

Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Merek Terkenal untuk Barang Tidak Sejenis (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK.Pdt.Sus-HKI.2016 Tentang BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT Melawan Hendrywo Yuwijoyo Wong dan Pemerintah Republik Indonesia.)

INTISARI

Oleh:

Naurah Awanis*, Hariyanto**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria merek terkenal dan juga perlindungan merek terkenal yang memiliki persamaan dengan merek barang yang tidak sejenis menurut Undang-Undang mengenai merek dan mengenai apakah sebenarnya Undang-Undang mengenai merek di Indonesia telah melindungi pencipta merek, khususnya merek terkenal.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris meliputi studi kepustakaan melalui analisis berdasarkan pada instrumen hukum yang relevan, buku dan jurnal serta dikombinasikan dengan studi lapangan berupa wawancara dengan narasumber yaitu pihak dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Penelitian hukum ini memberikan jawaban bahwa perlindungan merek barang dan/atau jasa tidak sejenis diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa terhadap permohonan dapat dilakukan penolakan apabila suatu permohonan merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang sejenis, dan pengaturan tersebut juga dapat berlaku untuk barang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana tersebut tidak terbit hingga tahun 2016 sehingga mengakibatkan beberapa sengketa berakhir dengan tidak dapat dilindunginya pemilik merek terkenal. Putusan mengenai kasus yang hampir serupa mempunyai hasil yang berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara hakim di tiap sengketanya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK.Pdt.Sus-HKI.2016 sudah sesuai kriteria-kriteria dalam Pasal 68 Undang-Undang Merek namun dengan belum adanya peraturan pelaksana mengakibatkan merek terkenal BMW Jerman tidak dapat dilindungi.

Kata Kunci: Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum

* Mahasiswi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 2014)

** Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Legal Analysis Concerning Legal Protection of Well-known Marks for Non-Similar Goods or Services (Case Study: Supreme Court Decision Number 29 PK.Pdt.Sus-HKI.2016)

ABSTRACT

By:
Naurah Awanis* Hariyanto**

This study aims to identify the legal protection of well-known marks for non-similar goods or services. Another objective of this study is to identify and assess the application of Article 68 Paragraph (1) of Law No. 15 of 2001 (Trademark Law) regarding the cancellation of registered trademark as legal certainty of well-known trademark in Indonesia, also to contribute ideas for the development of law in the Intellectual Property Rights field for academics.

The method used in the writing of this legal research is normative-empirical approach which is to study various relevant regulations and legal theories and conducting an empirical legal research by plunging directly to the field by conducting interviews to obtain a comprehensive answer.

This study shows that the legal protection of well-known marks for non-similar goods and/or services is regulated in Article 6 Paragraph (2) of Law No. 15 of 2001 (Trademark Law), and Article 21 of Law No. 20 of 2016 (Trademark Law and Geographical Indications). These articles explain that the trademark application can be rejected if a trademark application has similarities with a well-known mark owned by another party for similar goods and/or services, and can also apply to non-similar goods and/or services as long as they meet certain requirements which will be stipulated by the Government Regulation. However, the Government Regulation was not issued until 2016 and *BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT* as a well-known mark cannot be protected despite the fact that their claim has met the criteria stated in Article 68 Paragraph (1) of Law No. 15 of 2001.

Keyword: Trademark, Intellectual Protection Rights, Legal Protection

* Student of Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 2014)

** Lecturer of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada