

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR
DARI PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI
(*PASSING OFF*)**

TESIS

DWI AGUSTINE KURNIASIH
0606005012



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR
DARI PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI
(*PASSING OFF*)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**DWI AGUSTINE KURNIASIH
0606005012**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dwi Agustine Kurniasih

NPM : 0606005012

Tanda tangan : 

Tanggal : 15 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Dwi Agustine Kurniasih
NPM : 0606005012
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Pemilik Merek
Terdaftar dari Perbuatan Pemboncengan
Reputasi (*Passing Off*)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Prof. Dr. Agus Sardjono,SH,MH

Penguji : Dr. Freddy Haris,SH.MH

Penguji : Edmon Makarim,SH,S.Kom.LL.M.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya mengucapkan syukur ke hadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2. Rahmat dan hidayah Allah ini, disertai bimbingan dan bantuan banyak orang.

Pertama, dari hati yang tulus saya menyampaikan terima kasih kepada pembimbing Bapak Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. yang selama ini membimbing dan banyak memberi masukan positif kepada saya dalam penyelesaian tesis. Semoga Allah selalu melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau dalam melaksanakan tugas di hari-hari yang akan datang.

Selanjutnya, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penguji, yaitu Dr. Freddy Haris dan Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M. terima kasih atas berbagai masukan dalam penyempurnaan tesis ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Pimpinan Departemen Hukum dan HAM RI yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas, terutama kepada Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Direktur Merek, Kepala Seksi Permohonan dan rekan-rekan di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, staf di Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, dan individu maupun lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Sudah pada tempatnya pula, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Mama, yang telah mendidik tanpa mengenal lelah, mencurahkan segala kasih sayang mereka kepada saya.

Akhirnya rasa terima kasih saya yang tak terhingga kepada suami dan anak saya Nur Azizah Larasati, yang sedari awal mengikuti dan merasakan perjuangan saya mengikuti dan merasakan perjuangan saya mengikuti kuliah, meneliti dan kemudian menulis. Terima kasih sekali lagi atas segala pengorbanan yang diberikan.

Jakarta, Juli 2008

Dwi Agustine Kurniasih

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Agustine Kurniasih
NPM : 0606005012
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)**"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dernikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal: 16 Juli 2009

Yang menyatakan,



(Dwi Agustine Kurniasih)

ABSTRAK

Hukum merek melindungi pemilik merek terdaftar dari adanya upaya-upaya pihak lain yang berusaha memperoleh keuntungan dengan cara membonceng reputasi sehingga merugikan pemilik merek terdaftar yang sah. Perbuatan membonceng reputasi inilah yang dikenal dengan istilah *passing off* di Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Sedangkan di Indonesia istilah *passing off* ini tidak dikenal dan belum ada aturan yang mengatur secara jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *doctrinal* dimana penelitian ini dikembangkan atas dasar doktrin yang dipakai oleh penulis dengan melihat kesesuaian antara apa yang ada di dalam ketentuan undang-undang (*das sollen*) dengan apa yang terjadi di prakteknya (*das sein*). Setelah diadakan penelitian dan melakukan analisis terdapat kecenderungan yang menonjol sebagai berikut: bahwa perbuatan *passing off* di bidang merek terkait dengan prosedur pendaftaran merek di Ditjen HKI yang dilakukan secara tidak konsisten dan hukum merek di Indonesia melindungi pemilik merek terdaftar yang beritikad baik dari adanya perbuatan curang membonceng reputasi suatu merek.

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan/Manfaat.....	9
E. Metode Penelitian	
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian	10
3. Pengolahan Data	11
4. Analisa Data	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II SISTEM PEMBERIAN HAK ATAS MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK.....	17
A. Sistem Pemberian Hak Atas Merek Di Indonesia	17
B. Sistem Konstitutif yang Berlaku Sekarang (Menurut Undang-Undang Merek 2001).....	28
BAB III PERBUATAN PEMBOCENGAN REPUTASI (<i>PASSING OFF</i>)DALAM PENGGUNAAN HAK ATAS MEREK	41
A. Jenis Pelanggaran Merek	41
B. Pengertian Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>).....	45
C. Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>) di Negara <i>Common Law System</i>	50
D. Pengaturan Perbuatan Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>) dalam Undang-Undang Merek Indonesia.....	59
BAB IV PEMERIKSA MEREK SEBAGAI FILTER PERTAMA MENCEGAH PERBUATAN PEMBOCENGAN REPUTASI (<i>PASSING OFF</i>).....	71
A. Dasar Hukum Kedudukan Pemeriksa Merek dan Pembagian Tugas dan Fungsi	71
B. Kategori Merek dengan Kekuatan Daya Pembeda	76
C. Pemeriksaan Merek Terkait dengan Perbuatan Pemboncengan Reputasi.....	84
BAB V KESIMPULAN	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek dagang (*trademark*) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual¹ memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi.² David A. Burge, di dalam bukunya mengatakan :

*“A trademark is a brand name or symbol utilized by a consumer to choose among competing goods and services. A trademark also may provide a promise of a consistent level of quality.”*³ [Merek adalah nama atau simbol yang digunakan oleh konsumen untuk menentukan barang/jasa diantara yang lainnya. Merek juga memberikan jaminan atas kualitas barang/jasa tersebut].

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran.⁴

Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut

¹ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M-PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa “atas” dapat disingkat dengan HKI atau dengan akronom “HaKI”. Alasan perubahan antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia

² Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT ALUMNI, 2006), 77

³ David A Burge, *Patent and Trademark Tactics and Practice*, Third edition, (Canada: John Wiley & Sons, Inc, 1999),139

⁴ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), 78

seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain-lain. Sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata, khususnya terkait dengan produk-produk bereputasi.⁵

Pengaturan merek di Indonesia dimulai ketika masa Pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan "*Reglement Industriele Eigendom Tahun 1912*" (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912), Stb.1912 Nomor 545.⁶ Setelah merdeka, Indonesia berusaha memberi perlindungan lebih terhadap merek dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961). Namun UU Merek 1961 dirasakan hanya merupakan pengalihan dari ketentuan Reglemen 1912.⁷

Pada Tahun 1992 keluar peraturan baru mengenai merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992) yang berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Pada tanggal 7 Mei 1997 diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1997). Kemudian, UU Merek 1997 diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek 2001) yang diundangkan tanggal 1 Agustus 2001 dan berlaku hingga sekarang.

Salah satu tujuan Indonesia mengamandemen peraturan mereknya adalah agar sejalan dengan peraturan-peraturan dan hukum tentang merek yang berlaku secara internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris. Perubahan dalam

⁵ Muhamad Djumhana, *Ibid.*, 78

⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), 14

⁷ Sudargo Gautama, *Ibid.*, 14

undang-undang merek terkait dengan sistem pendaftaran merek yaitu perubahan pendaftaran yang menganut sistem deklaratif (*first to use principle*) yang dianut oleh UU Merek 1961 kemudian di ubah menjadi sistem konstitutif (*first to file principle*).⁸

Pada prinsip konstitutif ini disyaratkan adanya pendaftaran merek bagi seseorang atau badan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan hak atas merek.⁹ Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) melalui proses tahap pemeriksaan hingga sampai pada tahap pemberian hak atas merek berupa penerbitan sertifikat merek (terdaftar dalam Daftar Umum Merek).¹⁰

Namun pendaftaran merek ini tidak luput dari kemungkinan adanya pendaftaran tanpa hak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang beritikad buruk.¹¹ Beberapa contoh kasus pendaftaran dengan itikad buruk antara lain: kasus *Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co., Ltd) v. Wong A Kiong*¹², *Yamaha Matsudoki Kabushiki Kaisha, Shizuoka, Jepang v. Budiono, Tegal, Indonesia*¹³, *Alfred Dunhill Limited (Inggris) melawan Lilien Sutan, Jakarta*¹⁴, *Gianni Versace S.p.A, Itali v.*

⁸ Pasal 3 UU Merek 1992 jo Pasal 3 UU Merek 2001

⁹ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 187

¹⁰ Lihat Pasal 7 sampai dengan Pasal 27 UU Merek 2001

¹¹ Asas Itikad baik diperlukan dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek seperti diatur dalam Pasal 4 UU Merek 2001

¹² *Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co.Ltd) v. Wong A Kiong*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 677 K/Sip/1972 Tanggal 20 Desember 1970

¹³ *Yamaha Matsudoki Kabushi Kaisha, Shizuoka, Jepang v. Budiono, Tegal, Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2854/K/Sip/1981 Tanggal 19 April 1982

¹⁴ *Alfred Dunhill Limited (Inggris) v. Lilien Sutan, Jakarta*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 370K/ Sip/ 1983 tanggal 19 Juli 1984

Sutardjo Jono, Medan, Indonesia¹⁵ dan juga *Gianni Versace S.p.A*, Itali v. Yulianus Mustafa, Jakarta, Indonesia¹⁶.

Berdasar hal tersebut diatas, pendaftaran tanpa hak seringkali terjadi pada merek terkenal karena pada merek terkenal biasanya melekat suatu reputasi yang membuat pihak tertentu yang beritikad buruk berusaha meraih keuntungan dengan cara mendompleng atau membonceng reputasi merek terkenal. Reputasi ini meskipun *intangibile* (tidak berwujud) merupakan aset berharga bagi pemilik merek dan juga bagi hukum sehingga perlu mendapat perlindungan.¹⁷

Pendaftaran merek yang beritikad buruk ini seringkali diikuti juga dengan adanya pengajuan gugatan berupa pembatalan pendaftaran merek¹⁸ oleh pemilik hak atas merek yang asli. Adanya pendaftaran yang beritikad buruk dan gugatan pembatalan merek oleh pemilik merek yang asli menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian untuk melihat kesesuaian penerapan prosedur pemberian hak atas merek di Ditjen HKI dengan hukum merek yang mengaturnya.

Selain pendaftaran merek yang tanpa hak, merek terkenal juga berpotensi untuk dipalsukan dan atau ditiru oleh pihak lain. Pemalsuan dan atau peniruan ini bisa berupa meniru merek secara keseluruhan maupun pada pokoknya.¹⁹ Untuk

¹⁵ *Gianni Versace S.p.A (Itali) v. Sutardjo Jono*, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 77/ Merek/ 2003 /PN.Niaga. Jkt.Pst Tanggal 18 Desember 2003

¹⁶ *Gianni Versace S.p.A (Itali) v. Yulianus Mustafa*, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Merek/2003/PN Niaga.Jkt.Pst Tanggal 12 November 2003

¹⁷ Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*,152

¹⁸ Lihat Pasal 68 Ayat (1) dan (2) UU Merek 2001

¹⁹ Lihat Pasal 6 UU Merek 2001

merek terkenal, perlindungannya tidak terbatas hanya pada barang sejenis.²⁰ Pemalsuan merek terkenal terus berlangsung terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri seperti Levi's, Wrangler, Osella, Country Fiesta, Hammer, Billabong, Polo dan Ralph Laurent.²¹ Kondisi seperti ini dikarenakan pada merek terkenal biasanya melekat suatu reputasi yang tidak terbatas hanya pada produk tertentu²².

Kesuksesan dan tingginya reputasi suatu perusahaan dengan produk dan juga merek yang melekat pada produk tersebut, seringkali menggoda pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum²³. Perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan dikenal dengan *passing off*.

Istilah *passing off* secara kepustakaan hukum Indonesia belum dikenal.²⁴ Namun, suatu perbuatan pemboncengan reputasi dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*action for tort of passing off*) dikenal di Negara-negara *Anglo-American law (common law system)* seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika

²⁰ Lihat Pasal 6 Ayat (2) UU Merek 2001. Lihat juga putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 68/ Merek / 2003 /PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 19 November 2003 dalam kasus *Benetton Group S.p.A v. N.V Sumatra Tobacco Trading Company*.

²¹ Sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi Pemasok Garmen dan Asesoris Indonesia (APGAI) dalam Harian Bisnis Indonesia, Senin, 20 Maret 2000 dengan judul Pembajakan Merk Garmen Sulit Dihentikan.

²² Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, 150

²³ Muhamad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, 266

²⁴ Muhamad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, 265

Serikat dan lain-lain.²⁵ Di Negara-negara ini, passing off berkembang sebagai bentuk praktek persaingan curang (*unfair competition*) dalam usaha perdagangan atau perniagaan. Di Australia misalnya, Pasal 52 Undang-undang Praktek Perdagangan Australia 1974 dipakai sebagai dasar bagi pemilik merek terdaftar maupun merek tidak terdaftar untuk menggugat berdasar *passing off*²⁶. Pasal 52 Undang-undang Praktek Perdagangan Australia 1974 menyatakan:

“Suatu perusahaan dalam perdagangan dan perniagaan tidak diperkenankan terlibat dalam tindak tipu muslihat atau kecurangan atau kecenderungan menyesatkan atau mencurangi.”²⁷

Seorang pengusaha dalam melakukan perbuatan persaingan curang memang biasanya berusaha untuk menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan usahanya sendiri, atau memperluas penjualannya atau pemasarannya, dengan menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam pergaulan ekonomi.²⁸

Konvensi Paris sebagai konvensi internasional juga mengatur mengenai persaingan usaha yang jujur. Dalam Pasal 10bis memuat ketentuan bahwa peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur. Dalam ayat keduanya ditentukan bahwa tiap perbuatan

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia)*, (Bandung: CV Utomo, 2005), 5

²⁶Di ambil dari situs <http://www.artslaw.com.au/LegalInformation/LetterOfDemandTrademarkInfringement.asp> diakses tanggal 19 November 2007. Seperti dalam Kasus Hogan v. Koala Dundee Pty.Ltd (1988) 12 IPR 508 Federal Court of Australia

²⁷ Bunyi lengkap Pasal 52 Trade Practices Act 1974 :” *A corporation shall not, in trade or commerce, engage in conduct that is misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive*”.

²⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, ”Aspek Yuridis dan Cara Penanggulangan Persaingan Curang” (Makalah disampaikan pada Temu Wicara Nasional Penanggulangan Perbuatan Curang, Yogyakarta 6-7 Oktober 1992), 137

yang bertentangan dengan *honest practices industrial and commercial matters* dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur.²⁹

Di Indonesia, pengaturan mengenai persaingan usaha sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Hukum Anti Monopoli). Hukum anti monopoli berusaha untuk mencegah monopoli perdagangan dan praktik-praktik komersial yang menghambat dan mencegah persaingan pasar.³⁰ Jenis hukum seperti ini bertujuan untuk memastikan bahwa ada persaingan usaha yang memadai di pasar untuk barang dan jasa tertentu dan untuk mencegah perusahaan dagang menjadi begitu kuat.³¹ Hukum anti monopoli ini menyebutkan mengenai empat jenis kegiatan yang dilarang yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.³² Oleh karena itu *passing off* secara jelas tidak diatur dalam hukum anti monopoli tersebut.

Munculnya suatu persaingan usaha yang curang dalam praktek perdagangan yang merugikan hak dan nama baik pemilik merek, berupa pemboncengan reputasi atau yang dikenal dengan *passing off* dalam bentuk pendaftaran merek terkenal dan meniru atau memirip-miripkan dengan itikad buruk merek ataupun kemasan suatu produk melalui persamaan seluruhnya maupun pada pokoknya, mendasari penulis tertarik untuk menulis mengenai permasalahan hukum khususnya hukum merek yang terkait dengan perbuatan *passing off* yang masuk dalam lingkup persaingan curang dan memberi jawaban atas permasalahan yang ada.

²⁹ Lihat Pasal 10bis Konvensi Paris yang menyatakan "*any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*"

³⁰ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, 285

³¹ Tim Lindsey, *Ibid.*, 285

³² Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Hukum anti monopoli Indonesia

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah prosedur pemberian hak atas merek (dari tahap pendaftaran hingga penerbitan sertifikat merek) sudah dilakukan secara konsisten sesuai dengan hukum merek yang berlaku ?
2. Apakah hukum merek memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar dalam kaitannya dengan pemboncengan reputasi (*passing off*) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian yang dilakukan pastilah di dalamnya terkandung tujuan tertentu yang diharapkan oleh penulisnya. Begitu pula dengan penulisan yang akan kami lakukan nanti, pada dasarnya tujuan penulisan adalah untuk :

1. Memberikan kontribusi dalam bidang HKI khususnya merek dengan memberikan tambahan-tambahan pemikiran mengenai sistem konstitutif dalam pendaftaran merek yang dianut oleh Undang-undang Merek yang berlaku saat ini.
2. Mengetahui bagaimana hukum merek memberi perlindungan bagi pemilik merek terkait dengan *passing off*.

