

Merek Ditolak? (Barang dan/ Jasa Tidak Sejenis)

Yusuf Gunawan ¹

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: essensiajkt@gmail.com

Abstrak

Merek merupakan identitas suatu produk barang dan/ atau jasa yang mempunyai nilai komersial dan berharga. Mempunyai komersial karena menjadi identitas produk yang diperjual belikan dan berharga karena mempunyai nilai yang dapat dinilai sebagai asset suatu perusahaan, dapat mempunyai nilai jual dan dapat diletakkan sebagai jaminan. Di Indonesia, merek secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Perlindungan hak merek yang terdaftar secara formal (*first to file*) selain merek terkenal. Adapun salah satu alasan pendaftaran merek ditolak menurut UU MIG yang diubah dengan UU No 11 tentang Cipta kerja (UUCiptaker) disebutkan dalam pasal 20 butir e menyebutkan bahwa merek tersebut tidak memiliki daya pembeda sedangkan pada pasal 21 ayat 1 a, b dan c menyebutkan bahwa merek ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis demikian juga untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis. Metode penelitian ini menggunakan metode yang digunakan didalam penulisan makalah ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum yang ditangani. Kesimpulan yang diperoleh adalah Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris dan TRIPs dimana konsep dan paradigma pengaturan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tentang merek dan merek terkenal yang berlaku saat ini di Indonesia dan konvensi Internasional untuk barang/ atau jasa sejenis dan tidak sejenis harus diberlakukan oleh semua negara anggota termasuk Indonesia dan politik hukum Indonesia tentang merek perlu diadakan perubahan baik dari segi substansi dengan memasukkan unsur-unsur penolakan adalah: a. status sebagai merek terkenal; b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya; c. dapat menyebabkan kesesatan dan/ atau kekeliruan; d. dapat menyebabkan kerugian; e. diperdagangkan oleh penggunaan merek tersebut.

Kata Kunci: merek terkenal, barang dan/ atau jasa sejenis, barang/ atau jasa tidak sejenis

Abstract

Brand is the identity of a product of goods and/or services that have commercial value and are valuable. It has commercial value because it becomes the identity of the product being traded and is valuable because it has a value that can be assessed as a company asset, can have a sale value and can be placed as collateral. In Indonesia, legal marks are regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (UU MIG). Protection of trademark rights that are formally registered (*first to file*) other than well-known brands. As for one of the reasons for the registration of a mark being rejected according to the MIG Law which was amended by Law No. 11 concerning Job Creation (UUCiptaker), it is stated in article 20 point e which states that the mark has no distinguishing features while in article 21 paragraph 1 a, b and c states that the mark rejected because it has similarities in the goods or in whole with a registered mark owned by another party or applied in advance by another party for similar goods and/or services and the mark is rejected because it has similarities in principle or in whole with a well-known mark belonging to another party for goods and/or services similar as well as for goods and/or services that are not of the same type. This research method uses the method used in writing this paper is a normative method with a statutory approach (*The Statute Approach*), meaning that the approach is carried out by examining all relevant laws and regulations according to the law being handled. The conclusion obtained is that Indonesia has drawn up the Paris Agreement and TRIPs in which the concept and paradigm of agreement arrangement in principle or in its entirety on well-known marks and marks currently in effect in Indonesia and

international conventions for similar and dissimilar goods/ or services must be enforced by all member countries. including Indonesia and Indonesian legal politics regarding marks, it is necessary to make changes both in terms of substance by incorporating elements of resistance, namely: a. status as a well-known brand; b. have sellers in principle or in whole; c. may lead to error and/or confusion; d. may cause loss; e. publisher by the use of the mark.
Keywords: *well-known brands, similar goods and/or services, non-similar goods/or services.*

PENDAHULUAN

Merek merupakan identitas suatu produk barang dan/ atau jasa yang mempunyai nilai komersial dan berharga. Mempunyai komersial karena menjadi identitas produk yang diperjual belikan dan berharga karena mempunyai nilai yang dapat dinilai sebagai asset suatu perusahaan, dapat mempunyai nilai jual dan dapat diletakkan sebagai jaminan.

Dari sisi konsumen, merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Merek sebagai tanda pengenalan atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli (Wiratmo Dianggoro, 2001).

Di Indonesia, merek secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Merek secara yuridis akan mendapatkan perlindungan setelah pemilik merek mendaftarkan pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak merek yang terdaftar secara formal (*first to file*) telah memberikan akibat yuridis bahwa, pihak-pihak yang ingin mendapatkan perlindungan hak merek harus mengikuti mekanisme pendaftaran yang telah ditentukan secara formal, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*) untuk mendapatkan perlindungan hak merek. Hal ini juga berarti merek yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara, sehingga merek-merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang (masyarakat) tanpa izin dari pemilik merek pertama, karena merek yang tidak dilakukan pendaftaran secara yuridis masih dianggap sebagai merek milik umum (*public domain*).

