

ABSTRAK

Atika Zhafira (2230010010): “*Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal dihubungkan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Asas Kepastian Hukum*”

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia, khususnya untuk barang yang tidak sejenis masih sering kali tidak diterapkan secara konsisten oleh Lembaga Peradilan. Fenomena ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan No. 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016. Meskipun objek sengketa dan unsur hukum yang diperkarakan serupa yaitu mengenai pemboncengan reputasi merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis, namun putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bisa sangat berbeda. Ada putusan yang mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, tetapi di sisi lain terdapat pula putusan yang justru menolak klaim tersebut dengan alasan tidak adanya kesamaan kelas barang atau kurangnya bukti ketenaran merek.

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kriteria perbuatan pembocoran reputasi merek terkenal terhadap merek terkenal untuk barang tidak sejenis; pengaturan merek terkenal untuk barang tidak sejenis terhadap asas kepastian hukum dan menganalisis merek terkenal dari perspektif putusan-putusan yang relevan terhadap pemboncengan reputasi merek terkenal di Indonesia

Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas perlindungan hukum terhadap merek terkenal dihubungkan dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis serta asas kepastian hukum ialah *Grand Theory* menggunakan teori negara hukum; *Middle Theory* menggunakan teori kepastian dan perlindungan hukum; *Applied Theory* menggunakan teori merek terkenal (*Well Known Mark Theory*)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif dengan menelaah secara sistematis ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran terhadap merek dagang terkenal melalui tindakan *passing off* yang umumnya terjadi apabila terpenuhi tiga unsur: reputasi merek yang kuat, adanya misrepresentasi yang menyesatkan publik, dan kerugian akibat penyesatan tersebut. Meskipun perlindungan terhadap merek terkenal, termasuk untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta instrumen internasional seperti Konvensi Paris dan TRIPs Agreement, implementasinya di Indonesia masih menghadapi kendala normatif dan yudisial karena ketiadaan pengaturan teknis yang rinci dan operasional. Selain itu, inkonsistensi putusan pengadilan terhadap kasus merek terkenal yang digunakan pada barang tidak sejenis menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan merek terkenal lintas jenis barang.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, Pemboncengan Reputasi.

ABSTRACT

Atika Zhafira (2230010010): *"Legal Protection for Famous Trademarks is linked to Article 21 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and the Principle of Legal Certainty"*

This study examines the legal protection of well-known trademarks in Indonesia, particularly for dissimilar goods, which is often inconsistently applied by the judiciary. This phenomenon can be seen in Supreme Court Decisions No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 and No. 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016. Although the subject matter of the dispute and the legal elements at issue are similar, namely, the use of a well-known trademark's reputation for dissimilar goods, the decisions rendered by the panel of judges can vary widely. Some decisions recognize and provide legal protection for well-known trademarks, while others reject the claims on the grounds of a lack of similarity in the class of goods or a lack of evidence of the trademark's popularity.

The purpose of this study is to determine and analyze the criteria for the act of piggybacking on the reputation of a well-known brand against a well-known brand for dissimilar goods; the regulation of well-known brands for dissimilar goods against the principle of legal certainty and to analyze well-known brands from the perspective of relevant decisions regarding piggybacking on the reputation of well-known brands in Indonesia.

The theories used as analytical tools in discussing legal protection for well-known brands in relation to Article 21 of Law Number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications and the principle of legal certainty are Grand Theory using the theory of the rule of law; Middle Theory using the theory of legal certainty and legal protection; Applied Theory using the theory of well-known brands.

The method used in this research is descriptive analytical using a normative juridical approach with qualitative analysis techniques by systematically examining the normative provisions in Law Number 20 of 2016.

Based on the research results, it can be concluded that the form of infringement of well-known trademarks through passing off actions generally occurs when three elements are met: a strong brand reputation, the existence of misrepresentation that misleads the public, and losses due to the misleading. Although protection of well-known trademarks, including for dissimilar goods and/or services, has been recognized in Law Number 20 of 2016 and international instruments such as the Paris Convention and the TRIPs Agreement, its implementation in Indonesia still faces normative and judicial obstacles due to the lack of detailed and operational technical regulations. In addition, the inconsistency of court decisions on cases of well-known trademarks used on dissimilar goods creates legal uncertainty in the protection of well-known trademarks across types of goods.

Keywords: Famous Brands, Legal Protection, Reputation Piggybacking.