

Perlindungan Hukum Merek Dagang Asing Dalam Kasus *The Cheesecake Factory*

Deasy Prasetyo Utami

Program Magister Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 19 May 2023

Publish : 04 April 2023

Keywords:

Intellectual Property Rights,
Trademarks Law, TRIPs,
Plagiarism.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 14 Mei 2023

Publis : 04 April 2023

Abstract

Well-known marks are associated with high reputation and value, so its synonymous with attractive designs and easy to remember with high quality products/services. In addition, the brand owner has invested to built the brand became famous. This article discusses American cakes company, namely The Cheesecake Factory, had similarities with cakeshop in similar fields in Indonesia. Intellectual Property Rights, including trademarks, certainly plays a very important role in trade because it has a high economic value. As a member of the WTO that participated in ratifying the TRIPs agreement in 1995, a trademark that is a reproduction of a pre-existing mark, imitation, or even just a mere translator as stated in article 6 bis of the Paris Convention, must be rejected or its registration cancelled. Trademark protection in Indonesia is regulated in Law no. 15 of 2001 which was repealed and corrected by Law no. 20 of 2016, but in reality there are still disputes against foreign trademark owners which cannot be fully protected. This article will look at the practice of a lawsuit for trademark infringement that occurred in 2013 between The Cheesecake Factory and De Silva U Chandra but was declared defeated due to premature plaintiffs, as well as solutions to this problem in the future in the form of protecting foreign trademarks and outreach to perpetrators business regarding Intellectual Property Rights.

Abstrak

Merek terkenal diasosiasikan mempunyai reputasi dan nilai tinggi, sehingga identik dengan desain menarik yang mudah diingat dengan produk/jasa yang juga berkualitas mumpuni. Selain itu, pemilik merek telah berinvestasi untuk membangun merek tersebut menjadi terkenal. Artikel ini membahas penggunaan merek suatu perusahaan kue dari Amerika, yaitu The Cheesecake Factory, dimana terdapat unsur kesamaan pada tempat usaha yang bergerak dibidang sejenis di Indonesia. HKI, termasuk merek, tentu sangat berperan dalam perdagangan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebagai anggota WTO yang turut meratifikasi TRIPs *agreement* ditahun 1995, merek yang merupakan reproduksi dari suatu merek yang sudah ada sebelumnya, peniruan, atau bahkan hanya penerjemahan belaka seperti yang termaktub pada pasal 6 bis Paris Convention, haruslah ditolak atau dibatalkan pendaftarannya. Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 yang dicabut dan diperbaiki dengan UU No. 20 Tahun 2016, namun faktanya masih terdapat sengketa yang merugikan pemilik merek asing yang tidak dapat sepenuhnya dilindungi. Disini kita akan melihat praktik mengenai gugatan atas pelanggaran merek yang terjadi ditahun 2013 antara The Cheesecake Factory melawan De Silva U Chandra namun dinyatakan kalah oleh pengadilan niaga dikarenakan gugatan penggugat prematur, serta solusi terhadap permasalahan ini dikemudian hari berupa perlindungan merek dagang asing dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai HKI.

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:

Deasy Prasetyo Utami

Universitas Indonesia

Email: dsyprasetyo.utami@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Seiring melesatnya perkembangan zaman, kebutuhan akan teknologi di era perdagangan bebas menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha dan perekonomian dunia. Beragam penemuan teknologi semakin marak dilakukan sehingga banyak tercipta produk-produk yang dapat diperdagangkan bahkan menjadi komoditas di pasar dunia. Para produsen juga semakin berlomba-lomba dalam berupaya melakukan penemuan mutakhir serta teknologi terbaru. Temuan dan kreativitas ini selain perlu diakui namun juga patut untuk dilindungi atas hak kekayaan intelektualnya (selanjutnya akan disingkat dengan HKI). Kehadiran HKI menjadi suatu

tuntuan dan keharusan dari dinamisme perdagangan bebas untuk melindungi para inventor dan pelaku usaha.

Dalam hukum internasional, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau TRIPs adalah suatu pada lampiran Annex 1C dari *WTO Agreement* dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan Pembentukan WTO. HKI sangatlah lekat dan identik dengan komersialisasi karya intelektual sehingga tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi. Dengan lahirnya TRIPs memunculkan tarik menarik diantara kepentingan negara maju dengan negara berkembang. Sebagai pemilik modal, negara maju (home state) akan senantiasa menghendaki perlindungan bagi karya cipta intelektual, teknologi, serta investasinya di negara berkembang (*host state*). Di dalam paragraf awal pembukaan TRIPs, terdapat beberapa prinsip dimana negara-negara anggota WTO telah sepakat dan setuju diperlukannya “*new rules and disciplines*” yang intinya memuat:

1. Diberlakukannya prinsip dasar dari GATT 1994 dan konvensi/*international agreement* mengenai kekayaan intelektual;
2. Adanya standar dan prinsip yang memadai mengenai ketersediaan, ruang lingkup dan penggunaan *Intellectual Property Rights* terkait perdagangan;
3. Ketersediaan metode yang tepat dan efektif untuk penegakan hak kekayaan intelektual terkait bisnis, yang juga mempertimbangkan perbedaan sistem hukum nasional;
4. Ketersediaan prosedur efisien dalam pencegahan atas perselisihan dan jika terjadi sengketa dapat dilaksanakan secara multilateral dan/atau antar pemerintah; dan
5. Mengenai peralihan menuju partisipasi penuh guna mencapai hasil dari negosiasi.

Sedangkan jika melihat sejarah nasional, telah ada peraturan mengenai HKI semenjak tahun 1840-an yang diperkenalkan Belanda dengan diundangkannya UU Merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Setelah kemerdekaan negara, kita tidak serta merta tetap atau langsung menjadi anggota dari *Paris Convention* walaupun sebelumnya saat penjajahan Belanda sendiri telah ikut serta sebagai anggota. Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979, Indonesia mengesahkan dua konvensi internasional yaitu: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tanggal 20 Maret 1883, terakhir diamandemenkan pada tanggal 14 Juli 1967 bertempat di Stockholm dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO) tahun 1967.

Berupaya mengantisipasi dan melakukan tindakan preventif dalam persaingan perdagangan yang kompetitif, perlindungan hukum mengenai HKI telah disahkan oleh pemerintah Indonesia antara lain baik tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), Paten (UU No. 13 Tahun 2016), Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014), Merek & Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016), dan masih terdapat beberapa peraturan lainnya menyangkut tentang HKI. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah cukup serius dalam memberikan perlindungan payung hukum kepada HKI.

Penulisan artikel ini akan mengangkat sengketa HKI terkait merek karena merupakan kasus sengketa yang paling sering ditemukan di pengadilan niaga dan bahkan sangat lumrah didengar sehari-hari. Kita tentu sering terpapar oleh nama-nama merek dari produk atau jasa yang kita sangat familiar bahkan mungkin sering digunakan. Salah satu kasus yang menarik adalah sengketa merek toko kue terkenal dari California, Amerika Serikat bernama “The Cheesecake Factory” yang menggugat suatu bentuk usaha dengan kesamaan nama & produk yang dijual pun serupa di Indonesia, yaitu “Cheese Cake Factory” yang dimiliki oleh De Silva U Chandra Sri Lai. Sengketa ini terjadi pada tahun 2013 dan putusan hakim Nomor: 86/PDT.SUS/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST adalah memenangkan tergugat pemilik toko kue di Indonesia “Cheese Cake Factory” dimana gugatan penggugat dianggap prematur, salah satunya karena nama merek “The Cheesecake Factory” sudah lama tidak digunakan berturut-turut dalam waktu 3 tahun semenjak tanggal didaftarkan atau penggunaan terakhirnya.

Riset penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode secara yuridis-normatif dengan sifatnya preskriptif analitik juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni memakai UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU merek lama) dan UU No. 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU merek baru), beberapa peraturan terkait dan konvensi hukum internasional (TRIPs *Agreement*) yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, pembahasan artikel ini memiliki legal questions sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan merek “The Cheesecake Factory” oleh De Silva U Chandra Sri Lai termasuk dalam plagiarisme? Dan bagaimana penilaian persamaan pada pokoknya terkait kedua merek ini.
2. Bagaimana sebaiknya perlindungan merek dalam konteks TRIPs dan regulasi di Indonesia untuk melindungi pemilik usaha serta kepentingan nasional?

Dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif atas rumusan masalah sehingga dapat memberikan masukan untuk perlindungan merek di Indonesia, terutama untuk merek dagang asing.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum positif yang berlaku serta analisa preskriptif. Sebagai kajian hukum normatif, akan menerapkan metode normatif yang terdiri dari pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode normatif juga merupakan metode yang hanya menggunakan data sekunder dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Apakah penggunaan merek “The Cheesecake Factory” oleh De Silva U Chandra Sri Lai termasuk dalam plagiarisme? Dan bagaimana penilaian persamaan pada pokoknya terkait kedua merek ini.

Regulasi mengenai merek di Indonesia sudah ada dari tahun 1961 melalui UU No. 21 tahun 1961, dimana UU mengenai merek pada masa itu sebagai pengganti atau dikatakan “pengoperan” peraturan dari Hindia Belanda dikarenakan terdapat ketentuan pokok yang masih sejalan. Ditaraf internasional, Indonesia juga merupakan peserta Paris Convention dan ketentuan revisi Paris Convention versi tahun 1934 di London adalah ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Paris melalui Keppres R.I. No.15 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris. Selanjutnya untuk penyempurnaan dikeluarkanlah UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan dicabut dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pertimbangan pemerintah dalam merevisi UU tersebut agar seirama dengan konvensi internasional dan dirasa penting untuk menjaga persaingan usaha agar tetap kompetitif di era liberalisasi perdagangan.

Pemberlakuan perjanjian internasional dibidang merek dimulai dengan WTO Agreement melalui UU No. 7 Tahun 1994 yang disahkan pemerintah pada 15 April 1994 dengan menandatangani *Final Act Embodying the Result of Uruguay Round of Multilateral Trade*. Dari pengesahan tersebut, Indonesia sekaligus juga mengesahkan dan memberlakukan TRIPs yang ada di dalam Annex 1C *Final Act* tersebut. Tujuan dasar TRIPs yaitu secara umum ingin meminimalkan distorsi serta hal-hal yang dapat menyulitkan atau menghambat perkembangan perdagangan internasional. Tujuan lainnya adalah melindungi hak-hak pribadi (property right). Pada Pasal 1 TRIPs terdapat syarat bahwa negara anggota diharuskan mematuhi TRIPs, namun masih diperbolehkan memberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan cara-cara penerapannya dan menyesuaikan praktik dan sistem hukum di negara-negara anggota. Dalam kasus sengketa merek ini terjadi dan ditangani oleh Pengadilan Niaga pada tahun 2013 sehingga UU Merek yang berlaku saat itu menggunakan dasar hukum UU No. 15 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Merek).

Terminologi “persamaan pada pokoknya” merupakan adanya suatu kemiripan disebabkan terlihatnya suatu unsur yang signifikan diantara merek yang satu dengan merek lainnya. Sehingga ini dapat menimbulkan kesan bahwa ada persamaan baik berupa bentuk, tata letak, cara penulisan, atau perpaduan kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan

bunyi ucapan atau persamaan arti dalam merek tersebut. “Persamaan pada pokoknya” dengan merek lain ditentukan dengan patokan “*similar*”, dianggap bahwa merek ini hampir mirip (nearly resembles) dengan merek yang dimiliki orang lain dengan dasar persamaan pada bunyi, arti, maupun tampilannya.

Merek yang dikatakan *similar* erat kaitannya dengan konsep “a likelihood of confusion” yaitu faktor persamaan pada pokoknya yang bisa menimbulkan semacam persamaan membingungkan (likelihood of association), juga dapat menimbulkan potensi menyesatkan (deceive) kepada konsumen. Sehingga pihak konsumen menganggap produk/jasa dari merek tersebut adalah sama, baik dari sumber produksinya dan asal geografisnya dengan produk/jasa milik orang lain. Persamaan yang membingungkan bagi publik ini harus disikapi secara global, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor relevan yang terkait dengan lingkup kasus.