Salah satu alasan pendaftaran merek ditolak menurut UU MIG yang diubah dengan UU No 11 tentang Cipta kerja (UUCiptaker) disebutkan dalam pasal 20 butir e menyebutkan bahwa merek tersebut tidak memiliki daya pembeda sedangkan pada pasal 21 ayat 1 a, b dan c menyebutkan bahwa merek ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis demikian juga untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis (UU MIG).

Perbedaan perlakuan untuk merek terkenal perihal barang dan/ atau jasa sejenis dan tidak sejenis berbeda dengan merek lokal yang berbeda pengaturannya dalam undang-undang yang berlaku sekarang (UU MIG) dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 demikian juga dalam beberapa putusan pengadilan yang berbeda satu dengan yang lainnya dengan alasan undang-undang yang mengaturnya berbeda. Perbedaan dari beberapa negara lain sangat menarik juga untuk diteliti dengan pembahasan berdasarkan teori, asas, filsafat hukum dan politik hukum.

Akibat perubahan dalam menentukan alasan penolakan menyebabkan perbedaan merek-merek yang disetujui ataupun ditolak pendaftaran merek lokal melawan merek terkenal berdasarkan barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis seperti: Mercy sebagai merek terkenal untuk kelas barang kendaraan bermotor didapati juga merek Mercy merek lokal untuk barang perlengkapan rumah tangga, pendaftar merek mendaftarkan Mercy untuk barang berupa rokok, korek api dan pendaftar lain mendaftarkan untuk minuman ringan, sedangkan merek terkenal BMW untuk barang kendaraan bermotor juga didapati merek yang sama untuk barang pakaian dalam, konsultan, tembakau, obat herbal, sarang burung. Merek terkenal Lexus untuk kendaraan bermotor juga didapati merek yang sama untuk produk amplifier, sound system, kunci, engsel, sedangkan merek terkenal Apel untuk barang elektronik didapati merek yang sama yang didaftarkan sebagai merek lokal untuk barang asam sitrat, sedotan, teh, catering, kain textile, tepung, beras, jagung, pakaian sedangkan merek Essensia didapati banyak

merek yang sama untuk kelas berbeda.

Salah satu alasan yang mendasari gugatan merek terkenal terhadap merek lokal didasarkan pada UU MIG pasal 21 ayat 3 yang berbunyi: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik." Dengan alasan itikad tidak baik karena ingin mendompleng ketenaran, keterkenalannya merek terkenal sehingga memudahkan merek lokal untuk memasarkan dan menjual barang dan/ atau jasanya meskipun barang dan/ atau jasanya sangat berbeda jauh dengan merek terkenal dan sekarang dalam UU MIG yang terbaru juga melarang merek lokal mendaftarkan barang/ atau jasa meskipun berbeda jenis barang/ atau jasanya.

Adapun rumusan masalah penelitian ini yakni:

1. Bagaimana konsep dan paradigma pengaturan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tentang merek dan merek terkenal yang berlaku saat ini di Indonesia dan konvensi Internasional untuk barang/ atau jasa sejenis dan tidak sejenis?
2. Bagaimana politik hukum Indonesia seharusnya dalam hal pengaturan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tentang merek yang ditolak untuk barang/ atau jasa sejenis dan tidak sejenis?

METODE

Penelitian sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Hal ini juga berlaku terhadap penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki objek berupa permasalahan hukum yang lebih lanjut ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan melakukan analisis terhadap objek permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto,2007).

Metode penelitian ini menggunakan metode yang digunakan didalam penulisan makalah ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, ,2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Hak Intelektual John Locke

Teori Hak Kekayaan Intelektual sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut juga dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia (Syafrinaldi,2010). John Locke sebagai filsuf Inggris dianggap sebagai Bapak Liberalisme, dasar pemikiran adalah bahwa tugas manusia adalah menjaga hak milik pribadi warganya melalui penerapan hukum yang tegas dan adil. Hak milik pribadi rakyat merupakan sesuatu yang amat suci dan tugas negara adalah menjamin bahwa setiap warga dapat menikmati hak milik pribadi warganya. Hal ini dikarenakan menurut John Locke, hak milik adalah hak asasi yaitu hak yang sudah dimiliki secara alamiah oleh setiap manusia dan tidak pernah boleh direbut darinya. Hak milik pribadi adalah simbol otoritas seseorang atas dirinya sendiri. Hak milik pribadi merupakan simbol bahwa manusia berdaulat atas dirinya dan atas hasil kerjanya (John Locke,2014).

Pendapat John Locke ini dianggap sebagai teori pertama yang memengaruhi kepemilikan hak dan pembatasan hak. Dalam bukunya yang berjudul *Second Treatise of Government* yang diterbitkan pada tahun 1690. John Locke menjelaskan bahwa Tuhan yang telah memberikan dunia kepada seluruh bangsa manusia, juga telah memberikan akal sehat untuk mempergunakan hasil bumi atau alam itu sebaik-baiknya demi kehidupan mereka. Bumi dan segala isinya diberikan kepada manusia untuk mendukung dan menyenangkan hidup mereka. Memang semua tanaman/hasil bumi yang mereka hasilkan, dan semua binatang yang memakannya (hasil bumi itu), menjadi milik bersama bangsa manusia, karena semua itu dihasilkan secara spontan oleh Alam, dan tidak ada orang yang pada awal mulanya mempunyai kekuasaan eksklusif melebihi semua orang lain atas hasil-hasil alam itu, dan dengan demikian semua hasil alam itu ada dalam keadaan alam mereka. Tetapi semua hasil alam itu diberikan supaya dimanfaatkan oleh manusia, maka pasti harus ada satu atau lain cara untuk mengelolanya sebelum hasil alam dapat bermanfaat bagi manusia. Buah atau daging rusa yang memberi makan kepada orang Indian yang mengembara kemana-mana tetapi tetap pemakaian bersama, harus menjadi miliknya, dan artinya

orang lain tidak dapat lagi mempunyai hak atas barang itu sebelum barang itu dapat berguna baginya untuk mendukung hidupnya.

Indonesia sebagai negara hukum dalam sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia harus dapat menjamin hak milik para subjek hukum sebagai perwujudan dari hak asasi manusia. Hak milik dalam Hak Kekayaan Intelektual merupakan prinsip mendasar dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, karena perlindungan yang diberikan oleh negara dapat diartikan sebagai bentuk perwujudan tujuan hukum secara filosofis, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hal ini selaras dengan pandangan Radbuch yang menjelaskan tiga (3) cita hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menghendaki hukum selalu mengedepankan keseimbangan, kemanfaatan menghendaki hukum selalu mengedepankan kegunaan, sedangkan kepastian hukum menghendaki adanya peraturan hukum (Budi Agus Riswandi,2005).

Menurut Friderich Hegel, suatu kekayaan (*property*) pada tahap tertentu harus menjadi suatu hal yang bersifat pribadi (*private*) dan kekayaan pribadi menjadi lembaga yang bersifat universal. Hal ini yang menjadi dasar pembenaran terhadap hak merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (Rahmi Jened,2007). Hak merek dianggap sebagai hak milik kebendaan yang memiliki sifat khusus (*exclusive*), memiliki sifat tunggal (*single right*), monopoli (*monopoly right*) dan paling unggul (*superior right*), sehingga setiap pemilik hak merek dapat berbuat bebas untuk menggunakan hak yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa izin untuk menggunakan hak tersebut (Yahya Harahap,1996).

William van Caenegem menjelaskan bahwa, “*at the most basic level, intellectual property rights are said to provide an incentive for the production of intellectual goods that are of cultural or practical value to society*” (William Van Caenegem,2006). Hal ini dapat diartikan bahwa, secara prinsip, insentif terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan atau kompensasi terhadap produksi barang intelektual yang bernilai budaya atau bermanfaat bagi masyarakat.

Penghargaan terhadap hak atas merek merupakan penghargaan yang diberikan dari negara kepada orang yang telah bersusah payah berpikir untuk menciptakan ide sebagai suatu gagasan karya intelektual yang bersifat khas dan pribadi, sehingga perlindungan terhadap hak merek harus diberikan penghargaan dalam bentuk perlindungan hukum, apabila telah didaftarkan pada negara. Hal ini selaras dengan pandangan John Locke yang menjelaskan bahwa, upaya dalam menghasilkan kreasi intelektual merupakan hak yang harus dihargai dan secara langsung upaya tersebut berimplikasi pada kompensasi ekonomi (*incentive*).

Merek adalah bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) dan penghargaan dan pengakuan dari negara untuk merek adalah dengan mendaftarkan merek tersebut sehingga merek tersebut mendapatkan perlindungan dari negara (hak eksklusif yang diberikan negara). Perlindungan yang diberikan negara adalah secara ekonomi, sosial dan hukum. Perlindungan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberian dan penggunaan hak atas merek secara filosofis ditujukan untuk menciptakan adanya kepastian hukum, sehingga keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dapat dirasakan oleh para pemegang hak merek dan masyarakat (W.J.S. Poerwadarminta,2006).

Oleh karena itu pendaftaran merek dapat ditolak dengan alasan sebagai berikut:

1. Jika merek yang daftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, **merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan/ atau tidak sejenis** atau indikasi geografis yang telah terdaftar.
2. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah,
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Dari ketentuan di atas khususnya terhadap merek terkenal dirasakan sangat superior, sangat dominan, sangat istimewa perlakuannya dibandingkan merek terdaftar. Merek terkenal mempunyai hak istimewa dan kewenangan yang sangat-sangat besar dimana barang dan atau jasa yang tidak sejenis dapat ditolak terlebih barang dan atau jasa sejenis meskipun merek terkenal tidak memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa tersebut. Hal ini mencederai dan bertentangan dengan rasa keadilan dan teori terlebih sila ke-5 dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia demikian juga dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 2 berbunyi, "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum." Sedangkan dalam pasal 3 berbunyi. "Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha."

B. Sejarah Barang dan/ atau Jasa Tidak Sejenis yang Ditolak

Sejarah pengaturan penolakan pendaftaran barang dan/ atau jasa tidak sejenis dengan merek terkenal dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda dan merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Dalam UU Merek 1961 tidak mengatur tentang merek terkenal, dengan demikian kedudukan secara hukum sama antara merek terkenal dengan merek lokal yaitu semuanya harus terdaftar baru mempunyai perlindungan hukum dan dalam UU Merek pasal 9 berbunyi, "Jika merek yang permohonan pendaftarannya diajukan menurut pasal-pasal 4 dan 5 mengandung persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk **barang yang sejenis** atas nama orang lain, maka Kantor Milik Perindustrian menolak pendaftaran merek tersebut. Penolakan pendaftaran merek tersebut oleh Kantor Milik Perindustrian selekas mungkin diberitahukan secara tertulis kepada pemohon pendaftaran merek itu dengan menyebutkan alasan-alasannya." Jadi UU Merek 1961 menganut paham barang sejenis yang ditolak pendaftarannya dan merek terkenal sama kedudukan secara hukum dengan merek terdaftar.

UU Merek 1961 diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992) dalam pasal 6 (1) menyebutkan bahwa, "Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk **barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.**" Dalam UU Merek 1992 tidak mengenal perbedaan dan perlakuan khusus merek terkenal sehingga pengakuan dan perlindungan hukum hanya pada merek yang terdaftar dan alasan penolakan berdasarkan barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas (lebih dipertegas dan diperjelas dengan kata-kata "termasuk dalam satu kelas").

UU Merek 1992 diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek (UU Merek 1997) karena Indonesia ikut serta dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/ WTO*) dimana didalamnya menaungi bidang *Intelektual Property Right* (Hak Kekayaan Intelektual) dan menandatangani *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) dimana Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual dimana Merek termasuk di dalamnya. Ada beberapa perubahan dalam UU Merek 1992 yang diubah dalam UU Merek 1997 yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3) dan ayat (4) baru, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut, "Pasal 6(1) Permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk **barang dan atau jasa yang sejenis.** (3) Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk **barang dan/ atau jasa yang sejenis.** (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap **barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis** sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah." Perubahan hanya pada yang termasuk dalam satu kelas tentang paham barang dan/ atau jasa sejenis dan/ atau tidak sejenis tetap sama.

Dengan perkembangan zaman dan pengaruh dari perdagangan global maka UU Merek 1992 diganti dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (UU Merek 2001) dan pada pasal 6 (1) berbunyi, "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk

barang dan/atau jasa yang sejenis; b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan **Merek yang sudah terkenal** milik pihak lain untuk **barang dan/atau jasa sejenis**; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap **barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis** sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” Dalam UU Merek 2001 ini menganut paham barang dan/ atau jasa sejenis dan/ atau tidak sejenis yang harus ditolak dan ditambah dengan adanya merek terkenal yang didaftarkan sesudah adanya merek lokal yang sudah terdaftar. Merek terdaftar (merek lokal) dapat dibatalkan pendaftarannya karena permohonan pembatalan merek terdaftar oleh merek terkenal untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis dan/ atau tidak sejenis.

Perubahan UU Merek biasanya karena adanya perubahan pada konvensi Internasional dimana Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dalam hal ini berkaitan dengan merek. Adapun konvensi internasional dimana Indonesia ikut menandatangani mengenai merek (Dwi Rezki Sri Astarini,2016) yaitu:

1. *Paris Convention*, adalah konvensi Internasional dibidang HKI yang pertama muncul atas prakarsa 11 negara pada tahun 1883 dan Indonesia telah meratifikasi sejak tahun 1979 melalui Kepres No 24 Tahun 1979;
2. *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* yang ditandatangani tahun 1891;
3. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) – World Trade Organization (WTO)* ditandatangani pada tahun 1986;
4. *Trade Mark law Treaty (TMT)* yang dihasilkan dalam siding WIPO di Jenewa, Swiss pada tanggal 27 Oktober 1994.

Perkembangan teknologi dan perdagangan secara mendunia disertai dengan perubahan kesepakatan konvensi internasional yang ditandatangani oleh Indonesia dengan demikian harus diterapkan dan berlaku juga di Indonesia khususnya untuk merek sehingga UU Merek 2001 perlu diubah sehingga menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri. Disamping hal tersebut di atas alasan perubahan UU Merek 2001 adalah untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek yang lebih memadai. Perubahan UU Merek 2001 menjadi UU MIG 2016 untuk mengisi kekurangan pada UU Merek 2001 agar dapat bersaing dalam perkembangan kebutuhan di masyarakat di bidang merek serta menjamin perlindungan perekonomian lokal dan nasional.

UU MIG 2016 dalam Pasal 21, menyebutkan bahwa,”(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk **barang dan/atau jasa sejenis**; b. **Merek terkenal** milik pihak lain untuk **barang dan/atau jasa sejenis**; c. **Merek terkenal** milik pihak lain untuk **barang dan/atau jasa tidak sejenis** yang memenuhi persyaratan tertentu; (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.” UU MIG 2016 tetap mengikuti paham bahwa merek dengan jenis barang dan/ atau jasa yang sejenis dan/ atau tidak sejenis harus ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal meskipun merek terkenal pendaftarannya dikemudian hari (tidak mengikuti aturan *first to file*).

Meskipun UU MIG 2016 ada perubahan dalam UU No UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetapi untuk pasal 21 tidak ada perubahan sehingga aturan mengenai penolakan pendaftaran tetap dipertahankan berkaitan dengan merek terkenal dan merek terdaftar tetap mengacu pada unsur barang dan/atau jasa sejenis dan/ atau tidak sejenis.

C. Perbandingan dengan Peraturan Konvensi International dan Negara Lain

Pengaturan tentang merek di Indonesia tidak lepas dari pengaturan lewat konvensi-konvensi internasional tentang merek tetapi tidak semua aturan dalam konvensi internasional yang diadopsi dalam peraturan yang berlaku dalam suatu negara karena ada negara-negara yang mengaturnya berbeda dengan memegang asas territorial untuk menjaga kepentingan negara tersebut. Pengaturan dalam konvensi internasional tentang merek berkenaan dengan merek terdaftar yang dapat dimohonkan pembatalan dan/ atau ditolak permohonan mereknya karena unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa sejenis dan atau tidak sejenis dengan merek terkenal, adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Paris

Article 6bis, Marks: Well-Known Marks pada Konvensi Paris mengatur pelarangan pendaftaran merek untuk barang sejenis atau serupa atau identik dengan penekanan untuk reproduksi, peniruan/ pemalsuan sehingga menimbulkan kerancuan/ kebingungan konsumen/ pembeli barang merek terkenal. Pendaftaran merek tersebut dapat ditolak dan/ atau dibatalkan oleh kantor merek negara-negara yang menandatangani Konvensi Paris tersebut.

2. TRIPs

Article 16bis (3) TRIPs Agreement mengatur perlindungan merek terkenal bagi pemilik merek terkenal yang diperluas tidak hanya terbatas barang sejenis saja, tetapi juga meliputi barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis agar tidak digunakan sebagai persaingan yang curang atau tidak sehat atau dengan itikad tidak baik. Perluasan perlindungan merek terkenal untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis dan/ atau tidak sejenis sejauh berkaitan dengan adanya hubungan dagang (*business connection*) dengan produsen terhadap barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis dengan merek terkenal yang menyebabkan kebingungan (*likelihood of confusion*) konsumen. Kebingungan yang dapat menyebabkan kesesatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan kerugian baik secara finansial maupun terhadap reputasi dari pemilik merek terkenal karena penggunaan merek yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau adanya kemiripan dengan merek terkenal seolah-olah barang dan/ atau jasa tersebut adalah milik merek terkenal. Kerugian lain dari merek terkenal adalah kehilangan potensi dan kesempatan untuk perluasan usahanya di bidang lainnya.

Perluasan perlindungan merek terkenal dari pasal 6 Konvensi Paris membuat merek terkenal bertambah superior mempunyai hak yang sangat istimewa atas merek-merek lokal dan perekonomian suatu negara.

3. WIPO

World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah organisasi dibawah *World Trade Organization (WTO)* yang mengurus tentang Hak Keayaan Intelektual hanya mengatur kriteria merek terkenal, seperti: a. tingkat pengenalan masyarakat akan merek terkenal; b. lama, cakupan, jangkauan wilayah pemakaian merek; c. promosi yang dilakukan; d. banyaknya pendaftaran di negara-negara; e. kemenangan gugatan pada banyak negara; e. nilai komersial merek.

4. Protokol Madrid

Protokol Madrid hanya untuk memudahkan pendaftaran merek di berbagai negara (yang ikut menandatangani Protokol Madrid, termasuk Indonesia) baik untuk merek lokal maupun merek terkenal dimana pendaftaran suatu merek merupakan perlindungan hukum terhadap merek secara preventif.

5. Trade Mark USA

Pasal 6bis Konvensi Paris 1967 untuk Perlindungan Kekayaan Industri mewajibkan negara-negara anggota, seperti Amerika Serikat, untuk memberikan perlindungan tertentu terhadap merek-merek terkenal, terlepas dari apakah mereka terdaftar. Secara khusus, negara-negara anggota harus menyediakan sarana untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek terkenal ketika diajukan atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang untuk barang yang identik atau serupa, ketika penggunaan atau pendaftarannya kemungkinan akan menimbulkan kebingungan.

Pasal 16(3) Perjanjian TRIPs memperluas perlindungan Pasal 6bis untuk merek terkenal bila digunakan pada barang atau jasa yang tidak terkait dalam kasus di mana merek terkenal itu didaftarkan, jika penggunaan tersebut menunjukkan hubungan dengan pemilik yang kemungkinan besar akan dirugikan.

Amerika Serikat menerapkan standar ini dengan melindungi merek terkenal yang terdaftar maupun tidak terdaftar, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dari penggunaan dan/atau pendaftaran oleh pihak yang tidak berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Lanham A.S yang melindungi merek terkenal terhadap pelanggaran atau pendaftaran oleh pihak lain yang serupa atau mirip untuk barang atau jasa yang sama atau sejenis dan/ atau tidak terkait atau tidak sejenis jika akan menimbulkan kebingungan atau penipuan atau dapat meyesatkan.

6. Trade Mark Malaysia

Merujuk pada Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs, perlindungan merek terkenal di Malaysia menurut Undang-undang Merek Dagang tahun 1976 (UUMD 1976) pada pasal 14(1)d melindungi merek terkenal untuk merek barang dan/ atau jasa yang sejenis terhadap pendaftaran merek terdaftar lokal.

Berdasarkan pasal 70B(1) Undang-Undang 1976, pemilik merek dagang yang berhak mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 6bis Konvensi Paris dan/ atau

Perjanjian TRIPs untuk merek terkenal, berhak untuk membatasi penggunaan merek yang digunakan dalam perdagangan di Malaysia apabila: a. tanpa persetujuan pemilik; b. jika menyerupai bagian penting atau identik dengan merek terdaftar, sehubungan dengan barang dan jasa yang sama, di mana penggunaannya cenderung menipu dan menyebabkan kebingungan.

Perlindungan merek terkenal di Malaysia, terlepas dari apakah terdaftar atau tidak demikian pula apakah pemilik merek terkenal menjalankan bisnis di Malaysia atau tidak adalah hanya berlaku jika merek dagang yang bertentangan digunakan pada barang atau jasa yang sama dengan merek dagang terkenal.

Sedangkan pada pasal 13A UU Merek tahun 1997 menetapkan bahwa Pendaftaran merek tidak diperbolehkan: a) Jika itu identik atau mirip atau merupakan terjemahan dari merek yang dianggap oleh otoritas terkait di Malaysia terkenal di Malaysia, apakah merek itu terdaftar dan digunakan untuk barang atau jasa yang identik atau serupa; b) Jika itu identik atau mirip atau merupakan terjemahan dari merek yang dianggap terkenal berdasarkan Peraturan 13B di Malaysia, yang terdaftar di Malaysia, sehubungan dengan barang atau jasa yang terdaftar untuk serupa atau berbeda; sepanjang penggunaan merek tersebut menunjukkan adanya hubungan antara barang dan jasa tersebut dengan pemilik merek terdaftar dan/ atau merek terkenal, dengan ketentuan lebih lanjut kepentingan pemilik merek tersebut dapat dirugikan oleh penggunaan tersebut.

7. Trade Mark Singapura

Perlindungan hukum merek terkenal di Singapura sesuai Undang-undang Merek Dagang (*Trade Marks Act/ TMA*) yang diamandemen pada tahun 1999 melindungi merek terkenal yang terdaftar dan tidak dimana merek terkenal dapat mengajukan pembatalan atau kantor merek Singapura dapat menolak pendaftaran merek yang dapat merugikan atau menyesatkan (delusi) atau mendompleng ketenaran merek terkenal dan mendapatkan keuntungan dari kemiripan dengan merek terkenal tersebut.

Pasal 8(3) TMA menyatakan bahwa untuk permohonan pendaftaran merek dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2004, jika merek dagang tersebut: (a) identik atau mirip dengan merek dagang sebelumnya; dan (b) akan didaftarkan untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dengan merek dagang sebelumnya yang dilindungi, merek dagang kemudian ditolak pendaftarannya jika: (i) merek dagang sebelumnya adalah merek terkenal di Singapura; (ii) penggunaan merek dagang belakangan dalam kaitannya dengan barang atau jasa yang untuknya merek dagang belakangan dimohonkan pendaftarannya akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa tersebut dan pemilik merek dagang terdahulu; (iii) terdapat kemungkinan kebingungan di pihak masyarakat karena penggunaan tersebut; dan (iv) kepentingan pemilik merek dagang sebelumnya kemungkinan akan dirugikan oleh penggunaan tersebut.

