

**KAJIAN YURIDIS ATAS KEMENANGAN MEREK LOKAL SERUPA
TERHADAP MEREK TERKENAL INTERNASIONAL
DALAM KAITANNYA DENGAN PARIS CONVENTION DAN TRIPS
SERTA NICE AGREEMENT**

Denny Felano

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Perdagangan Internasional

Email: dennyfelano@gmail.com

Naskah diterima: 8/6/2021, direvisi:15/11/2021, disetujui: 23/11/2021

Abstract

In the Paris Convention, it is regulated regarding well-known marks, this provision is regulated in Article 6 bis of the Paris Convention which will be discussed by the author about the protection of well-known marks in the IKEA vs. IKEA case, where the local Ikea brand in Indonesia won the case for the use of trademark rights in class 20 and 21 against the well-known brand IKEA which belongs to Inter Ikea System BV from the Netherlands. Then in the opening section of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), five aspects must be included in the intellectual property rights system. The efforts to protect well-known brands in TRIPs also need to be studied in more detail in the case of the Ikea vs. IKEA trademark dispute. The author believes that TRIPs are one of the important components with the protection of intellectual property rights, including the protection of well-known marks in the WTO framework to protect a well-known mark. The preamble of TRIPs and Article 8 of TRIPs which regulates the principles of TRIPs is very important to be studied by the authors and Article 16 of TRIPs is related to trademark protection. Furthermore, based on Article 14 paragraph 4 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 67 of 2016 it can be seen that the class of goods and/or services on the mark to be registered in Indonesia is guided by the Nice Agreement, including in this case the Ikea vs. in this case of Ikea vs. IKEA. Therefore, the author will discuss it from the point of view of the Nice Agreement. To examine the background of the problem, the author will examine theHow are the efforts to protect international well-known brands against local brands are similar in the perspective of the Trademark Law in Indonesia and the Paris Convention and TRIPs in case decisions? Ikea Vs IKEA in Indonesia and how can registration of a trademark with the same class occur in this case Ikea Vs IKEA to the Nice Agreement by using the Juridical Normative method which is Prescriptive Analytical and a statutory approach. Efforts to protect well-known brands in Indonesia in cases of Ikea vs. IKEA should be in line with and refer to the Trademark Law and the Paris Convention and TRIPs. Ikea trademark registration provisions at that time must also be guided by: Nice Agreement following the provisions of Article 14 paragraph 4 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 67 of 2016.

Keywords: protection of well-known brands, victory of similar local brands, international famous brands, ikea vs IKEA.

Abstrak

Dalam Konvensi Paris diatur mengenai merek terkenal, ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang akan dibahas oleh penulis dalam kaitannya dengan perlindungan merek terkenal pada perkara ikea vs IKEA, dimana merek lokal ikea di Indonesia memenangkan kasus atas penggunaan hak merek pada kelas 20 dan 21 terhadap merek terkenal IKEA yang merupakan milik Inter Ikea System BV asal Belanda. Kemudian dalam bagian pembukaan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) terdapat lima aspek yang harus termuat dalam sistem hak kekayaan intelektual. Upaya perlindungan merek terkenal dalam TRIPs, juga perlu dikaji secara lebih rinci berkaitan dengan kasus

sengketa merek ikea vs IKEA. Penulis berpendapat TRIPs merupakan salah satu komponen yang penting sehubungan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk dengan perlindungan merek terkenal dalam kerangka WTO agar dapat melindungi suatu merek terkenal. Pembukaan TRIPs dan *Article 8* TRIPs yang mengatur mengenai prinsip – prinsip TRIPs sangatlah penting untuk dikaji oleh penuliss serta Pasal 16 TRIPs berkaitan dengan perlindungan merek. Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tersebut dapat diketahui bahwa kelas barang dan/atau jasa pada merek yang akan didaftarkan di Indonesia berpedoman pada *Nice Agreement* termasuk dalam hal ini pada kasus sengketa merek ikea Vs IKEA yang berkaitan dengan kelas 20 dan 21, sehingga seharusnya *Nice Agreement* tetap menjadi perhatian dalam kasus ikea vs IKEA ini. Oleh sebab itu penulis akan membahasnya dari sudut pandang *Nice Agreement*. Guna mengkaji latar belakang permasalahan tersebut, penulis akan meneliti mengenai bagaimana upaya perlindungan merek terkenal internasional terhadap merek lokal serupa dalam perspektif UU Merek di Indonesia dan *Paris Convention* serta TRIPs pada putusan perkara ikea Vs IKEA di Indonesia dan bagaimana pendaftaran merek dengan kelas yang sama bisa terjadi dalam kasus ikea Vs IKEA dalam kaitannya dengan *Nice Agreement* dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yang bersifat Preskriptif Analitis dan pendekatan perundang – undangan. Upaya perlindungan merek terkenal di Indonesia dalam kasus ikea vs IKEA seharusnya selaras dan mengacu kepada UU Merek dan Konvensi Paris serta TRIPs. Ketentuan pendaftaran merek ikea pada saat itu juga harus berpedoman pada *Nice Agreement* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016.

Kata Kunci: perlindungan merek terkenal, kemenangan merek lokal serupa, merek terkenal internasional, Ikea vs IKEA.

A. Pendahuluan

1. Sejarah Paris Convention dalam Perlindungan Merek Terkenal

Konvensi Internasional pertama yang mengatur perlindungan merek yaitu *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property*. Konvensi ini mencakup ketentuan yang melindungi hak kekayaan industrial, termasuk di dalamnya paten desain, dan merek. Konvensi ini terbentuk pada tanggal 20 Maret 1883 yang kemudian mengalami beberapa kali revisi¹ (untuk selanjutnya disebut “Konvensi Paris”). Konvensi Paris merupakan cikal bakal dari dilaksanakannya beberapa Konvensi Internasional yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual termasuk dengan perlindungan merek terkenal.

Indonesia merupakan negara eks kolonial Belanda, dimana pada saat dijajah oleh Belanda dengan sendirinya menjadi anggota dari Konvensi Paris

sejak tahun 1934, akan tetapi ketika Indonesia merdeka tahun 1945 tidak secara otomatis menjadi anggota Konvensi Paris². Perjanjian internasional yang berlaku bagi Belanda tidak dengan sendirinya berlaku bagi Indonesia. Sejak tahun 1953, Indonesia kembali menjadi anggota Konvensi Paris setelah menyatakan melalui permintaan tertulis Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Swis sebagai negara penyimpan naskah dari Konvensi Paris³. Dalam Konvensi Paris diatur mengenai merek terkenal, ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 *bis* Konvensi Paris⁴.

Ketentuan dalam Pasal 6 *bis* Konvensi Paris ini akan dibahas oleh penulis dalam kaitannya dengan perlindungan merek terkenal pada perkara ikea vs IKEA, dimana merek lokal ikea di Indonesia memenangkan kasus atas penggunaan hak merek pada kelas 20 dan 21 terhadap merek terkenal IKEA yang merupakan milik Inter Ikea System BV asal Belanda.

