

## **PENERAPAN DOKTRIN *FOREIGN EQUIVALENTS* PADA PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI INDONESIA**

Maya Ruhtiani

*Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa, Indonesia*

Email: mayaruhtiani@uhb.ac.id

### **Abstrak**

Pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha agar merek yang sudah dibangun tidak ditiru oleh orang lain, namun pada kenyataannya dengan didaftarkan merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak menutup kemungkinan adanya sengketa yang ditimbulkan karena adanya pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek lain atau bahkan memiliki kesamaan arti dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Penelitian ini membahas mengenai penerapan doktrin foreign equivalents yang dihubungkan dengan pendaftaran merek di Indonesia yang bertujuan menjadi solusi ketika terjadi sengketa dalam proses pendaftaran merek. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pendaftaran merek di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep doktrin foreign equivalents dilakukan dengan cara menterjemahkan merek dagang atau merek jasa kedalam bahasa Inggris terlebih dahulu sebelum merek tersebut didaftarkan. Hal tersebut bertujuan agar merek yang didaftarkan dapat teridentifikasi apakah merek tersebut merupakan merek generik atau termasuk dalam kata-kata milik publik atau ada kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Selain itu, doktrin foreign equivalents belum diterapkan secara maksimal di Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dua putusan pengadilan yang berbeda terkait pendaftaran merek yang dihubungkan dengan konsep dari doktrin foreign equivalents yang mengharuskan pemilik merek menterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan tujuan agar merek yang didaftarkan bukan termasuk kedalam merek generik atau merek milik umum.

**Kata Kunci:** doktrin, foreign equivalents, merek dagang, pendaftaran

### **Abstract**

*Trademark registration is very important for businesses so that the trademark that has been built is not imitated by others, but in reality, the registration of trademarks in the Directorate General of Intellectual Property does not rule out the possibility of disputes caused by the registration of trademarks that have similarities with other trademarks or even have similarities in meaning with previously registered trademarks. This research discusses the application of the doctrine of foreign equivalents associated with trademark registration in Indonesia which aims to be a solution when there is a dispute in the trademark registration process. The research method used is normative legal research using legal materials relevant to trademark registration in Indonesia. The results showed that the concept of the doctrine of foreign equivalents is done by translating a trademark or service mark into English before the mark is registered. It is intended that the registered trademark can be identified whether the trademark is a generic trademark or included in the words of public property or there is a resemblance to a previously registered trademark. In addition, the doctrine of foreign equivalents has not been applied in Indonesia, it can be proven by the existence of two different court decisions related to trademark registration associated with the concept of foreign doctrine.*

**Keywords:** doctrine, foreign equivalents, registration, trademarks

## PENDAHULUAN

Pesatnya arus perdagangan di era globalisasi menjadikan pelaku usaha berlomba-lomba untuk memperluas transaksi barang dan jasa yang ditawarkan. Pelaku usaha mencoba untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan telekomunikasi dengan melakukan berbagai jenis perdagangan internasional serta metode yang digunakan terdiri dari metode transaksi manual maupun transaksi menggunakan *e-commerce*. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan serta untuk mengenalkan produk yang dijual sehingga dapat memperluas pangsa pasar pada jenis barang atau jasa yang sama. Selain itu dalam memasarkan produknya setiap pelaku usaha harus mempunyai ciri khas supaya produk yang dijual lebih dikenal oleh pembeli atau konsumennya (Nur Aisyah, 2017). Ciri khas pada produk tersebut pada umumnya tercermin pada merek yang digunakan oleh pelaku usaha dan untuk itu merek termasuk kedalam jenis kekayaan intelektual yang dapat dimiliki oleh perseorangan, badan hukum dan badan usaha. Aturan mengenai merek terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan konvensi internasional yang diratifikasi oleh negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di antara negara-negara yang menyepakati pengaturan mengenai perlindungan terhadap merek (Rahmi Jened Parida Nasution, 2013).

Indonesia mengatur mengenai merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut sebagai UU MIG) dengan definisi merek sebagai hak eksklusif bagi siapa saja yang mendaftarkannya ke Dirjen Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut sebagai DJKI). Ketika merek telah terdaftar, maka tidak dapat didaftarkan kembali oleh orang lain atau secara otomatis pendaftaran dengan merek yang sama akan ditolak, selain itu merek yang sama tidak dapat dipakai oleh siapapun tanpa seijin dari pemiliknya dan apabila hal tersebut terjadi, maka pemilik merek dapat menggugat atas dasar pemalsuan merek sesuai dengan ketentuan pada UU MIG. Berkaitan dengan hal tersebut di satu sisi pendaftaran merek akan sangat menguntungkan bagi pemiliknya, namun hal tersebut juga akan menimbulkan sengketa bagi pihak lain yang merasa merek yang sudah terdaftar merupakan merek miliknya dan sudah digunakan bertahun-tahun atau turun temurun, namun dengan adanya pendaftaran merek maka pihak yang sudah memakai merek tersebut harus mengganti merek yang sudah dipakainya dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha tersebut (Chandra Gita Dewi, 2013).

Merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomis sehingga dapat berperan dalam memajukan perekonomian di suatu negara. Merek dagang merupakan ciri khas yang melekat pada suatu produk sehingga apabila ada produk yang sejenis memakai merek dagang milik orang lain terutama menggunakan merek terkenal akan dikenai sanksi baik secara perdata maupun secara pidana karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai merek dagang tiruan atau terindikasi melakukan pemalsuan merek dagang (Iswi Hariyani, 2010). Pada dasarnya merek dagang merupakan suatu hak yang timbul setelah seseorang mendaftarkannya dan memiliki keabsahan melalui sertifikat yang

dikeluarkan oleh DJKI untuk itu dengan adanya bukti kepemilikan merek dagang, maka seseorang dianggap mempunyai hak yang melekat pada merek dagang tersebut (Budi Santoso, 2009).

Merek dagang dianggap sebagai aset bagi perusahaan dan aset tersebut harus dilindungi oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan di suatu negara. Merek dagang bukan hanya dilindungi oleh negara tempat pemilik tinggal, namun juga dilindungi di negara lain terutama bagi merek-merek terkenal karena merupakan salah-satu aset bagi negaranya. Suatu produk dapat memiliki nilai jual yang tinggi apabila memiliki merek dagang yang sudah dikenal oleh publik dan hal tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi di suatu negara dan merek dagang dianggap sebagai suatu reputasi yang harus dipertahankan oleh pemiliknya sebagai hasil dari usahanya. Merek dagang juga berfungsi sebagai sarana promosi bagi produsen yang menjual produknya sehingga dapat mudah dikenali oleh pembeli (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2013).

Perlindungan hukum terhadap merek berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan merek tersebut ke Dirjen Kekayaan Intelektual sebagai suatu kepemilikan yang sah sehingga merek pada produknya dapat terlindungi. Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau yang dikenal dengan sistem *first to file* yaitu seseorang yang pertama kali mendaftarkan mereknya ke DJKI maka dialah yang mempunyai kepemilikan atas merek tersebut. Keuntungan dari sistem konstitutif ini adalah lebih menjamin adanya kepastian hukum karena pemilik merek merupakan seseorang yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut dan akan menguasai merek pada produk atau barang sejenis, selain itu pemilik merek dapat melarang siapa saja yang menggunakan merek sejenis dengan produknya dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Pendaftaran Merek yang dikeluarkan oleh DJKI (Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2016).

Pendaftaran merek berfungsi sebagai perlindungan terhadap produk yang telah dibuat oleh pelaku usaha agar mereknya tidak ditiru oleh orang lain, namun pada kenyataannya dengan didaftarkannya merek pada DJKI tidak menutup kemungkinan adanya sengketa yang ditimbulkan karena adanya pendaftaran merek tersebut. Salah satu contoh sengketa yang terjadi karena adanya pendaftaran merek yaitu sengketa “KOPITIAM” yang terjadi pada tahun 2014 dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa Abdul Alek Soelystio merupakan pemilik merek “KOPITIAM”. Putusan dari Mahkamah Agung menimbulkan pertentangan di masyarakat karena kata “TIAM” merupakan bahasa China yang artinya “KEDAI” dan apabila diterjemahkan kata KOPITIAM artinya “KEDAI KOPI”. Masyarakat merasa merek tersebut merupakan merek yang seharusnya tidak bisa didaftarkan karena merupakan merek generik atau kata yang bersifat umum (Susy Tan, 2022).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka peneliti akan mengkaji permasalahan mengenai penerapan doktrin *foreign equivalents* pada pendaftaran merek dagang di Indonesia dan bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut. Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan penerapan doktrin *foreign equivalents* ditulis oleh Susy Tan, Mella Ismelina Farma Rahayu Dan Ariawan

Gunadi dengan judul *Application of The Doctrine of Foreign Equivalentents In The Case of Brands In Indonesia (Case Study of Verdict Number 118 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)*. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan kajian penerapan doktrin *foreign equivalentents* pada pendaftaran merek dagang di Indonesia sedangkan pada penelitian sebelumnya terfokus pada kajian sengketa yang berkaitan dengan penerapan doktrin *foreign equivalentents* pada putusan Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep doktrin *foreign equivalentents* dan untuk mengetahui bagaimana penerapan doktrin *foreign equivalentents* pada pendaftaran merek dagang di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penulisan artikel ini atau yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal sebagaimana yang sering digunakan oleh para peneliti sebagai senjata atau alat untuk menganalisis suatu permasalahan hukum yang akan diteliti (Suratman dan H. Philips Dillah, 2013). Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis terkait pendaftaran merek dengan penerapan doktrin *foreign equivalentents* yang dihubungkan dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam UU MIG. Pada UU MIG belum ada pengaturan secara jelas dan tegas mengenai doktrin *foreign equivalentents* dalam proses pendaftaran merek. Selain itu pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Peter Mahmud Marzuki, 2013). Pendekatan ini digunakan sebagai bentuk pemahaman terhadap doktrin *foreign equivalentents* yang kemudian dianalisis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU MIG (Budi et al., 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Doktrin *Foreign Equivalentents***

Doktrin Foreign Equivalentents merupakan doktrin yang menerapkan kata asing untuk menyelaraskan merek dagang sebagai upaya dalam perlindungan terhadap merek dalam perdagangan internasional. Latar belakang timbulnya doktrin ini berasal dari negara Amerika Serikat yang bertujuan untuk menjaga persaingan usaha dalam ranah perdagangan barang dan jasa internasional. Konsep doktrin *foreign equivalentents* diterapkan dengan menterjemahkan merek dagang atau merek jasa kedalam bahasa Inggris terlebih dahulu sebelum merek tersebut didaftarkan. Hal tersebut bertujuan agar merek yang didaftarkan dapat teridentifikasi apakah merek tersebut merupakan merek generik atau termasuk dalam kata-kata milik publik atau ada kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Doktrin *foreign equivalentents* tidak diberlakukan dalam aturan yang mengikat namun dijadikan suatu pedoman pada saat akan mendaftarkan merek. Doktrin tersebut tidak berlaku untuk setiap kata asing yang muncul dalam merek dagang atau layanan merek. Salah satu faktor yang dianggap rumit yaitu adanya kesukitan ketika menterjemahkan merek asing kedalam bahasa Inggris karena tidak semua kata asing dapat diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dan kesulitan selanjutnya yaitu terkait kesepakatan kapan dan bagaimana doktrin tersebut harus diterapkan (Elizabeth J. Rest, 2006).

Doktrin *foreign equivalents* mengakui adanya karakteristik dalam penamaan merek dagang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Fungsi penerapan doktrin *foreign equivalents* yaitu untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan akibat dari penamaan merek dagang dalam bahasa asing yang ketika diterjemahkan merupakan kata yang generik atau bersifat umum. Amerika Serikat sudah terlebih dahulu mengimplementasikan doktrin *foreign equivalents* dalam proses pendaftaran merek dagang dan penyelesaian sengketa di pengadilan. Pemeriksaan yang dilakukan pada saat pendaftaran merek dagang yaitu dengan cara menterjemahkan bahasa asing kedalam bahasa Inggris kemudian membandingkan apakah ada persamaan kata ketika dilakukan terjemahan atau tidak. Selain itu dilakukan analisis terkait dengan kemiripan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Penerapan doktrin *foreign equivalents* bukan merupakan suatu aturan yang wajib dilakukan namun hal tersebut dibuat sebagai pedoman dalam menganalisis suatu merek dagang ketika akan dilakukan pendaftaran dan dapat juga dijadikan sebagai pedoman dalam memutus sengketa merek di pengadilan.

Doktrin penerapan doktrin *foreign equivalents* padanan kata asing harus berlaku sama di setiap negara dengan tujuan untuk memudahkan pemeriksaan merek dagang dan tidak terjadi kebingungan ketika membandingkan merek dagang yang berasal dari kata asing seperti merek dalam bahasa Prancis TRÈS JOLIE dan BIEN JOLIE, atau dalam bahasa asing yang berbeda namun mempunyai makna yang sama seperti DUE TORRI dalam bahasa Italia dan TORRES dalam bahasa Spanyol, dan BUENOS DÍAS dalam bahasa Spanyol dan GOOD MORNING dalam bahasa Inggris. Sebelum menerapkan doktrin *foreign equivalents*, maka bahasa yang dipadankan harus dikenal di negaranya dan merupakan bahasa yang dikenal secara umum walaupun menggunakan bahasa asing dan yang paling penting ketika terjadi sengketa merek, pengadilan harus menggunakan ahli dalam menganalisis bahasa sesuai dengan terjemahkan dengan sumber dari definisi kamus bahasa, database penelitian, surat kabar, publikasi, keterangan ahli bahasa, serta metode pembuktian lain yang berguna dan relevan.

Permasalahan mengenai ketidakakuratan terjemahan bahasa asing kedalam bahasa Inggris dan adanya ambiguitas dalam penerapan Doktrin Foreign Equivalents, sehingga diperlukan standar penamaan merek sebagai implementasi dari doktrin Foreign Equivalents dan hal tersebut harus mendapat persetujuan dari pengadilan. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemilik merek yaitu dengan melakukan analisis terkait merek yang menggunakan bahasa asing sesuai dengan penggunaannya di negara pemilik merek tersebut. Doktrin Foreign Equivalents dianggap dapat diberlakukan apabila ada merek asing yang terdapat kemiripan dengan merek lain yang dilihat oleh konsumen atau terdapat konotasi penyebutan yang mirip maka merek tersebut harus diterjemahkan terlebih dahulu sebelum adanya proses pendaftaran. Berkaitan dengan hal tersebut, di Amerika Serikat melalui *The Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB) dan *The United States Patent and Trademark Office* (USPTO) memilih untuk menerjemahkan atau mencari padanan kata yang setara dengan Merek asing tersebut, kemudian membandingkannya dengan Merek lain, sebelum menerima permohonan pendaftaran (William T. Ralston, 2007).