D. KEGUNAAN/MANFAAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan di bidang merek. Selain itu bagi para produsen maupun konsumen, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi praktek pemboncengan reputasi (*passing off*) sebagai salah satu bentuk persaingan curang yang dapat merugikan pihak lain.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut agar sesuai dengan perkembangan perdagangan global khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dipakai oleh penulis³³ dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Undang-undang Republik

³³Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta:ELSAM&HUMA, 2002), 147

Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara RI Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3564), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek (Lembaran Negara Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131), *TRIP's (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) including Trade in Counterfeit Goods, WIPO Paris Convention for the Protection of Industrial Property.*

Selain itu penulis juga mendapatkan data sekunder dari bahan-bahan pendukung pengkajian seperti buku-buku literatur, tulisan-tulisan para sarjana hukum, hasil penelitian dan jurnal hukum, kajian di situs internet dan data-data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan data-data lainnya yang terkait.³⁴

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan dipergunakan pendekatan kualitatif, dimana data-data yang diperoleh merupakan data hasil analisis yang kemudian baru

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986), 12

disusun menjadi suatu deskripsi³⁵ yang dapat membantu mencari jawaban dari permasalahan yang diambil.

Penelitian dilakukan dengan melihat ketaatan dan kesesuaian pelaksanaan prosedur pemberian hak atas merek di Ditjen HKI yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas merek dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan juga mengkaji sejauh mana perundang-undangan yang ada memberikan perlindungan kepada pemilik merek terkenal dari perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*). Pengkajian akan dilakukan khususnya pada pelaksanaan prosedur pemberian hak atas merek di Ditjen HKI.

Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.³⁶

3. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen-dokumen yang ada dan terkait dengan obyek pembahasan dan obyek penelitian, melihat kondisi yang terjadi dengan apa yang seharusnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisa kondisi tersebut untuk dapat ditarik suatu kesimpulan.

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang terkait dengan kasus merek dan hasil wawancara untuk melihat kesesuaian antara apa yang ada di dalam

³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, 215

³⁶ M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 57-60

ketentuan undang-undang (*das sollen*) dengan apa yang terjadi di prakteknya (*das sein*).

F. Definisi Operasional

Dalam penyusunan penelitian ini, perlu disusun serangkaian definisi operasional untuk menyamakan persepsi dan sebagai pegangan pada proses penelitian ini. Beberapa istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini berasal dari Undang-undang tentang Merek, seperti pengertian merek dan hak atas merek sehingga diperoleh suatu konsep tentang perlindungan hak merek itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.³⁷
2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang dipedagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.³⁸

³⁷ Pasal 1 ayat (1) UU Merek 1992 jo UU Merek 1997 jo UU Merek 2001

³⁸ Pasal 1 ayat (2) UU Merek 1992 jo UU Merek 1997 jo UU Merek 2001

3. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.³⁹
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.⁴⁰
5. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.⁴¹
6. Pelanggaran Merek (*Trademark Infringement*) adalah penggunaan merek yang mempunyai persamaan atau menyerupai dengan milik orang lain secara tanpa hak untuk barang atau jasa yang sejenis yang dapat menimbulkan kebingungan.⁴²
7. Perlindungan merek (*Trademark Protection*) adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang berlaku umum terhadap : suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu

³⁹ Pasal 1 ayat (3) UU Merek 1992 jo UU Merek 1997 jo UU Merek 2001

⁴⁰ Pasal 1 ayat (4) UU Merek 1992 jo UU Merek 1997 jo UU Merek 2001

⁴¹ Pasal 3 UU Merek 1992 jo UU Merek 1997 jo UU Merek 2001

⁴² David A Burge, *Patent and Trademark Tactics and Practice*, 180

persamaan/penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek.⁴³

8. Merek Terkenal (*Well-Known Trademark*) adalah suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai Negara.⁴⁴
9. Persaingan curang (*Unfair Competition*) adalah hukum persaingan curang yang melarang pihak-pihak melaksanakan bisnis dengan tindak tanduk yang salah seperti penipuan, paksaan dan spionase.⁴⁵
10. Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bias terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik (*goodwill*).⁴⁶

Selain beberapa pengertian yang diambil dari Undang-undang tentang Merek di atas, terdapat pula istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yang diperleh dari buku, artikel-artikel di majalah, jurnal hukum dan sebagainya.

⁴³ Marlene B Hanson dan W Casey Walls, *Protecting Trademark Good Will: The Case for a Federal Standard of Misappropriation*, (Article, The Trademark Reporter, Volume 81, Sept-Oct 1991) seperti dikutip oleh H D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003), 22

⁴⁴ Iman Sjahputra, Heri Herjandono & Parjio, *Hukum Merek di Indonesia*, (Jakarta : Harvarindo, 2005), 46

⁴⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang*, 45

⁴⁶ Muhamad Djumhana & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, 265

G. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan hal-hal mengenai latar belakang penulis meneliti dan mengambil tema tentang “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)”, Ruang lingkup dan perumusan Masalah, Kegunaan/Manfaat, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan yang berisikan alasan pembagian bab dan sub-sub serta hubungan antar bab.

BAB II. SISTEM PEMBERIAN HAK ATAS MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK

Pada bab ini pembahasan meliputi Sistem Pemberian Hak Atas Merek di Indonesia dan Sistem Konstitutif yang Berlaku Sekarang (Menurut UU Merek 2001)

BAB III. PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*) DALAM PENGGUNAAN HAK ATAS MEREK

Pada bab ini akan dibahas mengenai Jenis-jenis Pelanggaran Merek, Pengertian Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*), Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) sebagai bentuk persaingan curang (*Unfair Competition*) di Negara Common Law System dan Pengaturan Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) dalam Undang-undang Merek Indonesia dan contoh-contoh kasus

BAB IV. PEMERIKSA MEREK SEBAGAI FILTER PERTAMA MENCEGAH PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)

Pada bab ini akan dianalisa Dasar Hukum Kedudukan Pemeriksa Merek dan Pembagian Tugas dan Fungsi, Kategori Merek dengan kekuatan Daya Pembedanya, dan Pemeriksaan Merek terkait dengan Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)

BAB V. KESIMPULAN

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini dan sekaligus berisi saran-saran dari penulis.



BAB II

SISTEM PEMBERIAN HAK ATAS MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK

A. SISTEM PEMBERIAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA

Hak atas merek dapat diperoleh melalui 2 (dua) sistem yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Indonesia pernah menganut sistem hak atas merek berdasarkan sistem deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Merek 1961.⁴⁷ Menurut sistem deklaratif ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. Hal ini sesuai dengan asas *first to use principle* yang dianut dalam sistem ini yaitu "*prior user has a better right*" (pemakai pertama memiliki hak yang terbaik), artinya, pemakai pertama atas merek adalah yang berhak atas merek. Selain itu, sistem deklaratif ini mengandung arti tidak ada keharusan untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran merek tidaklah berarti pemilik atau pemegang merek terdaftar telah memiliki hak eksklusif atas suatu merek. Pendaftaran hanya memberikan anggapan sebagai pemakai pertama dan bukan membuktikan sebagai pemilik hak atas merek tersebut.⁴⁸

Pasal 2 ayat (1) UU Merek 1961 dengan jelas menyatakan bahwa "pemakai pertama atas merek adalah yang berhak atas merek". Pasal ini mengatur tentang hak

⁴⁷ Bunyi lengkap Pasal 2 ayat (1) UU Merek 1961 yaitu "Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang dari orang lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia."

⁴⁸ Pasal 2 ayat (1), *Ibid*

khusus menggunakan merek untuk membedakan produk barang suatu perusahaan atau barang perdagangan seseorang, dengan suatu produk barang milik orang lain atau badan hukum lain, dan hal itu diberikan kepada siapapun yang pertama kali menggunakan merek itu di Indonesia.

Pada sistem ini, pada saat pendaftaran tidak diselidiki siapa yang sebenarnya merupakan pemilik asli merek yang bersangkutan. Juga tidak diadakan pengumuman terlebih dahulu untuk memberitahukan pada khalayak umum tentang adanya pihak yang mendaftarkan suatu merek tertentu. Dengan demikian, tidak ada kesempatan pihak lain untuk menyanggah yang mendaftarkan mereknya.

Prosedur pendaftaran lebih ditekankan kepada hal-hal formal, surat permohonan hanya diterima dan dilihat tanggal pengajuannya. Kemudian, Kantor Merek hanya mencari di dalam registernya, apakah sudah ada pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek itu atau merek yang serupa dengan itu. Kalau tidak ada, maka surat permohonan tersebut akan dikabulkan.

Dengan memanfaatkan sistem deklaratif yang dianut oleh UU Merek 1961 masih banyak terjadi pendaftaran yang tanpa hak dan juga banyak terjadi pemalsuan dan peniruan merek terutama terhadap merek-merek terkenal yang banyak dilakukan oleh pengusaha lokal negara kita. Akibatnya, Pemerintah di saat itu dianggap oleh negara-negara lain memberikan perlindungan kepada para pembajak⁴⁹ terlebih lagi ketika muncul kasus-kasus merek LEVIS'S, PIERRE CARDIN, POLO, dll. Bahkan dalam beberapa kasus diatas, ternyata pengusaha lokal tersebut berhasil menggugat

⁴⁹ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999)., 89-90

terhadap pemilik merek terkenal yang sebenarnya. Munculnya sengketa merek khususnya antara pemilik merek terkenal (asing) dengan pengusaha lokal pada saat itu secara tidak langsung terjadi karena penerapan sistem ekonomi terbuka pada saat itu dan kesempatan menikmati produk-produk bermerek asing yang kebetulan belum didaftar oleh pemiliknya.⁵⁰

Ditandai dengan kasus yang menonjol di periode tersebut yaitu kasus merek TANCHO. Pada sengketa merek "TANCHO" antara Wong A Kiong, Indonesia, melawan PT Tancho Indonesia Co.Ltd, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan keputusan dengan nomor 53/1972 G tanggal 30 Maret 1972 dimana Penggugat dalam hal ini Wong A.Kiong adalah satu-satunya yang berhak memakai nama dan merek Tancho di Indonesia karena penggugat mempunyai merek Tancho yang telah terdaftar di Direktorat Hak Cipta dan Paten. Namun keputusan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA-RI) mengeluarkan keputusan nomor 677K/SIP/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang merupakan terobosan baru terhadap ketentuan undang-undang saat itu.

Dalam kasus ini, MA-RI dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan : Pertama, Tergugat adalah pemakai merek pertama yang beritikad buruk; Kedua, Tergugat melakukan persaingan curang, seolah-olah barang yang diproduksi dan diperdagangkan buatan luar negeri, padahal buatan dalam negeri, dengan mencantumkan kata-kata "Trade Mark Tokyo Osaka Co", untuk meyakinkan konsumen; Ketiga, Tergugat telah meniru merek Penggugat sama secara keseluruhan; Keempat, Penggugat telah terlebih dulu (dalam rahun 1962, 1963 dan

⁵⁰ Insan Budi Maulana., 16-17

1964) memasukkan dan mengedarkan barang-barang kosmetik dengan memakai merek “Tancho” (merek sengketa) di wilayah Indonesia.

Dalam pertimbangan lainnya MA-RI, antara lain, menyatakan: *Pertama*, tujuan daripada UU Merek 1961 adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik, tujuan itu hendak dicapai dengan menertibkan kepatutan di dalam lalu lintas perdagangan; *Kedua*, adanya kecenderungan secara tradisional dalam masyarakat Indonesia untuk menganggap barang-barang buatan luar negeri mutunya lebih baik, dan adanya usaha-usaha yang ingin menggunakan kesempatan yang timbul dari keadaan ini, untuk meniru merek-merek dagang luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia.

Putusan MA-RI dalam perkara merek “Tancho” dengan prinsip “beritikad baik”⁵¹ tersebut, merupakan putusan penting dalam peradilan merek Indonesia, dan telah dijadikan yurisprudensi dalam putusan-putusan berikutnya.

UU Merek 1961 sebenarnya memberikan perlindungan terhadap merek terkenal seperti diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa dapat

⁵¹ Dalam praktek sehari-hari dapat dilihat hakim mengalami kesulitan dalam menentukan apakah suatu pendaftaran atau penggunaan suatu merek didasari oleh itikad baik atau tidak. Akhirnya, untuk menentukan apakah suatu tindakan dilandasi oleh itikad baik atau itikad buruk hakim harus menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam kasus. Fakta-fakta yang memungkinkan penggunaan atau pendaftaran yang dilandasi dengan itikad tidak baik adalah seperti yang ada dalam buku-buku seperti: Frederick W Mostert, *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*, (Butterworths), 36. (Mostert II): “the inference drawn fro such circumstances is even more compelling when the defendand had the freedom to choose form a wide variety of other possible marks but just happened to choose a mark confusingly similar to plaintiff’s mark”; Lihat juga J.Thomas McCarthy, “McCarthy on Trademarks and Unfair Competition”, Vol.4, Edisi 4, 2002: “The circumstances are even more convincing when a defendand adopts a trademark that is identical to an inherently distinctive mark such a fanciful, arbitrary and coined trademarks because an inherently distinctive marks is “ a business symbol which is so distinctive in and of itself that legal protection is granued immediately upon adoption and use.”

diajukan gugatan pembatalan bila merek yang didaftarkan sama dengan merek orang lain yang sebenarnya memiliki hak atas merek tersebut.⁵² Tetapi pada kenyataannya perlindungan ini dirasakan masih sangat kurang. Hal ini terkait dengan adanya keputusan hakim terhadap beberapa sengketa merek dengan berpedoman pada kata-kata “permohonan pembatalan suatu merek yang telah didaftarkan harus diajukan dalam waktu 9 bulan setelah pengumuman terjadi.”⁵³ Sehingga pemilik merek terkenal asing terutama seringkali mengajukan gugatannya melewati jangka waktu 9 bulan tersebut.

Namun ada juga pada saat itu hakim yang sudah berpikiran progresif dan menegaskan terjadinya kekosongan hukum di masa itu. Hakim-hakim ini mengenyampingkan tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan merek seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 8 UU Merek 1961 dengan menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek tidak ada jangka waktunya apabila pendaftaran merek dilakukan dengan itikad buruk dan merek yang dilanggar itu adalah merek terkenal. Seperti dalam kasus sengketa merek YAMAHA antara Yamaha Matsudoki Kabushiki Kaisha, Jepang melawan Budiono, Indonesia baik Pengadilan Negeri

⁵² Bunyi lengkap Pasal 10 ayat (1) UU Merek 1961 : “Jika merek yang didaftarkan menurut Pasal 7 pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain yang berdasarkan Pasal 2 mempunyai hak atas merek tersebut untuk barang-barang yang sejenis, atau jika merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan orang lain, maka orang tersebut tanpa mengurangi daya-daya hukum lain yang dapat dipergunakannya, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya pendaftaran tersebut dinyatakan batal. Permohonan tersebut harus dilakukan oleh pemohon dalam waktu Sembilan bulan setelah pengumuman yang ditentukan dalam Pasal 8.”

⁵³ Pasal 10 ayat (1) UU Merek 1961. Kemudian, lihat Putusan Mahkamah Agung RI dalam sengketa antara Revlon Inc, Amerika Serikat v. Luis Suryanto, Indonesia, Nomor.2471K/Sip/1982, tanggal 28 Januari 1984

Jakarta Pusat⁵⁴ maupun Mahkamah Agung⁵⁵ telah mengeluarkan keputusan yang sama terkait dengan tenggang waktu 9 bulan untuk mengajukan gugatan pembatalan dan juga diperlukannya itikad baik.