Perlindungan merek terkenal terdaftar atau tidak dengan merek terdaftar atau akan mendaftarkan untuk unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan/ jasa sejenis atau tidak akan ditolak dan/ atau dibatalkan sepanjang merek terdaftar dapat merugikan merek terkenal dan dapat menyesatkan, membingungkan pembeli merek terkenal.

D. Politik Hukum Merek

Teori John Locke menyebutkan bahwa akal pikiran berasal dari Tuhan dan ide yang ada pada manusia harus dihargai sebagai hak milik dan perlu mendapatkan perlindungan apalagi bila bersifat komersial yaitu diperdagangkan. Teori John Locke ada kelemahan yaitu apakah ide seseorang itu hanya dimiliki oleh orang itu saja lintas negara dan lintas waktu, apakah hanya ada satu ide yang original dan absolut yang **hanya** dimiliki seseorang? Ide ini perlu penelitian lebih lanjut untuk mematahkan teori John Locke terlebih dianut dalam paham hak kekayaan intelektual (HKI) yang didalamnya termasuk merek lebih-lebih paham yang dianut dalam merek terkenal dimana satu merek yang dimiliki oleh merek terkenal tidak boleh satu orangpun memiliki ide penamaan suatu merek baik untuk merek sejenis dan juga merek tidak sejenis meskipun merek terkenal tersebut tidak menggunakan dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut dan jika dilihat lebih dalam lagi maka barang dan/ jasa sejenis berarti termasuk dalam satu kelas meskipun barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan merek terkenal hanya satu jenis barang, seperti mobil, motor, computer, program computer, hand phone dan sebagainya.

Aristoteles dalam teori keadilan, menyebutkan bahwa dimana keadilan adalah keseimbangan dalam kesamaan numerik (dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya kesamaan di hadapan hukum) dan kesamaan proporsional (dimaknai memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai

kemampuan dan prestasinya) (Hyronimus Rhiti,2011).

John Rawls dalam teori keadilan berpendapat bahwa kebebasan mempunyai kesetaraan dalam keadilan bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*) (Karen Leback,,2018). Sedangkan pendapat Thomas Aquinas yang hamper sama dengan pendapat Aristotels menyatakan bahwa keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional (Hyronimus Rhiti,2011).

Jika hanya teori kepemilikan yang dipegang maka rasa keadilan tercederai dan keadilan menjadi tidak bermakna terlebih superioritas dari merek terkenal untuk penolakan dan/ atau pembatalan merek terdaftar yang sejenis (bisa jadi tidak sama) dan/ atau tidak sejenis untuk barang dan/ atau jasa. Terlebih sekarang merek terkenal menyasati dominan pada merek terdaftar untuk barang-barang **BUKAN** barang yang diperdagangkan (tidak dijual di pasar umum) tetapi barang-barang promosi yang didaftarkan pada kelas yang berbeda (bertujuan melebarkan dan meluaskan peerlindungan merek terkenal) dari barang dan/ jasa utama dari merek terkenal.

Politik hukum negara Indonesia harus berpegang pada Pancasila khususnya sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dimana politik hukum harus berdiri dan berlaku sama bagi setiap orang Indonesia juga orang asing yang berada di Indonesia demikian juga perlakuan yang sama untuk merek baik loka maupun merek terkenal. Norma Hukum yang ada pada UU MIG haruslah diupayakan agar tetap memiliki orientasi pada kepentingan HKI nasional, walaupun ketentuan hukum internasional tidak dapat diabaikan terlebih telah diratifikasi oleh Indonesia. Kecenderungan prinsip kapitalis dan terlalu dominan (superior) dalam bidang HKI perlu diwaspadai dan dilawan dengan menyasati dalam undang-undang dan peraturan. Pada konteks pembangunan hukum Merek, pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan (keadilan) antara hak-hak individual dan hak masyarakat umum, prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan suatu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Politik hukum merek yang diperlukan dan sangat penting sekali adalah pengaturan merek terkenal dimana pemodal besar, pengusaha multinasional ingin menguasai semua bidang dalam hal ini merek yang diminta perlindungannya tanpa memandang bahwa barang/ jasa yang dimiliki dipunyai atau tidak, diperdagangkan atau tidak. Semua pihak dilarang meniru, mirip ataupun sama nama mereknya meskipun yang didaftarkan dan diperdagangkan berbeda jauh dengan barang/jasa milik Merek Terdaftar. Disini penulis melihat adanya *unfair competition* (persaingan tidak sehat), disatu sisi merek terkenal belum terdaftar dan dimintakan perlindungan mereknya disisi lain pihak lain dilarang mempunyai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada semua jenis barang dan/ atau jasa.