1. Laina Rafianti, Muhammad Amirulloh. 2015. Artikel Ilmiah, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Dibandingkan Dengan Trademark Delution Revision Act Of 2006 Amerika Serikat. Pustaka Unpad, hlm. 4.

2. Ibid.

3. Ibid, hlm. 5.

4. Lihat isi Pasal dalam Pasal 6 *bis* Konvensi Paris.

2. TRIPS dalam Perlindungan Merek Terkenal

TRIPs adalah singkatan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, yang merupakan Annex IC dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (untuk selanjutnya disebut “WTO Agreement”). WTO Agreement sendiri merupakan dokumen hukum internasional spektakuler di penghujung abad ke-20 ini. WTO lahir sebagai hasil upaya negara-negara untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang lancar, yang sudah didambakan setelah usainya Perang Dunia ke-II. Dambaan ini mulai dicoba direalisasikan dengan pengadaaan satu konfrensi internasional di Bretton Woods, Amerika Serikat tahun 1944. Negara – negara sepakat untuk menumbuhkan beberapa institusi yang bergerak dalam bidang pendanaan, penataan sistem moneter, serta perdagangan internasional dengan hambatan yang sangat minim. Konferensi Bretton Woods menghasilkan badan-badan: *International Monetary Funds* (“IMF”), *Internasional Bank for Reconstruction and Development* (“IBRD atau the World Bank”) dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (“GATT”)⁵.

TRIPs lahir sebagai bagian dari upaya negara – negara melakukan pemulihan setelah Perang Dunia II, yang praktis melibatkan segenap masyarakat dunia, baik dari negara maju (*developed countries*), maupun negara berkembang (*developing countries*). Jelas pula bahwa masalah hak kekayaan intelektual merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perdagangan global⁶. Dalam hal ini TRIPs memiliki peranan yang penting juga dalam melindungi kepentingan hak kekayaan intelektual baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang khususnya negara-negara anggota WTO, termasuk perlindungan terhadap merek terkenal.

TRIPs memiliki beberapa prinsip yang terdapat dalam pembukaan, *Article 8* dan ketentuan- ketentuan lain dalam perjanjian internasional tersebut⁷.

Masing-masing negara anggota WTO mengakui perlunya kebutuhan akan “*new rules and diciplines*” yang mengandung lima aspek berkaitan dengan prinsip-prinsip TRIPs yaitu⁸:

1. Tentang pemberlakuan prinsip-prinsip dasar GATT 1994 dan perjanjian internasional lainnya;
2. Yang mengandung standar dan prinsip-prinsip yang sepadan berkenaan dengan ketersediaan, lingkungan dan suatu penggunaan atas hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan;
3. Mengenai langkah-langkah efektif dan tepat untuk menerapkan hak kekayaan intelektual terkait perdagangan, dengan mempertimbangkan perbedaan sistem hukum nasional masing-masing negara;
4. Suatu prosedur yang efektif dan cepat guna melakukan pencegahan secara multilateral dan penyelesaian sengketa antar negara; dan
5. Tentang peralihan untuk partisipasi penuh guna mencapai hasil negoisasi.

Kelima aspek dalam bagian pembukaan TRIPs diatas harus termuat dalam sistem hak kekayaan intelektual “baru” di negara-negara anggotanya⁹. Upaya perlindungan merek terkenal dalam TRIPs akan dibahas lebih rinci pada bagian pembahasan sehubungan dengan kasus sengketa merek Ikea vs IKEA. Penulis berpendapat TRIPs merupakan salah satu komponen yang penting sehubungan dengan suatu perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk dalam perlindungan merek terkenal dalam kerangka WTO agar dapat melindungi merek terkenal. Pembukaan TRIPs dan *Article 8* TRIPs yang mengatur mengenai prinsip- prinsip TRIPs itu sendiri sangatlah penting untuk disampaikan penulis pada bagian pendahuluan ini, akan tetapi pembahasan mengenai perlindungan merek terkenal akan penulis bahas juga secara detail khususnya dalam *Article 16* TRIPs pada bagian pembahasan.

5. A.Zen Umar Purba. Januari 2004. TRIPs dan Negara – Negara Berkembang, Indonesian Journal of Internasional Law. Volume 1 Nomor 2, hlm. 246.

6. Ibid, hlm. 247.

7. Lihat bagian I Pembukaan dan Pasal 8 TRIPs.

8. Purba. Trips dan Negara – Negara Berkembang, hlm. 247.

9. Ibid, hlm. 248.

T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana menyatakan bahwa: “Suatu merek dinyatakan terkenal apabila telah didaftarkan di dalam dan luar negeri, digunakan di negara yang bersangkutan, serta dikenal luas. Persyaratan tersebut merupakan suatu proses sebab dan akibat, sehingga suatu merek menjadi dan dinyatakan sebagai merek terkenal.” Sedangkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) TRIPs hanya mengatur (i) kriteria sifat keterkenalan suatu merek (ii) dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek di kalangan masyarakat tertentu, termasuk adanya suatu pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang didapatkannya melalui promosi atas merek tersebut.¹⁰

3. *Nice Agreement* dalam Penentuan Kelas Barang pada Pendaftaran Merek di Indonesia

Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (untuk selanjutnya disebut “**Permenkumham No. 67 Tahun 2016**”) mengatur bahwa ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada Perjanjian *Nice* (untuk selanjutnya disebut “***Nice Agreement***”) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Versi yang berlaku saat ini adalah versi tahun 2018 yang merupakan edisi ke 11. Versi tersebut dapat diakses dari laman WIPO-*Nice Classification* terdapat 34 kelas barang dan 11 kelas Jasa¹¹.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 4 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tersebut dapat diketahui bahwa kelas barang dan/atau jasa pada merek yang akan didaftarkan di Indonesia berpedoman pada *Nice Agreement* termasuk dalam hal ini pada kasus sengketa merek Ikea Vs IKEA yang berkaitan dengan kelas 20 dan 21, sehingga seharusnya *Nice Agreement* tetap menjadi perhatian dalam kasus Ikea vs IKEA ini. Oleh sebab itu penulis akan membahasnya pada bagian pembahasan artikel ini.

4. Kasus Posisi Sengketa Merek Ikea vs IKEA

Kasus ini berawal dari PT. Ratania Khatulistiwa, sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1999 berdomisili di Surabaya. Perusahaan tersebut bermaksud mengajukan permohonan permintaan pendaftaran merek “Ikea” untuk kelas 20 dan kelas 21 pada 20 Desember 2013. Mengetahui bahwa perusahaan Inter IKEA System sebagai pemilik merek “IKEA” untuk kelas barang yang sama sejak tahun 2010 dan 2006, PT. Ratania Khatulistiwa berupaya untuk mengajukan gugatan penghapusan merek “IKEA” milik Inter IKEA System, dengan mendaftarkan gugatannya pada tanggal 24 Desember 2013. Pemilik merek IKEA yaitu Inter IKEA System BV merupakan sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda dan berdomisili di Kota Amsterdam Belanda. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1948, dan merupakan pemilik dari IKEA *concept* dan *franchisor* dari IKEA yang tersebar diseluruh dunia.¹²

Dasar gugatan dari PT. Ratania Khatulistiwa adalah bahwa Inter IKEA System tidak menggunakan merek “IKEA” dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut di Indonesia. Hal tersebut diketahui berdasarkan suatu kegiatan *market survey* yang dilakukan oleh satu lembaga bernama Berlian Group Indonesia (BGI) di 5 (lima) kota besar di Indonesia sejak November – Desember 2013 yaitu di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar (untuk selanjutnya disebut “**Market Survey**”).

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mempertimbangkan bahwa merek “IKEA” milik Inter IKEA System tidak digunakan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya. Putusan tersebut didasarkan juga oleh hasil *market survey* yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia (BGI). Maka gugatan penghapusan merek “IKEA” milik Inter IKEA Sytem, berdasarkan Pasal 61 ayat

10. Novianti. November 2016. Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 2, hlm. 25.

11. Abi Jam'an Kurnia, S.H. 7 Juni 2018. Pendaftaran Merek Yang Sama Dengan Merek Terkenal Untuk Kelas Barang Yang Berbeda. Hukum Online.Com. Diakses tanggal 19 Mei 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a4a1655f16a2/pendaftaran-merek-yang-sama-dengan-merek-terkenal-untuk-kelas-barang-yang-berbeda/>.

12. Nur Febry Rahmadhiani dan Catharina Ria Budiningsih. Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA. Jurnal Hukum Universitas Parahyangan, hlm. 149.

(2) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dikabulkan. Kemudian menyatakan bahwa Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh PT. Ratania Khatulistiwa untuk kelas 20 dan kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah sah.¹³

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya, tidak dapat membenarkan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi (Inter IKEA System) dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah benar dan telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga di dalam amar Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tertanggal 12 Mei 2015 adalah menolak permohonan kasasi Inter IKEA System. Dengan kata lain, merek “IKEA” milik Inter IKEA System untuk kelas 20¹⁴ dan kelas 21¹⁵ dihapus dan permohonan pendaftaran merek “ikea” milik PT. Ratania Khatulistiwa kelas 20 dan kelas 21 dapat disahkan. Terkait dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, tidak diajukan upaya hukum lain sehingga sudah berkuat hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*.

5. Metode Penelitian dan Rumusan Masalah serta Tujuan Penulisan Artikel

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada artikel ini adalah menggunakan metode Yuridis Normatif yang bersifat Preskriptif Analitis, dengan pendekatan perundang – undangan yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek Lama) dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek Baru), peraturan terkait dan beberapa konvensi hukum internasional yang berhubungan dengan rumusan masalah serta berkaitan dengan penerapan peraturan-peraturan hukum tersebut pada prakteknya¹⁶. Dalam artikel ini mempertimbangkan tiga rumusan masalah untuk dianalisa yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya perlindungan merek terkenal internasional terhadap merek lokal serupa dalam perspektif UU Merek di Indonesia dan Paris Convention serta TRIPs pada putusan perkara ikea Vs IKEA di Indonesia?
- b. Bagaimana pendaftaran merek dengan kelas yang sama bisa terjadi dalam kasus ikea Vs IKEA dalam kaitannya dengan Nice Agreement?

Artikel ini bertujuan untuk menawarkan beberapa solusi sehubungan dengan rumusan masalah yang ada, khususnya mengenai Kajian Yuridis atas Kemenangan Merek Lokal Serupa terhadap Merek Terkenal Internasional dalam Kaitannya dengan Paris Convention dan TRIPs serta Nice Agreement. Artikel ini diharapkan dapat menjadi artikel yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai masukan atas putusan hakim yang telah memenangkan merek lokal ikea pada tingkat Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Mahkamah Agung No.264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tertanggal 12 Mei 2015 dari sudut pandang 3 Konvensi Internasional yang relevan yaitu Konvensi Paris, TRIPs dan Nice Agreement.

Apakah putusan hakim sampai pada tingkat kasasi yang memenangkan merek lokal ikea sudah sesuai dalam kaitannya pada 3 Konvensi Internasional tersebut, dimana ada unsur merek terkenal atau *well known* yang seharusnya dilindungi dalam kasus ikea vs IKEA serta bagaimana pendaftaran pada kelas yang sama bisa terjadi dalam sengketa merek ikea vs IKEA tersebut. Hal ini akan dianalisis oleh penulis secara lebih rinci pada bagian pembahasan, sehingga guna mencapai maksud dan tujuan dari artikel ini, tulisan ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, pembahasan serta penutup yang akan membahas secara tuntas seluruh rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis.

Berbagai pertanyaan yang muncul ketika seorang mengamati persoalan hukum kadang jawabannya tidak mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan

13. Lihat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.99/PDT.SUS-MERREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 83.

14. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sistem Klasifikasi Merek. Copyright 2014. Diakses tanggal 17 dan 15 Mei 2021. <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/20>.

15. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sistem Klasifikasi Merek. Copyright 2014. Diakses tanggal 17 dan 15 Mei 2021. <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/21>.

16. Burhan Asofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, hlm. 15.

upaya pencarian jawaban komprehensif yang kemudian upaya itu disebut sebagai “penelitian”. Dari penelitian yang dilakukan secara serius dan mendalam tidak jarang menghasilkan teori baru dalam ilmu hukum¹⁷. Penulis berharap hasil artikel ini dapat menjawab secara komprehensif atas rumusan masalah yang ada, sehingga layak disebut sebagai penelitian yang dapat menjadi masukan bagi perlindungan merek terkenal di Indonesia. Penulis dalam membuat artikel ini juga melakukan studi kasus atas perkara merek ikea vs IKEA.

B. Pembahasan

1. Ketentuan Perlindungan Merek Terkenal dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut “UU Merek”) Vs UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (untuk selanjutnya disebut “UU Merek Lama”).

Sebagaimana telah disampaikan pada subbab kasus posisi bahwa perkara ikea vs IKEA dimulai sejak tanggal 20 Desember 2013, yaitu sejak ikea bermaksud mendaftarkan mereknya untuk kelas 20 dan 21 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013. Pihak ikea bermaksud mengajukan gugatan pembatalan merek IKEA yang sudah terdaftar sejak 2006 dan 2010 pada tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No.264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tertanggal 12 Mei 2015, maka penulis mengkaji perlindungan merek terkenal dengan membandingkan ketentuan yang terdapat dalam UU Merek dan UU Merek Lama karena perkara tersebut terjadi pada saat UU Merek Lama berlaku dan saat ini sudah terdapat UU Merek, sehingga penulis akan menganalisisnya dari kedua undang-undang tersebut yang sama-sama mengatur mengenai merek. Analisa apakah pihak ikea yang berhak atau pihak IKEA yang memiliki hak, akan terlihat dari ketentuan perlindungan merek terkenal baik dalam UU Merek maupun UU Merek Lama.

