

PENERAPAN *TRADEMARK COEXISTENCE AGREEMENT* TERHADAP MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM MEREK INDONESIA DAN HUKUM MEREK AMERIKA SERIKAT)

Sultan Adillah Demi Azhari¹, Dina W. Kariodimedjo²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelajaran yang dapat dipetik dari pengaturan dan penerapan *Trademark Coexistence Agreement* dari Hukum Merek di Amerika Serikat untuk pengaturan *Trademark Coexistence Agreement* di Indonesia ke depannya. Penelitian ini melihat bagaimana *Trademark Coexistence Agreement* diberlakukan pada Hukum Merek di Amerika Serikat berdasarkan *Trademark Manual of Examining Procedure*, 1207.01(d)(viii), Juli 2021 dan pembenaran objektif dari diberlakukannya pengaturan tersebut di Indonesia

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *comparative case-study* dengan menggunakan pendekatan perbandingan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Lanham Act*, serta *Trademark Manual of Examining Procedure* yang berhubungan dengan *Trademark Coexistence Agreement*, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku referensi, pendapat para ahli, dan jurnal hukum atau hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan *Trademark Coexistence Agreement* di Indonesia belum diakomodasi oleh Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan *Trademark Coexistence Agreement* di Amerika Serikat memberikan jalan bagi pelaku usaha untuk melakukan perjanjian untuk mempunyai merek dengan persamaan pada pokoknya dengan berbagai batasan-batasan sehingga merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terlebih dahulu terdaftar dapat berjalan berdampingan dan bersama-sama memiliki perlindungan hukum. Pengaturan tersebut memberikan alternatif bagi pelaku usaha untuk menghindari adanya sengketa yang berkepanjangan di kemudian hari.

Kata Kunci: *Trademark Coexistence Agreement*, Hukum Merek Indonesia, Hukum Merek Amerika Serikat, Perlindungan Merek

¹ Mahasiswa Strata 1 (S-1) pada Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen pada Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

APPLICATION TRADEMARK COEXISTENCE AGREEMENT TOWARDS MARKS THAT HAVE A SIMILARITY IN ESSENTIALS (COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIAN BRAND LAW AND UNITED STATES MARK LAW)

Sultan Adillah Demi Azhari¹, Dina W. Kariodimedjo²

ABSTRACT

This study aims to find out what are the lessons learned from the regulation and application of the Trademark Coexistence Agreement from Trademark Law in the United States for the regulation of the Trademark Coexistence Agreement in Indonesia in the future. This study looks at how the Trademark Coexistence Agreement is enforced on Trademark Law in the United States based on the Trademark Manual of Examining Procedure, 1207.01(d)(viii), July 2021 and the objective justification of the implementation of the regulation in Indonesia.

The research method used in this research is the juridical-normative method with a qualitative approach. This research uses a comparative case-study approach by using a comparative approach to legislation and a case approach. The primary legal materials used are Regulation Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, the Lanham Act, as well as the Trademark Manual of Examining Procedure related to the Trademark Coexistence Agreement, and secondary legal materials consisting of reference books, expert opinions, and legal journals or research results related to the problem under study.

Based on the results of the study, it can be seen that the regulation of the Trademark Coexistence Agreement in Indonesia has not been accommodated by the Government of Indonesia, which in this case is the Directorate General of Intellectual Property and the Minister of Law and Human Rights. The Trademark Coexistence Agreement arrangement in the United States provides a way for business actors to enter into agreements to own a mark with similarity in principle with various limitations so that a mark that is essentially the same as a previously registered mark can coexist and have legal protection together. This arrangement provides an alternative for business actors to avoid prolonged disputes in the future.

Key Words: Trademark Coexistence Agreement, Indonesian Trademark Law, United States Trademark Law, Trademark Protection

¹ Undergraduate Student of Business Law Department in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Lecturer of Business Law Department in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta