

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian yang pesat di Indonesia disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan usaha ekonomi atas barang atau jasa. Kegiatan ekonomi tersebut dapat membawa pengaruh terhadap penggunaan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). Sebagian besar kelompok masyarakat dapat mengenali suatu barang dan jasa yang merupakan hasil produksi dari suatu produsen tertentu dengan menggunakan suatu tanda untuk setiap barang dan jasa tersebut. Hak atas merek berasal dari temuan di bidang HKI, yang dapat diartikan bahwa merek adalah komponen yang tidak akan terpisahkan dari HKI.¹

Indonesia sebagai penganut sistem atau prinsip *first to file* dimana pihak pertama mengajukan suatu permohonan pendaftaran hak merek akan mendapatkan prioritas dalam melakukan pendaftaran hak merek dan juga akan mendapatkan hak eksklusif atas mereknya serta mendapatkan perlindungan hukum. Sistem ini menegaskan bahwa seseorang yang pertama kali mendaftarkan merek maka orang tersebut yang berhak atas merek tersebut. Merek dagang akan mendapatkan perlindungan secara hukum untuk digunakan jika sudah terdaftar melalui ketentuan dan mekanisme yang sudah ada dalam

¹ Damian Eddy, “*Hukum Hak Cipta*” (Bandung: Alumni, 2017). hlm. 83

kaidah hukum. Perlindungan hukum untuk merek dagang juga akan ditingkatkan setelah melakukan pendaftaran merek.²

Sebagaimana yang terjadi pada merek Arc'teryx, dimana pada tanggal 2 Februari 2025 merek Arc'teryx melakukan *grand opening* toko baru yang terletak di Bali, namun berselang beberapa minggu setelah resmi dibuka, ada dugaan bahwa toko tersebut adalah toko yang tidak resmi. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pihak Arc'teryx Kanada melalui *email* yang menyatakan bahwa pihaknya belum membuka toko resminya di Indonesia. Setelah adanya *email* tersebut, masyarakat menduga bahwa toko yang baru saja buka beberapa minggu tersebut adalah bukan toko resmi milik Arc'teryx Kanada dan menduga juga bahwa barang-barang yang diperjualkan belikan bukan resmi dari Arc'teryx Kanada.³

Ciri khas sebuah produk bisa dikenalkan melalui mereknya, sebuah produk dapat memiliki nilai jual tinggi dan pembeda dari produk yang lain melalui merek.⁴ Sebuah merek dianggap penting dalam memberikan pengaruh terhadap pengembangan sebuah bisnis barang atau jasa, hal ini bisa ditinjau dari adanya keinginan masyarakat sebagai konsumen atau pembeli dalam memakai barang atau jasa dengan merek terkenal.⁵ Merek dapat menjadi merek terkenal jika memenuhi kualifikasi yang tertera dalam peraturan perundang-undangan di

² S. T Christine Kansil and Rigel Budiman, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4 (2024).

³ USS Feed, (@ussfeeds), 2025, Februari, 11, "Arc'teryx Bali diduga jual barang palsu?", Tiktok, <https://vt.tiktok.com/ZSkFJ9T4M/>

⁴ Marlon Yunus Lopulalan, Jeff Rory Akyuwen, and Valentino Geovani Marselo Pariela, "Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek," *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1 (2021). hlm. 17-30

⁵ Aulia Muthia, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016).

Indonesia, misalnya dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permenkumham) dimana dijelaskan beberapa kriteria yang menentukan apakah merek tersebut termasuk dalam merek terkenal dan dalam klarifikasi Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG yaitu merek tersebut sudah banyak diketahui masyarakat umum, memiliki citra baik yang dihasilkan berupa kualitas dan *branding*, terdapat keterangan telah terdaftar di negara asing.⁶

Merek terkenal berarti suatu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan di masyarakat, ada 2 (dua) terminologi hukum yang mempunyai pengertian yang sama dengan merek terkenal, yaitu "*famous mark*" dan "*well known mark*".⁷ Dalam bahasa asing merek terkenal disebut dengan "*well known*" yang jika diterjemahkan menjadi terkenal, sama halnya dengan arti dari kata "*famous*". Perlindungan merek terkenal telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG, dinyatakan bahwa:

"b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis"

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan sebuah batasan untuk merek terkenal, seperti yang telah disepakati dalam *Join Recommendation Concerning Provisions of the Protection of Well-Known Marks* bahwa, faktor-faktor ini bisa digunakan dalam menentukan apakah merek tersebut masuk ke dalam kategori terkenal, yaitu:⁸

⁶ Shafwan Muhammad Afif and Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 4 (2021). hlm. 572

⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). hlm. 241

⁸ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017). hlm. 22

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
2. Durasi, tingkat, dan wilayah geografis dari pemakaian merek;
3. Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
4. Nilai merek;
5. Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.

Sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi, perlindungan merek dagang memiliki suatu peran yang penting dalam hukum Indonesia. hal ini berlaku dalam upaya menjaga persaingan yang adil dan sehat diantara pelaku usaha, melindungi konsumen, memberikan prioritas untuk melindungi usaha kecil dan menengah pada sektor industri, dan meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada sektor industri, perdagangan, dan investasi dalam menanggapi perkembangan ekonomi domestik maupun internasional.⁹ Peraturan tentang merek lahir dari TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) *Agreement* yang mengatur ketentuan wajib yang harus dijalankan oleh anggota WTO-TRIPs *Agreement*. Para anggota WTO tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi terhadap mitra dagang manapun.¹⁰

Merek terkenal juga diatur dalam Konvensi Paris, Pasal 6 bis Konvensi Paris memberikan perlindungan kepada pemilik merek terkenal untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan dari merek dagang yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan yang dapat menimbulkan kebingungan.

⁹ *Ibid.* hlm. 1-5

¹⁰ Noerhadi and Cita Citrawinda, *Perlindungan Merek Terkenal Dan Konsep Dilusi Merek Dari Perspektif Global* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

Perlindungan terhadap merek di Indonesia ditujukan untuk dapat melindungi merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, sehingga pemegang merek tidak akan dirugikan dari suatu pemalsuan dan peniruan merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹¹ Perlindungan bagi merek terkenal sejauh ini diatur dalam Pasal 21 UU MIG *jo* Pasal 19 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.¹²

Merek asing yang terkenal sering kali ditiru karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Hal tersebut berakibat pada pemilik merek yang sah atas merek terkenal yang dirugikan kepentingannya dengan berkurangnya minat pasar, pudarnya reputasi dari nama merek yang telah dibangun susah payah dengan biaya yang tidak sedikit. Tetapi, tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal yang dirugikan melainkan konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang telah dilakukan.

Pada laman resmi DJKI, nama merek Arc'teryx sudah terdaftar sejak tahun 2019 dengan penulisan merek Arcteryx (tidak menggunakan tanda petik) dengan nama pemohon Perfect Supply Chain Co. Limited yang berbasis di China. Sementara Arc'teryx Kanada baru mendaftarkan merek dagangnya di Indonesia pada tanggal 6 Februari 2025 dengan nama merek Arc'teryx (menggunakan tanda petik) dengan nama pemohon Amer Sports Canada Inc

¹¹ Desmayanti R, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* (2018).

¹² Tasya Safiranita, Ayuna Sherly Putri, and Hazar Kusmayanti, "Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal 'SEPHORA' Atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Dan Undang-Undang Merek," *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9 (2017). hlm. 122

yang juga merupakan Perusahaan induk Arc'teryx di Kanada. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan sistem perlindungan merek dagang, dimana di Indonesia menggunakan sistem *first to file* yaitu sistem perlindungan merek dagang dimana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek, maka akan menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut. Sementara Kanada menggunakan sistem perlindungan *first to use* yaitu sistem perlindungan merek dagang dimana memberikan hak eksklusif kepada pihak sebagai pengguna pertama secara komersial suatu merek pada wilayah tertentu.

Peniruan merek dapat merugikan pemilik merek yang asli, dimana peniruan/pemalsuan merek dianggap telah melanggar Hak atas Merek, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU MIG bahwa: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Tidak hanya merugikan pemilik merek yang asli, hal tersebut juga merugikan konsumen yang terlanjur membeli beberapa produk dari Arc'teryx Bali yang diduga bukan lah toko resmi dari Kanada.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menggiring minat untuk mengamati serta melakukan analisis lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal Arc'teryx Kanada.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan permohonan pendaftaran merek Arc'teryx Bali oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah merek Arc'teryx Bali yang sudah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalan oleh pemilik merek Arc'teryx dari Kanada?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan telaah apakah penerimaan permohonan pendaftaran merek Arc'teryx Bali oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk melakukan telaah apakah merek Arc'teryx Bali yang sudah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalan oleh pemilik merek Arc'teryx dari Kanada.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian diperoleh ketika tujuan penelitian memiliki dampak. Kegunaan penelitian ini meliputi 2 kegunaan:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan hukum khususnya hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tentang merek;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian berikutnya untuk dapat memperdalam kajian tentang perlindungan hukum merek terkenal.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan atau menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menghadapi kasus merek terkenal;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang dalam pembaharuan hukum hak kekayaan intelektual khususnya tentang merek.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya
1.	Analisis Perbedaan Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal Ditinjau Dari UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan MA no. 557K/Pdt. Sus-HKI/2015 dan Putusan MA No. 92 K/Pdt. Sus-HKI/2017) (Agustinus Sumbung Tandi, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makasar, 2022)	1) Apakah pengaturan merek terkenal dalam UU Merek telah sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia? 2) Apakah kajian yuridis terhadap Putusan MA No. 557K/Pdt. Sus-HKI/2015 dan Putusan MA No. 92 K/Pdt. Sus-HKI/2017 dapat berimplikasi terhadap kepastian hukum atas kedudukan sebagai merek terkenal?	Ketidakpastian hukum atas majelis hakim pengadilan dalam memutus perkara merek terkenal Pierre Cardin yang mengajukan gugatan pada pengusaha lokal karena adanya kesamaan merek dagang
2.	Perbandingan Pengaturan Penggunaan Merek Terdaftar	1) Apa yang menjadi persamaan dan perbedaan pengaturan merek diantara	Penggunaan merek yang dijadikan objek jaminan fidusia

	Sebagai Benda objek Jaminan Fidusia Antara Indonesia dan Denmark (Irsalina Putri Lukito, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023)	Negara Indonesia dan Negara Denmark tersebut kaitannya dengan benda objek Jaminan Fidusia? 2) Apa saja faktor penyebab persamaan dan perbedaan pengaturan merek di Negara Indonesia dan Negara Denmark?	
3.	Sengketa Atas Merek Terdaftar Terhadap Merek Ilegal antara Dua Negara (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst) (Isnia Arvinda Kirana, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2024)	1) Bagaimana peraturan terkait dengan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia dan Philipina sebagai perbandingan? 2) Apakah pertimbangan hakim dalam sengketa merek pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.niaga.Jkt. Pst telah mencerminkan perlindungan hukum dan kepastian hukum?	Adanya kesamaan merek Jollibee Foods Corporation Philipina dengan Jollibee Indonesia

Berdasarkan hasil penelusuran yang sudah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu seperti diatas yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Namun, penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan tersebut adalah

1. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustinus Sumbung Tandi, dimana dalam penelitian tersebut dengan tugas akhir yang diajukan memiliki perbedaan, penelitian yang dilakukan Agustinus membandingkan dua putusan dengan kasus serupa yaitu pelanggaran hukum tentang merek tetapi keputusan majelis hakim dalam memutus perkara berbeda dengan putusan yang sebelumnya telah ada, sementara dalam tugas akhir yang

diajukan menelaah tentang perlindungan hukum merek milik warga negara asing dalam kasus merek Arc'teryx

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Irsalina Putri Lukito memiliki perbedaan dengan tugas akhir yang diajukan, dimana dalam penelitian yang dilakukan Irsalina menelaah tentang penggunaan merek sebagai benda objek jaminan fidusia, sementara dalam tugas akhir yang diajukan menelaah tentang hukum perlindungan merek milik warga negara asing di Indonesia.
3. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isnia Arvinda Kirana, membandingkan pengaturan hak kekayaan intelektual antara Indonesia dengan Philipina karena adanya kasus dimana merek Jolibee yang ada di Indonesia memiliki kesamaan dengan merek Jolibee Philipina. Sementara dalam tugas akhir yang diajukan adalah menelaah perlindungan hukum merek milik warga negara asing dalam kasus Arc'teryx, dimana merek Arc'teryx telah didaftarkan oleh pihak China bukan dari pihak Kanada.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dimana yang diteliti adalah aturan hukumnya. Berkaitan dengan itu, penelitian merupakan upaya mencari suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang terjadi.¹³

2. Pendekatan Penelitian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan undang-undang sebagai bahan acuan dasar untuk melakukan penelitian dengan menelaah regulasi dan undang-undang yang terkait dengan isu hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum didasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif yang memiliki arti otoritas.¹⁴ Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- c. *Paris Convention 1883*
- d. *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)*

Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi gagasan yang dipublikasikan pada buku-buku literatur, jurnal yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dan merek terkenal.

4. Analisis Bahan Hukum

¹⁴ *Ibid.*

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum penelitian hukum normatif adalah dengan melalui bahan hukum yang diperoleh lalu melakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pendapat para pakar (doktrin) guna memberikan jawaban atas permasalahan hak kekayaan intelektual khususnya merek terkenal.