

REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN: STUDI KASUS BTOB VS BIIB

Christine S.T. Kansil, Calista Putri Tanujaya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Calista Putri Tanujaya

Abstract

The increasing number of cases of violations in the world of Intellectual Property is a particular threat and challenge for all countries. As essential to running a business, brands often experience major challenges. This study aims to see how Indonesia and South Korea regulate Trademark Rights and provide protection for Trademark holders who suffer losses due to violations by irresponsible people. This study was also conducted based on increasing Trademark disputes globally. The problems that will be discussed in this paper are regarding the regulation and comparison of the application of dispute resolution in the BTOB and BIIB cases. BTOB is a big idol group in South Korea, while BIIB is the name of a dance crew in South Korea. To answer these problems, the author uses a normative legal research method in this study. After analyzing the Trademark Law in Indonesia and the Trademark Law in South Korea, that apply and looking at existing cases, the author states that the role of the government of each country is needed to guide the public to be more concerned about Intellectual Property Rights and their violations. The BTOB and BIIB cases make us aware that trademark disputes can occur and can be done by anyone, and must be resolved per existing regulations. In this case, Law Number 20 of 2016 concerns trademarks, and Law Number 19809 of 2023 concerns trademarks. It is hoped that there will be an increase in the quality of regulations and education for the public regarding how important Trademark protection is so that the scope of business is safer and fairer. In addition, we can support economic growth with a low level of trademark disputes.

Keywords: Intellectual Property Rights; Trademark Rights; Plagiarism; Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Berkembangnya era perekonomian secara global dapat menyebabkan kemungkinan banyaknya kompetisi dalam dunia pemasaran barang dan atau jasa. Salah satu faktor pembeda yang signifikan bagi para pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya adalah dengan Merek. Dalam *Article 15* angka 1 *TRIPs Agreement*, yang dapat menjadi Merek Dagang adalah setiap tanda atau kombinasinya yang dapat membedakan suatu barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya, tanda seperti kata-kata dan nama pribadi, huruf, angka, dan kombinasi warna dapat diaftarkan menjadi merek dagang¹. Sebelum memasuki pembahasan yang mendalam mengenai Merek, penting bagi kita untuk mengerti ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual secara luas. Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah sebuah hak atas segala hal yang dihasilkan dari intelek atau akal seseorang manusia. HKI bukanlah hal yang langka lagi di kehidupan masyarakat Indonesia, karena dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti menggunakan hasil-hasil karya dari pemikiran atau intelek seseorang manusia.

¹ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement), <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/305736> diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

Sejatinya, HKI merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian Hukum Kebendaan, lebih tepatnya dapat dikategorikan ke dalam hukum benda yang tidak berwujud. Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hak milik merupakan suatu hak yang sudah ada dan akan terus melekat dalam suatu benda dan juga HKI dapat kita klasifikasikan sebagai benda yang tidak berwujud.

Konsep pengaturan Hak Kekayaan Intelektual berawal dari munculnya peraturan mengenai Paten pada tahun 1470 di Italia. 30 tahun kemudian Kerajaan Inggris mulai mengatur Paten juga dengan nama *Statue of Monopolies* yang menyatakan bahwa Kerajaan akan memberikan suatu Paten yang berbentuk surat kepada industri yang memiliki teknologi baru untuk mengendalikan pasar². Kemudian pada tahun 1883 *Paris Convention* dibentuk dengan memfokuskan pembahasannya mengenai kekayaan intelektual industri yang juga membahas mengenai Paten, Model Utilitas, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, dan Merek untuk jasa serta nama dagang³. Kemudian untuk memperluas pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, pada tahun 1886 *Berne Convention* diadakan dengan mengusung pembahasan mengenai perlindungan karya dan hak pencipta⁴. Selain pembahasan mengenai kekayaan industri dan karya sastra dan seni beserta perlindungannya, konvensi-konvensi internasional yang menjadi dasar dibentuknya WIPO berlanjut dengan *Madrid Agreement* pada tahun 1891 yang membahas secara spesifik mengenai pendaftaran Merek secara internasional⁵ dan *Hague Agreement* yang mengatur mengenai pendaftaran Desain Industri pada tahun 1925⁶. Kemudian sampai pada akhirnya pada tahun 1967, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *World Intellectual Property Organization* (WIPO) untuk melindungi para pencipta di seluruh dunia⁷.

Di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual sendiri dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Industri, adapun Hak Milik Industri dapat dibagi lagi menjadi 6 jenis, yaitu Hak Paten, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Pada tahun 1470, para ilmuwan Eropa memperlmasalahkan mengenai temuan-temuan mereka di bidang ilmu pengetahuan sains dan bidang lainnya dan sejak saat itulah perjalanan HKI dimulai⁸. Indonesia banyak meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang selanjutnya akan menjadi pondasi dalam pembuatan Undang-Undang terkait Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Perkembangan Hak Merek di Negara Indonesia dimulai saat masa kolonial Belanda, yaitu dengan berlakunya *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam *Staatsblad* tahun 1912 No. 545 jo. *Staatsblad* tahun 1913 No. 214⁹. Peraturan tersebut terus digunakan oleh Indonesia hingga setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Perubahan pengaturan mengenai merek tersebut tidak banyak mengubah hal-hal yang besar, hanya perubahan yang paling nyata kita lihat

² Surahno, "Modul 1 Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual", <https://repository.ut.ac.id/4087/1/HKUM4302-M1.pdf> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

³ Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883), https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

⁴ Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886), https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

⁵ Summary of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891) and the Protocol Relating to that Agreement (1989), https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid_marks.html diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

⁶ Summary of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs (1925), https://www.wipo.int/treaties/en/registration/hague/summary_hague.html diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

⁷ About WIPO, <https://www.wipo.int/about-wipo/en/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

⁸ H. OK. Saidin, *ASPEK HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Intellectual Property Rights), Cetakan ke-11. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA: 2023), hal. 22.

⁹ *Ibid.*, hal. 443.

adalah ketentuan mengenai jangka waktu suatu merek yaitu dari 20 tahun menurut RIE dan berubah menjadi lebih pendek pada UU No. 21 Tahun 1961 yaitu 10 tahun.

