

RINGKASAN

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang selalu digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Merek digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha wajib mendaftarkan mereknya guna memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menggunakan mereknya secara eksklusif. Merek terkenal sering dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan peniruan merek. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya dengan sengaja memiripkan produknya dengan merek dagang terkenal dengan tujuan mencari keuntungan tanpa melalui proses yang panjang. Oleh karena itu maka suatu merek yang telah terdaftar di DJKI perlu mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang berimplikasi pelanggaran merek terdaftar dan untuk menganalisis perlindungan hukum merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang berimplikasi pelanggaran merek terdaftar. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif dengan model preskriptif. Bahan hukum yang dikumpulkan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa: *pertama* terdapat 9 (Sembilan) Kriteria merek terkenal yang tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Menteri, Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016. *Kedua* terhadap merek terkenal, perlindungan hukum diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan pada DJKI. Perlindungan hukum tersebut tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kasus pelanggaran merek terkenal yaitu pada kasus sengketa merek BMW Jerman dengan BMW (*Body Man Wear*), Starbucks Coffee dengan Starbucks Rokok, dan Merek Lexus milik Toyota dengan Lexus milik PT. Lexus Daya Utama. Ketiga merek tersebut terbukti sebagai merek terkenal, namun pada sengketa merek BMW bahwa BMW Jerman tidak memperoleh perlindungan hukum dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur mengenai sengketa merek untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Sementara untuk merek Starbucks Coffee dan merek Lexus milik Toyota mendapatkan perlindungan hukum karena di Indonesia sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai sengketa merek untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

SUMMARY

Brands are part of Intellectual Property Rights which are always used by business actors in trading activities. Trademarks are used to identify goods and services produced or distributed by business actors, so business actors are required to register their marks to give business actors the right to use their brand exclusively. Well-known marks are often exploited by parties with bad intentions to imitate brands. Many business actors who register their brands deliberately imitate their products with well-known trademarks with the aim of making a profit without going through a long process. Therefore, a brand that has been registered with DJKI needs to receive legal protection. This research aims to analyze the criteria for well-known marks for dissimilar goods and/or services which have implications for infringement of registered marks and to analyze the legal protection of well-known marks for dissimilar goods and/or services which have implications for infringement of registered marks. To achieve this goal, this research was conducted using the Juridical-Normative research method with a prescriptive model. The legal materials collected are reviewed comprehensively and analyzed qualitatively. The results of the research and discussion concluded that: firstly, there are 9 (nine) criteria for famous brands listed in Article 18 of Minister of Law and Human Right Regulation Number 67 of 2016. Second, for famous brands, legal protection is obtained after the brand is registered with the DJKI. This legal protection is stated in Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Well-known cases of brand infringement include cases of dispute over the German BMW brand with BMW (Body Man Wear), Starbucks Coffee with Starbucks Cigarettes, and the Lexus brand owned by Toyota with Lexus owned by PT. Lexus Ultimate Power. These three brands were proven to be well-known brands, however, in the BMW brand dispute, BMW Germany did not receive legal protection because there were no regulations governing brand disputes for goods and/or services that were not similar. Meanwhile, the Starbucks Coffee brand and Toyota's Lexus brand receive legal protection because in Indonesia there are regulations governing trademark disputes for goods and/or services that are not the same.