad buruk dalam mendaftarkan merek miliknya. (Far-Far, 2014) Dengan kata lain, yang dimaksud itikad buruk adalah semua rangkaian tindakan yang “menyesatkan” konsumen, dan tingkah laku seseorang atau lembaga yang tidak mematuhi hukum ketika ingin memperoleh keuntungan untuk kepentingannya sendiri. (Mardianto, 2010)

Dalam perdagangan nasional maupun internasional, merek memiliki peran penting untuk menciptakan persaingan usaha sehat, sehingga sejak zaman penjajahan, pemerintah telah mengatur hal-hal terkait merek, yang pada saat itu, semua jenis HKI yang lain belum memiliki pengaturan resmi. Dengan kata lain, pengaturan merek selangkah lebih

maju dibandingkan dengan pengaturan semua jenis HKI lainnya. Lebih lanjut, dewasa ini, diketahui jenis sistem perlindungan merek terpilah menjadi dua jenis yaitu “first to use system” dan “first to file system”.

Untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat, biasanya banyak pengusaha yang melakukan segala cara, termasuk melakukan persaingan usaha tidak sehat yang dapat menimbulkan perilaku tidak baik dengan cara membajak, mencontoh atau meniru hingga membuat secara persis atau memalsukan produk yang mereknya telah menjadi merek terkenal. Dengan kata lain, tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan pemilik merek terkenal. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum atas hak merek terkenal.

Pada saat ini Indonesia menggunakan *first to file system* atau sistem konstitutif untuk melindungi sebuah merek. Dalam sistem tersebut, yang diakui sebagai pemilik merek adalah orang yang pertama kali mendaftarkan merek terkait. Sehingga pemilik merek diharuskan untuk mendaftarkan mereknya terlebih dahulu supaya mendapatkan perlindungan hukum atas merek terkait.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta membuktikan kepemilikan seseorang atas merek terkait dengan memberikan sertifikat merek. (Labetubun, 2017) Namun ternyata fakta di lapangan telah banyak kasus hukum yang termasuk pelanggaran hak merek terkenal terdaftar dan berakhir dengan penghapusan maupun pembatalan merek terkenal terdaftar. Padahal Undang-Undang Nasional terbaru terkait Merek maupun aturan-aturan Internasional telah

mengatur perlindungan “istimewa” terhadap merek terkenal.

Konflik kepemilikan Merek yang akan penulis teliti dalam tulisan ini adalah konflik kepemilikan merek IKEA dan Merek SEPHORA. Perlu diketahui bahwa Merek IKEA merupakan merek yang digunakan sebuah badan hukum yang didirikan pada tahun 1948 di Swedia yang tokonya tersebar di 34 negara, termasuk Indonesia. Sedangkan Merek SEPHORA adalah merek yang digunakan oleh sebuah perusahaan kosmetik Perancis, yang didirikan sejak tahun 1970 dan telah memiliki lebih dari 1000 toko yang tersebar pada 29 Negara.

Fakta bahwa merek IKEA dan merek SEPHORA telah banyak terdaftar, digunakan dan berkembang di banyak negara maka dapat diidentifikasi bahwa kedua merek tersebut telah menjadi merek terkenal. Sehingga, seharusnya kedua merek tersebut mendapatkan perlindungan “istimewa” dari pemerintah Indonesia (dalam hal ini Dirjend HKI), namun ternyata terjadi konflik kepemilikan pada merek IKEA maupun merek SEPHORA di Indonesia, yang diakhiri dengan penghapusan maupun pembatalan merek terkenal terdaftar.

Konflik kepemilikan Merek IKEA dan Merek SEPHORA merupakan konflik kepemilikan merek terkenal yang paling fenomenal. Kepopuleran tersebut disebabkan karena sejak awal munculnya perkara pada tingkat pertama hingga telah diputuskan pada tingkat kasasi, konflik kepemilikan kedua merek terkenal tersebut telah menyita perhatian khalayak masyarakat di media sosial dan media massa. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti kedua konflik kepemilikan merek tersebut.

Setelah diidentifikasi dari semua pemaparan tersebut maka yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana pengaturan perlindungan hukum merek terkenal menurut peraturan perundang-undangan merek nasional? Kedua, bagaimana penerapan perlindungan hukum (merek terkenal) di Indonesia (Studi Kasus Merek IKEA dan Merek SEPHORA)?.

Kemudian, untuk melihat kebaruan informasi yang dipaparkan dalam tulisan ini, maka Penulis ingin memberikan beberapa tulisan yang terlebih dahulu ada dan tentunya berkaitan dengan permasalahan pada tulisan ini namun memiliki perbedaan tertentu yaitu sebagai berikut :

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ullya Rahmi Aswin dan Danny Hidayat dalam (Aswin & Hidayat, 2019) yang berjudul “Analisis Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga, Sikap Merek, Lokasi dan Word of Mouth Terhadap Niat Menonton di Cinema XXI Kota Padang”. Penelitian tersebut berfokus untuk mengetahui pengaruh citra merek, sikap merek dan beberapa indikator lainnya terhadap niat konsumen saat datang ke sebuah bioskop untuk menonton sebuah film. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, baik dari substansi maupun judul penelitiannya.

Penelitian kedua, berjudul “Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat” yang diteliti oleh H.D Effendy Hasibuan, dalam (Hasibuan, 2003). Penelitian tersebut mengkomparasi Undang-Undang Merek Indonesia dan Undang-Undang Merek Amerika dengan menganalisis putusan yang berasal dari

kedua negara tersebut untuk mengetahui perlindungan merek di kedua negara yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti terkait pengaturan perlindungan hukum merek terkenal menurut peraturan perundang-undangan merek nasional dan seperti apa penerapan perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia (Studi Kasus Merek IKEA dan Merek SEPHORA).

Penelitian ketiga ialah penelitian yang berjudul “Identifikasi Penggunaan Merek Kolektif Untuk Meningkatkan Daya Saing Sentra Produksi Mie Soun, Desa Manjung, Klaten, Jawa Tengah” yang diteliti oleh Sigit Adhi Pratomo dan Sudiyo Widodo dalam (Pratomo & Widodo, 2019) merupakan penelitian yang berfokus pada pengidentifikasian pengetahuan para produsen mie soun terkait HKI serta potensi penggunaan merek kolektif untuk produk mie soun di Desa Manjung, Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan penelitian penulis meneliti terkait pengaturan perlindungan hukum merek terkenal menurut peraturan perundang-undangan merek nasional dan seperti apa penerapan perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia (Studi Kasus Merek IKEA dan Merek SEPHORA).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kasus / *case approach* dan perundang-undangan / *statue approach*. Penggunaan *statue approach* bertujuan untuk mengidentifikasi nilai, kaidah maupun norma hukum yang telah diterapkan dan berkembang secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya terkait konflik kepemilikan merek yang telah diselesaikan sampai

tingkat kasasi. Lebih lanjut, penggunaan *case approach* bertujuan untuk mengidentifikasi semua aturan terkait perlindungan merek terkenal di Indonesia. Kemudian untuk mengumpulkan data, Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Adapun bahan-bahan hukum yang ada, akan diolah dan disajikan dalam dua bentuk, pertama, mengidentifikasi seluruh aturan yang mengatur perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek yang pernah berlaku serta berlaku saat ini. Kedua, mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat diterapkannya seluruh aturan perlindungan hukum merek terkenal dengan menganalisa putusan pada tingkat kasasi yang berhubungan dengan konflik kepemilikan merek terkenal IKEA dan merek terkenal SEPHORA yang telah terdaftar di Dirjend Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Perlindungan Hukum Merek Terkenal Menurut Peraturan Perundang-undangan Merek Nasional**

Perlindungan merek mengenal dua jenis sistem yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Di Indonesia pengaturan terkait Merek selangkah lebih maju daripada jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan terkait merek yang muncul dan berlaku saat awal kemerdekaan. Pada masa itu, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, yang di dalamnya mengatur perlindungan hak merek.

