

---

## KETENTUAN HUKUM MEREK *WELLKNOWN* MARK DALAM PEMBERLIAN MELALUI *ONLINE*

Debora<sup>1</sup>, Jinner Sidauruk<sup>2</sup>, Lesson Sihotang<sup>3</sup>, Marthin Simangunsong<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[debora@uhn.ac.id](mailto:debora@uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [jinnersidauruk@uhn.ac.id](mailto:jinnersidauruk@uhn.ac.id)<sup>2</sup>, [lesson.sihotang@uhn.ac.id](mailto:lesson.sihotang@uhn.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Teknologi Informasi berkaitan dengan transaksi bisnis *online* berkembang sangat pesat. Masyarakat pelaku usaha dan konsumen, baik yang berada di pusat-pusat perkotaan hingga ke daerah-daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk berbelanja atau bertransaksi termasuk didalamnya transaksi produk barang yang berlabel *Well Known Mark* (Merek Terkenal) yang mendapat perlindungan Hukum Merek diperjualbelikan melalui sarana *online system*. Dalam transaksi *online* terkait produk barang Merek Terkenal masih terlihat adanya pelanggaran-pelanggaran sehingga merugikan pihak pemilik Merek. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kepada remaja yang juga sangat potensial menjadi konsumen dari barang-barang bermerek yang diperjualbelikan melalui internet. Secara nasional, Merek Terkenal (*Well Known Mark*) di Indonesia diatur berdasarkan pada Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Sementara itu di tingkat internasional ketentuan yang mengatur Merek Terkenal melalui ketentuan *Article 6bis Paris Convention* serta *Article 16 (2) TRIPs Agreement*. Transaksi bisnis secara *online* di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan berkembang pesatnya praktik-praktik transaksi produk barang bermerek terkenal melalui *online system*, maka bagi kepentingan perlindungan hukum baik bagi pemilik Merek terkenal maupun konsumen, khususnya remaja yang cenderung adaptif terhadap perubahan trend baru, penting untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum baik hukum Merek maupun hukum informasi teknologi sebagaimana diatur dalam U.U. No 20 Tahun 2016 dan U.U. No. 11 Tahun 2008 serta PP No. 71 Tahun 2019

**Kata Kunci:** Konsumen, Merek Terkenal, Hukum Merek

### Abstract

Information technology related to online business transactions is growing very rapidly. Business actors and consumers, both in urban centers and in areas, use information technology to shop or transact, including transactions for goods labeled with Well Known Marks (Famous Brands) that are protected by Trademark Law, which are traded through online system facilities. In online transactions related to well-known brand products, there are still violations that are detrimental to the brand owner. In connection with this, it is important to conduct socialization to the community, including teenagers who are also very potential consumers of branded goods that are traded through the internet. Nationally, Well Known Marks in Indonesia are regulated based on Article 4 and Article 6 of Law no. 20 of 2016 concerning Brands. Meanwhile at the international level the provisions governing Famous Marks are through the provisions of Article 6bis of the Paris Convention and Article 16 (2) of the TRIPs Agreement. Online business transactions in Indonesia are regulated by Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In connection with the rapid development of transaction practices for well-known branded goods through the online system, for the sake of legal protection for both well-known brand owners and consumers, especially teenagers who tend to be adaptive to changes in new trends, it is important to understand the legal provisions, both trademark law and trademark law. information technology law as regulated in UU No. 20 of 2016 and the U.U. No. 11 of 2008 and PP No. 71 Year 2019

**Kata Kunci:** Consumers, Well Known Marks, Trademark Law

---

## PENDAHULUAN

Teknologi Informasi (TI) berkembang sangat pesat dan memasuki hampir semua lini kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam mekanisme transaksi jual beli. Transaksi produk jasa barang-barang dengan merek terkenal sangat mudah diakses melalui transaksi jual beli secara elektronik atau menggunakan mekanisme *online system*. Model transaksi *online* semakin diminati karena menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan seperti fasilitas internet yang semakin banyak dan cepat aksesnya maupun melalui *smartphone*, lebih hemat, harga bersaing dan bahkan dengan fasilitas antar sampai ke tempat konsumen. Namun dalam perkembangannya tidak semua transaksi yang dilakukan secara *online* mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur produk barang yang diperdagangkan secara *online* termasuk produk-produk barang dengan Merek Terkenal. Masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran seperti ada penawaran produk barang Merek KW 1 atau KW 2.