Beberapa contoh kasus penerapan doktrin *foreign equivalents* oleh *The Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB) yaitu kasus, 218 USPQ 284 yang ditangani TTAB pada tahun 1983. Dalam hal ini, Hub Distrib., Inc. memegang hak merek EL SOL untuk pakaian jadi dan alas kaki, dan SUN and Desain untuk merek alas kaki. TTAB menerapkan Doktrin Foreign Equivalents karena kemungkinan besar kedua merek tersebut menyebabkan kebingungan pada konsumen. Kemudian kasus 2 USPQ2d 1459 yang ditangani TTAB pada tahun 1987. Selain itu, terdapat kata pada Safety Razor Co, memegang hak atas Merek BUENOS DIAS untuk sabun, dan GOOD MORNING pada produk krim cukur tanpa bulu. TTAB menerapkan Doktrin Foreign Equivalents karena kemungkinan besar kedua merek tersebut menimbulkan kebingungan pada konsumen. Contoh lain adalah kasus 230 USPQ 702 yang ditangani TTAB pada tahun 1986. Dinyatakan bahwa Ithaca Indus., Inc., memegang hak atas Merek LUPO untuk pakaian dalam pria dan anak, dan WOLF and Design untuk berbagai item pakaian, cenderung menimbulkan kebingungan karena merek "LUPO" setara dengan kata dalam bahasa Inggris yaitu "wolf" (serigala) (Michael Antonucci, n.d.).

Contoh selanjutnya adalah kasus 79 USPQ2d 1021 yang ditangani TTAB pada tahun 2006. Dalam kasus tersebut disebutkan Thomas memiliki hak atas Merek 'MARCHE NOIR' untuk perhiasan, dan Merek BLACK MARKET MINERALS untuk layanan perhiasan eceran dan toko mineral, hal tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan pada konsumen, oleh karena itu para penasihat hukum yang memeriksa kasus-kasus tersebut, menerapkan Doctrine Foreign Equivalents untuk memastikan bahwa Merek dalam bahasa asing tersebut, memang mengandung makna yang relevan (dapat dimengerti) oleh konsumen dalam negeri. Namun penerapan dari doktrin Foreign Equivalents harus didasarkan pada analisis yang kuat dan bukti seperti pengertian/penjelasan yang terdapat dalam Kamus, Internet, dan provider yang menyediakan aplikasi penelitian hukum berbasis komputer. Salah satu tujuan utama TTAB menerapkan doktrin Foreign Equivalents adalah untuk mengatasi kebingungan, ketika perusahaan yang memiliki hak merek menemukan dua merek yang memiliki arti yang sama ketika diterjemahkan.

### **Penerapan Doktrin Foreign Equivalents di Indonesia**

Sebelum membahas mengenai penerapan doktrin *foreign equivalents* di Indonesia, terlebih dahulu akan dibahas mengenai Penerapan Doctrine Foreign Equivalents di luar beberapa negara. Berdasarkan data dari *International Association for Intellectual Property Protection* (AIPPI) yang melakukan survei terkait Doctrine Foreign Equivalents dari empat puluh negara menunjukkan bahwa mayoritas mengakui adanya doktrin tersebut, tetapi hanya sedikit yang menerapkannya dalam kasus hukum terkait sengketa merek. Beberapa negara, termasuk Jepang dan Britania Raya, secara tradisional menafsirkan klaim secara harfiah atau sesuai dengan kamus dalam bahasa Inggris, termasuk negara Jerman yang menafsirkan klaim secara luas dan memasukkan doktrin yang mirip dengan doktrin *foreign equivalents* dengan pendekatan sesuai dengan bahasa yang berlaku di negaranya. Bahkan di antara negara-negara yang mengakui doktrin *foreign*

*equivalents*, tes untuk menentukan pelanggaran terhadap suatu kata tertentu tidaklah identik.