Sistem perlindungan merek yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut menggunakan *first to use system*

atau sistem deklaratif. Dalam *first to use system* yang diakui sebagai pemilik merek adalah orang yang pertama kali menggunakan merek. (Purwaningsih, 2005)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Merek 1961, para ahli hukum menyatakan dan menilai bahwa Undang-Undang tersebut mempunyai banyak kekurangan. Penilaian tersebut timbul karena Undang-Undang terkait menganut *first to use system* atau sistem deklaratif, yang dengan penggunaan sistem tersebut muncul banyak konflik kepemilikan merek yang diakibatkan karena tidak adanya indikator-indikator untuk menentukan siapakah sebenarnya pemakai pertama atas merek yang dipermasalahkan. (Sumida & Maulana, 1994)

Perkembangan dunia perdagangan yang begitu signifikan, membuat UU No. 21/1961 dirasa sudah tidak relevan untuk menangani kebutuhan masyarakat atas perlindungan hak merek yang mereka miliki. Untuk memenuhi aspirasi masyarakat, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Merek Tahun 1992 dengan melakukan perombakan sistem perlindungan merek, yang awalnya menggunakan *first to use system* atau sistem deklaratif, menjadi *first to file system* atau sistem konstitutif. *First to file system* mewajibkan pemilik merek untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu agar bisa di lindungi. Sehingga untuk mempertahankan hak kepemilikan merek, pemilik merek harus dapat membuktikan bahwa ia-lah yang pertama kali mendaftarkan merek terkait.

Sejak adanya perubahan sistem perlindungan merek saat diberlakukannya Undang-Undang Merek Tahun 1992,

Penulis mengidentifikasi bahwa sampai adanya amandemen terbaru dari Undang-Undang Merek yaitu UU No. 20/2016, sistem perlindungan merek di Indonesia tetap menganut sistem konstitutif (*first to file system*).

Apabila ada merek baru, dan ingin dimohonkan pendaftarannya, merek baru terkait tidak boleh mempunyai kemiripan (baik pada pokoknya maupun keseluruhannya) dengan Merek Terkenal. Hal ini merupakan salah satu cara yang diatur oleh pemerintah untuk mem-*protect* Merek Terkenal. Ketentuan ini telah diatur pada “Pasal 21 (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 jo. Pasal 16 (2) huruf b dan huruf c Permenkumham No. 67 Tahun 2016”, yang mengatur bahwa “permohonan pendaftaran merek ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”.

Adapun pengertian “persamaan pada keseluruhannya” tidak diatur dalam Undang-Undang Merek. Namun, unsur “persamaan pada keseluruhannya” merupakan persamaan seluruh elemen, baik hurufnya, jenisnya atau produksi kelas jasa dan barang, persamaan pangsa pasar merek terkait, persamaan orang yang menggunakan merek, serta persamaan cara memelihara produk barang dan/atau. (Jened, 2015) Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “persamaan pada pokoknya” adalah terdapat unsur kemiripan yang dominan atas suatu merek dengan merek yang lain, sehingga memunculkan asumsi terdapat kesamaan bentuk, cara menuliskan merek terkait, cara penempatannya, atau adanya

persamaan saat unsur-unsur merek disatukan maupun adanya persamaan bunyi dalam mengucapkan merek terkait.