Adapun penambahan pengelompokan barang-barang menjadi 35 kelas, dan perubahan tersebut dilakukan karena adanya persetujuan pendaftaran merek di Prancis pada tahun 1957. Setelah dicabutnya penggunaan RIE 1912 dan dimulainya peraturan UU Merek Tahun 1961, ternyata hal tersebut kembali tidak sejalan dengan kehidupan masyarakat 31 tahun kemudian. Pada tahun 1992 kembali dibuat peraturan baru mengenai Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Ada beberapa alasan yang mempengaruhi perubahan besar dari UUM 1961 menjadi UUM 1992, yaitu adanya perluasan mengenai ruang lingkup pembahasan “merek” karena dapat kita lihat dalam UU sebelumnya “merek” didefinisikan hanya sebagai merek perusahaan dan merek perniagaan. Selain itu terdapat pula perubahan sistem dalam penuntutan hak milik atas merek dari yang deklaratif menjadi konstitutif. Sistem deklaratif dapat juga kita katakan sebagai prinsip *first to use* singkatnya menjelaskan bahwa perlindungan terhadap merek akan diberikan kepada orang yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Jadi, meskipun merek tersebut belum didaftarkan secara legal apabila terdapat seseorang yang menggunakan suatu nama Merek yang telah ada maka dapat dikenakan sanksi. Sistem konstitutif atau prinsip *first to file* yang digunakan lebih efektif karena dapat memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap pencipta Merek karena mendahulukan pencipta Merek sebagai seseorang yang telah mendaftarkan merek tersebut.

Setelah merubah untuk yang kedua kalinya regulasi terhadap Merek masih terus berjalan beriringan dengan perubahan serta perkembangan dari tahun ke tahun. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 kemudian berubah menjadi Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dibentuknya UUM Tahun 2001 kemudian mengatur juga mengenai permasalahan penyelesaian sengketa oleh Pengadilan serta diatur juga penyelesaian sengketa lain yaitu arbitrase atau alternatif lainnya¹⁰. Tidak sampai disitu saja, UU Merek mengalami perubahan lagi yang terakhir dan sampai saat ini masih kita gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dapat kita lihat bahwa adanya penambahan dalam nama Undang-Undang yang terbaru ini yaitu “indikasi geografis”. Dalam Pasal 1 angka 6, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan¹¹. Sedangkan Merek dalam Pasal 1 angka 1, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna yang berbentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau dapat berupa kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum untuk kegiatan perdagangan¹². Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa Merek juga meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa sesuai yang tertulis pada Pasal 2 ayat (2)¹³. Dibentuknya Undang-Undang ini secara spesifik agar dapat memberikan kepastian hukum dalam era globalisasi perdagangan. Jadi dalam perkembangannya, regulasi tentang Merek (dan Indikasi Geografis) telah mengalami perubahan dari masa ke masa sebanyak empat kali. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan Hak Merek di Korea Selatan yang mengalami perubahan lebih banyak dibandingkan Indonesia.

¹⁰ H. OK. Saidin, *Op.Cit.*, hal. 449.

¹¹ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)*, Pasal 1 angka 6

¹² Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)*, Pasal 1 angka 1

¹³ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)*, Pasal 2 ayat 2

Berbeda dengan pengaturan pengelompokan HKI di Indonesia, Korea Selatan mengelompokkan regulasi-regulasi terhadap HKI kedalam 4 jenis, yaitu :

1. Pengaturan terhadap Desain Industri dan Properti Industri, yang terdiri dari Undang-Undang Paten, Undang-Undang Model Utilitas, Undang-Undang yang melindungi Desain, dan Undang-Undang mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Semikonduktor;
2. Pengaturan terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait, yang terdiri dari Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perlindungan Program Komputer;
3. Pengaturan terhadap Merek Dagang dan Tanda-tanda Khas Lainnya, yang terdiri dari undang-Undang Merek Dagang dan Undang-Undang mengenai Sumber Internet;
4. Pengaturan tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang membahas mengenai Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Baru¹⁴.

Sama halnya dengan Indonesia, perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual di Korea Selatan juga banyak terpengaruh dengan perjanjian-perjanjian serta konvensi internasional yang diratifikasi dan ditandatangani. Khususnya di bidang Merek Dagang, Korea Selatan telah meratifikasi beberapa perjanjian dan juga konvensi, yaitu Persetujuan Nice mengenai pada tanggal 8 Januari 1999, Perjanjian Hukum mengenai Merek Dagang pada tanggal 25 Februari 2003, Aturan Perjanjian Madrid yang membahas tentang Pendaftaran Merek Internasional pada tanggal 10 April 2003, dan Perjanjian Wina tentang Pembentukan Klasifikasi Internasional mengenai Elemen Figuratif pada Merek pada tanggal 17 April 2011¹⁵. Regulasi mengenai Merek pertama kali diumumkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 13 Oktober 1949 yang dibuat untuk memberikan peran terhadap perkembangan industri nasional dan untuk melindungi ketertarikan pelanggan dengan cara memelihara reputasi bisnis pengguna Merek tersebut. Undang-Undang yang pertama kali digunakan di Korea Selatan mengenai Merek adalah Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1949 yang meliputi subjek Merek, ruang lingkup Hak Merek, Prinsip atau Doktrin *First to Use*, durasi pendaftaran Hak Merek, penyelesaian terhadap sengketa Hak Merek, dan kapabilitas orang asing untuk menjadi pemegang Hak Merek¹⁶.

Korea Selatan telah mengubah Undang-Undang Merek Dagang beberapa kali. Perubahan Undang-Undang Merek Dagang pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor 480 Tahun 1958 yang mengubah penggunaan doktrin *first to use* menjadi *first to file*. Selanjutnya perubahan terus berlanjut berdasarkan konvensi seperti *Paris Convention*, *TRIPs Agreement* yang menambahkan warna, kata-kata, tanda, dan atau kombinasi dari hal tersebut kepada definisi Merek Dagang. Setelah itu, perubahan keenam UU Merek Dagang di Korea Selatan yaitu Undang-Undang Nomor 5355 Tahun 1997 menambahkan pula wujud bentuk tiga dimensi pada pengertian Merek Dagang, dan perubahan tersebut mengikuti perkembangan internasional pada perlindungan Merek dan selain itu mengenai permohonan serta pemeriksaan pada pendaftaran Merek mengalami penyederhanaan. Selanjutnya pada tahun 2001, Korea Selatan kembali mengubah UU Merek nya dengan penambahan hak kepada pemegang Merek Dagang untuk meminta kompensasi akibat adanya kerugian sebelum adanya pendaftaran Merek Dagang. Selain itu, adanya penerapan mengenai Persetujuan *Madrid* untuk pendaftaran Merek secara internasional. 3 tahun kemudian, Korea Selatan menambahkan pengaturan pendaftaran indikasi geografis dan merek kolektif yang digunakan oleh perusahaan atau pebisnis yang membuat barang-barang yang menandakan area spesifik. Undang-Undang Merek Dagang di Korea Selatan yang sekarang

¹⁴ Hyung-Gun Kim, *Overview and Historical Development of Intellectual Property Laws in South Korea*, International Legal Collaboration Research 15-18, 2015, hal. 65.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 65.

berlaku adalah 상표법 법률 제19809호¹⁷, 2023. 10. 31 (Undang-Undang Nomor 19809 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang Merek Dagang), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2024. Beberapa perubahan signifikan pada UU tersebut adalah adanya perluasan mengenai ketentuan perlindungan Merek secara digital meliputi *e-commerce*.

Pada awal bulan Juli 2022 lalu, Korea Selatan digemparkan dengan adanya kemarahan yang dirasakan oleh perkumpulan fans dari grup idola pria di Korea Selatan, yaitu Born To Beat atau yang biasa disebut BTOB (dalam bahasa korea 비투비). Diketahui bahwa dalam satu program yaitu *Street Man Fighter*, kru Mnet selaku saluran televisi yang berfokus pada musik membuat program tersebut dan melakukan plagiasi terhadap nama serta logo BTOB. Namun agensi BTOB yaitu *Cube Entertainment* tidak membawa kasus ini sampai ke Pengadilan Distrik dan hanya menuntut permintaan maaf dan penggantian nama yang menjiplak BTOB. Akhirnya Mnet hanya mengunggah penjelasan bahwa akan mengganti nama serta logo yang sedang dipermasalahkan, namun tidak menuliskan permintaan maafnya¹⁸.

Baik di Indonesia maupun di Korea Selatan, sengketa Merek Dagang bukan hal yang tidak biasa terjadi. Sampai pada tanggal 30 Oktober 2024, penulis mendapatkan data bahwa kasus sengketa Merek yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023-2024 adalah sebanyak 136 kasus¹⁹ dan 1 kasus di Korea Selatan²⁰. Namun seiring perkembangan waktu, Indonesia sebagai negara berkembang dan Korea Selatan sebagai negara maju terus memaksimalkan perannya terhadap perlindungan bagi para pemegang Merek tersebut dari adanya pelanggaran maupun perbuatan licik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beritikad baik. Merek sebagai elemen yang paling penting dalam suatu produk sehingga kita sebagai konsumen dapat dengan mudah membedakan mana produk barang atau jasa yang ingin kita gunakan. Tentunya merek akan dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengadilan Niaga dan Pengadilan Distrik merupakan lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara mengajukan gugatan kepada pihak yang melanggar ketentuan pendaftaran Merek, namun selain kepada lembaga peradilan terdapat juga alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui arbitrase dan mediasi.

METODE

Untuk membuat penulisan ini penulis menelaah fakta-fakta yang ada dengan menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus dengan menganalisis berbagai peraturan-peraturan perundang-undang, aturan hukum, serta putusan-putusan pengadilan terdahulu. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 19809 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang Merek Dagang (상표법 법률 제19809호, 2023.10.31²¹), serta perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai Merek. Serta untuk melengkapi penulisan ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku mengenai

¹⁷Korea, Undang-Undang Nomor 19809 Tahun 2023 tentang Merek Dagang, <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22265> diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

¹⁸ Putri Maratus Sholihah, "Cube Entertainment Tuntut Permintaan Maaf Atas Plagiarisme Bank Two Brothers Streets Man Fighter Terhadap BTOB" (<https://matabandung.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-1824975361/cube-entertainment-tuntut-permintaan-maaf-atas-plagiarisme-bank-two-brothers-streets-man-fighter-terhadap-btob?page=all>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2024).

¹⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/merek.html> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

²⁰ <https://www.scourt.go.kr/supreme/news/NewsViewAction2.work?pageIndex=1&searchWord=%BB%F3%C7%A5&searchOption=000100&seqnum=9482&gubun=4&type=5>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

²¹ Korea, Undang-Undang Nomor 19809 Tahun 2023 tentang Merek Dagang, <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22265> diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

Hukum Merek, artikel-artikel serta penulisan-penulisan atau penelitian yang dilakukan oleh para dosen serta mahasiswa Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Sengketa Merek Dalam Kacamata Hukum Indonesia dan Korea Selatan Serta Perlindungannya

Merek sebagai elemen yang penting tentu harus mendapatkan perlindungan secara sah di mata hukum. Dengan prinsip *first to file* yang berjalan di Indonesia, maka siapapun yang ingin menggunakan suatu nama atau tanda atau kombinasinya berserta warna-warna harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya akan disebut DJKI). Dalam Pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis, tertera syarat dan tata cara untuk mengajukan permohonan pendaftaran Merek. Untuk mengajukan suatu permohonan pendaftaran Merek, harus menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diajukan secara elektronik maupun non elektronik²². Setelah itu adapun beberapa dokumen yang diperlukan seperti data pemohon, data merek, dan data kelas merek yang akan di daftarkan²³. Untuk biaya pendaftaran, setiap kelas dalam klasifikasi Merek memiliki harga yang berbeda-beda.