Penerapan *doktrin foreign equivalents* pada proses pendaftaran merek di Indonesia harus dilihat berdasarkan pangsa pasar atau segmen konsumen terlebih dahulu. Hal tersebut harus dilakukan karena berkaitan dengan pertimbangan apabila terjadi sengketa di pengadilan, selain itu penerapannya harus dilakukan dengan menggunakan sumber yang kompeten untuk menganalisis potensi pembeli dengan bahasa yang digunakan serta terjemahannya. Sumber yang kompeten dapat meliputi pada definisi kamus, database penelitian, surat kabar, saksi ahli dalam bidang bahasa, masyarakat dan budaya, bukti survey dan hal lainnya yang berguna dan relevan sebagai metode pembuktian. Doktrin ini hanya boleh diterapkan bila jumlah pembeli barang tertentu cukup besar atau negara yang menggunakan layanan dengan menggunakan bahasa Inggris, dan bahasa asing yang bersangkutan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sehingga bahasa yang digunakan akan setara. Selanjutnya, sebelum menerapkan doktrin *Foreign Equivalents*, harus ditunjukkan bahwa terjemahannya dapat dimengerti oleh pembeli atau konsumennya maka doktrin tersebut dapat diterapkan, namun apabila dengan terjemahan tersebut konsumen menjadi bingung dan tidak memahami bahasa dalam produknya, maka doktrin *Foreign Equivalents* tidak dapat diterapkan di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi doktrin *foreign equivalents* dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Nomor 023 K/N/HaKI/2005 tanggal 23 Januari 2006 yaitu adanya pengakuan kata "Espresso" sebagai bagian dari bahasa yang digunakan di Indonesia dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Nomor 023 K/N/HaKI/2005 tanggal 23 Januari 2006 dimana Majelis Hakim berpendapat "Espresso" tidak dapat dimonopoli oleh pihak tertentu, karena kata "Espresso" berarti "Sari Kopi" atau "Kopi Pekat". Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa merek generik atau merek yang menjadi milik umum lazim digunakan dalam perdagangan dan merupakan bagian bahasa yang digunakan di Indonesia, sehingga tidak boleh dimonopoli oleh pihak manapun. Berbeda dengan putusan pengadilan tersebut, kasus "KOPITIAM" memiliki putusan yang berbeda yaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa "KOPITIAM" dapat dimiliki oleh perseorangan atau dapat didaftarkan pada DJKI. Dalam putusannya hakim tidak mempertimbangkan mengenai merek generik dalam terjemahan dari kata "KOPITIAM" yang berarti kedai kopi yang digunakan secara umum oleh masyarakat di Indonesia.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, di Indonesia penerapan doktrin *foreign equivalents* belum sepenuhnya dipahami dan belum tercantum secara jelas dan tegas dalam UU MIG. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, doktrin mengenai *foreign equivalents* belum diatur secara jelas, doktrin ini merupakan doktrin mengenai padanan kata asing yang diterapkan pada saat seseorang akan mendaftarkan merek dagangnya ke DJKI dan masuk kedalam proses pendaftaran merek dagang. Saat ini doktrin tersebut belum digunakan oleh pemeriksa merek dagang, namun doktrin yang lain seperti doktrin persamaan identik dan doktrin persamaan keseluruhan sudah mulai digunakan oleh pemeriksa