Merek barang terkenal (*Well Known Mark*) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, khususnya melalui Pasal 4 jo Pasal 6 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2). Secara internasional perlindungan Merek terkenal diatur dalam *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement*. Indonesia sebagai Negara anggota dari konvensi-konvensi internasional tersebut sudah sepatutnya mentaati dan mengimplementasikan ketentuan hukum yang mengatur hak eksklusif dari pemilik Merek. Meskipun prinsip-prinsip perlindungan Merek terkenal telah dinormakan ke dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, namun masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti kasus Merek Terkenal Gudang Garam milik perusahaan Gudang Garam dengan Rokok Merek Gudang Baru milik Perusahaan Rokok Jaya Makmur, maupun Merek-Merek Terkenal lainnya yang dipalsukan dan diperjualbelikan secara ilegal. Terlebih dengan tumbuh dan berkembangpesatnya bisnis *online*, penjualan produk-produk terkenal yang banyak diminati tidak hanya oleh para orang dewasa namun juga para remaja sangat gemar belanja melalui *online* tanpa terlalu memperhatikan apakah barang yang merekabeli adalah barang orisinal atautkah barang Merek terkenal palsu. Sehubungan dengan fenomena tersebut maka penting secara berkelanjutan dilakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang

---

perlindungan Merek Terkenal (*Well Known Mark*) yang diperjualbelikan secara *Online* system termasuk sosialisasi di Gereja HKBP Seksama Medan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu dan memberikan pemahaman bagi warga jemaat di Gereja HKBP Seksama kota Medan tentang Ketentuan Hukum Merek *Wellknown* dalam Pembelian Melalui *Online*.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini meliputi pemutaran video dan presentasi melalui aplikasi zoom cloud meetings, tanyajawab, dan permainan singkat. Penyuluhan ini dilaksanakan pada Kamis, 24 Januari 2022 pada Gereja HKBP Seksama Kota Medan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bahwa sosialisasi dan pengembangan kultur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah sepatutnya terus dikembangkan jika Indonesia memang ingin berperan dalam persaingan ekonomi global, sosialisasi bukan hanya tugas pemerintah khususnya Dijen HKI namun juga instansi lainnya. Agar sosialisasi dan pengembangan kultur HKI berjalan efektif guna mencegah pelanggaran HKI, maka sudah sepatutnya objek-objek pendaftaran HKI yang sedang diproses dan telah didaftar di kantor Ditjen HKI agar dipublikasikan secara luas<sup>1</sup>. Dalam perkembangannya pendaftaran HKI tidak hanya didominasi oleh jenis HKI Paten, namun juga berkembang dengan pesatnya HKI lainnya termasuk Merek Terkenal.

Bahwa Merek sebagai salah satu jenis HKI memiliki peran yang amat penting dalam perkembangan investasi perdagangan barang atau jasa. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan daya pembedanya dalam memenuhi jaminan kualitas atas barang maupun jasa dalam persaingan bebas. Merek adalah asset penting bagi pemiliknya, karenanya perlindungan hukum atas merek dilekatkan pada hak-hak perseorangan atau badan hukum<sup>2</sup>. Perlindungan Merek di Indonesia berdasarkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 membedakannya menjadi empat (4) yaitu : merek Dagang, Merek Jasa, Merek Kolektif serta Merek Terkenal.

---

<sup>1</sup> Insan Budi Maulana, 2009, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 24-26