Di Indonesia, sistem klasifikasi mengenai kelas Merek menggunakan sistem *Nice Classification*. Sistem tersebut mulai digunakan saat setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengesahan *Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services for The Purposes of The Registration of Marks* (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa Untuk Tujuan Pendaftaran Merek)²⁴ pada tanggal 20 Januari 2023. Sejauh ini terdapat 45 kelas dalam klasifikasi Merek yang terbagi menjadi 2, yaitu Kelas 1 sampai dengan Kelas 34 merupakan Kelas barang dan Kelas 35 sampai dengan Kelas 45 merupakan Kelas Jasa²⁵, sehingga dapat disimpulkan bahwa Merek di Indonesia dapat dikategorikan menjadi Merek Dagang dan Merek Jasa. Namun seperti yang tertera pada Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis, tidak semua Merek dapat didaftarkan artinya ada beberapa unsur yang dapat membuat Merek menjadi tidak dapat didaftar, contohnya yang bertentangan dengan ideologi negara serta norma-norma dasar di negara Indonesia adapun suatu nama Merek tidak boleh sama atau berkaitan dengan kelas barang dan atau jasa yang dimohonkan²⁶.

Sama halnya dengan Indonesia, Korea Selatan juga mengadopsi doktrin *first to file* sehingga para perusahaan atau organisasi yang ingin menggunakan suatu nama Merek harus mendaftarkan Mereknya kepada *Korean Intellectual Property Office* (KIPO). Pasal 33 UU Merek Dagang Korea Selatan tentang Persyaratan Pendaftaran Merek menyatakan bahwa semua merek dagang dapat diperoleh oleh pemegang Merek dengan adanya pengecualian terhadap beberapa Merek, yaitu misalnya Merek yang namanya hanya mengandung nama umum dari produk yang dijual. Sama seperti di Indonesia, Korea Selatan juga mengatur mengenai Merek yang tidak boleh didaftarkan seperti Merek yang memuat simbol-simbol yang terdapat dalam bendera-bendera nasional atau internasional, serta Merek yang melanggar norma dan ketertiban umum, dan masih banyak hal yang dilarang untuk didaftarkan sebagai Merek Dagang di seperti yang tertulis pada Pasal 34 UU Merek Dagang Korea Selatan. Mengenai pengaturan klasifikasi kelas dalam Merek,

²² Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), Pasal 4

²³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur> diakses pada tanggal 16 Oktober 2024

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengesahan *Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registration of Marks* (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional Atas Barang dan Jasa Untuk Tujuan Pendaftaran Merek)

²⁵ Sistem Klasifikasi Merek, <https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/1> diakses pada tanggal 16 Oktober 2024

²⁶ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), Pasal 20

Korea Selatan juga mengadopsi sistem klasifikasi *Nice Agreement* yang mengatur 45 kelas sama seperti di Indonesia.

Hak Merek yang dipegang oleh pemegang Merek di Indonesia memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 tahun sejak Merek tersebut diterima dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu yang sama²⁷ seperti yang tertera pada Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU Merek dan Indikasi Geografis. Sama seperti di Indonesia, jangka waktu pemegang Merek di Korea Selatan yaitu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun juga sesuai Pasal 83 ayat (1) dan (2) UU Merek Dagang²⁸ Korea Selatan. Namun, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan hak Merek dagang berakhir dalam waktu 5 tahun, misalnya apabila pembayaran pendaftaran Merek dibayar secara angsuran namun pemegang Merek tidak bisa membayar dalam jangka waktu pembayarannya, maka hak atas Merek tersebut akan berakhir²⁹ sesuai dengan Pasal 83 tentang Jangka Waktu Merek Dagang. Apabila kita merujuk pada perjanjian TRIPs, hal tersebut sedikit berbeda dengan apa yang tertera pada *Article 18* yang menyatakan perlindungan Merek Dagang harus diberikan dalam batas waktu minimal 7 tahun³⁰. Namun walaupun begitu, hal tersebut tidak bertentangan satu sama lain, karena Korea Selatan tetap mengatur bahwa jangka waktu penggunaan Merek adalah 10 tahun dan dapat diperbaharui tanpa batas, pengaturan mengenai 5 tahun tersebut dibuat agar mendorong para pemegang Merek dapat mematuhi peraturan yang ada. Di sisi lain, penolakan permohonan perpanjangan di Indonesia hanya dilakukan apabila pemegang Merek tidak melampirkan surat pernyataan mengenai Merek yang masih digunakan pada barang atau jasa masih diproduksi dan diperjual-belikan sesuai Pasal 36 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang bersifat administratif untuk mendaftarkan Merek, pemohon akan menunggu pengumuman mengenai diterima atau ditolaknya permohonan mereka. Sementara menunggu dokumen-dokumen yang telah diajukan kepada KIPO maupun DJKI, akan dilakukan pemeriksaan secara formal dan substansif. Apabila tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan ditolaknya suatu permohonan tersebut, maka merek tersebut dapat langsung diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Hal tersebut berlaku sama baik di Indonesia (diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis) dan di Korea Selatan (diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU Merek Dagang). Tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada pihak-pihak lain yang ingin mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran tersebut. Pengecekan mengenai status permohonan pendaftaran Merek dapat dilihat pada *website* Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bagi pendaftaran Merek di Indonesia dan *website Korean Intellectual Property Office* atau *website Korean Intellectual Property Rights Information Service*.

Penerapan Regulasi Penyelesaian Sengketa Merek Dagang di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Kasus BTOB vs BIIB

Pelanggaran Merek Dagang dan Penyelesaiannya Di Indonesia serta Korea Selatan

Maraknya penggunaan Merek sebagai identitas yang mempermudah konsumen membedakan perusahaan yang satu dengan yang lain juga dapat meningkatkan pelanggaran Merek. Pelanggaran-pelanggaran semacam itu dapat menyebabkan kerugian terhadap pemegang Merek asli yang dilindungi secara sah dengan hukum dan kerugian paling besar yang akan dialami adalah kerugian finansial. Kerugian tersebut dapat terjadi apabila terdapat produk yang dijual merupakan produk bajakan dengan harga yang lebih murah, sehingga karena pembeli

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 35

²⁸ Korea. Undang-Undang Nomor 19809 Tahun 2023 tentang Merek Dagang Pasal 83, <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22265> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

²⁹ Korea. Undang-Undang Nomor 19809 Tahun 2023 tentang Merek Dagang Pasal 83, <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22265> diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

³⁰ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/305736> diakses pada tanggal 17 Oktober 2024

cenderung akan membeli barang yang sama namun lebih murah maka penurunan penjualan akan terjadi. Tindakan tersebut harus dilindungi secara serius oleh negara-negara, karena hal-hal dapat mempengaruhi keinginan para generasi penerus bangsa untuk terus berkarya dan menghasilkan karya seni berdasarkan inteletiknya.

Kegiatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Merek Dagang dapat kita lihat dalam *Article 16* Perjanjian TRIPs. Walaupun tidak diuraikan secara jelas mengenai bentuk-bentuk dan atau unsur yang termasuk pelanggaran, kita tetap dapat lihat bahwa penggunaan Merek yang sama dengan Merek yang telah terdaftar untuk barang ataupun jasa oleh pihak ketiga tanpa izin dari pemilik merupakan sebuah pelanggaran. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, *Article 42* Perjanjian TRIPs menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menyediakan prosedur peradilan perdata untuk menegakan pelanggaran hak kekayaan intelektual termasuk hak Merek yang merupakan bagian dari perjanjian tersebut³¹. Hal tersebut diperlukan agar mencegah pelanggaran lebih lanjut serta agar terciptanya persaingan perdagangan yang sah. Selain menyediakan peradilan perdata, Perjanjian TRIPs juga mengatur mengenai prosedur pidana serta sanksi yang akan didapatkan bagi kasus pemalsuan Merek seperti yang tertera dalam *Article 61* Perjanjian TRIPs³². Sanksi tersebut harus meliputi hukuman penjara dengan sejumlah ganti rugi yang dapat membuat para pelanggar hukum Merek jera dan tidak mengulangi kejahatan tersebut dan menjadi usaha preventif untuk mengurangi tingkat pemalsuan Merek di dunia.

Sama seperti dalam Perjanjian TRIPs, dalam Undang-Undang Merek di Indonesia juga tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kegiatan-kegiatan yang termasuk dianggap pelanggaran Merek. Dapat kita telaah dalam Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis, pelanggaran terhadap Merek timbul apabila terdapat pihak yang menggunakan Merek yang identik dan atau menyerupai dengan Merek yang telah didaftarkan untuk digunakan dalam barang maupun jasa³³. Kemudian dalam Pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya mengatur hal yang sama juga dengan Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis, namun terdapat penambahan yang termasuk dalam pelanggaran Merek, yaitu apabila terdapat seseorang yang menggunakan Merek yang dan atau menyebabkan terjadinya gangguan terhadap lingkungan hidup atau gangguan Kesehatan dan atau sampai menyebabkan kematian manusia³⁴. Berdasarkan kedua Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa secara tidak langsung UU Merek dan Indikasi Geografis menjabarkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Merek.

Perlindungan terhadap sengketa Merek yang telah dituliskan sebelumnya di Indonesia diatur dalam Pasal 83, Pasal 93, dan Pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis. Tertulis pada Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis, pemegang Merek dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang berupa gugatan ganti rugi atau penolakan dan atau pemberhentian segala kegiatan yang menyangkut Merek yang menjiplak milik orang lain. Selain pengajuan gugatan, Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur bahwa terdapat cara lain untuk menyelesaikan sengketa Merek, yaitu arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. UU Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur ketentuan pidana sebagaimana diatur juga dalam perjanjian TRIPs.

Dalam Pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis, sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar Merek yaitu pidana penjara maksimal selama 4 hingga 5 tahun bahkan sampai 10 tahun

³¹ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/305736> diakses pada tanggal 17 Oktober 2024

³² Ibid.

³³ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), Pasal 83

³⁴ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), Pasal 100

dan serta dapat dikenakan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 hingga Rp 5.000.000.000,00³⁵. Namun perlu kita garis bawahi bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan sesuai dengan Pasal 103 UU Merek dan Indikasi Geografis. Menurut penjelasan UU Merek dan Indikasi Geografis, dalam perubahan UU Merek menjadi UU yang sekarang berlaku pertimbangan yang digunakan adalah untuk semakin meningkatkan kualitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Merek, maka dalam UU Merek dan Indikasi Geografis ini sanksi pidana denda diperberat dari yang sebelumnya Rp 800.000.000,00 hingga Rp 1.000.000.000,00³⁶ menjadi Rp 2.000.000.000,00.

Sementara itu, Korea Selatan lebih spesifik dalam menguraikan perbuatan yang termasuk diduga melanggar penggunaan Merek Dagang. Dalam Pasal 108 ayat (1) UU Merek Dagang Korea Selatan terdapat 4 tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran, yaitu apabila terdapat penggunaan Merek Dagang yang sama atau serupa dengan Merek Dagang yang telah didaftarkan secara sah oleh pemilik Merek tersebut dan adapun kegiatan berupa menjual atau memalsukan Merek Dagang yang serupa dengan yang telah terdaftar untuk digunakan pada barang yang serupa juga dan atau menjual alat yang dapat menjiplak Merek Dagang milik orang lain³⁷. Selanjutnya, dalam Pasal 109 UU Merek Dagang Korea Selatan diatur mengenai ganti kerugian terhadap pelanggaran penggunaan tanpa hak Merek Dagang milik seseorang³⁸.

Berbeda dengan regulasi di Indonesia, Korea Selatan juga mengatur besarnya jumlah kompensasi yang bisa didapatkan oleh pemegang hak Merek diluar pengaturan Pasal 109. Pasal 111 UU Merek Dagang Korea Selatan mengatakan bahwa pemegang hak dapat meminta kompensasi sejumlah 100.000.000 won atau dapat mencapai 300.000.000 won apabila pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja, dengan pertimbangan dalil dan bukti di Pengadilan serta pemegang Hak Merek dapat mengubah tuntutan apabila telah menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 109³⁹. Tetapi, Undang-Undang Merek Dagang di Korea Selatan lebih mengatur kepada hal penyelesaian sengketa secara perdata sehingga prosedur pidana tidak diatur dalam UU ini tetapi diatur dalam Undang-Undang lain dan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase juga tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Korea Selatan juga tidak mengenal Pengadilan Niaga sehingga gugatan terhadap pelanggaran Merek ini dilayangkan kepada Pengadilan Distrik. Selain itu baik pengaturan di Indonesia maupun di Korea Selatan juga mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase.