Dalam Pasal 21 ayat 1 UU Merek¹⁸ dan Pasal 6 ayat 1 UU Merek Lama¹⁹, sama-sama mengatur bahwa suatu permohonan merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Hanya saja perbedaannya pada UU Merek Lama hanya mengatur untuk barang dan/atau jasa sejenis, sedangkan pada UU Merek mengatur baik untuk barang dan/atau jasa sejenis dan tidak sejenis.

Apabila kita melihat ketentuan yang diatur didalam Pasal 21 ayat 1 UU Merek dan Pasal 6 ayat 1 UU Merek Lama, maka perkara ikea vs IKEA seharusnya dimenangkan oleh IKEA. Fakta yang terjadi didalam kasus tersebut bahwa ikea memberikan argumen bahwa merek IKEA yang sudah terdaftar sejak 2006 dan 2010 tidak digunakan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, berdasarkan suatu kegiatan Market Survei. Terkait hal ini mari kita analisa kembali.

Dalam perkara ikea vs IKEA telah memasuki putusan kasasi pada Mahkamah Agung, sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung No.264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tertanggal 12 Mei 2015, baik pihak ikea yaitu PT. Ratania Khatulistiwa sebagai Termohon Kasasi dan pihak IKEA yaitu INTER IKEA SYSTEM B.V sebagai Pemohon Kasasi sama – sama menyampaikan argumennya dalam hal ini, pihak ikea menyampaikan tetap berpedoman kepada Pasal 61 ayat 2 UU Merek Lama, dengan dalil merek IKEA tidak digunakan untuk jangka waktu 3 tahun berdasarkan Market Survey, dengan hanya melakukan wawancara dengan 140 (seratus empat puluh) toko/responden²⁰.

Bahwa pihak IKEA juga telah menyanggah semua yang didalilkan oleh pihak ikea pada saat dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada saat proses di Kasasi yaitu dengan menyampaikan:

- a. Bukti fisik berupa berbagai macam produk yang menggunakan Pendaftaran Merek “IKEA” yang diproduksi di Indonesia;

17. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. 2019. Riset Hukum Sebuah Novel Tentang Metode Penelitian Hukum. Depok: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 33.

18. Lihat isi dari Pasal 21 ayat 1 UU Merek.

19. Lihat isi dari Pasal 6 ayat 1 UU Merek Lama.

20. Lihat Putusan Mahkamah Agung No.264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, hlm. 28.

- b. Bukti berupa beberapa Surat Pernyataan dari produsen lokal di Indonesia yang memberikan konfirmasi bahwa produksi Pendaftaran Merek “IKEA” beserta bukti mengenai dokumentasi produk-produk “IKEA” tersebut;
- c. Bukti berupa beberapa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan toko resmi IKEA di Indonesia;
- d. Bukti berupa beberapa faktur penjualan atas produk “IKEA” yang telah dijual secara langsung dan dikirimkan kepada berbagai individu dan badan hukum di Indonesia, yaitu sejak tahun 2006 hingga tahun 2013; dan
- e. Bukti salinan beberapa media cetak pada saat itu yang mengkonfirmasi bahwa IKEA telah memproduksi barang-barang di Indonesia sejak lebih dari 7 tahun yang lalu.²¹

Dari kedua hal tersebut diatas apabila dikaji secara seksama dan mempelajari berkas putusan Mahkamah Agung No.264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tertanggal 12 Mei 2015, baik Pihak Ikea dan Pihak IKEA sehubungan dengan pelanggaran atas Pasal 61 ayat 2 UU Merek Lama oleh Pihak IKEA, maka menurut pendapat penulis keduanya sama – sama memiliki bukti yang kuat dengan analisa sebagai berikut:

- a. Pihak Ikea mendalilkan bahwa merek IKEA tidak digunakan 3 tahun berturut – turut berdasarkan hasil Market Survei, walaupun metode yang digunakan dan kurun waktu pelaksanaan survei serta respondennya menuai kontroversi, serta kredibilitas dari BGI masih dipertanyakan karena hasil surveinya belum pernah dijadikan sebagai rujukan oleh para Hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara penghapusan merek.
- b. Pihak IKEA juga membantah hasil survei BGI yang disampaikan oleh Pihak Ikea berdasarkan bukti yang disampaikan baik dalam eksepsi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun dalil-dalil dalam Permohonan Kasasi sebagaimana disampaikan oleh penulis dalam alenia sebelumnya.

Penulis berpendapat seharusnya Majelis Hakim baik pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun pada tingkat Kasasi seharusnya selain mengkaji Pasal 61 UU Merek Lama juga mengkaji Pasal 6 ayat 1 UU Merek lama sebagai bahan pertimbangan putusannya, sehingga perlindungan atas merek terkenal dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan secara adil. Merek IKEA menurut pendapat penulis merupakan merek terkenal, dimana pada saat Permohonan Kasasi ini berlangsung Inter IKEA System B.V sebagai badan hukum pemilik merek IKEA sudah berdiri sejak 1948 atau selama 68 tahun dan telah menggunakan merek IKEA secara terus menerus dan tidak terputus, dan telah memiliki 237 toko yang tersebar di 34 negara, dengan toko terkecil berada di kota Odense, Denmark dengan luas 1.500 m2 hingga toko terbesarnya yang berada di kota Munich dengan luas 37.700 m2 serta memiliki cabang di Jalan Alam Sutera, Tangerang²², sehingga Pasal 6 ayat 1 UU Merek Lama dapat menjadi *legal standing* yang sesuai, dan dalam UU Merek perlindungan atas merek terkenal juga tetap diatur sebagaimana penulis bahas sebelumnya yaitu terdapat dalam Pasal 21 ayat 1 UU Merek. Penjabaran bahwa merek IKEA merupakan merek terkenal akan dibahas lebih lanjut oleh penulis dalam sub bab selanjutnya pada artikel ini.

Penulis berpendapat dalam kasus Ikea vs IKEA telah terjadi pelanggaran atas perlindungan merek terkenal dalam hal ini merek IKEA, apa yang disampaikan penulis ini dengan berbagai penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya didukung juga dengan beberapa referensi dan alasan, yaitu sebagai berikut²³:

1. PT. Ratania mengajukan bukti berupa Market Survei. Gunanya untuk membuktikan bahwa merek IKEA tersebut tidak dipakai oleh Inter IKEA System Bv selama tiga tahun berturut-turut sejak pendaftarannya untuk kelas 20 dan 21.
2. Majelis Hakim Pengadilan Niaga di pemeriksaan tingkat pertama mendasarkan putusannya pada hasil Market Survei. Padahal, Inter IKEA System

21. Ibid, hlm. 29.

22. Ibid, hlm. 37 dan 44.

23. Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, dkk, Perlindungan Merek, hlm. 44.

B.V telah mengajukan bukti-bukti pemakaian merek IKEA dalam kegiatan produksi dan perdagangan mereka dan telah memilik Toko di Jalan Alam Sutera, Tangerang, Banten.

3. Majelis Hakim mengartikan kata barang atau jasa yang diperdagangkan dalam Pasal 61 UU Merek tersebut dengan kegiatan hanya penjualan secara fisik saja. Apabil kita perhatikan secara seksama bahwa di pasal 61 ayat 2 UU Merek juga memungkinkan untuk diinterpretasikan, dimana arti barang dan jasa yang diperdagangkan, tanpa melalui toko secara fisik, sesuai dengan kemajuan teknologi (secara online). Hal ini sangatlah disayangkan mengingat IKEA dapat dikategorikan sebagai merek terkenal yang sudah bertahun-tahun menggunakan merek tersebut, sedangkan pihak ikea yaitu PT. Ratania baru mencoba melakukan permohonan pendaftara merek pada 2013.

Dari sisi Konvensi Internasional seperti Konvensi Paris, TRIPs dan Nice Agreement masih banyak hal yang dapat dikaji dan dianalisa oleh penulis dalam artikel ini terkait dengan perkara atas putusan ikea vs IKEA yang akan disampaikan pada sub bab berikutnya.

2. Upaya Perlindungan Merek Terkenal Internasional dalam Konvensi Paris

Perlindungan merek terkenal internasional pada Konvensi Paris sebagaimana telah disampaikan penulis dalam bab pendahuluan artikel ini terdapat dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris. Menurut Bambang Kesowo bahwa prinsip yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Negara Peserta diminta untuk menolak, baik dalam hal perundang – undangan (merek) yang dimilikinya, atau atas suatu dasar perundang undangan (merek) yang dimiliki, atau atas dasar permintaan pendaftaran atau membatalkan pendaftaran, dan harus melarang penggunaan merek yang sama atau merupakan tipuan dari, atau yang dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang:

- a. Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di suatu negara penerima pendaftaran merupakan suatu merek terkenal atau telah dikenal sebagai merek milik seseorang atau badan hukum yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi ini;
 - b. Digunakan oleh produk yang sama atau sejenis.
2. Jangka waktu untuk meminta pembatalan setidaknya 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang telah menyerupai merek terkenal); dan
 3. Apabila pendaftaran dilakukan dengan itikad yang buruk, maka tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalannya.²⁴

Penulis akan membahas satu persatu mengenai ketiga ayat dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut, akan tetapi sebelumnya perlu penulis sampaikan bahwa Indonesia telah berupaya untuk melaksanakan perlindungan merek terkenal dengan meratifikasi Paris Convention melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Pelaksanaan ratifikasi Konvensi Paris awalnya dilakukan dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (1) *Paris Convention fo the Protection of Industrial Property*. Ketentuan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi Paris tersebut mengatur ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang – undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Industri (*industrial property*) oleh negara peserta. Sehingga, dipandang perlu untuk mencabut persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 tersebut melalui suatu dengan Keputusan Presiden²⁵.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka keluarlah Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, sehingga Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi Paris berlaku bagi Indonesia, termasuk

24. Ridwan Khairandy. 1999. Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia. Jurnal Hukum Vol 6 No 12, hlm. 72.

25. Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, dkk, Perlindungan Merek, hlm. 15.

perlindungan merek terkenal yang diatur didalam Pasal 6 bis Konvensi Paris. Apabila kita melihat isi dari Pasal 6 bis Konvensi Paris dan keterkaitannya dengan kasus ikea vs IKEA, maka terdapat 2 hal yang dapat dikaji yaitu:

a. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa penulis berpendapat merek IKEA merupakan merek terkenal, dengan berbagai kriteria yang dapat diakui sebagai merek terkenal, maka seharusnya gugatan pihak ikea atas merek IKEA seharusnya dimenangkan oleh pihak IKEA sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 bis Konvensi Paris. Definisi merek terkenal sebenarnya terdapat juga dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02- HC.01.01 Tahun 1987, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: "Merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu, dari Pasal ini dapat dilihat 2 (dua) unsur yang mengakibatkan suatu merek dengan jenis barang tertentu dianggap sebagai merek terkenal yaitu, 1) telah lama dikenal, dan 2) dipakai di Indonesia". Kita juga dapat melihat keterkenalan suatu merek atas dasar adanya pendaftaran merek di berbagai negara didukung, hal ini terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusannya Nomor 1486 K/Pdt/1991 bertanggal 28 Nopember 1995 memberikan kriteria hukum tentang merek terkenal, yakni: "Suatu merek termasuk dalam pengertian *well known mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut berada diluar dari batas-batas regional dan membuka sampai batas-batas transnasional; karena apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, maka merek dikualifikasi sebagai merek terkenal, dimana merek tersebut telah berada sampai ke batas-batas di luar negara asalnya²⁶. Seluruh unsur merek terkenal tersebut, menurut penulis sudah terpenuhi pada merek IKEA dimana merek IKEA sudah lama dikenal di Indonesia dengan terdaftar

di Ditjen HKI untuk kelas 20 dan 21 masing-masing di tahun 2006 dan 2010 dan berdasarkan bukti yang disampaikan oleh pihak IKEA dalam proses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung serta telah disampaikan oleh penulis dalam sub bab pembahasan sebelumnya bahwa merek IKEA dipakai di Indonesia serta merek IKEA merupakan merek transnasional karena telah terdaftar di berbagai negara di dunia diantaranya Swedia terdaftar dengan nomer 255250, di Singapura terdaftar dengan nomer T88/01960B, di Hongkong terdaftar dengan nomer 199706332, di Malaysia terdaftar dengan nomer 95009787, di Uni Eropa terdaftar dengan nomer 001446228, di Australia terdaftar dengan nomer A 288831, di Amerika Serikat terdaftar dengan nomer 1.661.360, di Afrika Selatan terdaftar dengan nomer 92/2923, Kolombia terdaftar dengan nomer 321016, di Kanada terdaftar dengan nomer TMA 401593 serta telah terdaftar juga di negara-negara lainnya²⁷.

b. Itikad dari pendaftaran merek ikea juga menurut penulis masih dipertanyakan, karena ada indikasi adanya itikad tidak baik yang mendasari pendaftaran merek ikea yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan dengan merek IKEA yang sudah terdaftar lebih dulu di Indonesia pada 2006 dan 2010 pada kelas yang sama yaitu 20 dan 21 serta telah terdaftar dan digunakan banyak negara di dunia, sehingga adanya indikasi untuk meniru keterkenalan merek IKEA. Sebagaimana dijelaskan pada kasus posisi Perkara ikea vs IKEA sudah diputus pada tingkat Mahkamah Agung yang memenangkan pihak ikea. Menurut penulis ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 3 bis Konvensi Paris tersebut yang mengatur "pendaftaran yang dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk dapat memintakan pembatalan", sehingga hal ini merupakan rujukan yang dapat pertimbangan oleh Majelis Hakim baik pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung maupun Pengadilan Niaga dalam memutus perkara ikea vs IKEA.