Dalam kasus ini, Budiono sebagai Tergugat dan Pemohon Kasasi beralasan bahwa Pertama, walau kedua merek itu sama yaitu menggunakan kata YAMAHA namun jenis dan kelas barangnya berbeda dimana hal tersebut dibolehkan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) UU Merek 1961 yang menyatakan bahwa hak khusus diberikan untuk barang sejenis; Kedua, merek dagang YAMAHA milik tergugat telah terdaftar pada tanggal 16 November 1970 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No.XII bulan Desember 1970. Yang berarti, gugatan itu diajukan setelah melampaui waktu 9 bulan.⁵⁶

Kemudian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena pemakaian merek dagang YAMAHA oleh Pemohon Kasasi merupakan pemakaian yang sama dengan nama perniagaan Termohon Kasasi (Penggugat) yang sudah terkenal di seluruh dunia, dan tindakan ini merupakan peniruan yang bertentangan dengan UU Merek 1961. UU Merek 1961 berkewajiban melindungi nama perniagaan dari penggunaan merek yang tidak berhak karena jika penggunaan merek itu dibiarkan maka akan merugikan konsumen yang mengira produk merek tersebut berasal dari Jepang. Selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung yang menekankan pada moral justice yang tidak akan melindungi pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk,

⁵⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.682/1974 G tanggal 28 Juli 1975

⁵⁵ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No.2854 K/Sip/1981 tanggal 19 April 1982

⁵⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Merek 1961

dan larangan meniru merek terkenal orang lain serta melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam kasus HITACHI, antara Hitachi Limited, Jepang melawan PT.Maspion, Indonesia, gugatan Penggugat telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 22 Maret 1984 No.766/1983/Pdt/G. Namun pada tingkat kasasi⁵⁷, Mahkamah Agung menyatakan dapat menerima alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum. Pertimbangan Mahkamah Agung pada saat itu adalah :

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini merek Hitachi merupakan suatu merek kata yang sudah diterima dan dikenal oleh masyarakat, bahkan sudah dikenal secara internasional, sehingga merek dagang bentuk kata Hitachi tidak dapat dipakai oleh Tergugat I (PT.Maspion) tanpa izin penggugat selaku pemiliknya.”

Dilihat dari kasus-kasus diatas dapat dikatakan bahwa pengertian pemakai pertama atas suatu merek adalah pemakai pertama yang beritikad baik dalam menggunakan merek tersebut. Beritikad baik disini diartikan bahwa pemilik merek yang asli atau yang sah walaupun pemilik asli belum mendaftarkan mereknya di Indonesia.

Pendaftaran dalam sistem deklaratif ini kurang menjamin adanya kepastian hukum karena pihak yang telah mengajukan pendaftaran merek sewaktu-waktu bisa dibatalkan oleh pihak yang dapat membuktikan adanya pemakai pertama atas suatu

⁵⁷ Lihat dalam Keputusan MA-RI Nomor 1269 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986

merek. Selain kelemahan yang disebutkan diatas, sistem ini juga mempunyai kebaikan seperti yang dijelaskan oleh Hartono Prodjomardojo yaitu:⁵⁸

1. Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formal saja terdaftar mereknya, akan tetapi orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya. Jadi orang yang sungguh-sungguh memerlukan merek tersebut
2. Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan merek tersebut. Rasanya tidak adil apabila orang yang telah memakai suatu merek sekonyong-konyong dapat dilarang pemakaian itu untuk selanjutnya oleh orang yang baru kemudian secara formal mendaftarkan merek itu walaupun ia tidak memakai merek itu.

Kemudian ketika UU Merek 1992 dinyatakan berlaku efektif tanggal 1 April 1993, sistem deklaratif yang sebelumnya digunakan oleh UU Merek 1961 dirubah menjadi sistem konstitutif atau sistem pemberian hak atas merek berdasar *first to file principle* seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Umum huruf b bahwa :

“Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.”⁵⁹

Sistem ini dipertahankan sampai dengan UU Merek 2001. Sistem konstitutif yang juga dianut oleh UU Merek 2001 diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi⁶⁰:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu

⁵⁸ Hartono Prodjomardojo, Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahan-permasalahannya dewasa ini, (Kertas Kerja Seminar Hukum atas Merek oleh BPHN:Binacipta, 1978)., 20-21

⁵⁹ Lihat Penjelasan Umum huruf b UU Merek 1992

⁶⁰ Bandingkan dengan ketentuan Pasal 3 UU Merek 1992 yang berbunyi :

“Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.”

dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Sistem konstitutif ini mengandung arti⁶¹:

- 1) Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*) atas merek;
- 2) Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum;
- 3) Sistem konstitutif ditegakkan di atas asas “*prior in tempore, melior in jure*”. Siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapat perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga “*the first to file principle*”;
- 4) Dengan demikian, sistem konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to registered*).

Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak atas merek terdaftar yang beritikad baik melalui pendaftaran merek, juga melalui upaya hukum perdata maupun tuntutan pidana dan juga dimungkinkan penyelesaian alternatif di luar pengadilan. Namun dimungkinkan pula terhadap merek yang belum terdaftar sesuai dengan undang-undang merek dapat membatalkan merek yang telah terdaftar.⁶²

Pendaftaran pada sistem ini menciptakan suatu hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan

⁶¹ M Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), 69

⁶² Lihat Pasal 68 UU Merek 2001

pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak.⁶³ Jadi pendaftaran memberikan kepastian hukum dimana pihak yang mereknya telah terdaftar tidak dapat diganggu oleh pemakai merek lain. Namun nyatanya sistem ini tidak sepenuhnya dapat menjamin pemilik hak atas merek karena pemilik merek terdaftar masih dapat dibatalkan oleh pemilik merek tidak terdaftar dalam hal ini merek yang sedang diajukan pendaftarannya maupun yang sudah terdaftar dapat ditolak dan dibatalkan oleh merek yang belum terdaftar. Penolakan terhadap merek yang sedang diajukan pendaftarannya dilakukan oleh Ditjen HKI sedangkan pembatalan merek dilakukan melalui Pengadilan⁶⁴. Selain itu, sistem ini juga mempunyai kerugian dimana Daftar Umum Merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formal terdaftar tetapi sesungguhnya tidak dipakai.⁶⁵

Penolakan yang dilakukan oleh Ditjen HKI seringkali terkait dengan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek terkenal yang dilakukan oleh pihak yang tanpa hak. Beberapa sengketa merek yang terjadi pada saat sistem konstitutif yang dipakai, diantaranya adalah kasus Guccio Gucci S.p.A, kasus Benetton, kasus Gianni Versace, dan lain-lain. Pada kasus pertama yaitu kasus Guccio Gucci S.p.A. (Italia) melawan A.T. Soetedjo Hadinyoto (INA) dan Pemerintah RI.⁶⁶ Penggugat adalah perusahaan bernama Guccio Guccio menggunakan merek dagang Guccio dan logo GG terdaftar sejak tanggal 25 Mei 1981 No. 156633 untuk produk barang berupa tas, koper dan

⁶³ Djumhana dan Djubaedillah, hal.186

⁶⁴ Lihat Pasal 68 ayat (3) UU Merek 2001

⁶⁵ Hartono Prodjomardojo, ibid

⁶⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 377/PDT/G.D/1991 PN.JKT.Pst Tanggal 22 Juli 1992

lan-lain. Merek penggugat telah dikenal di Indonesia sebagai produk berkualitas buatan Itali dan masyarakat mengenal logo GG sebagai singkatan dari Gucci Guccio.

Tergugat 1 adalah pengusaha Suarabaya memproduksi barang beerupa cat, tiner, dempul, pewarna da sejenisnya berbeda dengan jenis barang penggugat, tetapi Tergugat 1 memakai merek yang sama dengan penggugat yaitu nama 'Gucci' dan telah diterima pendaftarannya oleh tergugat 2 tanggal 2 April 1988 No. 232797. Atas pendaftaran nama merek yang sama tersebut, penggugat keberatan dan mengajukan pembatalan merek Tergugat1.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tenggang waktu untuk mengajukan pembatalan merek sudah kadaluarsa.

Dalam Putusan kasasi No. 3485/PDT/1992 tanggal 20 September 1995, Hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan membatalkan merek tergugat asal 1.

Hakim berpendapat, adalah fakta terjadinya keterlambatan pengumuman Berita Resmi Merek dalam Tambahan Berita Negara tidak sesuai tanggal yang tercantum menyebabkan penggugat tidak dapat mengajukan haknya dalam tenggang waktu, oleh sebab itu gugatan masih dapat diterima.

Hakim menilai bahwa merek Gucci termasuk merek terkenal dan meskipun merek tersebut digunakan untuk barang tidak sejenis tetapi pemakaian merek yang sama oleh tergugat dengan merek penggugat yang bereputasi tinggi menunjukkan

itikad tidak baik dengan tujuan membonceng reputasi merek penggugat untuk mengelabui konsumen.

Kasus kedua yaitu kasus merek BENETTON antara Benetton Group S.P.A, Italia melawan N.V Sumatra Tobacco Trading Company, Indonesia, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan Nomor 68/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2003 yang berpendapat bahwa :

“Merek Penggugat merupakan merek terkenal mempunyai persamaan dilihat dari cara penempatan, cara penulisan atau bunyinya sehingga bisa menimbulkan kesan yang sama dalam ingatan khalayak ramai dan adanya kesan hubungan erat antara Tergugat dengan pemilik merek Benetton i.c Penggugat selain itu juga bisa menimbulkan kekeliruan kepada khalayak ramai; karena merek tersebut adalah sama pada pokoknya maka perolehan merek Benetton Tergugat adalah untuk membonceng dan meniru ketenaran merek Benetton Penggugat dan untuk memperoleh keuntungan tanpa melakukan promosi sehingga di kwalifisir bahwa perolehan merek Tergugat dilandasi itikad tidak baik.”

B. SISTEM KONSTITUTIF YANG BERLAKU SEKARANG (MENURUT UU MEREK 2001)

Seperti disebutkan diatas, pengakuan atau syarat timbulnya hak atas merek bagi pemilik merek menurut sistem konstitutif adalah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal HKI sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Merek 2001. Dengan demikian pendaftaran merek sekaligus menjadi faktor penting dalam rangka perlindungan hukum yaitu tahap awal suatu perlindungan yang bersifat preventif dan dasar berpijak yang kuat bagi upaya perlindungan merek selanjutnya. Oleh sebab itu

pelaksanaan prosedur pendaftaran merek sebagaimana diatur oleh undang-undang merek perlu dikemukakan disini.

Pada prinsipnya menurut Pasal 4 UU Merek 2001, permohonan pendaftaran merek tidak dapat diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik dan selanjutnya Pasal 6 ayat (1) UU Merek 2001 berpegang pada prinsip bahwa merek boleh didaftarkan sama dengan merek orang lain asalkan tidak untuk barang dan/jasa yang sejenis. Prinsip ini banyak dianut oleh Negara-negara di dunia sebagai prinsip yang bersifat universal.⁶⁷

Pengecualian terhadap prinsip yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) UU Merek 2001 diberlakukan bagi merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal meskipun barang atau jasanya tidak sejenis dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

Hal tersebut mengandung arti bahwa meskipun barang atau jasa tidak sejenis, penggunaan merek yang mirip atau sama dengan sebuah merek terkenal dapat mengurangi reputasi dari merek terkenal tersebut, tetapi peraturan pelaksanaannya sampai saat ini belum ada.

Adapun pelaksanaan prosedur pendaftaran merek menurut UU Merek 2001 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran merek

⁶⁷ Tomi Suryo Utomo, *Perlindungan Merek di Jaringan Internet: Perspektif UU Merek Indonesia* (makalah), (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra, 2000), 10

Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir dari kantor merek dalam bahasa Indonesia. Pemohon diwajibkan melampirkan: a) Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya; b) Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan berukuran maksimal 9x9 cm atau minimal 2x2 cm; c) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia; d) Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; e) Bukti Pembayaran biaya yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah; f) Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas; g) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permohonan pendaftaran merek akan digunakan sebagai merek kolektif.

Pada tahap ini, Direktorat Jenderal menerima semua permohonan pendaftaran merek dengan berpedoman bahwa pemohon atau pendaftar merek merupakan pemohon atau pendaftar yang beritikad baik.⁶⁸ Yang dimaksud dengan pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.⁶⁹

Dengan demikian pada tahap ini Direktorat Jenderal tidak berhak menolak pendaftaran suatu merek walaupun sudah terlihat indikasi itikad buruk dari pendaftar

⁶⁸ Lihat Pasal 4 UU Merek 2001 yang menyatakan perlunya itikad baik dari pemohon atau pendaftar merek

⁶⁹ Lihat dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek 2001

atau pemohon karena merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar atau dengan merek terkenal. Berdasarkan UU Merek 2001, penolakan baru akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal setelah melalui tahap pemeriksaan administratif dan substantif. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Merek 2001 dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penerimaan (*filling date*) seharusnya Direktorat Jenderal sudah melakukan pemeriksaan substantive terhadap suatu permohonan merek. Dan pemeriksaan ini seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu 9 bulan.⁷⁰ Oleh karena itu berdasarkan UU Merek 2001, maka keputusan mengenai usulan penolakan suatu permohonan baru akan diketahui setelah kurang lebih 10 bulan.

Setelah permintaan pendaftaran merek itu diajukan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi⁷¹ dan apabila seluruh persyaratan permintaan pendaftaran merek telah dipenuhi oleh pemohon atau kuasa hukumnya maka Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif.⁷²

2. Pemeriksaan merek

Pemeriksaan merek sesuai dengan UU Merek 2001 terdiri atas 2 (dua) yaitu:

1) Pemeriksaan formil (administratif)

Menurut Pasal 13 UU Merek 2001, pemeriksaan pertama adalah berkaitan dengan kelengkapan syarat-syarat yang bersifat administratif, pada

⁷⁰ Lihat Pasal 18 ayat (3) UU Merek 2001

⁷¹ Lihat Pasal 13 UU Merek 2001

⁷² Lihat ketentuan Pasal 18 UU Merek 2001. Bandingkan dengan Pasal 19 UU Merek 1992 dimana setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi maka Direktorat Jenderal dalam waktu 14 hari melakukan pengumuman atas permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Perubahan tersebut dimaksudkan agar lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar

tahap ini berkas permohonan diperiksa kelengkapan administrasinya sesuai peraturan mengenai syarat dan tata cara permohonan. Dalam tahap ini juga apabila seluruh persyaratan lengkap maka kantor merek memberikan tanggal penerimaan, tetapi apabila belum lengkap diberikan kesempatan melengkapi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan. Jika dalam jangka waktu tersebut habis belum memenuhi kelengkapan persyaratan maka permohonan merek dianggap ditarik kembali.

Selain itu juga diatur permohonan menggunakan hak prioritas sebagai pelaksanaan Konvensi Paris dan WTO. Pengajuan berdasarkan hak prioritas harus diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek bersangkutan pertama kali di Negara lain yang menjadi anggota Konvensi Paris dan WTO yang dilampirkan dalam permohonan sebagai bukti adanya hak prioritas dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Apabila bukti hak prioritas belum dilampirkan, diberikan kesempatan 3 (tiga) bulan untuk melampirkannya termasuk kekurangan kelengkapan syarat-syarat umum pendaftaran dalam rangka pemeriksaan formil terhitung sejak berakhirnya masa 6 (enam) bulan pengajuan berdasarkan hak prioritas. Apabila setelah masa tiga bulan tidak dapat menunjukkan bukti adanya hak prioritas, permohonan selanjutnya tetap diproses tanpa hak prioritas kecuali ternyata dalam jangka waktu itu pula tidak melengkapi syarat umum yang lain untuk pendaftaran, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

2) Pemeriksaan substantif

Pemeriksaan selanjutnya adalah bersifat substantive. Pemeriksaan substantive memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tanda yang dimintakan pendaftaran mereknya dapat diterima atau tidak. Pemeriksaan substantive ini dilakukan oleh pemeriksa merek yang memiliki kualifikasi tertentu.⁷³ Ada dua alasan bagi Direktorat Jenderal menolak setiap permintaan pendaftaran merek yaitu penolakan secara absolute dan penolakan secara relatif.⁷⁴ Penolakan secara absolute diatur dalam Pasal 5 UU Merek 2001.⁷⁵

Pasal 5 UU Merek 2001 menyebutkan:

“Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Ketentuan pasal ini dianggap sebagai syarat absolute, yang tidak memungkinkan suatu merek didaftarkan, karena bersifat universal dan alasannya bersifat obyektif dimana harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek, dan atau karena ketentuan itu selalu tercantum dalam setiap perundang-undangan merek di banyak negara walau diatur dalam susunan kalimat yang berbeda.