Analisis Kasus BTOB vs BIIB

Pada tanggal 6 Juli 2022, sebuah stasiun televisi yang menayangkan program musik dan berbagai hiburan di Korea Selatan, Mnet memulai sebuah program *survival* bagi delapan kru penari laki-laki⁴⁰. Dari kedelapan kru tari tersebut, netizen Korea Selatan mencermati bahwa adanya kejanggalan dengan nama salah satu kru yang berpartisipasi dalam program tersebut yaitu “BANK2BROTHERS”. Hal tersebut terjadi karena sebelumnya di Korea Selatan terdapat grup idola pria yang bernama “Born To Beat” atau biasa disebut BTOB. Para penggemar BTOB, menyadari bahwa adanya kesamaan dalam pelafalan kru tari tersebut yaitu BIIB yang dibaca B TO B (dalam bahasa Korea ditulis 비투비) yang mana hal tersebut sama dengan pelafalan BTOB

³⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), Pasal 100

³⁶ Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, No. 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131), Pasal 90-91

³⁷ Korea, Undang-Undang Nomor 19809 Tahun 2023 tentang Merek Dagang Pasal 108 ayat (1), <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22265> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

³⁸ Korea, Undang-Undang Nomor 19809 Tahun 2023 tentang Merek Dagang Pasal 109, <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22265> diakses pada tanggal 17 Oktober 2024

³⁹ Korea, Undang-Undang Nomor 19809 Tahun 2023 tentang Merek Dagang Pasal 109, <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22265> diakses pada tanggal 17 Oktober 2024

⁴⁰ Wikipedia, *Street Man Fighter*, https://id.wikipedia.org/wiki/Street_Man_Fighter diakses pada tanggal 19 Oktober 2024

(비투비) milik grup idola pria tersebut. Penggemar juga memperhatikan bahwa adanya kemiripan logo kru penari tersebut dengan grup idola tersebut, seperti yang tertera di atas. Dapat kita lihat logo yang digunakan oleh Mnet, yaitu logo yang berada di atas memiliki kesamaan bahkan hampir serupa dengan logo yang telah didaftarkan oleh Cube Entertainment, yaitu logo yang berada di bawah.



Sumber : wowkeren.com

Penggemar juga memperhatikan bahwa adanya kemiripan antara logo kru penari dengan grup idola tersebut. Dapat kita lihat logo yang digunakan oleh Mnet, yaitu logo yang berada di atas memiliki kesamaan bahkan hampir serupa dengan logo yang telah didaftarkan oleh Cube Entertainment, yaitu logo yang berada di bawah. Logo milik BTOB dibuat dengan kombinasi huruf “B II B”, dan logo yang dibuat oleh Mnet juga menggunakan kombinasi huruf “B II B”. Perbedaan yang dapat kita lihat adalah penggunaan ukuran dalam huruf yang digunakan. Logo yang digunakan BTOB memiliki huruf “I” yang lebih besar dibandingkan huruf “B”, sedangkan logo yang digunakan oleh *Bank Two Brothers* menggunakan huruf “B” yang lebih besar dibandingkan huruf “I”. Logo *Bank Two Brothers* juga tidak menggunakan elemen sayap seperti milik BTOB.

BTOB sebelumnya telah mendaftarkan Merek Dagang dengan huruf Korea yaitu 비투비 pada tanggal 5 Januari 2015 oleh perusahaan agensi mereka, Cube Entertainment dengan klasifikasi kelas 9. Selain itu, Cube Entertainment juga mendaftarkan logo yang digunakan BTOB pada tanggal 5 Januari 2015 juga. Baik huruf Korea dan logo tersebut didaftarkan untuk album, file musik, kaset, dan lain-lain yang termasuk dalam industri atau usaha produk atau jasa dalam kelas 9 *Nice Classification* versi 10 yang berlaku dari bulan Januari 2012 hingga bulan Desember 2016. Di lain sisi, Mnet tidak mendaftarkan mengenai huruf Korea dan logo yang digunakan oleh Bank2Brothers dalam program *Street Man Fighter* tersebut. Bank2Brothers sendiri merupakan nama yang pertama kali digunakan untuk *street fashion* pada 2012 namun kemudian berubah menjadi nama kru tari pada tahun 2022 karena tidak berjalan dengan baik⁴¹. Menanggapi hal tersebut Cube Entertainment meminta agar Mnet mengunggah permintaan maaf atas pelanggaran yang dilakukan serta mengganti nama dan logo serta slogan BIIB, sehingga pada tanggal 10 Juli 2022 Mnet menyatakan bahwa mereka akan mengganti logo serta slogan dan nama *Bank Two Brothers* tersebut.

Apabila seandainya kasus di atas terjadi di Indonesia, maka kita akan menganalisis kasus tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka dapat kita lihat bahwa Mnet telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Mnet menggunakan tulisan 비투비 yang sebelumnya telah

⁴¹ namu.wiki <https://en.namu.wiki/w/BANK%20TWO%20BROTHERS> diakses pada tanggal 19 Oktober 2024

didaftarkan oleh Cube Entertainment dengan nomor registrasi 4011567190000⁴² dan logo yang terlihat mirip dengan logo yang pernah didaftarkan juga dengan nomor registrasi 4011254720000⁴³ sebagai Merek Dagang. Sebelum kita masuk kepada pelanggaran dan penyelesaian sengketa dari kasus tersebut, kita perlu menganalisis terlebih dahulu mengenai kelas yang didaftarkan untuk logo dan huruf Korea yang dipermasalahkan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Cube Entertainment mendaftarkan kedua hal tersebut di kelas 9 Merek versi 10 yang mencakup album, *file* musik, dan atau *file-file* lainnya yang dapat diunduh. Kelas 9 *Nice Classification* terbaru yaitu versi 12-2023 juga berfokus kepada perangkat-perangkat elektronik atau perangkat lunak, dan teknologi yang mencakup juga media yang dapat diunduh seperti video atau yang bersangkutan dengan *file-file audiovisual*, sehingga apabila kita melihat kegiatan penggunaan kata-kata 비투비 dan logo yang dilakukan oleh Mnet yang memproduksi video yang dapat diunduh maka Mnet jelas telah melanggar Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis karena pada pokoknya menggunakan Merek yang memiliki persamaan dengan Merek Dagang milik Cube Entertainment.