26. Ibid, hlm. 23.

27. Dimas Adi Pramono, Parulian Paidi Aritonang. 2014. Perlindungan Merek Pengusaha Lokal Yang Memiliki Kemiripan Dengan Merek Terkenal Asing Untuk Barang Tidak Sejenis Studi Kasus Merek Ikea Melawan IKEMA. Lib UI. Diakses tanggal 24 dan 25 Mei 2021. <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57629-Dimas%20Adi%20Pramono>.

3. Upaya Perlindungan Merek Terkenal Internasional dalam TRIPS

TRIPs atau *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement* telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 07 Tahun 1997²⁸, oleh sebab itu Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan TRIPs tersebut. Dengan diratifikasinya TRIPs oleh Indonesia, maka ketentuan TRIPs berlaku dengan dilakukannya penyesuaian peraturan atas Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, termasuk ketentuan dalam Pasal 16 TRIPs.

Perjanjian TRIPs berdasarkan Pasal 16 ayat 1 memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk melarang pihak ketiga menggunakan merek atau produk yang sama tanpa izin dari pemilik merek tersebut. Penggunaan merek tersebut tidak boleh menimbulkan kebingungan di perusahaan mengenai asal produk. Perjanjian TRIPs juga mencakup ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris tentang Perlindungan Barang dan Jasa pada merek terkenal²⁹. Pasal 6 bis Konvensi Paris juga diadopsi dalam Pasal 16 ayat 2 dan 3 dalam TRIPs Agreement yaitu:

- (1) Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jasa. Untuk menentukan apakah suatu merek merupakan merek terkenal, negara peserta harus memperhatikan pengetahuan tentang merek tersebut di masyarakat, serta pengetahuan dari negara peserta yang diperoleh dari suatu hasil kegiatan promosi merek dagang tersebut.
- (2) Pasal 6 bis dari Konvensi Paris (1967) berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang/jasa yang tidak sejenis dengan barang/jasa yang dilindungi oleh merek terdaftar, akan tetapi merek tersebut harus digunakan untuk mengindikasikan suatu hubungan barang/jasa dengan pemilik merek terdaftar tersebut dan asalkan dengan ketentuan bahwa penggunaan

merek tersebut merugikan kepentingan merek terdaftar³⁰.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 TRIPs diatas, maka mari kita buktikan apakah unsur – unsur tersebut ada pada kasus Ikea vs IKEA, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur dalam Pasal 16 ayat 1 yang mengatur bahwa pemilik Merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga menggunakan merek yang sama atau produk atau jasa yang sama atau yang serupa tanpa seizin dari pemilik Merek tersebut. Hal ini telah dimiliki oleh merek IKEA sebagai merek terkenal, dimana sebagaimana telah disampaikan dalam subbab sebelumnya merek tersebut sudah terdaftar di Indonesia untuk kelas 20 dan 21 sejak tahun 2006 dan 2010 serta telah terdaftar di berbagai negara yang telah penulis sampaikan juga pada sub bab sebelumnya. Maka jelas dalam hal ini seharusnya pihak IKEA memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak Ikea menggunakan merek tersebut, apalagi ingin mendaftarkannya sebagai merek di Indonesia, seharusnya menurut penulis ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 TRIPs ini juga menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim baik pada tingkat Kasasi maupun Pengadilan Niaga untuk perkara Ikea vs IKEA, sehingga perlindungan merek terkenal IKEA tetap dilakukan oleh Indonesia.
- b. Unsur dalam Pasal 16 ayat 2 TRIPs juga menurut penulis telah terpenuhi dalam perkara Ikea vs IKEA, dimana untuk menentukan merek dagang sebagai suatu merek terkenal, negara peserta harus memperhatikan pengetahuan tentang merek tersebut di masyarakat, serta pengetahuan dari negara peserta yang diperoleh dari suatu hasil kegiatan promosi merek dagang tersebut. Beberapa unsur dalam Pasal 16 ayat 2 TRIPs sehubungan dengan sengketa Ikea vs IKEA adalah:

28. Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi. 2014. Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, TRIPs Agreement Dan UU Merek Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 7 No. 3, hlm. 424.

29. BPHN. Naskah Akademik RUU Tentang Merek. September 2012. Diakses pada tanggal 24 Mei 2021. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf.

30. Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement Dan UU Merek Indonesia, hlm. 428.

- Merek IKEA sudah sangat dikenal di masyarakat luas dan termasuk masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dalam rincian bukti-bukti yang diajukan oleh pihak IKEA baik pada saat persidangan di tingkat Pengadilan Niaga maupun pada saat proses Kasasi yang dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No.264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tertanggal 12 Mei 2015.
 - Merek IKEA telah mempromosikan dengan mencetak katalog tahunan untuk produk barang merek IKEA guna didistribusikan atau dipasarkan kepada konsumennya serta pihak – pihak berkepentingan lainnya diseluruh dunia, dimana sampai dengan tahun 2006 telah mencetak sebanyak 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) eksemplar katalog untuk produk barang merek IKEA sebanyak 55 (lima puluh lima) edisi dengan bahasa sebanyak 27 (dua puluh tujuh). Sedangkan terkait dengan publikasi elektronik dilakukan dengan berbasis teknologi informatika yang dapat di cek pada halaman situs resmi (*official website*), antara lain, situs www.ikea.com, www.ikea.gr, www.ikea.com.hk, www.ikea.is, www.ikea-group.ikea.com. Di Indonesia, publikasi seperti media masa nasional Kompas, majalah Swasembada maupun dari situs www.apakabar.ws, www.duniaibu.com. Bahwa pada intinya merek IKEA di Indonesia sudah sangat dikenal dan produk barang merek IKEA di Indonesia saat ini telah menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia dan menjadi standar untuk peralatan dan perlengkapan rumah tangga khususnya dikalangan para pengusaha yang bergerak di bidang usaha pada kelas 20 dan 21³¹.
 - Ketentuan dalam Pasal 16 ayat 3 TRIPs, menjelaskan mengenai perlindungan merek terkenal untuk dilarang penggunaannya walaupun terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis, dimana penggunaannya untuk mengindikasikan adanya hubungan barang/jasa dengan pemilik merek yang terdaftar dan penggunaan merek tersebut merugikan kepentingan dari pemilik merek terdaftar. Dalam ayat 3 ketentuan Pasal 16 TRIPs juga melindungi merek terkenal untuk tidak boleh digunakan walaupun untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, dalam perkara *ikea vs IKEA*, dimana kasus perkara merek ini merupakan kasus merek untuk barang sejenis yaitu di kelas 20 dan 21.
- Dari analisa penulis diatas bahwa unsur-unsur dalam Pasal 16 TRIPs terdapat pada kasus *ikea vs IKEA*, dimana merek terkenal IKEA merupakan merek terkenal yang memenuhi unsur Pasal 16 TRIPs, sehingga Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 16 TRIPs ini dalam kasus *ikea vs IKEA* berdasarkan *legal standing* dalam Keppres No. 07 Tahun 1997 mengenai ratifikasi TRIPs oleh Indonesia, sehingga upaya perlindungan merek terkenal di Indonesia konsisten dalam ini merek IKEA, salah satunya sesuai dengan ketentuan TRIPs yang telah disesuaikan dalam ketentuan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia.