Lebih lanjut, apabila dilihat dari segi perekonomian, yang dimaksud dengan barang sejenis adalah barang-barang yang di pasar memiliki “hubungan” sangat erat (karena merek produk terkait begitu mirip) sehingga jika barang-barang tersebut “disandingkan” masyarakat akan beranggapan bahwa beberapa produk tersebut merupakan hasil dari satu merek yang sama, padahal bisa jadi bukan. (Saidin, 2010)

PP No. 24/1993 merupakan aturan nasional yang mengatur klasifikasi kelas barang dan/atau jasa. Sedangkan di taraf internasional, aturan dalam Perjanjian Nice-lah, yang merupakan aturan yang dapat dijadikan indikator untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai jenis atau produksi kelas barang dan/atau jasa yang sama saat ingin melakukan pendaftaran merek baru.

Namun, setelah Penulis identifikasi ternyata Indonesia bukan negara yang tergabung sebagai anggota dalam Perjanjian Nice. Lebih lanjut, walaupun begitu, berdasarkan Permenkumham No. 67/2016 tepatnya pada “Pasal 14 ayat 4”, dapat diketahui bahwa klasifikasi kelas jasa dan barang bagi pendaftaran merek di Dirjend Hak Kekayaan Intelektual Indonesia mengacu berdasarkan perjanjian Nice (*Nice Agreement*) tersebut.

Untuk menentukan kualifikasi merek terkenal, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan apakah merek baru yang ingin dimohonkan pendaftarannya merupakan merek terkenal atau tidak.

Faktor-faktor tersebut telah diatur dalam Permenkumham No. 67/2016 tepatnya di “Pasal 18 ayat 3” yaitu “tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut, volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya. Kemudian pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat, jangkauan daerah penggunaan merek, jangka waktu penggunaan merek. Lebih lanjut, untuk mengetahui sebuah merek merupakan merek terkenal atau tidak dapat dilihat dari faktor intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut. Faktor selanjutnya dilihat dari adanya pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di Negara lain, seberapa besar tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang serta nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut”.

Selain mengatur terkait faktor untuk menentukan kualifikasi merek terkenal, Permenkumham No, 67 Tahun 2016 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 juga mengatur kualifikasi barang dan/atau jasa “sejenis” dan “tidak sejenis”. Hal tersebut diatur pada Pasal 17 ayat 2. Kualifikasi barang dan/atau jasa “sejenis” dan “tidak sejenis” tersebut ditentukan berdasarkan “Sifat dari barang dan/atau jasa, tujuan dan metode penggunaan barang,

komplementaritas barang dan/atau jasa, kompetisi barang dan/atau jasa, saluran distribusi barang dan/atau jasa, konsumen yang relevan atau asal produksi barang dan/atau jasa”.

Kemudian, untuk melindungi merek terkenal, Undang-Undang Merek memberikan ketentuan bahwa “selain pemilik Merek Terkenal terdaftar, pemilik Merek Terkenal yang tidak terdaftar juga diberi hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek”. Ketentuan ini telah dipaparkan dalam Penjelasan “Pasal 76 ayat 2”.

Selain itu, pada “Pasal 19 (1) dan (2) telah diatur bahwa permohonan pendaftaran merek baru, tidak akan diterima apabila merek terkait memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain. Lebih lanjut, bagi merek terkenal (jasa dan barang) tidak sejenis, maka pendaftaran merek yang dimohonkan juga tidak akan diterima, apabila pemilik merek terkenal terdaftar mengajukan keberatan secara tertulis atas pendaftaran merek baru terkait. Dengan kata lain, merek terkenal baik (merek jasa dan/atau barang) yang sejenis juga harus didaftarkan terlebih dahulu agar mendapatkan perlindungan.

Perlindungan merek terkenal “atas dasar adanya unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan Ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum, maka pemilik merek terkenal tersebut diperbolehkan untuk mempertahankan hak-nya dengan mengajukan gugatan pembatalan merek tanpa batas waktu tertentu”. Hal ini diatur pada “Pasal 69 (2) UU No. 15/2001 jo. Pasal 77 (2) UU No.