Menurut Pasal 5 huruf (d) UU Merek telah mengatur bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika merek yang dimaksud ada unsur keterangan atau berkaitan dengan barang ataupun jasa yang dimohonkan pendaftarannya. “CHEESE CAKE” milik De Silva merupakan suatu kata yang keterangannya berkaitan dengan jenis jasa di dalam kelas 35. Dengan terdaptarnya merek CHEESE CAKE untuk jenis jasa toko yang menyediakan roti-roti dan kue-kue atas nama Tergugat, Tergugat berusaha untuk memonopoli kata CHEESE CAKE dimana pihak lain tidak dapat menggunakan kata “cheese cake” untuk toko kue. Kata CHEESE CAKE yang dalam bahasa Indonesia berarti “kue keju” adalah kata yang sangat umum digunakan dan terdapat itikad tidak baik karena penggunaan jasa restaurant yang juga menggunakan kata “FACTORY”. Karena juga berjualan kue dan pelaku usaha dibidang jasa restaurant, maka sudah sepantasnya De Silva menyadari keberadaan merek “THE CHEESECAKE FACTORY” yang berasal dari Amerika Serikat.

Menggunakan dasar penjelasan Pasal 69 ayat (2) mengenai gugatan pembatalan, yang pada intinya bahwa arti dari bertentangan dengan ketertiban umum sama halnya yang ada di dalam Pasal 5 huruf a yaitu terdapat itikad yang tidak baik. Maka dengan dalil “itikad tidak baik” mustahil bahwa De Silva tidak pernah mengetahui merek “The Cheesecake Factory” yang lebih dahulu menggunakan nama merek dengan unsur “chese cake” dan “factory”, dan memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhan.

Namun, kekeliruan prosedur yang dilakukan pihak TCF berdasarkan prosedur UU Merek adalah seharusnya membawa persoalan merek lain yang De Silva ajukan untuk jasa restaurannya yang bernama “CHEESE CAKE FACTORY” pada waktu itu sedang dalam proses pendaftaran, TCF bisa mengajukan gugatan karena hal tersebut masih dibawah kewenangan Direktorat Merek, Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memeriksa dan memutuskan apakah merek tersebut diterima atau ditolak. Sedangkan saat ini merek tersebut sudah masuk tahap pemeriksaan di Direktorat Merek. Jadi walaupun Penggugat keberatan dengan merek CHEESE CAKE FACTORY milik Tergugat, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan ke Dirjen HKI pada saat merek tersebut dipublikasikan yaitu sesuai dengan Pasal 24 UU Merek.

Pasal 69 ayat (1) UU Merek menentukan bahwa: “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”. Nama CHEESE CAKE sudah terdaftar sejak 1 Maret 2004, yang artinya saat ini merek yang dituding plagiarisme ini sudah terdaftar lebih dari 5 tahun dan menggugurkan gugatan TCF yang baru diajukan 21 November 2013.

Merek TCF ternyata diketahui telah dilakukan penghapusan secara hukum menurut putusan Pengadilan Niaga tanggal 3 April 2013. Lebih lanjut lagi pada Pasal 68 ayat (2) yang menyatakan: “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal”. Sehingga mengajukan permohonan pendaftaran merupakan keharusan atau syarat mutlak bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan pembatalan jika tidak memiliki merek terdaftar di Indonesia, dan TCF dalam kasus ini tidak mengajukan perihal pembatalan ini

terlebih dahulu kepada Dirjen HKI. Mengenai persamaan pada pokoknya, Pengadilan Niaga menolak gugatan ini karena dianggap perbedaan keduanya sangat jelas yaitu perbedaan dalam penulisan serta pengucapan dan berbeda kelas jasa yang ditawarkan. Tampilan grafis dan warna pun dinilai berbeda oleh Pengadilan Niaga.

Berdasarkan argumentasi dari amar putusan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa letak kekalahan TCF terdapat disyarat teknis peraturan tentang Merek yang berlaku di Indonesia. Sedangkan mengenai persamaan pada pokoknya, terdapat hal-hal yang sulit untuk diukur seperti TCF telah lama tenar di luar negeri meskipun gerai di Indonesia hanya berada di kota-kota besar dan outletnya tidaklah banyak jika dibandingkan seperti merek toko kue "Holland Bakery". De Silva sebagai pelaku usaha jasa boga di Indonesia mustahil tidak mengetahui bahwa TCF telah ada sejak lama dan memiliki cabang di berbagai negara. Hal yang sulit diukur adalah apakah De Silva mendapat ide nama merek yang berasal dari TCF ini? Jika benar maka dia bisa membuat kreasi bentuk huruf, tampilan warna dan gambar yang sangat berbeda dari TCF agar tidak dituding membongcong dan plagiarisme. Bagi konsumen yang sudah mengetahui merek TCF dan cita rasanya yang terkenal, secara psikologi konsumen di dalam pikirannya ketika melihat nama merek CHEESE CAKE FACTORY milik De Silva pasti akan tertarik menghampiri toko untuk mencoba dan bisa diartikan menghemat promosi perusahaan De Silva.