<sup>2</sup> Andrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

---

Di samping itu dari sisi ekonomis, hasil kreasi atau inovasi tersebut juga menimbulkan manfaat ekonomis bagi pemiliknya, termasuk dari sisi hukum, pengaturan HKI memberikan proteksi atas gagasan, ide dari peniruan atau pemalsuan atau invensi, pemalsuan merek dagang ataupun duplikasi desain oleh orang yang tidak berhak, sekaligus memberikan hak yang bersifat eksklusif yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya.<sup>3</sup> Dalam aturan yang ada pada World Intellectual Property Organization (WIPO) membagi HKI menjadi 2 kelompok besar yaitu : Pertama, Kekayaan Industrial terdiri atas : a. Invensi teknologi (paten); b. Merek; c. Desain industry; d. Rahasia dagang; e. Indikasi geografis; Kedua, Hak Cipta dan hak-hak terkait :a. Karya-karya tulis; b. Karya musik; c. Rekaman suara; d. Pertunjukan pemusik, aktor dan penyanyi. Jadi merek merupakan bagian HKI dalam kekayaan industrial. Selain Konvensi Paris, ada beberapa Konvensi Internasional lainnya yaitu Protokol Madrid, Traktat Pendaftaran Merek Dagang, Perjanjian Nice, Perjanjian TRIPs. Selain dalam UU Merek dapat kita temukan definisi dari perjanjian Internasional dan pendapat pakar.

Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, unuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga dapat dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.” Dari pengertian seperti ini terlihat bahwa pada awalnya merek hanya diakui untuk barang, sedangkan pengakuan untuk merek jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon tahun 1958.<sup>4</sup>

Di Indonesia perlindungan merek sudah dimulai sejak zaman Belanda. Pada saat itu berlaku *Handel Nijverheid Merken* pada tahun 1885 dan berlaku *Staatsblad van Nederlandsch* pada tahun 1893. Dimana pada saat itu perlindungan merek berlaku 20 tahun tetapi tidak mengenal penggolongan kelas barang. Pada saat penjajahan Jepang pengaturan merek juga berlaku di Indonesia yang dikenal dengan *Osamu Seirei Nomor 30 tentang Menyambung Pendaftaran Cap Dagang* yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603). Selanjutnya peraturan tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*. Berikutnya berlaku Undang-undang Merek No. 19 Tahun 1992,

---

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1-2

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra “Aditya Bakti, hlm 222

---

selanjutnya Undang-undang Merek No. 14 Tahun 1997, dan diganti lagi dengan Undang-undang merek No. 15 tahun 2001<sup>5</sup>. Dan terakhir dengan lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) di dalam UU No 20 Tahun 2016. Perlindungan Merek dilakukan melalui *first to file system*, yaitu sistem pendaftar pertama atau sistem perlindungan konstitutif. Secara internasional Merek terkenal diatur dalam *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement*. Berdasarkan Pasal 16 (2) *TRIPs Agreement* dapat diketahui perlindungan Merek Terkenal yaitu: “*In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*”

Berkaitan dengan perlindungan Merek Terkenal meskipun Indonesia menganut *first to file system*, namun untuk melindungi Merek Terkenal bagi Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan WTO - TRIPs Agreement. Lebih lanjut dapat diketahui bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 (1) huruf b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 bahwa kriteria Merek Terkenal harus memenuhi unsur: pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi secara besar-besaran, investasi di beberapa Negara oleh pemiliknya, serta bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara di dunia. Ada beberapa factor mengapa perusahaan menerapkan teknologi informasi dalam bernisnis adalah agar semakin dekat dengan konsumen karena kemampuan TI untuk mendekatkan jarak dan waktu sehingga semakin mendekatkan produk perusahaan kepada konsumen. Hal ini membuat bisnis di Indonesia semakin berkembang. Kita bisa membayangkan perusahaan yang tidak menerapkan TI hanya akan menunggu hari di mana perusahaan tersebut bangkrut. Berbisnis dengan menerapkan teknologi informasi membuat peluang pasar terbuka lebih luas. Semakin banyak *e-commerce* (layanan untuk sarana jual/beli *online*) yang berkembang di Indonesia membuat banyak perubahan pola belanja masyarakat yang awal bersifat konvensional kini berbelanja cukup dengan memilih produk yang ada di web/blog. Tidak dapat

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 209 - 210

---

dipungkiri Toko-toko *online* yang memperjualbelikan berbagai produk saat ini berkembang dengan sangat pesatnya.

Ketentuan yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia diatur melalui Undang- Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan oleh pihak public maupun privat. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 PP No. 71 Tahun 2019 diatur bahwa dalam menyelenggarakan transaksi elektronik para pihak wajib memperhatikan: itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajiban. Kiranya dari ketentuan tersebut dapat dicermati siapapun pihak pelaku usahanya berkaitan dengan memperjualkan atau menawarkan produk- produk barang melalui transaksi elektronik atau *online* system sudah sepatutnya beritikad baik. Dengan kata lain, tidak melanggar hak orang lain, seperti menjual barang Merek tiruan sehingga merugikan hak ekonomi dari pemilik merek yang asli.

