

Persengketaan Terkait Merek Asli Dan Serupa Group Musik The Rolling Stones Dilihat Dari Prinsip First To File Dan Well Known Marks

Rinda Ayu Andieni
Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 19 May 2023

Publish : 04 April 2023

Keywords:

Paris Convention, Merek, TRIPS, First to File, Well Known Marks

Info Artikel

Article history:

Diterima : 19 Mei 2023

Publis : 04 April 2023

Abstract

This article aims to give an understanding related the protection of ownership of a work of art which is a trademark, in a way of registration trademark ownership of certain type of goods, to indicate that the trademark has been created, produced, and owned by someone, whose application is based on rules and policies that are enforced both nationally and internationally. The writing of this article itself uses the Normative Jurisprudence research method. The conclusion of this article is to be able to better appreciate the ownership of a work of art in the form of a trademark, and to be able to understand how mechanisms and policies are applied or enforced to protect trademark rights, both individuals and business entities within the scope of a country or between countries.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan kepemilikan suatu karya seni yang merupakan sebuah merek dagang, dengan cara pendaftaran atas kepemilikan merek dari jenis barang tertentu, untuk menandakan bahwa merek dagang tersebut telah dibuat, dihasilkan, serta dimiliki dari seseorang, yang penerapannya didasari dengan aturan dan kebijakan yang diberlakukan baik secara nasional maupun internasional. Penulisan artikel ini sendiri menggunakan metode penelitian Yurisprudensi Normatif. Adapun kesimpulan dari artikel ini untuk dapat bisa lebih menghargai kepemilikan dari suatu karya seni dalam bentuk merek, serta dapat memahami bagaimana mekanisme dan kebijakan yang diterapkan maupun diberlakukan untuk melindungi hak merek baik perorangan maupun badan usaha dalam ruang lingkup suatu negara maupun antar negara.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Rinda Ayu Andieni

Universitas Indonesia

Email: Rinda.ayu@official.ui.ac.id

1. PENDAHULUAN

Hak kekayaan Intelektual adalah jenis kekayaan yang dimiliki oleh seorang individu maupun badan hukum, dalam bentuk suatu kreasi yang dilahirkan dari akal pikiran manusia yang kemudian dituangkan dalam bentuk yang berwujud, salah satu Hak kekayaan Intelektual adalah pembuatan sebuah merek yang terdiri dari sebuah nama dan sebuah lukisan logo. Sehingga merek tersebut dapat menjadi ciri khas dari sebuah produk, dan dapat dikenali oleh masyarakat luas baik dinegara asalnya maupun di mancanegara.

Merek merupakan sebuah tanda yang diberikan pada suatu produk, dibuat dengan segala upaya agar dapat menghasilkan suatu karya seni yang memberikan ciri khas tersendiri pada suatu produk dengan tujuan memperkenalkan jenis barang yang akan dipasarkan, agar dapat diingat dan dikenali ketika masyarakat tertarik dengan suatu jenis produk, sehingga masyarakat dapat membeli lagi produk tersebut, serta mempromosikan dan memberikan penilaian atas kualitas, reputasi, atau karakteristik secara khusus dari produk tersebut.

Pada kenyataannya merek yang terlahir dari perorangan maupun merek yang mewakili suatu

badan usaha sering kali disalah gunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, dan menyebabkan pemilik asli dari merek tersebut merasa dirugikan, karena dapat mengecoh terkait produk yang diperdagangkan, baik untuk produk yang akan didistribusikan dalam ruang lingkup suatu negara maupun mancanegara. Oleh sebab itu maka dibentuklah hukum yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi kepemilikan dari hasil kekayaan intelektual perorangan maupun suatu badan usaha, dan juga untuk melindungi suatu Merek Terkenal maupun merek yang sedang berproses.

Salah Satu permasalahan yang terjadi mengenai Merek Terkenal dari Group Musik The Rolling Stones, Group Musik The Rolling Stones sendiri merupakan salah satu kelompok musik dari Inggris yang mempopulerkan musik Rock Inggris di Amerika Serikat. Menurut keterangan merek dari Group Musik The Rolling Stones, setelah beralih kepada perusahaan Musidor B.V., dan merek tersebut telah dikembangkan lagi oleh perusahaan Musidor B.V. sebagai bentuk usaha yang berkaitan dengan Group Musik the Rolling Stones dengan nama ROLLING STONES dan THE STONES. Selain itu perusahaan Musidor B.V. telah melakukan pendaftaran merek di beberapa negara terkait, salah satunya di Indonesia. Pada pemasaran produk di Indonesia, Musidor B.V. mendapatkan bahwa adanya suatu usaha perorangan yang mengenakan merek serupa dengan merek miliknya, yakni bernama Stones dan Stones & Co, merek serupa tersebut telah didaftarkan di lembaga berwenang, karena hal tersebut Musidor B.V. sebagai Merek Terkenal mengajukan gugatan kepada Kepaniteraan Niaga Jakarta Pusat untuk melakukan pembatalan pendaftaran, yang dilakukan oleh Stones dan Stones & Co atas merek yang dianggap serupa dengan merek miliknya.

2. METODE PENELITIAN

Pada penyusunan artikel ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengarah kepada norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundangan melalui putusan pengadilan, dan peraturan yang berhubungan dengan ketentuan yang diberlakukan untuk Merek Terkenal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan analisis data yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mengungkapkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Data yang dipergunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangan yang terkait dengan penelitian, dan peraturan lainnya yang berhubungan, selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
 - 1) Putusan No 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN. Niaga. JKt. Pst.
 - 2) Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right.
 - 3) Paris Convenion for the Proection of Industrial Property.
 - 4) Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks; Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - 6) Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).
 - 7) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman.
 - 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.
 - 9) Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku hukum yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :

- 1) Metode Penelitian Hukum.
 - 2) Perlindungan Hukum Terhadap Merek.
 - 3) Perlindungan Merek.
 - 4) Buku Pintar HAKI : Tanya Jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual.
 - 5) Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
 - 6) Hak Kekayaan Intelektual tentang Masa Depan.
 - 7) Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).
 - 8) Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - 9) Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs.
 - 10) Perjanjian TRIPs dan Berapa Isu Strategis.
- c. Bahan Hukum Tertier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yaitu :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
 - 2) Hukum Onine Com.
 - 3) Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Giri Menang.
 - 4) goodnewsfromindonesia.id.
 - 5) Situs Resmi WIPO.

Dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu data yang bersumber dari Peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan publikasi.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. First to file

First to file system adalah merupakan prinsip yang dipergunakan di Indonesia, pada pelaksanaan tatanan aturan (hukum) yang diberlakukan terkait perlindungan dibidang hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah pendaftaran merek dari jenis barang atau jasa tertentu. Pada pendaftaran merek yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh badan usaha, untuk pendaftar pertama akan diakui sebagai pemilik sah dari merek tersebut, sesuai dengan permohonan yang diajukan berdasarkan peraturan hak kekayaan intelektual yang diberlakukan, yaitu undang-undang tentang merek dan Indikasi geografis.

Pada aturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa hak merek yang didapatkan oleh pemilik merek merupakan hak spesial dengan batasan jangka waktu tertentu, yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek tersebut berdasarkan pendaftaran merek yang dilakukannya. Hak spesial yang didapat pemilik merek berisikan izin penggunaan merek, baik dipergunakan untuk kepentingan *pemilik* merek itu sendiri maupun pemilik merek memberi izin kepada pihak lain untuk dapat bisa menggunakan merek tersebut. Subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang telah mendapatkan hak prioritas akan dilindungi haknya di negara lain, seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilik merek mendapatkan hak khusus atau *exclusive right*, walaupun pemilik merek mendapatkan hak khusus, Merek merupakan Hak kekayaan Intelektual *Private right* yakni pelayanan kepentingan masyarakat dengan memberikan perlindungan kepemilikan atas suatu karya seni yang digunakan sebagai simbol dari suatu produk (Merek) kepada pemilik karya seni tersebut (*private*) dengan adanya batasan jangka waktu, sehingga apabila jangka waktu yang diberikan telah habis maka karya seni tersebut akan kembali menjadi kepemilikan umum domain publik (*public domain*).

B. Well Known Marks

Well known marks atau Merek Terkenal adalah suatu tanda dari jenis barang tertentu yang telah dikenal secara umum dan luas, serta memiliki minat pasar yang cukup tinggi. Baik dalam suatu negara ataupun mancanegara. Cara untuk mengetahui apakah suatu merek tersebut merupakan Merek Terkenal atau tidak harus terlebih dahulu dilihat dari seberapa luas dikenal, dipergunakan, dipromosikan, didaftarkan, dan diakui dari pihak masyarakat maupun

pemerintah, serta memiliki nilai dari jenis barang dari merek tertentu tersebut, baik dalam ruang lingkup suatu negara ataupun antar negara.

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk badan khusus yakni *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang memiliki kantor pusat di Jenewa dan Swiss, dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dari setiap negara-negara anggota dan memberikan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Perlindungan yang dilakukan berupa membentuk kebijakan-kebijakan terkait kekayaan intelektual meliputi Hak Cipta, Paten, Merek dagang, Rahasia Dagang, serta Indikasi Geografis. Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual salah satunya dalam bidang merek, nantinya dapat diimplementasikan oleh negara-negara anggota ke tatanan aturan domestiknya masing-masing, pada peraturan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang diterapkan, hal tersebut bertujuan agar dapat bisa melindungi baik untuk kreativitas seni dari masyarakat, negara, maupun kreativitas seni yang dihasilkan dari negara-negara lainnya, salah satunya adalah dalam ruang lingkup merek terkait dengan Merek Terkenal.

Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan Merek Terkenal dengan ikut bergabung *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (*Paris Convention*) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1974, yang telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 terkait dengan mencabut persyaratan *reservation* terhadap Pasal 1 hingga Pasal 12 *Paris Convention* yang mengatur mengenai dasar dari pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Berlakunya keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 menandakan bahwa Indonesia yang tadinya tidak menerima aturan tersebut menjadi menerima aturan dari Pasal 1 hingga Pasal 12 *Paris Convention*.

Pada *Paris Convention* merek terkenal diatur dalam Pasal 6bis menjelaskan bahwa setiap negara anggota yang menyetujui penerapan dari ketentuan pasal tersebut harus menerapkan ketentuan dari pasal tersebut pada ketentuan yang berlaku dinegaranya, mengenai penolakan maupun pembatalan pendaftaran merek barang, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun setelah pendaftaran dilakukan, tetapi tidak ada batas waktu pembatalan merek terhadap pendaftaran merek yang dipergunakan dengan itikad buruk, maka merek tersebut dapat dilakukan pembatalan kapan pun diketahuinya. Selain itu negara dapat menetapkan jangka waktu terkait larangan penggunaan merek, hal ini bertujuan untuk melindungi Merek Terkenal milik para pihak yang berkepentingan dari reproduksi, peniruan, dan penyalahgunaan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab baik dalam jenis barang serupa ataupun berbeda, yang mana hal ini harus diperhatikan juga oleh lembaga administratif dan juga yudikatif pada masing-masing negara anggota yang menyetujui terkait pasal ini

Ketentuan tersebut pun diperkuat dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization* (WTO), Indonesia sendiri merupakan anggota dalam organisasi tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mana pada pasal 16 TRIPs menyatakan bahwa pasal 6bis *Paris Convention* berlaku *mutatis mutandis*.

Pada rapat WIPO ke 34 tanggal 20 sampai dengan 29 September 1999 membahas terkait perlindungan Merek Terkenal, dalam pembahasan tersebut menghasilkan beberapa pasal yang dibentuk untuk memahami bagaimana para anggota dapat membedakan Merek Terkenal dengan yang bukan, yang mana hal tersebut dituang dan diterbitkan oleh *World Intellectual Property Organization Geneva* Tahun 2000. Hasil rapat dari WIPO tersebut dapat dipergunakan untuk dapat menganalisa apakah suatu merek merupakan Merek Terkenal atau tidak.

Jadi apabila Merek Terkenal milik perorangan maupun milik badan hukum mengalami permasalahan dengan pihak lain karena ada kesamaan ataupun kemiripan pada merek yang

mereka menggunakan, baik dilihat dari segi tulisan, bentuk, latar, lukisan, maupun penamaan yang terjadi di suatu negara yang sama pada setiap negara anggota WIPO, baik pada masyarakat negara tersebut ataupun masyarakat dari negara lain yang sedang memperkenalkan produknya dengan merek yang mereka ciptakan. Maka otoritas yang berwenang dapat menerapkan ketentuan kebijakan dari rapat WIPO ke 34, untuk menilai apakah suatu merek memang benar merupakan Merek Terkenal, yakni dengan melihat dari beberapa faktor :

- 1) Seberapa terkenal dan diakuinya merek tersebut secara umum dalam lingkungan usaha dinegara tempat persengketaan Merek Terkenal tersebut, seperti dari kalangan konsumen yang telah menggunakan maupun yang akan menggunakan produk dari merek tersebut, siapa saja orang-orang yang berkaitan dengan perdagangan dari merek tersebut, serta kalangan usaha yang terhubung dengan produk atau jasa merek tersebut, Jika salah satu dari sektor lingkungan usaha dalam negara menganggap merek tersebut terkenal, atau jika negara anggota WIPO menerapkan ketentuan bahwa apabila suatu merek diketahui, di salah satu sektor lingkungan usaha pada suatu daerah di dalam negara anggota WIPO, maka merek tersebut harus dinyatakan terkenal oleh negara tersebut anggota WIPO tersebut;
- 2) Dilihat dari penggunaan merek tersebut di negara anggota WIPO, yakni seberapa lama merek tersebut mendistribusikan maupun memasarkan produk tersebut untuk diperdagangkan, merek tersebut telah dikonsumsi seluas mana di dalam lingkup negara tersebut, daerah mana saja dinegara tersebut yang menggunakan produk atau jasa dari merek tersebut;
- 3) Dilihat dari promosi produk atau jasa yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut, termasuk periklanan atau publisitas, menilai sejauh mana presentasi dilakukan, dan seberapa lama promosi merek tersebut digencarkan, serta diwilayah mana saja promosi tersebut diperkenalkan;
- 4) Dilihat dari waktu pendaftaran yang dilakukan oleh pemilik merek, bahwa merek tersebut telah didaftarkan di negara yang dituju untuk pemasaran dan perdagangan produk, serta untuk mengidentifikasi dan untuk mendapatkan pengakuan publik atas sebuah merek, melihat dari pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemilik merek, melalui aplikasi apa saja yang dipergunakan dalam melakukan pendaftaran merek tersebut, untuk dapat menilai seberapa merek tersebut dipergunakan dan diakui keberadaannya;
- 5) Seberapa diketahuinya merek tersebut oleh otoritas yang berwenang;
- 6) Dilihat dari nilai yang terkait dengan tanda merek tersebut.

Pada negara anggota WIPO tidak memiliki syarat dasar tertentu untuk menjadikan sebuah merek dari suatu produk menjadi terkenal, tetapi produk tersebut terkenal dengan sendirinya, berdasarkan penilaian masyarakat luas, baik dalam suatu negara maupun mancanegara, adapun demikian produk berupa barang yang dianggap Merek Terkenal apabila :

- 1) Merek tersebut sudah dikenal dan sudah dipergunakan oleh masyarakat luas, serta merek tersebut sudah terdaftar;
- 2) Bahwa merek tersebut dikenal dengan sangat baik di negara anggota WIPO;
- 3) Bahwa merek tersebut telah dikenal secara luas oleh masyarakat di negara anggota WIPO.

Apabila ada merek serupa dengan Merek Terkenal yang ditemukan pada negara anggota WIPO, yang kemungkinan melakukan peniruan Merek Terkenal seutuhnya, terjemahan dari Merek Terkenal, terjemahan yang berhubungan dari Merek Terkenal, sehingga dapat menimbulkan kerancuan dan kerugian yang dialami oleh pemilik Merek Terkenal tersebut atas produk yang diperdagangkan oleh pihak lain yang melakukan penduplikasian maupun penyerupaan dari merek produk yang dipasarkan, dengan adanya hal tersebut maka pemilik Merek Terkenal dapat mengajukan tuntutan kepada otoritas yang berwenang untuk menindak lanjut. Selain itu pemilik Merek Terkenal berhak

meminta pembatalan pendaftaran dengan disertai adanya keputusan otoritas yang berwenang dalam jangka waktu selama 5 tahun setelah merek yang melakukan penduplikasian maupun penyerupaan beredar di pasaran, Merek Terkenal juga dapat meminta larangan pemasaran produk dari merek tersebut, yang disertai dengan keputusan pejabat yang berwenang, tetapi apabila penyerupaan merek tersebut baru diketahui setelah lewat jangka waktu 5 tahun dari pemasaran merek tersebut, maka pemilik usaha dapat menuntut atas dasar itikad tidak baik, karena terkait dengan ketentuan gugatan terhadap penduplikasian maupun penyerupaan Merek Terkenal dengan itikad tidak baik, tidak diberlakukan batas jangka waktu untuk melakukan gugatan. Ketentuan tersebut sama seperti ketentuan yang tertera dalam Paris Convention dengan TRIPs. Sehingga ketentuan ini dapat digunakan oleh hakim dalam meninjau persengketaan yang diajukan oleh Merek Terkenal terkait penduplikatan maupun penyerupaan dari merek miliknya di pengadilan, yang mana didasari dari bergabungnya Indonesia dengan WIPO.

Setiap Pemilik Merek Terkenal wajib memiliki identifikasi terhadap produk yang dimilikinya, seperti tanda berupa nama atau logo, yang dimaksudkan sebagai ciri khas dari sebuah produk. Selain itu sebuah Merek Terkenal harus memiliki nama domain sebagai pengganti yang mudah digunakan untuk alamat internet numerik, disebut juga sebagai alamat protokol internet atau IP, Numerik adalah kode untuk mengidentifikasi pada komputer yang terhubung ke internet.

Setelah Indonesia bergabung dengan WIPO dan melakukan ratifikasi Paris Convention, serta juga TRIPs, Indonesia membentuk peraturan nasional yang berkaitan dengan aturan tersebut, peraturan tersebut mengalami perubahan hingga perubahan terakhir, yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis. Jenis merek yang diatur dalam Undang-Undang Merek Indonesia merupakan Merek Kolektif, yakni perkumpulan dari merek yang dipergunakan untuk membedakan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sama, baik produk milikperorangan mau milik badan hukum yang dipasarkan dan diperdagangkan.

Pada peraturan tersebut menjelaskan terkait dengan Merek Terkenal, apabila ada permohonan pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dengan suatu Merek Terkenal, baik dilihat dari jenis barang yang sama maupun dari jenis barang yang berbeda yang telah memenuhi persyaratan tertentu akan ditolak. Pemilik Merek Terkenal yang tidak terdaftar dapat juga mengajukan gugatan pembatalan merek serupa dengan miliknya di pengadilan niaga yang ditujukan kepada Menteri penyelenggaraan dibidang hukum. Dalam pengajuan pembatalan pendaftaran yang dilakukan, juga dapat disertai dengan pengajuan gugatan ganti rugi dan gugatan penghentian semua aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Apabila nanti hasil putusan yang didapat kurang memuaskan, maka Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan banding, dan dapat mengajukan gugatan kasasi apabila hasil dari putusan banding masih dirasa kurang memuaskan, dikarenakan penolakan yang didapat atas pendaftaran merek miliknya, disebabkan oleh adanya pihak tertentu yang mendaftarkan lebih awal, terkait merek serupa dengan miliknya, dan merupakan barang sejenis, pemilik merek asli dapat mengajukan gugatan secara langsung atau melalui kuasa hukum yang ditunjuknya, pengajuan yang dilakukan dalam bentuk tertulis, berisikan mengenai keberatan yang dirasakan oleh pemilik merek asli, disertai dengan penjelasan terkait dari penolakan pendaftaran merek yang dikenakan kepadanya, kemudian gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Banding Merek dan juga kepada Menteri penyelenggara dibidang hukum, serta dalam pengajuan gugatannya dikenakan biaya.

Pengajuan permohonan pembatalan pendaftaran merek dari suatu jenis barang dapat dilakukan dalam jangka waktu lima tahun setelah merek tersebut terdaftar, sedangkan untuk permohonan pembatalan pendaftaran merek dikarenakan adanya itikad tidak baik atas suatu merek yang mana berkaitan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum tidak memiliki jangka

waktu tertentu. Jadi jika jangka waktu pengajuan gugatan telah lewat dari masa jangka waktu yang ditentukan, maka dapat menggunakan Gugatan pembatalan Merek Terkenal dengan alasan iktikad tidak baik secara formil dapat diterima tanpa batas waktu, yang dapat diajukan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam Peradilan di Indonesia hakim ada yang disebut dengan *Judex Facti* dan ada yang disebut dengan *Judex Jurist*. Sebutan *Judex Facti* biasanya digunakan kepada hakim-hakim pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, *Judex Facti* adalah hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah fakta tersebut terbukti atau tidaknya. Pada pengadilan tingkat pertama *Judex Facti* bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara, sedangkan *Judex Facti* pada tingkat banding bertugas untuk memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi. Untuk sebutan *Judex Jurist* diberikan kepada hakim ditingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang bertugas untuk menganalisis penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti*, untuk menilai apakah penerapan hukum yang dilakukan sudah benar atau tidaknya.

Hakim dalam mengadili perkara juga dapat menggunakan keputusan-keputusan yang terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang belum diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara yang memiliki permasalahan sama, disebut dengan *Yurisprudensi*. Hal tersebut didasari dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, di dalam pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengadilan harus tetap mengadili dan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalil bahwa hukum belum diatur atau kurang jelasan.

C. Analisis Persengketaan terkait Merek asli dan serupa Group Musik The Rolling Stones, dilihat dari Prinsip *First to File* dan *Well Known Marks*

Persengketaan terjadi dikarenakan ada usaha peserorangan yang menggunakan merek dagang serupa dengan merek Group Musik The Rolling Stones yakni menggunakan logo dan lukisan yang mirip dengan group musik tersebut dengan nama yang hampir mirip yakni Stones dan Stones & Co, yang dibedakan dengan lukisan latar belakang yang didaftarkan di Indonesia, untuk Stones & Co didaftarkan tanggal 8 Desember 1997, sedangkan Stones didaftarkan pada tanggal 17 September 2007, terkait sistem klasifikasi merek kelas 25, berupa pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada produk barang yang akan dipasarkan maupun diperdagangkan, baik oleh seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dari barang-barang sejenis lainnya.

Akibat hal tersebut Musidor B.V mengajukan gugatan kepada Stones dan Stones & Co yang mana dalam gugatannya Musidor B.V meminta untuk dilakukan pembatalan pendaftaran merek atas Stones dan Stones & Co, yang dianggap sebagai merek yang serupa dengan merek miliknya, berdasarkan dari jenis barang yang sama, tetapi hal ini tidak dapat terjadi karena merek Stones dan Stones & Co telah didaftarkan terlebih dahulu, dari pada merek Musidor B.V yang didaftarkan di Indonesia pada tanggal 15 Januari 2013.