20/2016". Namun apabila "perlindungan merek terkenal atas dasar adanya unsur kesamaan dengan merek pihak lain yang baru terdaftar, maka pemilik merek terkenal tersebut diberikan jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pendaftaran", untuk mengajukan gugatan pembatalan merek serta mempertahankan segala hak-nya atas merek terkait. Hal ini telah diatur pada "Pasal 69 (1) UU No. 15/2001 jo. Pasal 77 (1) UU No. 20/2016".

### **Penerapan Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia (Studi Kasus Merek IKEA dan Merek SEPHORA)**

Sebelum membahas Implementasi perlindungan Hukum merek terkenal menurut UU Merek ada baiknya penulis membahas terkait posisi kasus (sengketa merek IKEA dan sengketa merek SEPHORA) yang akan penulis analisis.

Konflik kepemilikan merek pertama yang akan penulis analisis adalah sengketa merek IKEA yang telah diputus berdasarkan "Putusan MA No.264 K/Pdt-Sus-HaKI/2015". Dalam putusan MA tersebut diketahui bahwa kasus ini diawali dengan dikeluarkannya "putusan No. 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Jkt.Pst" oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun pihak yang memiliki konflik kepemilikan merek dalam perkara tersebut adalah Penggugat (PT. RATANIA KHATULISTIWA), selanjutnya disebut "Pemilik Merek IKEA Indonesia", melawan tergugat (INTER IKEA SYSTEM B.V), selanjutnya disebut "Pemilik Merek IKEA SWEDIA" dan Turut Tergugat (Pemerintah RI dalam hal ini Dirjend HKI).

Berdasarkan amar putusan No. 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Jkt.Pst, yang

menerima gugatan yang diajukan Pemilik Merek IKEA Indonesia, Pemilik Merek IKEA Swedia menggunakan upaya hukum kasasi untuk mempertahankan hak-nya atas merek IKEA. Sehingga para pihak yang tersandung konflik kepemilikan merek dalam perkara ini menjadi "Pemohon Kasasi (INTER IKEA SYSTEM B.V)", yaitu Pemilik Merek IKEA Swedia, "Termohon Kasasi (PT. RATANIA KHATULISTIWA)" yaitu Pemilik Merek IKEA Indonesia dan Turut Tergugat (Pemerintah RI dalam hal ini Dirjend HKI).

Adapun alasan utama Pemilik Merek IKEA Swedia, mengajukan kasasi adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan "Pasal 61 (2) huruf a jo. Pasal 63 UU No. 15/2001". Namun, semua keberatan-keberatan yang diajukan Pemilik Merek IKEA Swedia kepada Majelis hakim *Judex Juris*, ditolak. Sehingga Pemilik Merek IKEA Swedia harus menerima kenyataan bahwa ia (sebagai pemilik merek terkenal) telah gagal mempertahankan hak-nya atas Merek IKEA yang telah ia gunakan sejak Tahun 1948 untuk 237 toko miliknya yang berada di 34 Negara berbeda.

Menurut Penulis, apabila mengikuti asas sistem konstitutif yang terkandung pada UU Merek terbaru, maka merek IKEA Swedia, yang diketahui sudah melakukan pendaftaran merek miliknya untuk jasa dan barang "kelas 20" (yang tercatat 27-10-2010) dan "kelas 21" (yang tercatat 09-10-2006) akan terlindungi. Karena merek IKEA Indonesia baru diajukan permohonan pendaftaran mereknya ke Direktorat Jenderal HKI pada tanggal 20-12-2013.