⁷³ Pasal 19 UU Merek 2001

⁷⁴ Insan Budi Maulana, 102

⁷⁵ Lihat dengan ketentuan Pasal 5 UU Merek 1992 :”Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:a).bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; b).tidak memiliki daya pembeda; c).telah menjadi milik umum; d).merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran”. Bandingkan dengan syarat penolakan absolute di atas dengan Section 3 Trademark Act 1974 milik Inggris.

Namun dalam prakteknya, berkenaan dengan penilaian merek tidak dapat didaftar karena bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan ketertiban umum dijumpai adanya kesulitan mengingat norma-norma tersebut mengandung pengertian luas dan berbeda ketika berada dalam suatu lingkungan masyarakat. Sebagai contoh misalnya merek 'KIDO' merupakan kata yang mengandung arti jorok/asusila bagi masyarakat Manggarai Flores (Nusa Tenggara Timur)⁷⁶ namun ketika kata tersebut diberi keterangan sebagai sebutan 'anak-anak yang sedang bermain' maka kemungkinan besar kata tersebut dapat diterima pendaftarannya oleh Kantor Merek.⁷⁷

Sama halnya jika suatu merek yang jelas-jelas merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya namun nyatanya permohonan pendaftaran atas merek tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal. Contohnya adalah merek AQUA yang merupakan merek terkenal di Indonesia yang terdaftar untuk jenis air minum dalam kemasan. Kantor Merek menolak pendaftaran merek AQUA untuk air minum. Kemudian pemilik merek AQUA mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan bahwa penolakan pendaftaran merek AQUA oleh Kantor Merek telah diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan tingkat pertama. Namun pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung memutuskan bahwa merek AQUA dapat diterima pendaftarannya. Bahkan pada kasus selanjutnya, pemilik merek AQUA

⁷⁶ Diambil dari <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0201/17/opi02.html> diakses tanggal 2 Januari 2008

⁷⁷ Permohonan pendaftaran merek untuk "KIDO" diterima oleh Ditjen HKI dengan nomor pendaftaran 357460 (untuk kelas 24), 552015 (untuk kelas 11), 564362 (untuk kelas 09) dan IDM000015856 (untuk kelas 30).

dapat membatalkan pendaftaran merek AQUARIA untuk air minum dalam kemasan pada tingkat Mahkamah Agung⁷⁸. Jika diteliti lebih lanjut, seharusnya AQUA tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena *aqua* merupakan bahasa latin dari *air*⁷⁹ karena merek tersebut menyebutkan nama barang yang dimintakan pendaftarannya.

Selanjutnya, alasan penolakan kedua adalah penolakan secara relative, dimana penolakan itu bisa terjadi karena alasan yang bersifat subyektif atau bergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek. Selain itu, karena tidak semua negara mencantumkan ketentuan tersebut.⁸⁰ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 UU Merek 1997 jo UU Merek 2001. Pada dasarnya pasal ini berisi kualifikasi merek yang harus ditolak pendaftarannya, yaitu:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- a) Merek lain dengan produk sejenis yang sudah terdaftar dalam daftar umum merek.⁸¹
- b) Merek terkenal baik yang terdaftar dalam daftar umum merek maupun yang belum terdaftar untuk produk yang sejenis dan mencakup produk tidak sejenis apabila merek terkenal tersebut memenuhi syarat yang ditentukan peraturan pemerintah.⁸²
- c) Indikasi geografis atau indikasi asal.⁸³
- d) Nama atau foto orang terkenal maupun nama badan hukum orang lain kecuali ada persetujuan yang bersangkutan.⁸⁴
- e) Singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali ada dasar persetujuan tertulis yang berwenang.⁸⁵

⁷⁸ Lihat Perkara Nomor 980 K/Pdt/1990 yang diputus tanggal 12 Maret 1992

⁷⁹ Diambil dari <http://www.gatra.com/2006-05-17/artikel.php?id=94542> diakses tanggal 2 Januari 2008

⁸⁰ Insan Budi Maulana, 103

⁸¹ Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001

⁸² Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001

⁸³ Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Merek 2001

⁸⁴ Lihat Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek 2001

⁸⁵ Lihat Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Merek 2001

- f) Tanda atau cap resmi Negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis yang berwenang.^{86,,}

Di Indonesia penilaian persamaan adalah adanya kesan dari masyarakat yang menilai suatu merek sama atau menyerupai baik arti maupun bunyinya. Pandangan ini telah diakui sejak tahun 1931 dengan putusan *Raad van Justitie* Jakarta tanggal 21 Oktober 1931 menilai perkara merek APOLLO dan APOLINARIS⁸⁷ yang dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atas bunyi atau suara. Ataupun mempunyai arti yang sama seperti dalam kasus merek SEVEN UP dengan 7 Up antara The Seven Up Company, Amerika Serikat melawan Tjhin Tjeng Khian, Indonesia.⁸⁸ Kemudian pada kasus merek AJINOMOTO melawan MIWON dimana gambar *juanlo* dalam merek MIWON dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan *gambar mangkok merah* dalam merek AJINOMOTO.⁸⁹ Putusan Mahkamah Agung ini berdasarkan ada tidaknya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya sebagai satu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dengan merek tersebut.

Selanjutnya, apabila ditemukan kesan persamaan dan kemiripan merek bersangkutan dengan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan merek ditolak karena merek tersebut dianggap terbukti menyesatkan atau menimbulkan

⁸⁶ Lihat Pasal 6 ayat (3) huruf c UU Merek 2001

⁸⁷ Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Komentor atas Undang-undang Merek Baru 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung:Alumni, 1997),. 69

⁸⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 3027 K/Sip/1981 tanggal 2 Desember 1982

⁸⁹ Penampilan *gambar juanlo* dengan *mangkok merah* dianggap sama oleh Mahkamah Agung seperti dalam putusan Mahkamah Agung No. 352/K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982

kebingungan (*confusion*) yang menjadi dasar alasan adanya niat itikad tidak baik pada diri pemohon merek.

Atas hasil pemeriksaan substantif yang menyatakan merek tidak dapat didaftar diberikan kesempatan bagi pemohon untuk mengajukan keberatannya.

3. Sanggahan dan keberatan atas pendaftaran merek

Pengajuan keberatan dapat diajukan setiap pihak termasuk pemegang hak atas merek yang diterima pendaftaran mereknya lebih dahulu selama jangka waktu 3 (tiga) bulan pengumuman merek setelah diperiksa kantor merek. Atas keberatan pihak lain, pemohon pendaftaran merek dapat mengajukan sanggahan.

Dalam hal tidak ada keberatan atas pendaftaran merek maka kantor merek mengeluarkan sertifikat merek kepada pemohon paling lama 30 hari sejak berakhirnya pengumuman. Dalam hal ada keberatan tetapi keberatan tersebut diperiksa kantor merek. Atas keberatan pihak lain, pemohon pendaftaran merek dapat mengajukan sanggahan.

Dalam hal tidak ada keberatan atas pendaftaran merek maka kantor merek mengeluarkan sertifikat merek kepada pemohon paling lama 30 hari sejak berakhirnya pengumuman. Dalam hal ada keberatan tetapi keberatan tersebut tidak dapat diterima maka sertifikat merek diberikan paling lama 30 hari sejak tanggal permohonan disetujui untuk didaftar.

Keberatan atau sanggahan tersebut dijadikan bahan pertimbangan kantor merek untuk menerima atau menolak pendaftaran merek. Jika permohonan ditolak, maka pemohon pendaftaran merek dapat mengajukan banding kepada

Komisi Banding dan seterusnya atas keputusan Komisi Banding dapat diajukan penolakan putusan tersebut kepada Pengadilan Niaga. Atas putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Berdasar uraian diatas, maka proses bagi pemohon merek diberikan hak atas mereknya memerlukan waktu kurang lebih 13 (tiga belas) bulan yang meliputi penerimaan dan pemeriksaan formalitas dilakukan paling lama 30 hari, pemeriksaan substantive lamanya 9 bulan, pengumuman 3 bulan dan penerbitan sertifikat dalam 30 hari. Jangka waktu tersebut seharusnya bisa dipenuhi oleh merek-merek yang tidak mengalami kendala seperti misalnya tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan sama yang berarti syarat formalitas telah dipenuhi kemudian pada waktu pengumuman, merek tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain. Namun dalam prakteknya seringkali pemohon merek seperti tersebut diatas diharuskan menunggu lebih lama untuk memperoleh pengakuan hak atas mereknya.⁹⁰

Di dalam UU Merek 2001 memang tidak disebutkan jangka waktu untuk proses penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan formalitas (pemberian Tanggal

⁹⁰ Dengan sistem teknologi yang digunakan maka permohonan pendaftaran merek harus dimasukkan (*entry data*) ke dalam sistem jaringan dokumentasi yang dimiliki oleh Direktorat Merek (komputerisasi). Untuk entry data dan pemeriksaan formalitas (pemberian Tanggal Penerimaan) yang dilakukan pada akhir bulan Desember Tahun 2007 baru berjalan untuk permohonan pendaftaran merek yang masuk bulan Maret 2007.

Penerimaan)⁹¹ namun dalam prakteknya proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama (10 bulan).⁹²

Kemudian, dalam Pasal 6 ayat (2) UU Merek 2001 yang menentukan bahwa untuk diberikan perlindungan yang meliputi barang yang tidak sejenis suatu merek terkenal harus memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun demikian hingga saat ini Peraturan Pemerintah tentang persyaratan merek terkenal termaksud belum juga dikeluarkan, sehingga pelaksanaan ketentuan pasal 6 ayat (2) serta ketentuan lain yang terkait seperti Pasal 68 tentang gugatan pembatalan pendaftaran merek dan Pasal 37 ayat (2) tentang penolakan permintaan perpanjangan pendaftaran merek apabila merek yang telah terdaftar tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, masih belum dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Dalam prakteknya diketahui bahwa Ditjen HKI, hingga batas-batas tertentu, telah melaksanakan perlindungan merek terkenal baik yang mengenai barang sejenis maupun barang yang tidak sejenis.⁹³ Namun, untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya

⁹¹ Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Merek 2001 hanya disebutkan bahwa “Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantive terhadap Permohonan”.

⁹² Hal ini bisa disebabkan karena jumlah pemohon pendaftaran merek yang banyak sedangkan jumlah komputer yang bisa digunakan tidak memadai Petugas yang memasukkan data permohonan merek berjumlah kurang lebih 11 orang dan jumlah komputer yang ada sekitar 7 buah.

⁹³ Ditjen HKI melakukan penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek terkenal yang dimohonkan oleh pemohon yang tanpa hak. Misalnya permohonan terhadap merek-merek seperti Giordano, Marlboro, LIPPO, Peterpan, dan lain-lain. Dasar penolakan yang sering digunakan oleh Ditjen HKI terhadap merek-merek terkenal tersebut adalah Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001

dengan suatu merek terkenal akan sangat bergantung kepada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek sendiri. Diperlukan kemampuan dan pengetahuan khusus untuk menerapkan pedoman penolakan seperti menentukan persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dan atau apakah ada kemiripan suatu tanda yang hendak dimintakan pendaftaran mereknya dengan merek terkenal atau merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Sehingga jika pemeriksa merek kurang cermat, kurang pengetahuan dan atau kurang pemahaman bisa menyebabkan lolosnya merek yang beritikad tidak baik tersebut. Hal seperti ini kemungkinan bisa menyebabkan timbulnya keberatan atau gugatan dari pemilik merek terkenal yang sah. Karena jika merek yang beritikad tidak baik itu didaftarkan maka bisa menyebabkan adanya kebingungan di masyarakat mengenai asal usul barang. Pedoman pemeriksaan bagi pemeriksa merek yang sudah ada sekarang dan menjadi bagi pegangan bagi para pemeriksa merek ternyata belum cukup memberikan ketepatan putusan atas hasil pemeriksaan.⁹⁴ Kemudian dengan banyaknya jumlah permintaan pendaftaran merek yang belum didukung dengan sarana pemeriksaan yang memadai akan terasa sulit diharapkan hasil pemeriksaan yang cermat.⁹⁵ Oleh sebab itu, diperlukan sarana pendukung yang memadai dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pemeriksa merek sehingga bisa didapatkan hasil pemeriksaan yang cermat.

⁹⁴ Seringkali atas suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terlebih dahulu terdaftar terdapat perbedaan hasil putusan pemeriksa merek.

⁹⁵ Walaupun sebagian besar aktifitas pemeriksaan telah dilakukan dengan komputer, namun belum semua data yang diperlukan oleh pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sudah terkomputerisasi dengan baik

BAB III

**PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*) DALAM
PENGUNAAN HAK ATAS MEREK**

I. Jenis-jenis Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek seringkali dilakukan karena terkait dengan fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Hal ini dikarenakan dalam merek melekat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal. Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut.

Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain diantaranya:⁹⁶

- a) Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris di pasaran;
- b) Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar;

⁹⁶ Gunawan Suryomurcito, *Hak Atas Merek dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang*, Seminar Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 di Jakarta, April 1993

c) Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui yaitu:⁹⁷

- 1) Pembajakan merek (*Trademark Piracy*)
- 2) Pemalsuan (*Counterfeiting*)
- 3) Peniruan label dan kemasan suatu produk (*Imitations of Labels and Packaging*)

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak.⁹⁸ Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

Kasus pembajakan merek pernah terjadi di Indonesia diantaranya Kasus merek Tancho⁹⁹, Kasus merek Polo/Ralph Lauren¹⁰⁰ dan Kasus merek Chloe¹⁰¹.

⁹⁷ WIPO Intellectual Property Handbook: *Policy, Law and Use*, Chapter 2-Fields of Intellectual Property Protection.,522-524

⁹⁸ Dalam Article 6bis The Paris Convention disebutkan bahwa “*a well-known trademark must be protected even if it is not registered in the country*”

⁹⁹ Kasus merek antara PT Tancho Indonesia,Co v.Wong A Kiong. Lihat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972

¹⁰⁰ Kasus merek antara The Polo Laurant Company, USA v. Ngo Jan Sin, Jakarta. Lihat dalam putusan Mahkamah Agung No.3250 K/Pdt/1985 tanggal 11 Juni 1987

Pemerintah Indonesia pada saat itu mendapat kritikan dari Negara-negara lain karena dianggap telah memberikan perlindungan terhadap para pembajak merek-merek terkenal, apalagi setelah terjadinya kasus-kasus merek LEVIS, PIERRE CARDIN dimana pengusaha lokal yaitu PT. Makmur Perkasa Abadi berhasil menggugat pemilik merek terkenal yang sebenarnya.¹⁰²

Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditemplei dengan merek terkenal. Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri seperti Levi's, Wrangler, Osella, Country Fiesta, Hammer, Billabong, Polo dan Ralph Laurent.¹⁰³

Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk (*imitation of label and packaging*). Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri

¹⁰¹ Kasus merek antara Chloe,S.A, Perancis v. PT Agung Sakti Bersaudara. Lihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3561 K/Pdt/1983 tanggal 30 Maret 1985

¹⁰² Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal.*, 89-90

¹⁰³ Sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi Pemasok Garmen dan Asesoris Indonesia (APGAI) dalam Harian Bisnis Indonesia, Senin,20 Maret 2000 dengan judul Pembajakan Merk Garmen Sulit Dihentikan.

dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang.¹⁰⁴

Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip (*similar*) sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merek, misalnya penggunaan merek “Bally” dan “Bali”, “Oreo” dan “Rodeo” atau “Eveready” dan “Everlast”.

Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan bisa mirip atau bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya, namun ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan identik (sama serupa) atau mirip (*similar*) dengan pesaingnya barulah hal ini menyebabkan kebingungan (*confusion*). Sedangkan warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai merek dagang.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (*passing off*). Karena adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan (*likelihood of confusion*) dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru (*misrepresentation*).

¹⁰⁴ WIPO Intellectual Property Handbook: *Policy, Law and Use*, Chapter 2-Fields of Intellectual Property Protection.,524

Secara umum dikenal sebagai melanggar hukum suatu perbuatan curang (*unfair competition*) ketika memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain (*to pass off one's own goods as being those of a competitor*). Pelanggaran merek jenis ini termasuk bagian dari persaingan curang (*unfair competition*). Konvensi Paris menjelaskan bentuk persaingan curang ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

- a) Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan (*passing off*);
- b) Pernyataan-pernyataan palsu yang bersifat mendiskreditkan perusahaan pesaing (*false allegations to discredit competitor*);
- c) Indikasi-indikasi atau pernyataan yang menyesatkan umum terhadap kualitas dan kuantitas barang dagangan (*misleading indication of quality and quantity*).¹⁰⁵

Dapat dikatakan bahwa pelanggaran merek atau persaingan curang adalah pemakaian secara tidak sah suatu merek yang menyerupai merek dari pemilik merek yang sah, termasuk merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

II. Pengertian Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)

Suatu merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi merek terkenal menyebabkan pihak-pihak tertentu tergoda untuk melakukan perbuatan curang dengan memirip-miripkan mereknya dengan merek yang mempunyai reputasi tinggi tersebut.

¹⁰⁵ Lihat dalam *The Paris Convention Article 10bis*

Warna kemasan, tipe huruf dan tata letak cetakan pembungkus suatu produk memberikan andil untuk kesuksesan pemasaran suatu produk. Namun demikian hingga saat ini, hal-hal tersebut yang mendukung peningkatan reputasi belumlah didaftarkan sebagai merek. Seperti merek OREO dengan kemasan berwarna biru, bergambar biscuit dengan tulisan hitam-putih sudah menjadi *image* tersendiri di masyarakat kemudian muncul merek RODEO dengan disain yang begitu mirip. Bisa jadi konsumen yang hendak membeli OREO nyata-nyata tertipu dengan membeli biscuit merek RODEO.

Di Negara-negara yang menganut sistem *common law*, seseorang dikatakan melakukan perbuatan *passing off* jika seseorang memperoleh keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan reputasi orang lain atau mendompleng atau membonceng reputasi orang lain.

Passing off mengandung 2 (dua) pengertian yaitu sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (*tort*) yang dilarang dan juga sebagai upaya gugatan untuk mendapatkan suatu penetapan (*injunction*) sebagai pemulihan atas kerusakan/kerugian yang ditimbulkan karena adanya perbuatan *passing off*.

Menurut Djumhana dan Djubaedillah¹⁰⁶ pengertian *passing off* adalah :

“Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi (*goodwill*) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun hak cipta”.

¹⁰⁶ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003),.265

Copinger sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah (1993; 187)

menyatakan :¹⁰⁷

The action for passing off lies where the defendant has represented to the public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A defendant may make himself liable to this action by publishing a work under the same title as the plaintiff's, or by publishing a work where 'get up' so resemble that of the plaintiff's work as to deceive the public into the belief that it is the plaintiff's work, or is associated or connected with the plaintiff.

(Tindakan terhadap pemboncengan reputasi dilakukan ketika tergugat telah menampilkan kepada masyarakat bahwa barang atau bisnisnya adalah barang atau bisnis penggugat. Tergugat mungkin harus bertanggungjawab atas tindakannya memproduksi produk dengan nama yang sama dengan penggugat, atau memproduksi produk dimana kemasannya menyerupai produk penggugat sehingga menipu masyarakat sehingga percaya bahwa ini adalah produk penggugat, atau berkaitan atau berhubungan dengan penggugat).

Suatu gambaran *passing off* juga dikemukakan oleh Latimer (1998; 825)

dengan mengutip sebagian dari Heydon bahwa:

The tort of passing off provides a remedy to protect the goodwill of a business by preventing a claim by another person that "his goods are yours".

The tort of passing off requires proof that the defendant made a misrepresentation about goods or services calculated to injure the business of the plaintiff. The plaintiff doesn't have to prove intention, so long as the defendant's conduct was likely to injure the plaintiff.

(Kaedah hukum perbuatan melawan hukum pemboncengan reputasi memberikan perlindungan terhadap reputasi suatu bisnis jika ada klaim dari pihak lain yang menyatakan bahwa "barangnya adalah barangmu". Dalam kaedah hukum perbuatan melawan hukum pemboncengan reputasi memerlukan bukti bahwa Tergugat menampilkan sesuatu yang keliru mengenai barang atau jasa yang dapat merusak usaha atau bisnis Penggugat. Penggugat tidak harus membuktikan maksudnya, selama perbuatan Tergugat dianggap merugikan Penggugat).

Dari beberapa pengertian di atas, *passing off* terkait erat dengan apa yang disebut *goodwill*. Istilah *goodwill* sering digunakan bersamaan dengan kata reputasi

¹⁰⁷ Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, ibid.*, 267

yaitu sebagai sesuatu yang melekat dalam merek dan selain itu kata *goodwill* sering juga diartikan sebagai “itikad baik”. Penjelasan mengenai *goodwill* adalah sebagaimana dilukiskan oleh MacNaghten sebagai berikut:

”Goodwill merupakan suatu kebaikan yang bermanfaat dan bersifat menguntungkan dari nama baik, reputasi dan keterkaitannya dalam usaha bisnis. Goodwill adalah daya kekuatan yang atraktif yang timbul dari kegiatan usaha.”¹⁰⁸

Reputasi atau *goodwill* dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada para konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada.

Reputasi merupakan pengakuan hasil aktifitas daya intelektual manusia. Oleh karena itu di Negara-negara dengan sistem *Common Law*, hukum memberikan perlindungan kepada pemilik yang berhak atas segala sesuatu yang melekat didalamnya reputasi atau *goodwill* terhadap pihak yang hendak membongceng reputasinya. Perbuatan membongceng reputasi dalam perdagangan tidak hanya menyangkut hak atas merek tetapi berkaitan dengan hak-hak karya intelektual lainnya, misalnya :

- 1) Reputasi yang timbul karena hasil karya cipta, misalnya karakter dan visualisasi dalam karya film dengan tokohnya ‘crocodile dunde’ telah

¹⁰⁸ Sam Ricketson & Megan Richardson, *Intellectual Property: Cases, Materials and Commentary*, 2nd Edition, (Sidney : Butterworths, 1998), 777

menjadi *brand image* yang melekat pada nama Paul Hogan sebagai aktor pemerannya. Karakter dan gambar kartun 'Mickey Mouse', 'Guffy', 'Donald Duck' mengingatkan orang kepada 'Disneyland'. Reputasi juga melekat pada judul karya cipta seperti cerita novel dan naskah cerita film 'Arjuna mencari cinta'.

- 2) Reputasi yang timbul dari tanda merek atau kaitannya, misalnya kata 'sony' yang artinya 'anak' merupakan kata yang biasa dan umum, tetapi setelah digunakan sebagai merek barang berkualitas menjadi sebuah kata khusus yang mengingatkan orang pada produk elektronik bermutu tinggi. Berkaitan merek misalnya, tema-tema iklan produk merek bersangkutan, bentuk botol minuman atau parfum yang khas.
- 3) Reputasi timbul dalam hubungan nama seseorang, kegiatan atau organisasi, seseorang memiliki reputasi karena hasil dan aktivitasnya yang melekat pada nama orang tersebut misalnya, nama 'Wimbledon' akan mengingatkan orang sebuah turnamen tenis penuh tradisi, nama 'Henry Dunant, mengingatkan orang pada nama orang atau organisasi nirlaba di bidang kemanusiaan dan sosial.
- 4) Reputasi timbul dan melekat pada suatu wilayah geografis, suatu daerah dengan indikasi-indikasi tertentu yang sifatnya khas karena faktor alam dan manusia atau kombinasinya menjadikan daerah tersebut menjadi terkenal dan mempunyai daya pembeda, misalnya 'Champagne' di Perancis, orang mengenal daerah tersebut sebagai penghasil minuman anggur yang khas

berkualitas tinggi, atau daerah 'Solo' di Indonesia sebagai penghasil batik berkualitas dengan corak khas Solo.

III. Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) di Negara Common Law System

Dalam berbagai literatur, istilah *passing off* dijumpai dan dikenal di Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Hukum *Passing off* muncul dari tradisi dan kebiasaan dalam *common law*, ketika suatu usaha yang memiliki reputasi tidak memiliki merek dagang atau tidak dapat mendaftarkan merek dagangnya, misalnya karena mereknya terlalu diskriptif, namun memerlukan perlindungan hukum dari upaya pihak lain yang hendak membonceng reputasi usaha tersebut.¹⁰⁹ Hukum *passing off* ini bertujuan melindungi baik konsumen maupun pelaku usaha dari adanya praktek-praktek usaha yang dilakukan oleh pihak lain untuk meraih keuntungan dengan cara-cara yang merugikan atau membahayakan reputasi pelaku usaha yang asli.

Pada awalnya, perbuatan *passing off* terjadi ketika seseorang memberikan gambaran bahwa produknya adalah produk orang lain (bentuk klasik). Perbuatan ini yang sering disebut "membonceng di belakang" reputasi milik orang lain. Misalnya dalam Kasus *Reddaway v Banham [1896] AC 199*¹¹⁰ dimana Penggugat telah membuat dan menjual mesin pembuat ikat pinggang yang disebut "Camel Hair

¹⁰⁹ "Choosing and Protecting your Brand" diambil dari <http://www.out-law.com/page-5541>, diakses tanggal 25 Oktober 2007

¹¹⁰ *Protecting the Brand : The Law of Passing Off & Registered Trade Marks* ditulis oleh Peter Knight, diambil dari <http://www.claytonutz.com> diakses tanggal 16 Oktober 2007

Belting”. Tergugat, mantan pegawai di perusahaan Penggugat, memulai bisnis baru pada bidang yang sama dan menamainya sama dengan milik Penggugat. Penggugat dapat menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen potensialnya mengira bahwa produk yang dijual oleh Tergugat adalah produk yang berasal dari Penggugat. Pengadilan Banding berpendapat bahwa nama yang digunakan oleh Penggugat adalah kata yang deskriptif yang menunjukkan jenis barang tersebut dan akhirnya kata tersebut bebas digunakan oleh siapa saja. Dan Pengadilan Banding memutuskan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan kesalahan. Namun House of Lords tidak setuju dengan pendapat tersebut, dan menyatakan :

“finding that the words had acquired a secondary signification, that is of products unique to the plaintiff. Lord Herschell said “I cannot help saying that, if the defendants are entitled to lead purchasers to believe that they are getting the plaintiff’s manufacture when they are not, and thus to cheat the plaintiffs of some of their legitimate trade, I should regret to find that the law was powerless to enforce the most elementary principles of commercial morality.”

Dalam kasus tersebut di atas dan juga ditemukan dalam beberapa kasus yang sama, Tergugat sering berpendapat bahwa nama yang digunakan oleh Penggugat terhadap barang/jasa adalah kata yang “deskriptif”, seperti misalnya kata “Camel Hair Belting” yang menunjuk pada sabuk yang terbuat dari bulu onta atau kata “Westminster Office Cleaning” yang merujuk pada kantor yang menyediakan jasa kebersihan yang berlokasi di Westminster, atau suatu kata yang menjadi kata “generic” atau umum seperti “Linoleum”, “Advocaat”, “Hoover”, “Thermos”, “Sellotape” atau “Coke”.

Seperti dalam kasus *AG Spalding & Bross v AW Gammage Ltd* (1915) 84 LJ Ch 449 dimana Gammage (Tergugat) adalah sebuah toko karet bekas dimana bisnisnya menemukan persediaan bola kaki milik Spalding dalam jumlah besar yang mana bola tersebut diganti oleh Spalding dengan produk bolanya yang baru dengan nama "New Improved Orb". Untuk mendapatkan keuntungan, Gammage kemudian menjual bola kaki lama milik Spalding dengan nama barunya "New Improved Orb".

House of Lords berpendapat bahwa :

"although it was true that Gammage was not misrepresenting the origin of the "orb" football it was selling, it was guilty of "passing off" because its conduct in deceiving purchaser of footballs into believing they were receiving the new, improved product was damaging the reputation of the plaintiff, Spalding."

Dalam kasus di atas, perbuatan Gammage yang mengganti label merek produksi barang yang berkualitas rendah atau sudah kuno milik Spalding dan menggantinya dengan label merek Spalding baru termasuk dalam perbuatan *passing off*. Perbuatan merobek label merek produksi barang terkenal dan berkualitas tinggi, kemudian merek tersebut dipergunakan terhadap barang produksi lain yang berkualitas rendah sering disebut dengan *rapping off*.

Selanjutnya, dalam kasus sejenis lainnya yaitu kasus *Colgate-Palmolive Ltd v Markwell Finance Ltd & Anor* [1989] RPC 497 dimana produk pasta gigi untuk pasar luar negeri ternyata diedarkan di Inggris dengan bentuk yang berbeda dan juga pada kasus *Australia Star Micronics Pty.Ltd v Five Star Computers Pty.Ltd* [1990] 18 IPR 225 yaitu ketika printer yang diproduksi untuk wilayah Asia, diimpor ke Australia dengan voltase yang berbeda. Dalam kasus-kasus ini tidak ada 'confusion'

atau kebingungan mengenai asal usul barang yang dijual oleh Tergugat. Karena dengan jelas bahwa barang yang diperdagangkan merupakan barang milik Penggugat. Namun, prinsip dari perbuatan tersebut adalah adanya perbuatan Tergugat yang membahayakan *goodwill* dan reputasi dan barang atau jasa milik Penggugat dimana mereknya disamakan dengan barang yang lebih rendah kualitasnya atau modelnya sudah kuno.

Di Negara-negara *common law*, yang dapat diminta dalam tuntutan berdasar *passing off* adalah berupa suatu penetapan hakim (*injunction*) yang berisi :

- 1) Penghentian perbuatan tergugat yang menyesatkan dan pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, berupa:
 - a) Menarik dari peredaran barang atau jasa yang menyesatkan tergugat untuk diserahkan atau dihancurkan.
 - b) Meminta ganti rugi materiil atas kerugian nyata yang diderita dan sejumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh, termasuk biaya pengacara dan biaya perkara.
- 2) Meminta ganti rugi yang bersifat immaterial akibat kerugian terhadap reputasinya.

Dalam gugatan *passing off* tidak dapat menuntut hukuman fisik atau denda yang bersifat *punitive*. *Tort of passing off* adalah upaya perdata, yang dapat dituntut adalah ganti kerugian dan penghentian pemakaian karakter atau merek.

Sekarang ini, *passing off* diaplikasikan menjadi lebih luas ke berbagai bentuk praktek perdagangan curang (*unfair trading*) dan praktek persaingan curang (*unfair*

competition) dimana kegiatan seseorang menimbulkan kerugian atau membahayakan reputasi milik orang lain.¹¹¹

Menurut McManis dalam Simandjuntak¹¹², pemboncengan reputasi dilihat dari sifat perbuatan tidak terlepas dari sifat-sifat umum perbuatan persaingan curang, diantaranya :

- 1) Menipu dalam penjualan berkenaan dengan merek dan barang,
- 2) Penggelapan (*misappropriation*) nilai-nilai yang sulit diraba,
- 3) Dan bersifat jahat (*malicious*).