Musidor B.V mengembangkan merek dari Group Musik The Rolling Stones menjadi dua merek yakni *ROLLING STONES* dan *THE STONES*, yang mana kedua merek tersebut menangani di beberapa kelas dan jenis barang atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut berhubungan dengan Group Musik The Rolling Stones. Salah satunya dari jenis barang yang didaftarkan dengan merek tersebut, adalah produk yang diatur pada sistem klasifikasi merek kelas 25, yaitu berupa pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, yang diketahui memiliki kemiripan dengan Stones dan Stones & Co.

Gambar logo dari kedua merek tersebut memiliki kemiripan berupa lukisan bibir, lidah, dan gigi, karena hal tersebut Musidor B.V sebagai pemilik resmi dari merek Group Musik The Rolling Stones tersebut melakukan gugatan yang didasari Pasal 77 UU Nomor 20 Tahun 2016 yakni pemilik Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan merek serupa

dilihat dari jenis barang yang sama dengan yang dimilikinya, gugatan yang diajukan ke pengadilan niaga yang ditujukan kepada Menteri penyelenggara dibidang hukum. Jika dilihat dari sistem penerapan hukum yang berlaku di Indonesia yakni secara *First to file system*, maka yang dinyatakan berhak atas logo tersebut adalah Stones dan Stones & Co, berdasarkan dari tanggal dan tahun pendaftaran yang dilakukan, yang sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pendaftar merek pertama memiliki hak spesial dengan batasan jangka waktu tertentu, yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek berdasarkan pendaftaran merek yang dilakukannya, hak yang diberikan tersebut berupa pemberian izin penggunaan merek baik dipergunakan untuk kepentingan pemilik merek itu sendiri ataupun pemilik merek tersebut memberikan izin kepada pihak lain untuk dapat menggunakan merek tersebut.

Jika kebijakan *First to file system* yang diberlakukan, dilihat oleh mancanegara maka akan ada kekhawatiran terutama yang dirasakan oleh para pemilik Merek Terkenal dalam melakukan perdagangan atas produk yang berkaitan dengan merek yang ia miliki. Tetapi hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan sebab walaupun Indonesia dalam menerapkan sistem aturan pendaftaran merek menggunakan *First to file system*, tetapi hal tersebut tetap dapat diproses oleh lembaga yudikatif yang berwenang, hal ini dilandasi atas kebijakan Indonesia yang telah meratifikasi Paris Convention dan juga TRIPs. Sehingga aturan Paris Convention dan juga TRIPs, dapat menjadi acuan dalam pemrosesan terkait permasalahan yang terjadi.

Jika dilihat dari persengketaan yang ada, jangka waktu pengajuan gugatan telah kadaluwarsa karena merek serupa didaftarkan sejak tahun 1997, sedangkan pengajuan gugatan permohonan pembatalan pendaftaran diajukan pada tahun 2019, yang menandakan bahwa merek tersebut telah berlaku selama 22 tahun dan telah lewat dari jangka waktu yang ditetapkan. Tetapi jika dilihat dari itikad yang berkaitan dengan merek tersebut, maka pihak yang tergugat seharusnya telah mengetahui bahwa merek tersebut telah dimiliki oleh pihak lain (pemilik asli) dan merupakan Merek Terkenal, selain itu juga menimbulkan kerugian finansial bagi produsen aslinya atas pemasaran dan perdagangan yang dilakukan merek serupa, maka pemilik asli dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek serupa dengan landasan itikad kurang baik berdasarkan Pasal 21 ayat (1) bagian b dan (3) Jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek Group Musik The Rolling Stones telah ada dan terkenal di mancanegara, bahkan grup music tersebut pernah menggelar konser di Indonesia tahun 1980. Selain itu Musidor B.V telah melakukan pendaftaran merek di beberapa negara yaitu negara-negara Uni Eropa yakni Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris, selain itu merek Group Musik The Rolling Stones, selain itu juga didaftarkan di Swiss, Montenegro, Serbia, Republik Rakyat Tiongkok, Meksiko, Kanada, Filipina, Rusia, Argentina, Australia, Brazil, Chile, Ekuador, Hong Kong, India, Jepang, Makau, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Venezuela, dan juga Indonesia.