Untuk menyasati apa yang telah disepakati oleh Indonesia dalam meratifikasi perjanjian TRIPs pasal 4.1 TRIPs mensyaratkan semua persetujuan yang dibuat dan ditandatangani dalam rangka HKI harus diperlakukan secara sama, serta tidak boleh ada penerapan ketentuan yang berbeda dan diistimewakan kepada suatu negara anggota tertentu yaitu dengan prinsip *National Treatment* (NT) yang dilakukan oleh anggota-anggota TRIPs yang tidak bertentangan dengan aturan TRIPs yang ada yaitu dengan memberikan keterangan (klausula) bahwa sepanjang penggunaan merek terdaftar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara barang dan/ atau jasa tersebut dengan pemilik merek terdaftar dan/ atau merek terkenal, dengan ketentuan lebih lanjut kepentingan pemilik merek tersebut dapat dibuktikan: a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya; b. dapat menyebabkan kesesatan dan/ atau kekeliruan; c. dapat menyebabkan kerugian; d. diperdagangkan oleh penggunaan merek tersebut.

SIMPULAN

Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris dan TRIPs dimana konsep dan paradigma pengaturan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tentang merek dan merek terkenal yang berlaku saat ini di Indonesia dan konvensi Internasional untuk barang/ atau jasa sejenis dan tidak sejenis harus diberlakukan oleh semua negara anggota termasuk Indonesia. Dengan kata lain peraturan tentang merek tidak bisa lepas dari dominasi merek terkenal.

Politik hukum Indonesia tentang merek seharusnya dalam hal pengaturan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tentang merek yang ditolak untuk barang/ atau jasa sejenis dan tidak sejenis haruslah melindungi merek lokal agar potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk UMKM terus berkembang dan bertambah

maju dan tidak dijajah oleh sistem kapitalis organisasi-organisasi dunia yang dikuasai negara-negara maju tempat dimana merek terkenal berada dan mendapat perlindungan hukum, sehingga politik hukum merek di Indonesia perlu diadakan perubahan baik dari segi substansi maupun dari segi pendidikan bagi para Hakim Pengadilan Niaga sampai Mahkamah Agung jika terjadi gugatan merek terkenal kepada merek terdaftar yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur-unsur: a. status sebagai merek terkenal; b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya; c. dapat menyebabkan kesesatan dan/ atau kekeliruan; d. dapat menyebabkan kerugian; e. diperdagangkan oleh penggunaan merek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik RUU tentang Merek 2015*. Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015.
- Caenegem, William Van. *Intellectual Property*. Australia : LexisNexis Butterworths, 2006.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar berdasarkan UU No 15 Tahun 2001, tentang Merek dan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jo Perubahan*
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Janed, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual – Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya : Airlangga University Press, 2007.
- Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018
- Konvensi Paris
- Kurnia, Titon Slamet. *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung : Alumni, 2011.
- Lumbanradja, Maringan. *Globalisasi HAKI Perdagangan dan Persaingan Pasar Bebas Potensi Intelektual, Industrial, Peradaban, Implementasi TRIPs dan International Treaties*. Semarang :Program Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
- Lindese, Tim. *Indonesia – Australia Specialised Training Project Phase It, Short Course in Intellectual Property Rights (Elementary)*. Asian Law Group Pty.Ltd. 2000.
- , *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni, 2003.
- Loughlan, Patricia. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*. Sydney : LBC Information Service, 1998.
- Madieha, Ida bt Abdul Ghani Azmi. *Trademarks Law In Malaysia* . Petaling Jaya: Sweet & Maxwell Asia, 2004.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual – Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta : Grasindo, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta : Graha Ekpress, 2000.
- Mukti, Danu Tejo. *Analisis Sengketa Pembatalan Merek Terhadap Barang Tidak Sejenis Dalam Perkara Pembatalan Merek Nashua No 166 PK/PDT.SUS/2010 Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Bandung : Fakultas Hukum Padjajaran, 2012.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Wijaya. *Kebendaan pada Umumnya : Seri Hukum Kekayaan*. Jakarta : Prenada Media Group, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Poerwadarminta, J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Protokol Madrid
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, (Jakarta : UI Press, 2007).
- The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
- Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961)
- UU Merek 1992
- Undang-undang Nomor UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-undang Merek Dagang Malaysia (*Trade Marks Act/ TMA*) yang diamandemen pada tahun 1999
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Lanham A.S
- Undang-undang Merek Dagang tahun 1976 (UUMD 1976)
- <https://www.dgip.go.id/> Penelusuran Data Kekayaan Intelektual, Merek.
- Wiratmo Dianggoro. 2001. *Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis*. Artikel pada Jurnal Bisnis, Vol2, 2001. hlm 34
- Yusuf Gunawan, <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/80/57>
- Yusuf Gunawan, Disertasi Rekonstruksi Norma Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2022