3.2. Bagaimana sebaiknya perlindungan merek dalam konteks TRIPs dan regulasi di Indonesia untuk melindungi pemilik usaha serta kepentingan nasional?

Perjanjian TRIPs telah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2000, TRIPs melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama atau terdapat kemiripan dengan suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, di mana penggunaan merek tersebut kemungkinan besar dapat mengindikasikan hubungan antara barang atau jasa dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, sehingga dapat mengakibatkan kepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu. Merek TCF menurut argumentasinya, akan dibuktikan sebagai merek terkenal sejak lama dan terus akan menjadi merek terkenal, sehingga memenuhi persyaratan mengenai kriteria ditolak nya permohonan merek sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang- Undang Merek. Dalam ketentuan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) juga diatur secara khusus mengenai Merek Terkenal pada Pasal 6 *bis*.

Pasal 6 *bis* Konvensi Paris juga terdapat ketentuan yang mengatur bahwa negara-negara anggota haruslah menolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkannya, serta melarang penggunaannya jika merek itu adalah suatu reproduksi atau meniru/imitasi dari suatu merek terkenal (yang bisa menyebabkan kerancuan) untuk digunakan pada jenis barang yang identik/sejenis. Walaupun Pasal 6 ayat (2) UU Merek telah menyebutkan pendaftaran yang diajukan jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal, haruslah ditolak. Untuk barang/jasa yang tidak sejenis akan ada pengaturannya lebih lanjut. Namun perlu diperhatikan bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan turunannya atau Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut. Lebih lanjut lagi, perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis merupakan tujuan dari UU Merek yang sejalan dengan ketentuan TRIPs agreement, khususnya Pasal 16.3, dimana Indonesia ikut sebagai penandatanganan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade in Counterfeit Goods/ TRIPs*).

Meninjau dari segi UU Merek yang baru, yaitu UU No. 20 Tahun 2016, mengenai pasal-pasal yang terkait dikasus ini tidak terdapat perubahan signifikan atas substansi mengenai pendaftaran, penghapusan dan pembatalan merek. Namun terdapat penyempurnaan dalam peraturan pelaksana dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Merek No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang kemudian diubah dengan Permenkumham No. 12 Tahun 2021. Ketentuan mengenai merek terkenal tidak terdefinisi secara khusus dan bagaimana cara menilai atau mengukurnya, baik di UU Merek lama dan UU Merek baru. Namun terdapat penambahan kriteria merek terkenal atau well-

known marks yang harus dipenuhi agar suatu merek dagang dapat diakui sebagai merek terkenal di dalam Permenkumham Pasal 18, seperti pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain yang seharusnya bisa dibuktikan untuk mempertahankan argumentasi TCF.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui putusan sengketa nama merek dagang TCF dan CCF terkait perihal persamaan pada pokoknya dimana pihak TCF yang lebih dahulu terkenal dan memiliki jaringan global/toko kue diberbagai negara, gugatannya terhadap CCF ditolak oleh pengadilan niaga. Salah satu pertimbangan hakim adalah melindungi merek CCF yang telah didaftarkan di Indonesia sejak tahun 2004. TCF sebagai pihak penggugat dinyatakan “tidak mempunyai pendaftaran merek di Indonesia” karena diketahui bahwa merek TCF dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut tidak digunakan dan ada persyaratan teknis dalam pengajuan pembatalan yang TCF seharusnya mengajukan kepada Dirjen HKI. Alasan ini tercantum di dalam Pasal 61 ayat (2) UU Merek, namun terdapat celah yang perlu dikritisi atas pertimbangan ini. Walaupun secara substansi pasal penghapusan tersebut benar terpenuhi bahwa merek TCF telah dihapus dalam Daftar Umum Merek tetapi harus ada pertimbangan lain untuk memutuskan kasus ini:

1. Dalam rentang waktu 3 tahun tidak digunakan tersebut, menyebabkan Penggugat (TCF) sudah tidak memiliki merek yang terdaftar di Indonesia. Hal ini menjadi celah sistem *first to file* merek di Indonesia yang meloloskan persamaan pada pokoknya atau kemiripan CCF dengan nama TCF yang sudah tidak ada di Daftar Umum Merek. Sehingga terdapat potensi peluang pendaftaran merek yang buruk dan tidak mampu memberikan perlindungan bagi merek dagang yang telah lama digunakan. Merek TCF telah terdaftar diberbagai negara, sebaiknya hal ini bisa menjadi bukti di pengadilan dan menjadi pertimbangan untuk menguatkan argumentasi TCF.
2. Perlu ditelaah lebih dalam lagi mengenai *well-know marks* atau merek terkenal karena tidak terdefinisi secara khusus di UU Merek lama (UU No. 15 Tahun 2001) juga bagaimana kriteria pengujian yang lazimnya pada saat kasus ini terjadi masih menggunakan judgment atau pertimbangan hakim. Sedangkan menurut UU Merek baru (UU No. 20 Tahun 2016), terdapat penambahan kriteria merek terkenal yang harus dipenuhi agar suatu merek dagang dapat diakui sebagai merek terkenal dan pengaturannya lebih lanjut terdapat dalam Pasal 18 Permenkumham No. 67 Tahun 2016, Bagian kedua mengenai Kriteria Merek Terkenal.

Dari kesimpulan yang ada, berikut beberapa saran dalam pembahasan masalah sengketa “The Cheesecake Factory” vs “Cheese Cake Factory”:

1. Penilaian terkenalnya suatu merek masih bergantung pada subjektivitas hakim dan pertimbangannya pun dapat berbagai faktor selain pengetahuan yang dimilikinya. Disini belum ada keseragaman bagi majelis untuk memutuskan apakah merek asing TCF ini benar terkenal diketahui masyarakat Indonesia secara luas. Disarankan untuk dibentuk suatu daftar/database berupa register merek-merek yang memang sudah mendunia atau terdaftar diberbagai negara. Sehingga memudahkan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan merek dari luar negeri.
2. Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan TRIPs mengenai perlindungan merek terkenal dan termuat dalam ketentuan UU Merek, namun belum terdapat peraturan di Indonesia yang secara khusus/spesifik mengatur mengenai perlindungan merek terkenal, Maka diperlukan ketentuan hukum yang mengatur khusus hal ini guna untuk melindungi dari plagiarisme atau membonceng sebuah merek terkenal. Hal ini merupakan upaya Indonesia untuk mematuhi perjanjian internasional yaitu TRIPs dan Konvensi Paris.
3. Dapat dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai HKI yang berkelanjutan, secara intensif, dan berkala baik melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah serta UMKM. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak kekayaan intelektual dan dampak negatif dari plagiarisme pada masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Zen, Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*. Jakarta-Bandung: Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan Penerbit PT. Alumni, 2011.
- Bainbridge, David I. *Intellectual Property*. England: Pearson Education Limited, 2002.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni, 1977.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek – Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008.
- Suratman dan Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.

Jurnal

- A.Zen, Umar Purba, “TRIPs dan Negara-Negara Berkembang”. *Indonesian Journal of Internasional Law*, vol. 1 No. 2, hlm. 245-268, 2004.
- Laksmindari, “Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia.” *Jurnal Pencerah Publik*, vol. 5 No. 2, hlm. 27-33, 2018.
- Syafrinaldi, et al., “Intellectual Property Rights: A Challenge for Indonesian Trademark Law,” *Journal Information (Japan)*, vol. 19, hlm. 1711-1718, 2016.

Peraturan Perundangan-Undangan, Putusan, dan Konvensi

- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, NOMOR: 86/PDT.SUS/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Merek Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- World Trade Organization. *Agreement on trade-related aspects of Intellectual property rights (TRIPs) Annex 1C*.

Internet

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)” <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> diakses pada tanggal 21 Maret 2023.