Untuk memastikan bahwa merek tersebut benar-benar Merek Terkenal (*Well Known Marks*), hakim Indonesia dapat melakukan peninjauan melalui ketentuan perlindungan Merek Terkenal yang dikeluarkan WIPO tahun 2000, Pada Pasal 2 ayat 1 (b) & (2) yang menjelaskan terkait faktor-faktor Merek Terkenal, dari faktor-faktor tersebut ada beberapa faktor yang memenuhi bahwa merek *ROLLING STONES* dan *THE STONES* merupakan Merek Terkenal, yakni:

- 1) Group Musik The Rolling Stones pada 30 Oktober 1988, tampil di Indonesia tepatnya di Stadion Utama Senayan, Jakarta, yang mana dihadiri oleh 70 ribu penonton, dan merupakan salah satu konser musisi asing terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia. dari hal tersebut dapat dilihat bahwa merek tersebut merupakan merek yang terkenal dan sesuai dengan ketentuan yang menyatakan, apabila suatu merek diketahui

dalam salah satu sektor lingkungan usaha di suatu daerah di dalam negara anggota WIPO, maka merek tersebut harus dinyatakan terkenal oleh negara tersebut.

- 2) Pendaftar merek di Indonesia pada tanggal 15 Januari 2013, jika tuntutan diajukan tahun 2019 maka merek ROLLING STONES dan THE STONES telah ada selama 6 tahun.
- 3) Pendaftaran merek ROLLING STONES dan THE STONES dilakukan di beberapa negara yakni negara-negara Uni Eropa yakni Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris, selain itu merek Group Musik The Rolling Stones, selain itu juga didaftarkan di Swiss, Montenegro, Serbia, Republik Rakyat Tiongkok, Meksiko, Kanada, Filipina, Rusia, Argentina, Australia, Brazil, Chile, Ekuador, Hong Kong, India, Jepang, Makau, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Venezuela, dan juga Indonesia. Dari sini dapat kita lihat bahwa merek tersebut telah didaftarkan di berbagai negara yang mana dengan hal ini dapat dinyatakan bahwa produk dari merek tersebut telah dipergunakan oleh berbagai negara dan diakui keberadaan sebagai pemilik asli dari merek.
- 4) Merek ROLLING STONES dan THE STONES telah didaftarkan di beberapa negara, dan pemilik merek tersebut telah melakukan investasi di beberapa negara untuk mendaftarkan dan memperdagangkan merek tersebut, dengan disertai promosi secara besar besaran maka menurut Majelis Hakim merek Penggugat adalah Merek Terkenal.
- 5) Merek ROLLING STONES dan THE STONES, telah diakui oleh Majelis Hakim dalam menimbang pengambilan putusan pengadilan, dalam pengakuan otoritas yang berwenang dapat dilihat dari merek ROLLING STONES dan THE STONES telah terdaftar di negara tersebut, yang mana baik ROLLING STONES dan THE STONES terdaftar dalam merek pendistribusi kelas 25 berupa pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- 6) Lukisan pada merek yang digunakan ROLLING STONES dan THE STONES merupakan lukisan ciptaan John Pasche pada tahun 1970, seorang desainer inggris yang merupakan desainer grafis, yang terinspirasi dari karakteristik wajah Mick Jagger selaku Vokalis dari The Rolling Stones yakni logo berbentuk bibir dan lidah dari Mick Jagger selaku vokalis sedangkan warna merah yang digunakan pada logo, menggambarkan cerminan dari semangat dan vitalitas yang dimiliki musik-musik *The Rolling Stone*.

Pada saat menimbang persengketaan tersebut *Judex Facti* menggunakan putusan nomor 279 PK/1992 tanggal 6 Januari 1998 sebagai penimbang (Yurisprudensi) dalam permasalahan tersebut, merek yang digunakan dapat dibidang mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Sama bentuk (*Similarity Of Form*);
- 2) Sama komposisi (*Similarity Of Composition*);
- 3) Sama kombinasi (*Similarity Of Combination*);
- 4) Sama elemen (*Similarity Of Elements*);
- 5) Persamaan Bunyi (*Sound Similarity*);
- 6) Persamaan ucapan (*Phonetic Similarity*);
- 7) Persamaan penampilan (*Similarity in Appearance*).

Dari ke 7 Nilai tersebut, dapat kita lihat bahwa merek Stones dan Stones & Co hampir menyerupai dengan Merek Terkenal, dapat dilihat bahwa logo dan nama tersebut hampir menyerupai dengan produk merek ROLLING STONES dan THE STONES, dimulai dari bentuk logo produk yang menyerupai (*Similarity of Form*), yang sama-sama menggunakan bibir, lidah, dan terlihat gigi, bunyi judul yang hampir mirip (*Sound Similarity*), ucapannya hampir menyerupai (*Phonetic Similarity*), pada lukisan dan nama dari logo hampir menyerupai (*Similarity in Appearance*). Setelah dilakukan analisa berdasarkan dari kebijakan *Paris Convention*, TRIPs, dan WIPO, maka dapat dinyatakan bahwa ROLLING STONES dan THE STONES merupakan Merek Terkenal yang berasal