Dalam suatu pertemuan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang membicarakan upaya efektif perlindungan HKI dari persaingan curang (*unfair competition*) atau konkurensi curang (*unlawful competition*) di Geneva antara lain disinggung '*action for passing off*' yang dikenal di Negara-negara *common law system* sebagai alternatif melawan tindakan persaingan curang, dipaparkan bahwa :

*In countries that follow law tradition, the action of passing off is often considered as the basic of protection against dishonest business competitors. The passing off action can be described as a legal remedy for cases in which the goods or services of one person are represented as being those of somebody else. What is common to these cases is that they were buying the plaintiff's goods, when they actually obtained the goods of the defendant.*¹¹³

(di Negara-negara yang menganut tradisi hukum umum, tindakan pemboncengan reputasi sering ditujukan sebagai dasar perlindungan melawan pesaing-pesaing usaha yang curang. Tindakan pemboncengan reputasi dapat dijelaskan sebagai sebuah upaya hukum yang sah untuk kasus-kasus dalam hal barang-barang atau jasa orang lain. Pada umumnya dalam kasus-kasus ini penggugat kehilangan konsumen disebabkan tergugat menggiring mereka – konsumen- untuk percaya bahwa mereka membeli barang-barang penggugat yang kenyataannya mereka beli atau dapatkan adalah barang-barang tergugat.)

¹¹¹ <http://www.amarjitassociates.com/articles/passing.htm> diakses tanggal 25 Oktober 2007

¹¹² Emmy Pangaribuan S, *Analisis Hukum Ekonomi terhadap Hukum Persaingan*, (Yogyakarta: Makalah pada FH UGM, 1999); 14

¹¹³ <http://www.wipo.com> diakses tanggal 5 Januari 2008

Dari penjelasan di atas dikatakan bahwa *passing off* merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan curang dalam bisnis. Hal ini juga ditegaskan oleh Mollengraaf yang mengatakan bahwa:

Persaingan semacam itu ialah berwujud penggunaan upaya, ikhtiar yang bertentangan dengan kesusilaan dan kejujuran di dalam pergaulan hukum dengan tujuan untuk mengelabui mata masyarakat umum dan merugikan pesaingnya, segala sesuatu ini untuk menarik langganan orang lain atau memperbesar peredaran barang-barangnya.¹¹⁴

Dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan pengertian perbuatan persaingan curang sebagai berikut:

A term which may be applied generally to all dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce, but is particularly applied to the practice of endeavoring to substitute one's own goods or products in the markets for those of another, having an established reputation and extensive sale, by means of imitating or counterfeiting the name, title, size, shape or distinctive peculiarities of the article, or the shape, color, label, wrapper or general appearance of the package or those such simulations, the imitation being carried far enough to mislead the general public or deceive an unwary purchaser, and yet not amounting to an absolute counterfeit or to the infringement of a trade mark or trade name.

Di Negara-negara dengan sistem *common law*, persaingan curang (*unfair competition*), baik perbuatan melawan hukum menurut *the common law* dan *the federal statute*, diartikan sebagai “praktek curang dalam bisnis atau usaha”. Pengertian ini kemudian secara bertahap diperluas dalam praktek-praktek pengadilan berdasar konsep keadilan dan kejujuran dalam dunia usaha atau bisnis.

¹¹⁴ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* Jilid 1 Bagian Pertama, (Jakarta: UI Press, 1983); 177-178

Seperti dalam kasus yang terkenal yaitu kasus *Arsenal Football Club Plc v Reed* (2003).¹¹⁵ Dalam kasus ini diceritakan bahwa Arsenal adalah Klub Sepakbola Inggris yang sudah sangat terkenal, yang sering disebut “the gunners” atau “Arsenal”. Bertahun-tahun klub ini dikenal dengan logonya yaitu berupa sebuah meriam dan pelindungnya. Tahun 1989, Arsenal mendaftarkan beberapa merek produk berupa pakaian, sepatu olahraga dan barang lainnya. Ada dua merek kata yang didaftarkan yaitu “Arsenal” dan “Arsenal Gunners” dan dua merek gambar yaitu “The Crest Device” dan “The Cannon Device”.

Adalah seorang bernama Mathew Reed yang sejak tahun 1970 sudah menjual souvenir dan pakaian yang berhubungan dengan Arsenal. Namun dengan jelas Reed menuliskan kata “*unofficial*” untuk menunjukkan bahwa barang yang dijualnya tidak berhubungan dengan Arsenal. Reed berpendapat bahwa para pembelinya tidak tertipu mengenai asal barang tersebut, dan mereka membeli barang tersebut sebagai tanda untuk mendukung tim kesayangan mereka. Reed juga berpendapat bahwa dia tidak menggunakan merek terdaftar milik Arsenal sebagai merek untuk barang-barangnya, namun digunakan untuk hiasan dekoratif untuk mendukung Arsenal.

Pada Pengadilan pertama, Reed menang. Namun ketika kasus diserahkan kepada *European Court of Justice*, Arsenal yang dimenangkan. Lord Aldous menyampaikan pendapatnya :

¹¹⁵ Peter Knight, *Protecting the Brand*, diambil dari <http://www.claytonutz.com> diakses tanggal 16 Oktober 2007

The traditional form of passing off as enunciated in such cases as Reddaway v Banham [1896] AC 199 is no longer definitive of the ambit of the cause of action.

If I may say so without impertinence I agree entirely with the decision in the Spanish Champagne case-but as I see it uncovered a piece of common law or equity which had till then escaped notice – for in such a case there is not, in any ordinary sense, any representation that the goods of the defendant are the goods of the plaintiffs, and evidence that no-one has been confused or deceived in that way is quite beside the mark. In truth the decision went beyond the well-trodden paths of passing off into unmapped area of “unfair trading” or “unlawful competition”.

Pada prinsipnya ada 5 karakteristik dasar dalam gugatan *passing off*, yaitu :¹¹⁶

- a. Misrepresentation*
- b. Made by a trader in the course of trade*
- c. To prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him*
- d. Which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that is reasonable consequence), and*
- e. Which causes actual damage to business or goodwill of the trade by whom the action is brought or, in a quia timet action, will probably do so.*

Kemudian, pada kasus lain yaitu kasus *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc (1990)*¹¹⁷, House of Lords berpendapat bahwa perbuatan membonceng reputasi diidentifikasi melalui 3 (tiga) unsur yaitu :

- The plaintiff's goods or services have acquired a goodwill or reputation in the market and are known by some distinguishing feature*
- There is a misrepresentation by the defendant (whether or not intentional) leading or likely to lead the public to believe that goods or services offered by the defendant are goods or services of the plaintiff; and*

¹¹⁶ Dalam kasus *Erven Warnink Besloten Vennotschap v J Townend & Sons (Hull) Ltd [1979] AC 731*, Inggris (dikenal dengan kasus “*Advocaat*”)

¹¹⁷ Christopher M. Wadlow, “*Passing Off Enters The Supermarket Age.Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc*”, diambil dari <http://www.westlaw.com> diakses tanggal 26 Oktober 2007

- *The plaintiff has suffered, or is likely to suffer, damage as a result of the erroneous belief engendered by the defendant's misrepresentation.*

Berdasar uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan pemboncengan reputasi atas dasar *passing off* merupakan tort yang berasal dari hukum ciptaan (*judge made law*). Atau dapat juga dikatakan bahwa *action for passing off* adalah upaya alternatif melawan tindakan persaingan curang yang dianggap sebagai salah satu upaya efektif perlindungan merek dari praktek persaingan curang.

Di Inggris, *Trademarks Act 1994* adalah undang-undang tentang merek. Di Australia selain berlaku *Trademarks Act 1995*, selain itu Pasal 52 *Trade Practices Act 1974* dapat menjadi dasar upaya perlindungan merek dari pemboncengan reputasi. *Trademarks Act 1994* dan *Trademarks Act 1995* lahir sebagai respon untuk memenuhi standar perlindungan merek hasil perjanjian TRIPs.

Adapun kelebihan perlindungan undang-undang merek (*Trademarks Act*) dibandingkan dengan *tort of passing off* antara lain adalah :

- 1) Pemegang merek terdaftar bisa menggunakan dasar gugatan atas pelanggaran merek berdasarkan ketentuan undang-undang merek maupun *tort of passing off* sebagai pembarengan, bahkan sekaligus berdasarkan ketentuan persaingan curang yang bersifat umum, misalnya di Australia dengan ketentuan Pasal 52 *Trade Practices Act 1974*;
- 2) Perlindungan merek terdaftar efektif sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek tanpa perlu membuktikan ada reputasi mereknya;
- 3) *Trademarks Act* menyediakan sanksi pidana berupa fisik atau denda.¹¹⁸

Sedangkan persamaannya adalah :

- 1) Baik dalam *passing off* dan *Trademarks Act* memerlukan bukti-bukti bahwa tergugat membuat gambaran keliru (*passing off*) atau bukti kejadian

¹¹⁸ Jill McKeough & Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, 2nd edition, (Sidney: Butterworth, 1997), 421

pemakaian tanpa hak suatu merek (*Trademarks Act*) yang merugikan penggugat. Sedangkan dalam gugatan berdasarkan Pasal 52 *Trade Practices Act* penggugat harus membangun dan menunjukkan hubungan perbuatan tergugat berkaitan pada jalannya usaha penggugat sebelum gugatan atas dasar *deceptive* (tipu daya) atau *misleading* (mengelabui) dapat diterima;

- 2) Baik dalam *passing off* dan *Trademarks Act* maupun *Trade Practices Act* penggugat tidak dibebani pembuktian bahwa telah dirugikan akibat perbuatan tergugat. Kerugian dianggap ada dengan sendirinya dengan adanya perbuatan terdakwa adalah penggambaran menyesatkan (*passing off*) atau melanggar hak mereknya (*Trademarks Act*) atau perbuatan tergugat nyata-nyata menipu dan mengelabui (*Trade Practices Act*).¹¹⁹

IV. Pengaturan Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) dalam Undang-undang Merek Indonesia

Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia dan Negara-negara *Common Law* membawa pada perbedaan pula pada pengaturan hukum atas suatu hal atau perkara. Seperti misalnya, dasar gugatan berdasar perbuatan membonceng reputasi (*passing off*) tidak dikenal dalam praktek hukum di Indonesia. Namun pada dasarnya dapat ditemukan persamaan prinsip yang dapat dijadikan benang merahnya, yaitu ketika di Negara-negara *Common law* mengenal 3 karakteristik dari perbuatan *passing off* (yang dikenal dengan istilah *classical trinity*), maka di Indonesia ada beberapa dasar atau prinsip yang dapat ditemukan yaitu prinsip itikad baik dan prinsip persamaan pada pokoknya yang dapat membawa pada *consumer confusion*.

Pada prinsipnya, UU Merek 2001 pada dasarnya membedakan jenis pelanggaran merek dalam 4 (empat) kategori yaitu :

¹¹⁹ Paul Latimer, *Australian Business Law 1998*, 17th Edition, (Australia Ltd:Sidney, 1998),. 167

- 1) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain,
- 2) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain,
- 3) Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan inidkasi geografis dan atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak,
- 4) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya.¹²⁰

Dari keempat jenis pelanggaran merek yang diatur dalam UU Merek 2001, pada dasarnya bentuk pelanggaran yang kedua yang mengindikasikan adanya perbuatan membonceng reputasi yaitu suatu perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Penentuan persamaan pada pokoknya dapat berupa kedua mereknya tidak sama tetapi terdapat persamaan dari sudut pandang, dalam suara atau bunyi yang dapat diartikan ada persamaan walaupun sesungguhnya artinya sendiri tidak sama, seperti “Eveready” dan “Everlast”.

Contoh kasus pertama adalah Kasus sengketa merek “VERSACE” vs “VICTOR VERSACE” Perkara Nomor 51/Merek/2003/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2003 antara Gianni Versace S.p.A, Italy melawan PT.SUNSON

¹²⁰ Lihat Pasal 90-94 UU Merek 2001

TEXTILE MANUFACTURER, Bandung. Gianni Versace S.p.A sebagai pemilik merek VERSACE, GIANNI VERSACE, V'E VERSACE, Versace Classic telah terdaftar di beberapa negara dan dipromosikan secara luas sehingga dapat dikualifikasi sebagai merek terkenal.

Gianni Versace S.p.A, Italy keberatan dengan terdaptarnya merek "VICTOR VERSACE" daftar nomor 373061 dalam Daftar Umum Merek atas nama PT.SUNSON TEXTILE MANUFACTURER, Bandung karena merek VICTOR VERSACE terdapat unsur persamaan pada pokoknya dengan merek VERSACE, milik Gianni Versace S.p.A, Italy serta dilandasi itikad buruk untuk mendopleng keterkenalan merek VERSACE.

Pengadilan memutuskan Menyatakan batal merek VICTOR VERSACE daftar nomor 373061 atas nama PT SUNSON TEXTILE MANUFACTURER, Bandung dari Daftar umum Merek. Dalam pertimbangannya Hakim berpendapat bahwa : Pendaftaran merek daftar nomor 373061 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan / jasa sejenis.

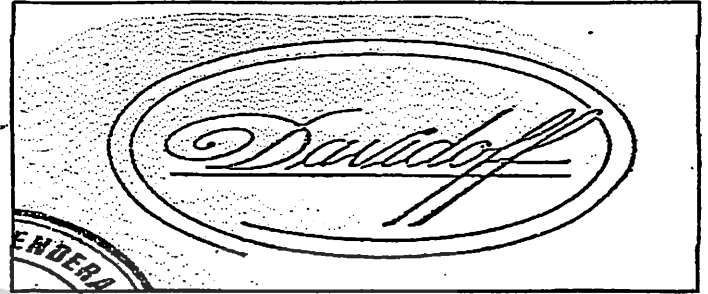
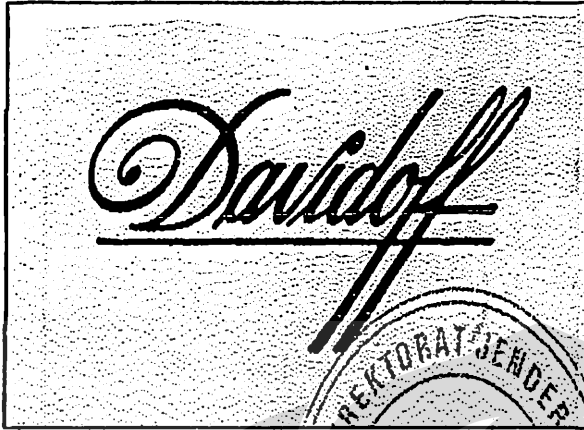
Selanjutnya adalah seperti dalam kasus sengketa merek "DAVIDOFF" Putusan Nomor Nomor 013 K/N/HaKI/2003 tanggal 11 Juni 2003 antara DAVIDOFF & CIE S.A., Switzerland melawan NV. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Merek DAVIDOFF telah digunakan sejak tahun 1906 oleh Zino "DAVIDOFF" dan diajukan permohonan mereknya pertama kali tanggal 18 Desember 1969 di Switzerland,

Merek “Davidoff” telah terdaftar dan tersebar luas produknya untuk jenis barang rokok di beberapa negara.

Kemudian, ternyata DAVIDOFF & CIE S.A melihat terdaptarnya merek DAVIDOFF di bawah Nomor 276068, 304906, 304907 untuk jenis barang rokok; atas nama NV. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, Pematang Siantar, Sumatera Utara sehingga mengajukan keberatan. Dalam Putusannya, Mahkamah Agung R.I. menetapkan menyatakan batal Pendaftaran Merek DAVIDOFF di bawah Nomor 276068, 304906, 304907 untuk jenis barang rokok; atas nama NV. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY dari Daftar Umum Merek, dengan Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa merek “DAVIDOFF” adalah suatu merek untuk jenis barang tembakau, cerutu, rokok, serta yang berkaitan dengannya, maka yang harus diperhatikan adalah pengetahuan dari masyarakat perokok kelas tertentu mengingat produk merek DAVIDOFF, khususnya cerutu hanya dinikmati oleh golongan tertentu;
- Terbukti bahwa merek DAVIDOFF milik DAVIDOFF & CIE S.A. adalah merek terkenal, sehingga merek DAVIDOFF milik NV.SUMATERA TOBBACCO yang baik cara penulisannya maupun pengucapannya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DAVIDOFF milik DAVIDOFF & CIE S.A. yang sudah terkenal tersebut dapat menyesatkan konsumen.

