

ABSTRAK

Dalam praktek, banyak dijumpai kasus pelanggaran merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang yang mengatur mengenai merek secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menyempurnakan perlindungan hukum kepada pemilik Merek.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak Atas Merek akan diberikan oleh negara apabila merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Disini terlihat bahwa Undang-Undang Merek menganut sistem pendaftaran konstitutif, yaitu bahwa pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Salah satu sengketa pelanggaran merek yang terjadi adalah kasus merek *SHARPNESS* antara Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co. Ltd dan PT. Sukses Bersama Amplasindo.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Data yang penulis dapat dari studi kepustakaan terkait pelanggaran merek, kemudian dikaji dan diuraikan secara sistematis berdasarkan bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dari Putusan MA Nomor 7 K/Pdt.Sus-HKI/2018 bahwa merek *SHARPNESS* milik PT. Sukses Bersama Amplasindo memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal *SHARPNESS* milik Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co. Ltd dan memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan merek milik Penggugat tanpa persetujuan dari pihak yang berhak. Namun, Hakim Mahkamah Agung tidak menerima permohonan kasasi pembatalan pendaftaran merek dari Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co. Ltd karena tidak menarik Johny Bintoro Njoto sebagai pihak tergugat, sedangkan PT. Sukses Bersama Amplasindo kedudukannya hanya sebagai pembeli merek, bukan pendaftar merek yang pertama.

Demi adanya kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan, maka mengenai sistem pendaftaran, Indonesia perlu menerapkan 2 (dua) sistem yaitu sistem konstitutif serta sistem deklaratif bagi merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia berdasarkan penggunaan yang telah lama dikenal dan diperlukan adanya lembaga independen yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap merek yang didaftarkan untuk mencegah terjadinya peristiwa peniruan atau pembajakan merek.

Kata Kunci : Merek, Pembatalan Pendaftaran Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Merek Terkenal.

ABSTRACT

In practice, many cases of infringement of well-known brands have been found which aim to gain big profits by falsifying or imitating the famous brand. In Indonesia, the Law which regulates brands specifically, namely Law Number 15 Year 2001 concerning Trademark, which has been replaced with Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications to improve legal protection for Trademark owners.

In accordance with the provisions of Article 3 of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Trademark Rights will be granted by the state if the mark is registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights. Here it appears that the Trademark Law adheres to a constitutive registration system, namely that registration creates the rights to the brand. One of the disputes in brand violations that occurred was the case of the trademark *SHARPNESS* between Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co. Ltd and PT. Sukses Bersama Amplasindo.

The research method that author used is normative juridical method. Data from the authors can be obtained from libraries study related to brand violations, then examined and elaborated systematically based on primary, secondary and tertiary materials.

Based on the results of research from the Supreme Court Verdict Number 7 K/Pdt.Sus-HKI/2018 that the trademark of *SHARPNESS* belongs to PT. Sukses Bersama Amplasindo has nearly resembles trademark with famous mark of *SHARPNESS* belongs to Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co. Ltd. and has a bad faith in registering and using the *SHARPNESS* trademark without the consent of the rightful party. However, the Supreme Court Judge did not accept the appeal for the cancellation of the registration trademark of the Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co. Ltd. because it did not attract Johny Bintoro Njoto as the defendant, while PT. Sukses Bersama Amplasindo, its position is only as a brand buyer, not the first registrar of mark.

For the sake of legal certainty for the losers, then regarding the registration system, Indonesia needs to implement 2 (two) systems, namely constitutive systems and declarative systems for well-known marks that have not been registered in Indonesia based on long-known use and the need for independent institutions inspection of marks registered to prevent the occurrence of imitation or piracy marks.

Keywords: Brands, Cancellation of Trademark Registration, Nearly Resembles, Famous Brands.