dari Group Musik The Rolling Stone, dan dinyatakan bahwa merek Stones dan Stones & Co menyerupai dari merek ROLLING STONES dan THE STONES, maka dari itu pendaftaran merek yang dilakukan oleh Stones dan Stones & Co akan dilakukan penghapusan pendaftaran merek sebagai permintaan dari pihak ROLLING STONES dan THE STONES, agar tidak menimbulkan kesamaran antar produk yang diperdagangkan maupun dipasarkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada pasal 76 Jo Pasal 79 Jo Pasal 20 bagian b UU No 20 Tahun 2016 bahwa pembatalan merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan atas dasar suatu merek menyerupai dengan mereknya, yang berada dikelas produk yang sama berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

4. PENUTUP

Pada pembahasan artikel ini dapat diambil kesimpulan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia merupakan *first to file* yang mana kebijakan yang berlaku mengutamakan siapa yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran di Indonesia, dialah pemilik sah dari merek tersebut dan memiliki hak prioritas, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk siapa pun terutama pemilik Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan atas kepemilikan sebuah merek dari suatu produk, yang didasari atas ketentuan *Paris Convention*, TRIPs, dan UU Nomor 20 tahun 2016, serta WIPO. Terutama terkait dengan Merek Terkenal, hal ini dapat menyeimbangkan dari *first to file system* yang berlaku di Indonesia.

Selain itu juga harus diadakan pemahaman oleh lembaga yang berwenang terhadap masyarakat terkait dengan penggunaan suatu merek untuk sebuah produk maupun jasa yang akan mereka gunakan untuk melakukan perdagangan maupun pendistribusian produk usaha, baik dalam pemahaman pembentukan merek, penggunaan merek, dan pendaftaran merek untuk produk barang atau jasa. Hal ini dilakukan untuk melindungi karya setiap orang baik dalam negara maupun antar negara sebagai apresiasi dari karya seni yang telah mereka buat dan mereka miliki, selain itu untuk menjaga kerukunan masyarakat dalam negara maupun antar negara.

5. DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali,Zainudin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Sinar Grafika, cetakan kedelapan, 2016.
- Firmansyah, Hery, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), cet. 1, 2011.
- Hendra Purwa, Tommy, “*PERLINDUNGAN MEREK*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), Cetakan Kedua, 2018.
- Isnaini, Yusran,”*Buku Pintar HAKI : Tanya Jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual*”, (Bogor: Ghalia Indonesia), Cet. 1, 2010
- Kesowo, Bambang, “ *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*”, (Jakarta Timur : Sinar Grafika), 2021.
- Priapantja, Cita Citrawinda, “ *Hak Kekayaan Intelektual tentang Masa Depan*”, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Saidin OK., H., “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, (Depok : PT RajaGrafindo Persada) Cet ke 9, 2019.
- Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, “*Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*”, (Jakarta : Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung), Cetakan ke-5, 2020, UU No 20 Tahun 2016.
- Selamet Kurnia, Titon, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*”, (Bandung : P.T. ALUMNI), Cetakan ke-1, 2011.
- Zen Umar Purba, Achmad, “*Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*”, (Jakarta—Bandung : Kerjasama Badan Penerbit F.H. Universitas Indonesia—PT Alumni), cetakan ke-1, 2011.

Peraturan

1942| **Persengketaan Terkait Merek Asli Dan Serupa Group Musik The Rolling Stones Dilihat Dari Prinsip First To File Dan Well Known Marks** (Rinda Ayu Andieni)

Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right.

Bodenhause, C.H.C, “*United International.Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI) : Paris Convention For The Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967*”.

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks; Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

World Intellectual Property Organization Geneva 2000, “*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks; Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999*”.

Putusan

Putusan No 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst.

Situs Web

Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “*kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*”, <https://kbbi.web.id/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Giri Menang, “*Yurisprudensi*”, <https://pagirimenang.go.id/yurisprudensi#:~:text=Yurisprudensi%20adalah%20keputusan%2Dkeputusan%20dari,menyelesaian%20suatu%20perkara%20yang%20sama>.

Mardatillah, Aida, “*Hukum Onine Com.: Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan*”, 27 Januari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>.

Wahyu Indra, Jaya “*Sejarah Hari Ini (30 Oktober 1988) - Jakarta Dibuat Geger Mick Jagger*” <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/10/30/sejarah-hari-ini-30-oktober-1988-mick-jagger-gegerkan-jakarta>, 30 Oktober 2020 10.00 WIB

WIPO,” WIPO — A Brief History”, <https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>.

WIPO,”The Organization”, <https://www.wipo.int/about-wipo/en/>.