Contoh etiket mereknya adalah :



Milik Davidoff&Cie,S.A

Milik NV.SUMATERA TOBBACCO

Perkara sengketa merek yang lain yang menarik adalah dalam kasus “HOLLAND BAKERY” antara PT. Mustika Citra Rasa melawan Drs. FX. Y Kiatanto¹²¹. Penggugat adalah perusahaan yang memproduksi roti dan kue dengan menggunakan merek yang sudah dikenal baik dalam masyarakat yaitu “HOLLAND BAKERY” dengan lukisan orang berpakaian tradisional Belanda dan bangunan kincir angin khas negeri Belanda terdaftar dengan sertifikat merek nomor 260037 tanggal 28 Juni 1990 dan diperpanjang tanggal 16 Mei 2000 dengan nomor 445875 untuk kelas barang nomor 30 yaitu segala jenis roti dan kue.

Penggugat menemukan Tergugat yaitu FX. Y Kiatanto pengusaha yang membuka toko/restoran roti dan kue di Jalan Sudirman Yogyakarta dan di mal Ciputra Semarang dengan memakai merek yang sama dengan milik Penggugat. Merek Tergugat juga terdaftar di Ditjen HKI dengan nomor 317559 tanggal 21

¹²¹ Lihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang tanggal 28 Mei 2002 Nomor 01/HK.M/2002/PN Niaga SMG

November 1994 untuk kelas jasa nomor 42 yakni jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman. Selain itu ternyata Tergugat menjual produknya berupa roti dan kue dengan merek yang sama dengan milik Penggugat.

Atas adanya temuan tersebut, PT. Mustika Citra Rasa menggugat supaya Tergugat tidak memakai merek yang sama dengan miliknya tersebut dan supaya merek Tergugat dibatalkan dan dihapuskan dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Niaga Semarang, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 014/K/N/HAKI/2002 tanggal 7 Agustus 2002. Dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dianggap didasarkan pada itikad tidak baik yaitu mendompleng ketenaran merek penggugat yang terdaftar lebih dahulu dengan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya baik bentuk, bunyi dan lukisan yang menjadi merek Penggugat dan pendaftaran merek yang dilakukan tergugat dalam penggunaannya menyimpang dari merek yang didaftar.

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa itikad tidak baik ditunjukkan dengan pemilihan dan pemakaian merek yang ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain terutama terhadap merek terkenal, dikualifikasi sebagai membonceng reputasi merek tersebut.

Selanjutnya, perkara merek antara Kabushiki Kaisha Audio-Technica (Audio-Technica Corp), Jepang v. Djunarjo Liman b.d.n Duria Internasional,

Surabaya dan Pemerintah RI¹²². Penggugat, adalah pemilik merek terkenal “Audio Technica & Lukisan” yang telah terdaftar di Ditjen HKI dengan nomor 347598 dan merek “Lukisan segitiga dalam lingkaran” yang juga telah terdaftar dengan nomor 347597 untuk melindungi jenis barang kelas 9. Sebagai merek terkenal, Penggugat memberikan bukti pendaftaran mereknya di 79 negara di dunia.

Kemudian, ternyata Penggugat menemukan dalam Daftar Umum Merek merek Tergugat I yaitu “Audio Technica Duria International” terdaftar dengan nomor 478135 untuk melindungi kelas barang 9. Tergugat I tidak datang dalam sidang.

Untuk dikategorikan sebagai merek terkenal, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan
- b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran
- c. Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya
- d. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ditemukan bahwa walaupun Penggugat tidak dapat membuktikan telah melakukan promosi secara besar dan gencar terhadap merek “Audio Technica & Lukisan” namun dengan terdaftarnya merek milik Penggugat di berbagai Negara di dunia, Majelis Hakim

¹²² Lihat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2003

berpendapat bahwa merek “Audio Technica & Lukisan” milik Penggugat dikategorikan sebagai merek terkenal. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa merek milik Tergugat I terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat baik mengenai bentuk huruf, uraian warna, cara penempatan, cara penulisan ataupun kombinasi antara unsure-unsur dan persamaan bunyi ucapan serta terdapat persamaan bentuk lukisan segitiga dalam lingkaran.

Bahwa pendaftaran merek “Audio Technica & Lukisan” oleh Tergugat I dapat menguntungkan Tergugat I serta merugikan Penggugat dan juga konsumen, dimana konsumen dapat disesatkan atau terkecoh oleh produk milik Tergugat I. Penyesatan konsumen dapat terjadi karena:

- Penyesatan tentang asal usul suatu produk.
- Penyesatan karena produsen.
- Penyesatan melalui penglihatan
- Penyesatan melalui pendengaran.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim kemudian memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

Dari perkara-perkara merek di atas seakan-akan memberikan kesan bahwa peniruan merek menjadi hal yang biasa di Indonesia.¹²³ Peniruan merek, sebenarnya, terjadi tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di Negara-negara lain.¹²⁴ Persoalan merek di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Ditjen HKI sebagai filter terhadap pelanggaran-pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia.

¹²³ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal.*, 136

¹²⁴ Insan Budi Maulana, *Ibid.*, 137

Sebenarnya, perlindungan merek terkenal secara khusus di Indonesia ada dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M-02-HC.01 Tahun 1987 (Kepmen 1987) tentang Penolakan Permohonan Merek yang mempunyai persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain pada tanggal 15 Juni 1987, lalu berlanjut sampai sekarang dengan adanya UU Merek 2001¹²⁵, yang sudah mengadopsi perlindungan merek terkenal yang ditegaskan dalam Konvensi-konvensi Internasional seperti Paris Convention, TRIPs Agreement dan ketentuan yang digariskan WIPO.¹²⁶

Sejak berlakunya UU Merek 1992, hukum merek Indonesia mengalami kemajuan dengan mengatur adanya prinsip itikad baik dalam memperoleh hak atas merek.¹²⁷ Prinsip itikad baik (*good faith*) adalah prinsip yang penting dalam hukum merek.¹²⁸

Perlindungan hukum hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang secara itikad baik mendaftarkan mereknya. Oleh sebab itu terhadap pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya dilandasi dengan itikad tidak baik (*bad faith*)

¹²⁵ Lihat Pasal 6 UU Merek 2001

¹²⁶ Dalam Pasal 6(2) UU Merek 2001 disebutkan bahwa ketentuan mengenai persyaratan terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Hingga saat ini, PP tersebut belum juga dikeluarkan sehingga pelaksanaan ketentuan mengenai merek terkenal belum dapat berjalan dengan semestinya.

¹²⁷ Lihat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Merek 1992 yang menyebutkan bahwa "Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik". Prinsip itikad baik ini juga telah diterapkan sebelum berlakunya UU Merek 1992 oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasus merek "Tancho". Dikatakan bahwa pemakaian pertama atas suatu merek adalah pemakai pertama yang mempunyai itikad baik (jujur).

¹²⁸ Prinsip itikad baik ini juga disebutkan dalam Paris Convention Pasal 6bis (3) : "No time limit shall be fixed for requesting the cancellation of the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith." Atau dalam WIPO Recommendation Pasal 4(5) yang menyebutkan : "No time limit in case of registration or use in bad faith (a) Notwithstanding paragraph (3), a Member State may not prescribe any time limit for requesting the invalidation of the registration of a mark which is in conflict with a well-known mark of the conflicting mark was registered in bad faith

misalnya dengan membajak, meniru atau membonceng ketenaran merek pihak lain tidak akan diberikan perlindungan hukum.

UU Merek 1992 jo UU Merek 1997 tidak memberikan penjelasan mengenai itikad baik. Namun dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek 2001 menyebutkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan konsumen. Penjelasan ini sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap bahwa jangkauan atau aspek pengertian itikad baik meliputi.¹²⁹

1. Meniru, mencontoh, mereproduksi atau mengkopi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar
2. Membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar
3. Penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan secara tidak jujur
4. Peniruan atau mereproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar baik secara keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan atau mengacaukan khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang.

Oleh karena itu tindakan pemboncengan dan pembajakan dari merek terkenal dapat dibatalkan pendaftarannya, dengan dasar pelanggaran itikad tidak baik untuk setiap perbuatan di bidang merek dan pemberian perlindungan.¹³⁰

¹²⁹ M Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum*, 590-591

¹³⁰ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPS)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 89

Selanjutnya, mengenai unsur adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah merupakan dasar penolakan yang dilakukan oleh Ditjen HKI terhadap suatu permohonan pendaftaran merek¹³¹ dan juga merupakan pedoman bagi Pengadilan Niaga dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa merek¹³². Ditjen HKI berwenang melakukan penolakan terhadap suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang yang sejenis. Ketentuan khusus diberlakukan apabila suatu merek mempunyai persamaan dengan merek yang sudah terkenal yaitu diberlakukan untuk barang/jasa yang sejenis maupun tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengajuan gugatan pembatalan terhadap suatu merek terdaftar juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dari perbuatan curang dalam hal ini *passing off*. Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar maupun pemilik merek yang belum terdaftar sebagaimana disebut dalam Pasal 68 UU Merek 2001. Hal ini sedikit berbeda dengan undang-undang merek sebelumnya yang hanya membolehkan pengajuan gugatan oleh pemilik merek terdaftar dengan pengecualian bagi pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar untuk lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran ke Kantor Merek¹³³. Gugatan

¹³¹ Lihat dalam Pasal 6 ayat (1) UU Merek 2001

¹³² Lihat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.68/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2003 dalam Kasus merek "Benetton"; Lihat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.76/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2003 dalam Kasus merek "Fox Racing, Inc".

¹³³ Lihat Pasal 56 ayat (3) UU Merek 1992 jo UU Merek 1997

pembatalan ini diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menurut Pasal 68 Ayat (4) UU Merek 2001.¹³⁴

Selain pengajuan gugatan pembatalan, pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut¹³⁵.

Tuntutan pidana, selain gugatan perdata, juga dimungkinkan guna melindungi pemilik merek dari perbuatan *passing off*. Tuntutan pidana ini diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Demikian juga halnya dengan adanya sanksi atas pelanggaran merek termasuk *passing off*. Sanksi ini juga disebutkan dalam undang-undang merek, yaitu sanksi berupa ganti rugi dan sanksi berupa pidana penjara dan atau denda.¹³⁶

¹³⁴ Bandingkan dengan Pasal 56 ayat (4) UU Merek 1997 yang menyebutkan :”*Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pemilik merek dan Kantor Merek melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52*”.

¹³⁵ Lihat Pasal 76 ayat (1) UU Merek 2001

¹³⁶ Lihat Pasal 90 - 94 UU Merek 2001

BAB IV

Pemeriksa Merek sebagai Filter Pertama Mencegah Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing off*)

Perlindungan merek berdasarkan UU Merek 2001 menganut sistem konstitutif yang didasarkan pada prinsip pendaftar pertama atau *first to file*. Berdasarkan sistem konstitutif ini, hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran merek yang dimaksud.

Hal yang sangat penting dalam proses pendaftaran merek ini adalah dilakukannya tahapan pemeriksaan merek yang disebut pemeriksaan substantive. Melalui pemeriksaan substantive merek ini setiap permohonan pendaftaran merek akan dinilai apakah permohonan itu dapat dikabulkan atau ditolak. Pemeriksaan substantive merek akan dilakukan oleh pemeriksa merek dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek 2001.

I. Dasar Hukum Kedudukan Pemeriksa Merek dan Pembagian Tugas dan Fungsi

Pemeriksaan substantive ini bersifat subyektif karena tergantung dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pemeriksa itu sendiri. Yang dimaksud dengan pemeriksa merek disini sebagai pejabat fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh

oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek dalam rangka pendaftaran merek.¹³⁷

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemeriksa merek terdiri atas:

1. Pemeriksa merek tingkat Terampil

Beberapa pengertian pemeriksa merek tingkat terampil:

- a. Pemeriksa merek tingkat terampil adalah pemeriksa merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma II yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.¹³⁸
- b. Pemeriksa merek tingkat terampil adalah pemeriksa merek yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pemeriksaan merek.¹³⁹

Tugas dari Pemeriksa Merek tingkat Terampil adalah memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan merek seperti Surat Pernyataan Kepemilikan Merek (SPPM) dan melakukan penelusuran atas Dokumen perbandingan (permohonan merek yang diajukan lebih awal daripada permohonan yang sedang diperiksa), Data sengketa merek, Data kepustakaan yang berkaitan dengan merek.

¹³⁷ Lihat Pasal 1 angka 7 jo Pasal 19 ayat (2) UU Merek 2001

¹³⁸ Pasal 1 angka 3 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No. M6051-KP.04 12 Tahun 2003 dan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya

¹³⁹ Pasal 1 angka 3 Kepmenpan No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya

2. Pemeriksa merek tingkat Ahli

Beberapa pengertian pemeriksa merek tingkat ahli :

- a. Pemeriksa merek tingkat ahli adalah pemeriksa merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Sarjana/S1 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan¹⁴⁰
- b. Pemeriksa merek tingkat ahli adalah pemeriksa merek yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pemeriksaan merek.¹⁴¹

Pemeriksa merek tingkat Ahli mempunyai tugas memeriksa merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Setelah pemeriksa merek tingkat terampil memeriksa dokumen permohonan, tahap pemeriksaan berikutnya dilakukan oleh Pemeriksa Tingkat Ahli yang terdiri atas Pemeriksa Ahli Pertama, Pemeriksa Ahli Muda dan Pemeriksa Ahli Madya dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- **Pemeriksa ahli pertama**
 - **Memeriksa merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik**
 - **Memeriksa merek yang tidak dapat didaftar karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan; dan**

¹⁴⁰ Pasal 1 angka 4 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No. M6051-KP.04 12 Tahun 2003 dan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya

¹⁴¹ Pasal 1 angka 4 Kepmenpan No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya

- Menilai salinan peraturan perjanjian merek kolektif
- **Pemeriksa merek ahli muda membuat putusan :**
 - Pendaftaran permohonan merek
 - Penolakan permohonan merek
 - Menilai keberatan atau sanggahan terhadap permohonan merek
 - Menangguhkan permohonan merek dalam hal :
 - Berkas merek tersebut berkaitan dengan kasus di Pengadilan
 - Perkara yang berkaitan dengan permohonan yang diperiksa belum diputus di pengadilan atau belum berkekuatan hukum tetap
 - Berkas merek pembanding tersebut masih dalam proses perpanjangan, berkas merek tersebut masih dalam proses pengalihan hak dan lain-lain
- **Pemeriksa Merek Ahli Madya melakukan :**
 - Pemeriksaan ulang dan menganalisa hasil keputusan pendaftaran merek
 - Pemeriksaan ulang dan menganalisa hasil keputusan penolakan merek
 - Menganalisa keberatan atau sanggahan permohonan merek
 - Memberikan tanggapan atas usulan penolakan permohonan pendaftaran merek
 - Memberikan keterangan pada komisi banding merek apabila diminta
 - Memenuhi panggilan komisi banding atas putusan penolakan permohonan merek

- Memberikan keterangan ahli pada tingkat kejaksaan, kepolisian serta menjadi saksi ahli pada pengadilan.

Proses kerja pemeriksa merek dalam pemeriksaan substantif dapat dilihat pada Pasal 18 UU Merek 2001, yaitu:

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantive terhadap permohonan
- (2) Pemeriksaan substantive sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek 2001
- (3) Pemeriksaan substantive sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan.

Yang dimaksud 30 (tiga puluh) hari adalah terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (filling date) atau permohonan tersebut dinyatakan lengkap oleh Seksi Permohonan¹⁴², selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantive.