4. Nice Agreement dalam Kasus *ikea vs IKEA*

Dalam Pasal 14 ayat 4 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 disebutkan yang pada pokoknya mengatur *Nice Agreement* tetap dijadikan pedoman terkait dengan kelas barang dan/atau jasa³², sehingga *Nice Agreement* walaupun belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, akan tetapi dalam Pasal 14 ayat 4 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kelas barang.

31. Dimas Adi Pramono, Parulian Paidi Aritonang, Perlindungan Merek Pengusaha Lokal Yang Memiliki Kemiripan Dengan Merek Terkenal Asing Untuk Barang Tidak Sejenis Studi Kasus Merek Ikea Melawan IKEMA. Lib UI. 2014. Diakses tanggal 24 dan 25 Mei 2021. <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57629-Dimas%20Adi%20Pramono>.

32. Lihat ketentuan Pasal 14 ayat 4 Permenkumham No. 67 Tahun 2016.

Kelas barang 20 dan 21 merupakan kelas barang yang ada dalam perkara Ikea vs IKEA. Sebelum penulis membahas untuk kelas barang 20 dan 21 tersebut. Penulis akan membahas terlebih dahulu Nice Agreement yang sebelumnya sudah dibahas secara singkat pada sub bab bagian pendahuluan.

Nice Agreement adalah traktat antara berbagai negara yang dikelola oleh WIPO yang mendasari adanya Klasifikasi Nice. Nice Agreement ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1957 dan telah berlaku efektif pada tanggal 8 April 1961. Nice Agreement kemudian direvisi di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan di Jenewa pada tanggal 13 Mei 1977 dan diperbarui pada tanggal 28 September 1979. Klasifikasi Nice adalah suatu sistem klasifikasi internasional yang digunakan untuk menggolongkan barang dan jasa agar dapat dilakukan pendaftaran merek. Kantor yang berkompeten pada negara peserta dari Nice Agreement mensyaratkan untuk memasukkan dokumen dan publikasi resmi terkait pendaftaran merek atas nomor kelas dari merek barang dan jasa terdaftar. Penggunaan Klasifikasi Nice oleh kantor merek yang berkompeten memiliki keuntungan pengajuan pendaftaran merek berdasarkan sistem klasifikasi tunggal. Dengan demikian penyusunan permohonan dipermudah karena merek dari barang dan jasa tersebut dipermudah karena merek dari barang dan jasa tersebut akan digolongkan dengan cara yang sama disemua negara yang telah mengadopsi Klasifikasi Nice³³.

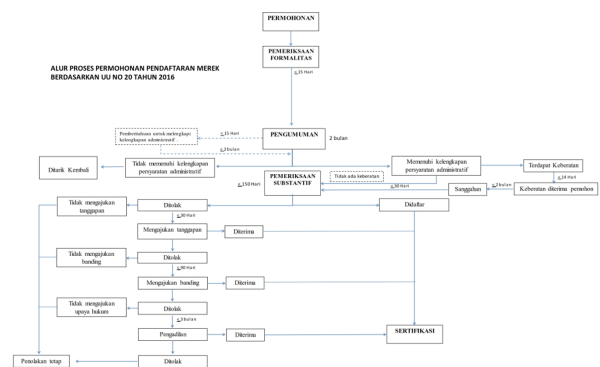
Klasifikasi Nice terdiri dari daftar kelas serta penjelasannya dan daftar barang dan jasa secara berurutan, yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa. Saat ini terdapat sekitar 150 kantor merek di seluruh dunia yang menerapkan Klasifikasi Nice. Jumlah ini meliputi negara peserta maupun nonpeserta Nice Agreement. Biro Internasional WIPO juga menerapkan Klasifikasi Nice dalam kerangka Sistem Madrid merupakan pendaftaran merek secara internasional. Berdasarkan data yang diperoleh dari

WIPO, hingga tanggal 15 Januari 2011, terdapat 83 negara peserta Nice Agreement, Indonesia tidak termasuk ke dalam negara peserta Nice Agreement³⁴. Perician untuk Kelas 20 dan 21 dapat dilihat pada Sistem Klasifikasi merek Direktorat Jenderal HAKI³⁵.

Kelas barang 20 dan 21 merujuk kepada Nice Agreement, penulis mengakses rincian tersebut melalui Sistem Klasifikasi Merek Ditjen HKI, sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya, pada Pasal 14 ayat 4 Permenkumham no. 67 Tahun 2016, Nice Agreement dijadikan pedoman untuk kelas barang dan jasa dalam pendaftaran merek. Dalam kasus Ikea vs IKEA, dimana merek terkenal IKEA yang sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada 2006 dan 2010 di Indonesia untuk kelas 20 dan 21, kemudian merek lokal Ikea pada 2013 mendaftarkan dikelas yang sama yaitu 20 dan 21 artinya dalam ruang lingkup yang sama. Dimana hal ini jelas telah melanggar Pasal 6 ayat 1 UU Merek Lama (Pasal 21 ayat 1 UU Merek) dan Pasal 6 bis Konvensi Paris serta Pasal 16 TRIPs, dimana kelas 20 dan 21 diatur rinciannya dalam Nice Agreement.

5. Persyaratan Pendaftaran Merek di Indonesia

Persyaratan pendaftaran suatu merek di Indonesia saat artikel ini dibuat mengacu kepada UU Merek (dahulu UU Merek) dan Permenkumham No. 67 Tahun 2016. Adapun Alur dari Proses Permohonan Pendaftaran Merek yaitu³⁶:



33. Novianti, Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 2, November 2016, hlm. 202.

34. Ibid.

35. Lihat kelas penjas untuk kelas 20 dan 21 pada <http://skm.dgip.go.id/>.

36. Kantor Wilayah DKI Jakarta. Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. Copyright 2021. Diakses tanggal 25 Mei 2021. <https://jakarta.kemerkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/alur-proses-permohonan-pendaftaran-merek-berdasarkan-uu-no-20-tahun-2016>.

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran suatu merek merujuk kepada Pasal 3 sampai 5 Permenkumham No. 67 Tahun 2016, kemudian setelah itu dalam waktu 15 hari setelah permohonan pendaftaran merek diajukan, Ditjen HKI akan melakukan pengumuman terkait dengan permohonan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek selama 2 bulan (lihat Pasal 14 ayat 2 UU Merek). Selama periode publikasi tersebut, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atas permohonan merek yang diajukan (lihat Pasal 17 ayat 2 UU Merek).