Merujuk kepada isi dari Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, Mnet jelas telah memenuhi unsur “menggunakan Merek yang mempunyai persamaan untuk barang dan / atau jasa yang sejenis”⁴⁴, sehingga Cube Entertainment dapat mengajukan gugatan ganti rugi serta pemberhentian kegiatan yang menggunakan nama 비투비 kepada Pengadilan Niaga sesuai Pasal 83 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis. Setelah mengajukan gugatan ganti rugi, pemilik Merek yang sah dapat meminta Hakim untuk mengakhiri penggunaan Merek yang digunakan secara tanpa hak bagi kegiatan produksi barang dan atau jasa tersebut sesuai Pasal 84 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Namun, di Indonesia sendiri tidak ada tolak ukur yang digunakan untuk menetapkan besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat. Sehingga untuk memutuskan gugatan ganti rugi, Hakim harus menguraikan secara lengkap mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan besarnya ganti kerugian. Kemudian, apabila salah satu pihak baik dari Penggugat ataupun Tergugat tidak menerima Putusan Pengadilan Niaga, maka berdasarkan Pasal 87 UU Merek dan Indikasi Geografis atas Putusan tersebut dapat diajukan kasasi dan bukan banding karena berbeda dengan gugatan secara Perdata dan juga peninjauan kembali dapat dilakukan sesuai Pasal 89 UU Merek dan Indikasi Geografis. Selain mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga, Cube Entertainment dan Mnet juga dapat bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar lingkungan pengadilan, yaitu dengan menggunakan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan lain-lain sesuai Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian, Cube Entertainment juga dapat melaporkan Mnet kepada kepolisian agar dapat dilakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Apabila Mnet terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi pidana yang akan didapatkan adalah pidana penjara maksimal 5 tahun serta dapat juga dipidana denda sebesar paling banyak Rp 2 Miliar sesuai apa yang tertulis dalam Pasal 100 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis⁴⁵.

Di sisi lain menurut Undang-Undang Merek Dagang Korea Selatan, Mnet telah melanggar Pasal 108 ayat (1) angka 1 UU Merek Dagang Korea Selatan dengan pemenuhan unsur yang sama dengan UU Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia yaitu penggunaan Merek Dagang yang identik dengan milik orang lain yang telah terdaftar dengan produk yang

⁴²Korean Intellectual Property Rights Information Service, <http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM#page1> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

⁴³Korean Intellectual Property Rights Information Service, <http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM#page1> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

⁴⁴ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), Pasal 83

⁴⁵ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), Pasal 100 ayat (1)

serupa. Sehingga atas pemenuhan unsur tersebut, Cube Entertainment dapat melayangkan tuntutan ganti kerugian sesuai Pasal 109 UU Merek Dagang dan menuntut kompensasi 100-300 juta won sesuai Pasal 111 ayat (1) UU Merek Dagang. Berbeda dengan Indonesia, UU Merek Dagang Korea Selatan tidak mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Merek Dagang dengan menggunakan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Namun, Korea Selatan mengatur arbitrase dalam Undang-Undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 161918 Tahun 2020 tentang Arbitrase Komersial. UU Arbitrase Komersial mengatur mengenai penyelesaian sengketa komersial, termasuk sengketa yang menyangkut HKI sehingga UU ini dapat menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase bagi pelanggaran Merek Dagang. Arbitrase dapat dilakukan apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Selain gugatan ganti rugi dan arbitrase, Korea Selatan juga menyediakan alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi yang disediakan oleh *Korea Intellectual Property Office* atau KIPO. Pelanggaran Merek Dagang yang dilakukan oleh Mnet juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda berdasarkan Pasal 230 UU Merek Dagang yang menyatakan bahwa siapapun yang melanggar Hak Merek Dagang dan Hak Eksklusif dapat dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau dapat juga dikenakan pidana denda maksimal 100 juta won⁴⁶. Perjanjian TRIPs juga menyatakan bahwa apabila pelanggaran yang dilakukan sudah mencapai ruang lingkup komersial, yang mana sesuai dengan yang dilakukan oleh Mner karena pelanggaran tersebut dilakukan untuk kegiatan komersil maka pelaku pelanggaran Merek Dagang, yaitu Mnet dapat dikenakan prosedur pidana dengan sanksi penerapan pidana penjara.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang Merek Dagang yang mengalami kerugian akibat adanya sengketa Merek Dagang adalah dengan adanya pemberian sanksi terhadap pelanggar Merek Dagang. Sanksi tersebut memiliki tujuan selain untuk membuat jera para pelaku kejahatan, hal tersebut juga membawa upaya preventif agar apabila ada orang yang ingin melakukan pelanggaran tersebut merasa takut dan malu untuk melakukannya. Tidak hanya di Indonesia dan Korea Selatan, semua negara yang mengikuti konvensi-konvensi Internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Hak Merek pasti menaruh perhatian penuh terhadap tindakan pelanggaran Merek Dagang seperti penggunaan Merek Dagang yang telah terdaftar secara sah di muka hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 상표법 법률 제19809호, 2023.10.31 (Undang-Undang Nomor 19809 Tahun 2023 tentang Merek Dagang) tidak hanya mengatur mengenai ruang lingkup Merek tetapi juga mengatur perlindungan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran Merek.
2. Penerapan regulasi penyelesaian sengketa Merek Dagang terhadap kasus BTOB vs BIIB baik di Indonesia maupun Korea Selatan terdapat beberapa perbedaan yang dapat kita lihat. Walaupun masing-masing negara telah menggunakan penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga untuk Indonesia sesuai UU Merek dan Indikasi Geografis dan Pengadilan Distrik untuk Korea Selatan sesuai UU Merek Dagang. Adapun penyelesaian sengketa lainnya yaitu melalui arbitrase yang diatur juga oleh UU