Lebih lanjut, menurut penulis, secara normatif, bukti yang diajukan pemilik merek IKEA Indonesia saat pemeriksaan perkara di Pengadilan (berupa hasil survei pasar) memang tampak bahwa merek IKEA Swedia tidak dimanfaatkan selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut. Oleh karena terbukti demikian, maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 74 (1) UU No. 20/2016 telah terpenuhi. Namun, menurut penulis, untuk menjaga keobjektivitasan putusan, Majelis Hakim *Judex Juris* maupun *Judex Facti* harusnya menginstruksikan sebuah badan (bersifat otonom) untuk melakukan peninjauan kembali, karena badan survei yang mengeluarkan data survei pasar, untuk bukti pada saat pemeriksaan tersebut, tidak diinstruksikan langsung oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Kasasi, melainkan diinstruksikan secara pribadi oleh Pemilik Merek IKEA Indonesia. Sehingga keobjektivitasan serta keakuratan data survei tersebut dapat disangkal kebenarannya. Sehingga berdasarkan putusan Hakim pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi tersebut, Penulis dapat mengidentifikasi bahwa pada kenyataannya hal penting tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim pada (tingkat pertama maupun tingkat kasasi) yang bertugas untuk menyelesaikan konflik kepemilikan merek IKEA.

Kemudian, pada saat Majelis Hakim *Judex Juris* memeriksa dan mengadili perkara Merek IKEA ini, ternyata terdapat *Dissenting Opinion* yang mengakui bahwa merek IKEA Swedia merupakan merek terkenal, sehingga semua aturan yang berlaku di Indonesia terkait merek terkenal harus dapat memberikan perlindungan pada merek IKEA Swedia.

Menurut Hakim yang memberikan *Dissenting Opinion* tersebut menyatakan bahwa Pemilik Merek IKEA Swedia dapat membuktikan bahwa merek IKEA miliknya masih dipergunakan sebagaimana semestinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa toko serta faktur-faktur penjualan, yang menjual produk merek IKEA Swedia, di Indonesia pada dari Tahun 2006 - Tahun 2013. Sehingga, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak terpenuhi. Namun, pada akhirnya dikarenakan terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim, merek IKEA Swedia tidak terlindungi sebagaimana mestinya.

Oleh karena, Pemilik Merek IKEA Swedia harus menerima kenyataan bahwa ia (sebagai pemilik merek terkenal) telah gagal mempertahankan hak-nya atas Merek IKEA, maka dapat diidentifikasi bahwa penerapan aturan perlindungan Hukum merek terkenal menurut UU Merek pada kasus merek IKEA, belum efektif untuk melindungi merek terkenal meskipun pemilik terkait merupakan pihak yang pertama kali mendaftarkan merek yang bersangkutan.

Selanjutnya, sengketa merek kedua yang akan penulis analisis adalah sengketa merek SEPHORA yang telah diputus berdasarkan “Putusan MA No. 166 K/Pdt.Sus-HaKI/2016”. Dalam putusan MA tersebut diketahui bahwa kasus ini diawali dengan diputuskannya “Putusan No. 34/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst”. Adapun pihak-pihak yang memiliki konflik kepemilikan merek dalam perkara tersebut adalah Penggugat (SEPHORA) selanjutnya disebut “Pemilik Merek

SEPHORA Perancis”, Tergugat (YUANA TANAYA) selanjutnya disebut “Pemilik Merek SEPHORA Indonesia” dan Turut Tergugat (Pemerintah RI dalam hal ini Dirjend HKI).

Alasan utama Pemilik Merek SEPHORA Perancis mengajukan gugatan adalah karena merek SEPHORA Indonesia dianggap meniru atau mempunyai kesamaan dengan merek milik-nya. Dan diketahui juga bahwa merek SEPHORA Indonesia telah terdaftar di Direktorat Jendral HKI Indonesia untuk melindungi “jenis barang dalam kelas 25” dan “jenis jasa di kelas 35”. Sehingga Pemilik Merek SEPHORA Perancis ingin merek SEPHORA Indonesia tersebut, dibatalkan pendaftarannya atas alasan “merek didaftarkan atas itikad tidak baik”.

Majelis Hakim *Judex Facti* yang bertugas untuk menyelesaikan konflik kepemilikan merek dalam kasus merek SEPHORA memutuskan untuk menerima semua gugatan yang di ajukan Pemilik Merek SEPHORA Perancis.