merek dagang maupun diterapkan dalam sengketa merek di Pengadilan. Doktrin persamaan digunakan sebagai suatu analisis dalam memutuskan apakah merek yang sudah terdaftar atau merek yang akan didaftarkan terdapat kemiripan satu sama lain. Jika merek tersebut memiliki kemiripan yang cukup signifikan maka secara otomatis pemeriksa akan menolak pendaftaran merek tersebut. Selain itu apabila merek sudah terlanjur didaftarkan kemudian terjadi gugatan maka apabila terbukti memiliki persamaan keseluruhan maupun persamaan yang identik maka pengadilan dapat menghapus merek terdaftar dalam daftar umum merek di DJKI. Pengaturan mengenai doktrin persamaan diatur dalam Pasal 21 UU MIG.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, walaupun doktrin *foreign equivalents* belum diatur dalam UU MIG, namun penerapannya sudah ada sebagaimana yang tercantum dalam putusan pengadilan Nomor 023 K/N/HaKI/2005 tanggal 23 Januari 2006 yang berkaitan dengan penamaan “Espresso” yang dianggap sebagai padanan kata asing yang lazim digunakan di Indonesia sebagai jenis kopi tertentu dan dianggap sebagai kata generik. Analisis tersebut merupakan bagian dari implementasi doktrin *foreign equivalents* dalam penyetaraan padanan kata asing sehingga permohonan terkait kata-kata atau merek dagang yang berkaitan dengan kata asing yang bersifat umum atau generik akan ditolak permohonannya. Hal tersebut dapat menjadi acuan apabila ada sengketa yang sejenis untuk dapat diputusan dengan putusan yang sama dengan menggunakan analisis terkait doktrin *foreign equivalents*.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa doktrin *foreign equivalents* merupakan doktrin yang menerapkan kata asing untuk menyelaraskan merek dagang sebagai upaya dalam perlindungan terhadap merek dalam perdagangan internasional dan memiliki konsep dengan cara menterjemahkan merek dagang atau merek jasa kedalam bahasa Inggris terlebih dahulu sebelum merek tersebut didaftarkan. Hal tersebut bertujuan agar merek yang didaftarkan dapat teridentifikasi apakah merek tersebut merupakan merek generik atau termasuk dalam kata-kata milik publik atau ada kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Selain itu, doktrin *foreign equivalents* belum diterapkan secara maksimal di Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dua putusan pengadilan yang berbeda terkait pendaftaran merek yang dihubungkan dengan konsep dari doktrin *foreign equivalents* yang mengharuskan pemilik merek menterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan tujuan agar merek yang didaftarkan bukan termasuk kedalam merek generik atau merek milik umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budi, D. B. S., Maulana, R., & Fitriyah, H. (2019). Sistem Deteksi Gejala Hipoksia Berdasarkan Saturasi Oksigen Dengan Detak Jantung Menggunakan Metode Fuzzy Berbasis Arduino. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer.*, 3(2), 1925–1933.
- Budi Santoso. (2009). *Pengantar Hki Dan Audit Hki Untuk Perusahaan*. Pustaka

Magister.

- Chandra Gita Dewi. (2013). Merek Tidak Terdaftar Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia. *Jurnal Varia Peradilan*, 1(1), 77.
- Elizabeth J. Rest. (2006). Lost In Translation: A Critical Examination Of Conflicting Decisions Applying The Doctrine of Foreign Euivalents," The Trademark Reporter, Association. *Official Journal of International Trademark Association*, 96(6).
- Iswi Hariyani. (2010). *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*. Pustaka Yustisia.
- Michael Antonucci. (n.d.). *United States: TTAB: Doctrine Of Foreign Equivalents Not Applicable To Personal Names*. Mondaq. <https://www.mondaq.com/unitedstates/trademark>
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. (2013). *Hak Milik Intelektual (Sejarah,Teori, dan Prakteknya Di Indonesia)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan intelektual (HKI)*. Deepublish.
- Nur Aisyah. (2017). *Skripsi Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang Good Day Antara Perusahaan Sebagai Badan Hukum Dengan Direktur Sebagai Orang Pribadi*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Rahmi Jened Parida Nasution. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan Hki)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan H. Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeda.
- Susy Tan, M. I. F. R. & A. G. (2022). APPLICATION OF THE DOCTRINE OF FOREIGN EQUIVALENTS IN THE CASE OF BRANDS IN INDONESIA (CASE STUDY OF VERDICT NUMBER 118 PK/PDT.SUS-HKI/2014). *The Seybold Report*, 17(11), 1412–1438. [https://seyboldreport.org/article\\_overview?id=MTEyMDIyMDMyNTA5NTY0Nzgx](https://seyboldreport.org/article_overview?id=MTEyMDIyMDMyNTA5NTY0Nzgx)
- William T. Ralston. (2007). Foreign Equivalents of the U.S. Doctrine of Equivalents: We ' re Playing in the Same Key but It' s Not Quite Harmony. *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 6(2).