Selanjutnya, Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek tersebut (lihat Pasal 23 ayat 5 UU Merek). Dalam kasus *ikea vs IKEA*, dimana merek IKEA sudah terdaftar sejak 2006 dan 2010 kemudian pada tanggal 20 Desember 2013 pihak *ikea* melakukan pendaftaran merek *ikea* untuk kelas yang sama pada merek IKEA yang sudah terdaftar yaitu kelas 20 dan 21. Hal ini jelas – jelas sudah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU Merek Lama (pada saat permohonan merek *Ikea*) dan juga saat ini melanggar Pasal 21 ayat 1 UU Merek, maka apabila kita melihat syarat dan tata cara pendaftaran merek serta alur, pada saat proses pemeriksaan substantif akan ada keberatan dari Pihak IKEA serta Pemeriksa Merek juga akan berpedoman pada Pasal 6 ayat 1 UU Merek Lama saat itu, sehingga seharusnya jika mengacu kepada ketentuan dalam UU Merek Lama, maka permohonan merek *ikea* akan ditolak pada saat hasil pemeriksaan substantif.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Paris dan TRIPs yang salah satu ketentuannya mengatur mengenai perlindungan merek terkenal yang diatur didalam Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 TRIPs. Indonesia juga telah menyelaraskan Pasal – Pasal tersebut yang tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 UU Merek Lama dan Pasal 21 ayat 1 UU Merek, dimana seluruh ketentuan tersebut yang pada pokoknya mengatur bahwa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan beberapa ketentuan yang salah satunya mengatur

merek terkenal milik pihak lain”, dimana UU Merek Lama hanya mengatur untuk barang dan/atau jasa sejenis sedangkan UU Merek Baru mengatur baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Majelis Hakim baik pada tingkat Pengadilan Niaga maupun Kasasi untuk Perkara *ikea vs IKEA* seharusnya tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan atas perlindungan merek terkenal yang diatur di UU Merek Lama dan Konvensi Paris serta TRIPs terlepas dari issue pemakaian merek IKEA yang tidak digunakan untuk jangka 3 tahun berturut – turut sebagai argumen dari pihak *ikea*, akan tetapi menurut penulis hal ini sudah dijawab secara jelas oleh pihak IKEA baik pada saat proses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun Kasasi di Mahkamah Agung sehingga upaya perlindungan merek terkenal di Indonesia secara konsisten sesuai dengan semangat yang ada pada UU Merek Lama dan UU Merek, Konvensi Paris dan TRIPs. Penulis menilai dari adanya perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim pada saat proses Kasasi yaitu Hakim Anggota I Gusti Agung Sumanatha S.H., M.H., yang menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan beberapa alasan sebagaimana dicantumkan pada halaman 50 sampai 51 pada berkas putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tertanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa “merek IKEA telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan – alasan untuk dihapus, dimana pihak IKEA telah menjual produk – produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA yang cukup besar berada di Jalan Alam Sutera Tangerang/Banten”, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat 2 huruf a UU Merek Lama tidak diterapkan”, sehingga sudah jelas dalam hal ini merek IKEA merupakan merek terkenal yang harus dilindungi.

Upaya dari pihak *ikea* yang berusaha untuk melakukan permohonan pendaftaran merek *ikea* untuk kelas yang sama pada merek IKEA yaitu kelas 20 dan 21 padahal jelas-jelas merek IKEA sudah terdaftar sejak 2006 dan 2001, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 UU Merek Lama dimana berlaku pada tanggal 20 Desember 2013 atau pada saat pihak *ikea* mencoba mendaftarkan merek *ikea* tersebut, sehingga apabila dilakukan pemeriksaan substantif atas merek *ikea* seharusnya ditolak dengan

mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam UU Merek Lama, Konvensi Paris dan TRIPs, sedangkan perincian atas Kelas 20 dan 21 berpedoman pada *Nice Agreement* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 4 Permenkumham No. 67 Tahun 2016.

2. Saran

Walaupun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan TRIPs mengenai perlindungan merek terkenal dan telah disesuaikan dalam ketentuan UU Merek Lama dan UU Merek, akan tetapi belum ada peraturan di Indonesia yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan merek terkenal, oleh sebab itu penulis menilai perlunya adanya ketentuan hukum yang khusus mengatur hal tersebut misalnya dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan merek terkenal, sehingga diharapkan adanya ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai merek terkenal tersebut guna melindungi merek terkenal terhadap peniruan, memboncong atau menjiplak suatu merek terkenal. Hal ini merupakan upaya Indonesia untuk mematuhi perjanjian - perjanjian internasional yang telah diratifikasi yaitu Konvensi Paris dan TRIPs.

Daftar Pustaka

Buku

- Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, PhD, Novianti, SH, MH, Trias Palupi Kurnianingrum, SH, MH, Sulasi Rongiyati, SH, MH, Puteri Hikmawati, SH, MH. 2017. *Perlindungan Merek*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Burhan Asofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. 2019. *Riset Hukum Sebuah Novel Tentang Metode Penelitian Hukum*. Depok: Penerbit RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Laina Rafianti, Muhammad Amirulloh. 2015. *Artikel Ilmiah, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Dibandingkan Dengan Trademark Delution Revision Act Of 2006 Amerika Serikat*. Pustaka Unpad.
- A.Zen Umar Purba. Januari 2004. *TRIPs dan Negara-Negara Berkembang*. Indonesian Journal of Internasional Law Volume 1 Nomor 2.
- Nur Febry Rahmadhiani dan Catharina Ria Budiningsih. *Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA*. Jurnal Hukum Universitas Parahyangan.
- Ridwan Khairandy. 1999. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*. Jurnal Hukum No. 12 Vol 6.
- Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi. 2014. *Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, TRIPs Agreement Dan UU Merek Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 3.
- Novianti. 2016. *Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jurnal Negara Hukum Volume 7 Nomor 2.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UU Merek Lama).
- UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran merek.

Konvensi Internasional

The Paris Convention for The Protection of Industrial Property (Konvensi Paris).

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Nice Agreement concerning the Internastional Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks.

Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.99/PDT. SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung No.264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Sumber Internet

Abi Jam'an Kurnia, S.H. 7 Juni 2018. Pendaftaran Merek Yang Sama Dengan Merek Terkenal Untuk Kelas Barang Yang Berbeda. Hukum Online.Com. Diakses tanggal 19 Mei 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a4a1655f16a2/pendaftaran-merek-yang-sama-dengan-merek-terkenal-untuk-kelas-barang-yang-berbeda/>.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sistem Klasifikasi Merek. Copyright 2014. Diakses tanggal 17 dan 15 Mei 2021. <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/20>.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sistem Klasifikasi Merek. Copyright 2014. Diakses tanggal 17 dan 15 Mei 2021. <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/21>.

Dimas Adi Pramono, Parulian Paidi Arintonang. 2014. Perlindungan Merek Pengusaha Lokal Yang Memiliki Kemiripan Dengan Merek Terkenal Asing Untuk Barang Tidak Sejenis Studi Kasus Merek Ikea Melawan IKEMA. Lib UI. Diakses tanggal 24 dan 25 Mei 2021. <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57629-Dimas%20Adi%20Pramono>.

BPHN. Naskah Akademik RUU Tentang Merek. September 2012. Diakses pada tanggal 24 Mei 2021. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf.

Kantor Wilayah DKI Jakarta. Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. Copyright 2021. Diakses tanggal 25 Mei 2021. <https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/alur-proses-permohonan-pendaftaran-merek-berdasarkan-uu-no-20-tahun-2016>.