Oleh karena, tidak dapat mempertahankan hak-nya atas merek SEPHORA, pemilik merek SEPHORA Indonesia mengajukan upaya hukum kasasi ke *Judex Juris*. Sehingga pihak-pihak yang memiliki konflik kepemilikan merek dalam perkara tersebut berubah menjadi YUANA TANAYA (Pemohon Kasasi) yaitu Pemilik Merek SEPHORA Indonesia, SEPHORA (Termohon Kasasi) yaitu Pemilik Merek SEPHORA Perancis dan Turut Tergugat (Pemerintah RI dalam hal ini Dirjend HKI).

Adapun alasan utama Pemilik Merek SEPHORA Indonesia, mengajukan upaya hukum kasasi adalah karena pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek

oleh Pemilik Merek SEPHORA Perancis telah memasuki waktu daluarsa. Namun Majelis Hakim *Judex Juris* yang mengeluarkan “putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus.HKI/2015”, tidak menerima seluruh alasan-alasan pengajuan upaya hukum kasasi dari Pemilik Merek SEPHORA Indonesia. Dengan kata lain pemilik merek SEPHORA Indonesia tidak lagi berhak atas merek SEPHORA. Dan apabila pemilik merek SEPHORA Indonesia ingin menggunakan dan memanfaatkan nilai dari merek SEPHORA, maka ia harus mendapatkan izin dari Pemilik merek SEPHORA Perancis terlebih dahulu, sebagai pemilik sah atas merek SEPHORA.

Menurut Penulis keputusan Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* itu, telah sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam “Pasal 77 (2) UU No. 20/2016”, yang memberikan aturan bahwa “untuk melindungi merek terkenal, pemilik merek terkenal dapat mengajukan pembatalan merek lain yang dianggap telah didaftarkan atas dasar adanya unsur itikad tidak baik dengan mengajukan keberatan secara tertulis tanpa ada batas waktu yang ditentukan”.

Lebih lanjut, diketahui bahwa gugatan ke *Judex Facti* telah diajukan oleh pemilik Merek SEPHORA Perancis pada tanggal 5 bulan Juni tahun 2015. Sedangkan merek SEPHORA Indonesia telah terdaftar sejak tanggal 22 Juli 2009. Dengan kata lain, gugatan pembatalan merek yang diajukan pemilik Merek SEPHORA Perancis telah daluarsa selama 6 (enam) tahun sejak tanggal merek SEPHORA Indonesia didaftarkan. Tetapi, perbuatan pemilik merek SEPHORA Indonesia, yang telah mendaftarkan merek yang sama dengan merek terkenal

milik pihak lain, maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melambangkan itikad tidak baik. Sehingga unsur-unsur yang terkandung dalam “Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016” tidak berlaku bagi Pemilik Merek SEPHORA Perancis.

Oleh karena, Pemilik Merek SEPHORA Perancis telah berhasil mempertahankan hak-nya atas Merek SEPHORA, maka dapat diidentifikasi bahwa penerapan perlindungan Hukum merek terkenal menurut UU Merek pada kasus merek SEPHORA, sudah efektif untuk melindungi pemegang hak atas melindungi pemegang hak atas merek terkenal.

#### **SIMPULAN**

1. Pengaturan perlindungan hukum merek terkenal menurut Undang-Undang Merek Nasional adalah menggunakan sistem konstitutif. Kemudian terdapat beberapa pasal yang mengatur perlindungan merek terkenal yaitu “Pasal 21 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c UU No. 20 Tahun 2016 (menolak pendaftaran merek baru yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar serta sama dengan merek terkenal milik pihak lain)”. Kemudian, “Pasal 21 ayat 3 UU No.20 Tahun 2016 jo. Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c Permenkumham No. 67 Tahun 2016 (pendaftaran merek baru akan ditolak apabila Pemohon merek terkait teridentifikasi memiliki itikad tidak baik)”. Lebih lanjut, “Pasal 20 huruf a UU No.20 Tahun 2016 (merek tidak akan dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ketertiban umum)”, dan “Pasal 77 (1) dan (2) UU No.20 Tahun 2016 (ketentuan jangka waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merek)”.