⁴⁶Korea, Undang-Undang Nomor 19809 Tahun 2023 tentang Merek Dagang Pasal 230, <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22265> diakses pada tanggal 4 November 2024

Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia, dan arbitrase yang diatur oleh UU Arbitrase Komersial di Korea Selatan. Kemudian, baik Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis maupun Undang-Undang Merek Dagang juga mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi pelanggar Merek Dagang. Sanksi pidana penjara yang ditetapkan oleh Korea Selatan sedikit lebih berat dibandingkan di Indonesia, tetapi sanksi pidana denda yang ditetapkan Indonesia lebih tinggi dibandingkan di Korea Selatan. Setelah mempelajari kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa sengketa terhadap Merek dapat menciptakan ketidakpastian dalam pasar dan dapat merugikan pemegang Merek yang sah secara hukum.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan harus lebih ketat dalam meregulasi Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang terkait mengenai sengketa Merek Dagang. Karena seiring berkembangnya zaman, kejahatan-kejahatan yang menyebabkan terjadinya sengketa-sengketa Merek Dagang semakin bervariasi dan semakin susah untuk kita hindari. Pemerintah juga dapat membuat saluran agar masyarakat dapat mengajukan aduan mengenai adanya dugaan penggunaan Merek Dagang yang palsu sehingga produk yang beredar di masyarakat dengan menggunakan Merek Dagang yang palsu dapat diberhentikan dari pasar. Adapun pemberian sanksi yang lebih tegas sehingga dapat terjalannya upaya hukum preventif yang efisien.
2. Baik di Indonesia maupun Korea Selatan, diperlukan peran lebih dari pemerintah dan para aparat yang berwenang dalam hal penegakan hukum dan pemberian edukasi terhadap sengketa-sengketa Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai sengketa Merek Dagang. Pemerintah dapat membuat penyuluhan atau membuat seminar-seminar yang membahas mengenai pentingnya pendaftaran Merek agar dapat terhindar dari pelanggaran yang bahkan tidak diketahui atau tidak dimengerti oleh pemilik Merek otentik atau asli dan atau agar terhindar dari pelanggaran yang kebetulan dilakukan sehingga dapat terjadi sengketa Merek Dagang.
3. Diperlukan juga kesadaran dan perhatian masyarakat di Indonesia dan Korea Selatan akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Merek agar terhindar dari pemalsuan dan pemakaian secara tanpa hak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Hak Merek dan HKI lainnya, diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya sengketa Merek Dagang baik di Indonesia dan Korea Selatan. Selain pemerintah, mahasiswa juga dapat membantu melakukan pemaparan mengenai HKI bagi pelaku usaha terutama pelaku usaha yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

DAFTAR PUSTAKA

- Saidin, H. OK. *ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Intellectual Property Rights)*. Cetakan ke-11. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2023).
- Jened, Rahmi. *HUKUM MEREK (TRADEMARK LAW) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Hyung-Gun, K. (2015). *Overview and Historical Development of Intellectual Property Laws in South Korea*, 11; 65.

Putra, E.D. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG TERDAHAP PLAGIARISME MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”. *Lex Privatum*, Volume VI No. 10 Tahun 2018.

Rafianti, L. “Perkembangan Hukum Merek di Indonesia”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1 Tahun 2013.

Nugroho, M.I., Marpaung, D.S.H. “PLAGIARISME DALAM MEREK DAGANG DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9 No. 4 Tahun 2022.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)*.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengesahan Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registration of Marks (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional Atas Barang dan Jasa Untuk Tujuan Pendaftaran Merek)*, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19*).

Korea Selatan. *상표법 [법률 제19809호]*, 2023. 10. 31. Kantor Kekayaan Intelektual Korea. Divisi Kebijakan Pemeriksaan Merek Dagang. Diakses dari <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22265>

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/305736>,

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “MEREK”. <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>, 16 Oktober

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Sistem Klasifikasi Merek” <https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/1>, 16 Oktober

Trademark Examination Policy Division (2016). https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=930006&catmenu=ek04_01_01#a7_1 16 Oktober

affa Intellectual Property Rights. “Panduan Lengkap Daftar Merek di Korea Selatan Bagi Pengusaha Indonesia”. <https://affa.co.id/panduan-lengkap-daftar-merek-di-korea-selatan-bagi-pengusaha-indonesia/>, 18 Oktober

Korean Intellectual Property Rights Information Service. <http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM#page1>, 19 Oktober

- Putri Maratus Sholihah. “Cube Entertainment Tuntut Permintaan Maaf Atas Plagiarisme Bank Two Brothers Streets Man Fighter Terhadap BTOB”, <https://matabandung.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-1824975361/cube-entertainment-tuntut-permintaan-maaf-atas-plagiarisme-bank-two-brothers-streets-man-fighter-terhadap-btob?page=all>, 21 Oktober
- Surahno. “Modul 1 Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual”, <https://repository.ut.ac.id/4087/1/HKUM4302-M1.pdf>, 25 Oktober
- Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883). https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwj4K5BhDYARIsAD1Ly2oRN0miUdtopXyQJ4ZBq_fhFDshBOELaXGdJb_S48sO8924iNkVfggaAuLZEALw_wcB, 25 Oktober
- Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886). https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html, 25 Oktober
- Summary of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891) and the Protocol Relating to that Agreement (1989). https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid_marks.html, 25 Oktober
- Summary of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs (1925). https://www.wipo.int/treaties/en/registration/hague/summary_hague.html, 25 Oktober
- Nice Classification. <https://nclpub.wipo.int/enfr/>, 4 November