Kriteria Merek Terkenal di Indonesia Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah dijelaskan bahwa penentuan keterkenalan suatu Merek, harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha bersangkutan, dan memperhatikan pula reputasinya sebagai Merek terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara di dunia. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan. Pengertian Merek Terkenal kita dapatkan juga dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permen) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Merek pada Pasal 18 ayat (3). Kriteria Merek terkenal lainnya adalah mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa: "Pengertian Merek terkenal. yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara".

---

Article 6 bis Paris Convention menetapkan bahwa Negara-negara anggota Konvensi Paris harus mengambil tindakan secara *ex-officio* jika diizinkan oleh peraturan perundangundangan atau atas dasar permintaan suatu pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang mengakibatkan suatu reproduksi, suatu tiruan atau suatu terjemahan yang menimbulkan kebingungan, suatu merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dari Negara dimana merek tersebut didaftarkan atau digunakan sebagai merek yang terkenal dalam Negara tersebut dan telah menjadi merek seseorang yang berhak untuk itu berdasarkan konvensi dan digunakan untuk produk yang identik atau produk yang mirip. Aturan ini juga berlaku manakala bagian esensial dan merek menimbulkan suatu reproduksi dari setiap merek yang dikenal atau suatu tiruan yang menyebabkan kebingungan. Suatu periode paling sedikit lima tahun sejak tanggal pendaftarannya harus dimungkinkan untuk pembatalan merek tersebut di atas Negara anggota konvensi dapat menyediakan suatu periode dimana larangan penggunaan dapat dimintakan. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan catatan penulis: “penghapusan atau larangan penggunaan dari merek terdaftar atau digunakan dengan itikad buruk.

Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sector-sektor relevan di dalam masyarakat. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi (*image*). Reputasi tidak harus diperoleh melalui pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui *actual use in placing goods or service into the market* (penggunaan secara actual dengan cara meletakkan barang dan jasa di pasar). Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak mendefinisikan secara jelas mengenai merek terkenal. Merek terkenal hanya disebut dalam penjelasan pasal 21 angka 1 huruf b. Isinya adalah: Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat



---

mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Perlindungan Merek Terkenal (*Well Known Mark*) diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement*, yang pada intinya mengatur bahwa Merek Terkenal mendapat perlindungan meskipun belum terdaftar di Indonesia karena memenuhi kriteria Merek terkenal dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat, terdaftar di beberapa Negara di dunia, serta dilakukan investasi di beberapa Negara oleh pemiliknya. Transaksi elektronik maupun jual beli produk barang terkenal (*Well Known Mark*) yang ditawarkan melalui system *online* termasuk dalam lingkup ketentuan hukum Merek yaitu U.U. No. 20 Tahun 2016 maupun transaksi elektronik yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2008 serta PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik, yang pada intinya mengatur bahwa transaksi elektronik wajib dilakukan dengan itikad baik, transparan, prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kewajiban. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran Merek terkenal dengan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan baik yang dilakukan oleh instansi Ditjen HKI maupun di luar Ditjen HKI seperti kalangan akademisi dan masyarakat pemerhati HKI lainnya.

### **SARAN**

1. Sehubungan dengan sering terjadi pelanggaran terhadap Merek terkenal, maka diharapkan sosialisasi secara berkelanjutan terus dilakukan, yaitu tidak hanya oleh pihak instansi Ditjen HKI namun juga instansi lainnya seperti kalangan kampus maupun masyarakat pemerhati HKI lainnya.
2. Sosialisasi ketentuan hukum berkaitan dengan Merek terkenal dalam kaitannya dengan system *online* diharapkan secara kongkrit terus dilakukan agar sejak dini para remaja memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik



---

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Insan Budi Maulana, 2009, *Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung
- H OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra "Aditya Bakti, 2014
- Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Paris Convention TRIPs Agreement*

### Sumber Internet:

- <http://www.tribunnews.com/bisnis/2012/06/27/ekspor-rokok-kretek-pt-gg-jadi-61-miliar-batang>