2. Penerapan perlindungan hukum merek terkenal IKEA, belum terlaksana dengan baik, karena saat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terkait, Majelis Hakim yang bertugas menafsirkan “Pasal 61 ayat 2 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 74 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016” secara berbeda. Dengan kata lain, merek terkenal “IKEA”, tidak terlindungi sebagaimana mestinya. Lain halnya dengan sengketa merek “SEPHORA”, apabila dianalisis berdasarkan “Putusan MA No. 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016”, maka penerapan perlindungan hukum merek terkenal telah diterapkan dengan baik. Dengan kata lain, pengaturan perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan UU Merek, dalam konflik kepemilikan merek “SEPHORA” telah efektif dalam melindungi merek terkenal sebagaimana mestinya.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang memberikan segala Rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga Penulis dapat merampungkan artikel ini yang berjudul “**Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Ikea Dan Sephora (Perspektif Undang-Undang Merek)**”.

Dalam proses penyelesaian artikel ini, tentunya banyak dukungan dari berbagai pihak. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Riau atas dukungan dan kesempatan yang diberikan, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Tak luput pula Penulis sampaikan rasa terima kasih untuk semua rekan penulis yang juga sama-sama menulis karya tulis ilmiah ini, sehingga

terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola Jurnal Cendikia Hukum yang telah menerbitkan artikel ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aswin, U. R., & Hidayat, D. (2019). Analisis Pengaruh Citra Merek Persepsi Harga, Sikap Merek, Lokasi dan Word of Mouth Terhadap Niat Menonton di Cinema XXI Kota Padang. *AMAR (Andalas Management Review)*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/amar.3.1.115-132.2019>
- Budiman, C. R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known) di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 23(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v23i1.54>
- D, S. N. I. S. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Jurnal Yuridis*, 2(2).
- Durianto, D. (2001). *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Gramedia Utama Pustaka.
- Far-Far, C. Y. (2014). Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013). *Jurnal Hukum UB*.
- Harahap, M. Y. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, H. . E. (2003). *Perlindungan Merek Dagang (Trademark) Terhadap Persaingan Curang : Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Universitas Indonesia.
- Indriyanto, A., & Yusnita, I. M. (2017). *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Rajawali Press.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Prenadamedia Group.
- Khairandy, R. (1999). Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(12). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art6>
- Labetubun, M. A. H. (2017). The Legal Review of The Rights of Foreign Brands Onweaknesses of First To Fole Registration Principles In Indonesia. *International Conference : Intellectual Property and Potential Resources Fo Public Welfare*.
- Latukau, A. A., Akyuwen, R. J., & Labetubun, M. A. H. (2021). Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *TATOHI : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6).
- Lopulalan, Y. M., Akyuwen, R. J., & Pariela, M. V. G. (2021). Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek. *TATOHI : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

- Mardianto, A. (2010). Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1).
- Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1).
- Pratomo, S. A., & Widodo, S. (2019). Identifikasi Penggunaan Merek Kolektif Untuk Meningkatkan Daya Saing Sentra Produksi Mie Soun Desa Manjung, Klaten, Jawa Tengah. *Seminar Nasional Dan The 6th Call for Syariah Paper (SANCALL)*.  
<http://hdl.handle.net/11617/11413>
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten)*.
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Saidin, O. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada.
- Sumida, Y., & Maulana, I. B. (1994). *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*. Pustaka Sinar Harapan.
- Valerie, N., & Horman, E. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Christian Dior Ditinjau Dari Konsep Trademark Dilution. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2).
- Wijaya, E. L. F. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(2).
- Wijaya, W. (2018). Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1).