Dalam proses pemeriksaan substantive, dimungkinkan melampaui jangka waktu lebih dari 9 (Sembilan) bulan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Permohonan pendaftaran merek yang sedang diperiksa berakitan dengan perkara di pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap
- ❖ Merek pembanding masih dalam proses perpanjangan
- ❖ Merek pembanding masih dalam proses pengalihan hak

Pemeriksa setelah menyelesaikan tugas pemeriksaan harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Merek

¹⁴² Lihat Pasal 15 UU Merek 2001

berupa laporan pemeriksaan (examination report) yang memuat usulan untuk ditolak atau didaftar. Selanjutnya Direktur Merek akan memberikan keputusan untuk ditolak atau didaftar.

Hasil putusan usulan untuk ditolak diberitahukan kepada pemohon atau kuasa secara tertulis dan kepada pemohon atau kuasa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan usulan penolakan.¹⁴³

II. Kategori Merek dengan kekuatan Daya Pembedanya

Sebuah tanda dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek tersebut harus dapat memberikan penentuan atau "*individualising*" pada barang atau jasa yang bersangkutan.

Di Amerika Serikat, "*the Lanham Act*" menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kebingungan konsumen (*consumer confusion*) atas asal usul suatu produk atau jasa dan juga memastikan para pemilik merek tetap mendapatkan hak eksklusif atas merek miliknya. Sejak Tahun 1976 untuk menentukan suatu merek memiliki daya pembeda, sebagian besar Pengadilan Federal menggunakan standar yang telah dikeluarkan oleh *the United States Court of Appeals for the Second Circuit* dalam kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc* yang dikenal

¹⁴³ Lihat Pasal 20 UU Merek 2001

dengan sebutan “*spectrum of distinctiveness*”.¹⁴⁴ Dalam spectrum ini, dikenal 5 (lima) tingkatan merek, dari yang paling rendah daya pembedanya hingga yang paling tinggi daya pembedanya atau dari yang tidak bisa didaftar sebagai merek sampai yang bisa didaftar, yaitu:

1. “*Generic mark*”

Pada bagian paling rendah dari spectrum ini adalah “generic mark” atau merek generik, dimana hampir tidak ada perlindungan hukum terhadap merek jenis ini. Suatu merek atau tanda dikatakan generic ketika penyebutan tanda tersebut merujuk pada produk tersebut. Awalnya, merek generic tidak dijadikan suatu istilah umum untuk merujuk pada produk yang dimaksud. Namun ketika merek tersebut dipromosikan kemudian masyarakat terbiasa menyebut produk-produk lain yang sejenisnya dengan nama merek tersebut, maka merek tersebut menjadi suatu istilah yang umum di masyarakat. Contohnya, BAYER yang kehilangan merek produknya “ASPIRIN” ketika konsumen hendak membeli obat penghilang rasa sakit mereka seringkali menyebut merek “ASPIRIN”. Sekarang, setiap produsen obat dengan bahan dasar acetylsalicylic acid dapat menyertakan kata Aspirin pada tiap produknya.

Para produsen menanggung resiko saat memperkenalkan sebuah produk atau teknologi baru ke pasar karena nama yang mereka pilih dapat menjadi nama umum untuk produk sejenis. Contoh lain yang terkenal adalah merek terdaftar “XEROX”.

¹⁴⁴ Diambil dari Emory Law Journal, 2002, “*Off The Mark: Bringing The Federal Trademark Dilution Act in Line with Established Trademark Law*” oleh Jason R. Edgecombe dan juga California Western Law Review, 2002, “*Renovating Taco Cabana: The Lanham Act’s Protection of Product Design After Samara*” oleh Paul A. Briganti diakses dari <http://www.westlaw.com> tanggal 26 Juni 2008

Di Tahun 1970-an, jika seseorang ingin memfotokopi sesuatu, kata-kata yang diucapkan untuk kegiatan tersebut adalah bukan memfotokopi, tetapi meng"Xerox" atau "*Xerox this paper!*". Meskipun merek mesin fotokopi yang digunakan adalah Canon atau Nashua, orang tetap menggunakan kata "Xerox" untuk memfotokopi sesuatu.

Untuk mengubah asumsi ini, perusahaan mesin fotokopi Xerox melakukan kampanye iklan dengan kalimat "*XEROX is a tradename and a registered trademark. ...It identifies our products. And it shouldn't be used when referring to anybody else's copies, paper, duplicator, whatever.*" Hal ini dilakukan untuk mencegah merek tersebut menjadi istilah umum atau generik. Kiat ini cukup sukses karena terbukti masyarakat mulai meninggalkan kata "Xerox" jika ingin memfotokopi sesuatu.

Di Indonesia, merek terdaftar berubah menjadi istilah umum dan kehilangan haknya sebagai merek sampai sekarang belum ditemukan walaupun dalam prakteknya banyak merek-merek terdaftar di Indonesia yang sudah menjadi istilah umum bagi masyarakat ketika hendak merujuk pada suatu barang. Contohnya adalah merek "AQUA" digunakan ketika hendak membeli air minum dalam kemasan, "HONDA" untuk menyebut sepeda motor, "PAMPERS" untuk menyebut popok sekali pakai untuk bayi, dan "KODAK" untuk menyebut kamera.

2. "*Descriptive mark*"

Dapat dikatakan bahwa merek yang diskriptif adalah merek yang menyebutkan nama produk atau jasa yang ditawarkan. Namun berbeda dengan merek yang

generic, merek diskriptif bisa memperoleh perlindungan hukum apabila dapat ditunjukkan adanya “secondary meaning” yang berarti bahwa merek produk tersebut berhubungan erat dengan pemilik produk tersebut. Di Amerika dalam kasus antara *Schmidt v. Quigg*, Penggugat mendaftarkan merek “*Honey Baked Ham*” untuk usahanya berupa toko yang menjual potongan daging ham berbentuk spiral.

Kantor Paten Amerika menolak pendaftaran merek tersebut dengan alasan deskriptif. Pada Pengadilan Banding Michigan, pengadilan berpendapat bahwa merek penggugat telah menggunakan merek tersebut terkait dengan usahanya yang telah beroperasi 25 tahun, dan beriklan dengan merek tersebut dan survey terhadap konsumen menyebutkan bahwa kata-kata “Honey Baked Ham” merujuk masyarakat kepada perusahaan penggugat.

Di Indonesia, banyak sekali ditemukan merek-merek diskriptif yang dimintakan pendaftaran mereknya. Contohnya adalah merek “GULAKU” untuk jenis barang gula, “AQUA” yang merupakan bahasa latin untuk air.

3. “*Suggestive Mark*”

Merek yang sugestif mempunyai unsur diskriptif tetapi unsure tersebut cukup abstrak menunjukkan kualitas suatu produk tanpa harus menggambarannya. Contohnya adalah merek “Roach Motel” untuk produk perangkap kecoa.

4. “*Arbitrary Mark*”

Merek yang arbitrary secara umum dapat dikatakan sebagai kata yang biasa digunakan sehari-hari tanpa terhubung dengan merek produknya. Contohnya, merek

“PIONEER” untuk perlengkapan stereo, merek “APPLE” untuk komputer dan rokok “CAMEL”.

5. “Fanciful Mark”

Fanciful mark berasal dari kata-kata temuan (*invented words*). Perlindungan hukum terhadap kata-kata temuan ini adalah yang paling kuat dan paling mudah terdaftar sebagai merek. Karena tanda atau kata-kata yang digunakan sebagai merek tidak terkait dengan produk atau jasa yang dimintakan pendaftarannya karena berupa kata-kata baru yang terkadang tidak mempunyai arti. Misalnya merek “VIAGRA”, “XEROX”, “KODAK” dan “NOKIA”. Kata-kata ini begitu kuat menjadi suatu merek sehingga membuat konsumen yakin dan percaya terhadap kualitas produk atau barang dengan merek tersebut. Namun, kekuatan dan jaminan kualitas atas produk-produk dengan merek ini rentan sekali terhadap adanya pelanggaran merek termasuk perbuatan membonceng reputasi suatu merek terkenal.

Di Indonesia, penentuan daya pembeda suatu merek tidak menggunakan suatu tingkatan-tingkatan tertentu seperti tersebut dalam *spectrum of distinctiveness* diatas. Dalam salah satu pasal dalam UU Merek 2001 disebutkan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memiliki daya pembeda.¹⁴⁵ Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf b UU Merek 2001 dikatakan bahwa suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Terlalu sederhana digambarkan sebagai jika merek hanya terdiri dari:

¹⁴⁵ Lihat Pasal 5 huruf b UU Merek 2001

- Satu angka yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- Satu huruf yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- Satu warna.

Terhadap merek yang dikategorikan sederhana tidak dapat dianggap sebagai merek, kecuali untuk angka romawi, huruf kanji, huruf Arab, huruf Yunani atau huruf atau angka lainnya yang memiliki karakter.

Selanjutnya, selain merek harus memiliki daya pembeda karena sebagaimana fungsi merek sebagai alat pembeda barang dan atau jasa yang satu dengan yang lainnya maka dikenal pula adanya prinsip bahwa suatu merek akan ditolak permohonannya apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar.¹⁴⁶

Untuk menentukan adanya unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan adalah:

- Bentuk;
- Cara penempatan;
- Cara penulisan;
- Opmaak (penampilan keseluruhan);
- Persamaan bunyi; atau
- Kombinasi antara unsur-unsur yang digunakan tersebut yang terdapat dalam merek-merek tersebut.¹⁴⁷

Terhadap permohonan pendaftaran yang telah memperoleh putusan baik ditolak dengan usul tolak maupun didaftar, perlu dilihat kekuatan daya pembeda

¹⁴⁶ Lihat Pasal 6 ayat (1) UU Merek 2001

¹⁴⁷ Lihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001

yang dimiliki (*distinctive character*) yaitu kemampuan untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya.¹⁴⁸

Dalam hal ini pemeriksa merek melihat daya pembeda suatu merek dari 2 (dua) segi yaitu :

1. *High distinctive character* (daya pembeda yang kuat/tinggi)
2. *Low distinctive character* (daya pembeda yang lemah)

Adanya daya pembeda yang tinggi pada suatu merek, mengakibatkan perlindungan yang kuat. Sebaliknya rendahnya daya pembeda membuat perlindungan merek tersebut menjadi rendah pula. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan merek disini adalah perlindungan dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.

Tinggi rendahnya daya pembeda ditentukan oleh unsur-unsur yang terkandung dalam merek tersebut. Jika suatu merek tidak memberikan kesan yang sama dengan merek lain, atau tidak berkaitan dengan barang yang dimintakan pendaftarannya, maka perlindungan terhadap merek tersebut menjadi sangat kuat. Namun apabila suatu merek memberikan kesan sama dengan merek lain atau berkaitan dengan barang yang dimintakan pendaftarannya, maka perlindungannya menjadi rendah dan kemungkinan untuk ditolak pendaftarannya semakin besar.

Ada 2 (dua) dasar alasan bagi Ditjen HKI menolak setiap permohonan pendaftaran merek yaitu penolakan secara absolute dan penolakan secara relative.

¹⁴⁸ Sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek berdasar Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI Nomor: H-09.PR.09.10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek.

Yang dimaksud penolakan secara absolute adalah karena sifatnya yang universal dan karena alasan yang bersifat obyektif dalam hal harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek dan bisa juga karena ketentuan itu tercantum dalam setiap perundang-undangan merek di banyak Negara walau diatur dalam susunan yang berbeda.¹⁴⁹

Sedangkan alasan penolakan yang bersifat relative karena penolakan itu bisa terjadi karena alasan yang bersifat subyektif atau bergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek dan juga karena tidak semua Negara mencantumkan ketentuan tersebut.¹⁵⁰

Dalam UU Merek 2001 diatur hal-hal yang menjadi acuan bagi pemeriksa merek untuk menentukan suatu merek tidak dapat didaftar dan yang ditolak, yaitu Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek 2001.

Pasal 4 UU Merek 2001 menyatakan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

Pasal 5 UU Merek 2001 menyebutkan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

¹⁴⁹ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal.*, 102

¹⁵⁰ Insan Budi Maulana, *Ibid.*, 103

Sedangkan, Pasal 6 UU Merek 2001 menyatakan:

- “(1). Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :
- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
- (3). Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :
- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau symbol emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.”

III. Pemeriksaan Merek terkait dengan Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)

Berdasar uraian pada bab-bab sebelumnya ditemukan bahwa pada umumnya sengketa merek timbul disebabkan hal-hal yang sekaligus menjadi indikasi dan peluang timbulnya pemboncengan reputasi sebagai berikut:

1. Merek-merek yang diterima pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek yang satu dengan merek yang lainnya atau merek yang didaftar tersebut sama atau menyerupai merek terkenal (baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar)

2. Dalam praktek banyak pemakaian merek menyimpang dari apa yang telah didaftarkan baik pada etiket mereknya maupun dalam peruntukan jenis barang atau jasa yang didaftar. Dan hal yang tidak sesuai atau menyimpang tersebut justru yang menimbulkan ada persamaan atau menyerupai merek orang lain. Contohnya adalah merek “RODEO” yang di pasaran kemasannya sama serupa dengan merek “OREO” untuk jenis barang yang sama juga yaitu biscuit. Namun ternyata merek “RODEO” yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan apa yang terdaftar di Ditjen HKI.¹⁵¹

Perbuatan passing off di Indonesia memang belum dikenal. Namun sebenarnya dalam kasus-kasus sengketa merek yang telah diuraikan, pada kasus-kasus tersebut ditemukan adanya unsur perbuatan membonceng reputasi yaitu unsur perlunya itikad baik.

Mengenai pemohon yang beritikad baik sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek 2001 adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Merek-merek yang dianggap dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen adalah ketika merek-merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum bertahun-

¹⁵¹ Permohonan pendaftaran atas kemasan suatu produk sebagai merek belum diterima pendaftarannya hingga saat ini oleh Ditjen HKI meskipun kemasan suatu produk memiliki daya pembeda yang bahkan memiliki nilai komersial yang sangat tinggi. Dalam Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal*, 102 dikatakan bahwa “di Jepang kemasan dapat didaftar sebagai merek menurut UU Merek Jepang yang baru direvisi dan mulai efektif sejak tanggal 1 April 1997.”

tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek tersebut.

UU Merek 2001 (demikian juga UU Merek 1992 jo UU Merek 1997), di satu sisi tidak membedakan secara tegas antara “merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan” dengan “merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya”.¹⁵² Akan tetapi di sisi lain, secara tegas membedakan antara “merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan” dengan “merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya”.¹⁵³

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsure-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik :

- Bentuk
- Cara penempatan
- Cara penulisan;
- Opmaak (penampilan keseluruhan);
- Persamaan bunyi; atau
- Kombinasi antara unsure-unsur yang digunakan tersebut yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Sehingga dapat dikatakan, prinsip dasar untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya (similar) atau persamaan pada keseluruhannya (identical) adalah:

¹⁵² Lihat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b UU Merek 2001

¹⁵³ Lihat ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 UU Merek 2001

- Adanya persamaan secara visual
- Adanya persamaan secara fonetik/bunyi pengucapan
- Adanya persamaan secara konseptual

Persamaan secara visual adalah persamaan dari sisi tampilan merek itu sendiri disebabkan karena dari bentuk merek, persamaan cara penempatan unsur-unsur yang ada dalam suatu merek, persamaan dari susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan yang dapat berakibat kekeliruan kepada konsumen. Dengan kata lain kesan yang ditimbulkan suatu merek tidak boleh menyamai merek orang lain.

Dalam praktek ditemukan merek “LIQUI MOLY” dengan kombinasi kata “DIESEL PURGE & LUKISAN” yang terdaftar di Ditjen HKI sejak tahun 1996 atas nama perusahaan Jerman. Kemudian pada tahun 2006 sebuah perusahaan komanditer local mengajukan permohonan pendaftaran merek “DIESEL PURGE & LUKISAN” di Ditjen HKI.

Persamaan diantara kedua merek ini terletak pada susunan huruf-huruf dan bentuk lukisannya dimana merek “Diesel Purge+Lukisan” mempunyai persamaan dengan salah satu unsure kata dalam merek “LIQUI MOLY”. Permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh perusahaan local harusnya ditolak oleh pemeriksa merek. Karena adanya persamaan tersebut kiranya pemohon dapat dikwalifisir sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik. Sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995 secara tegas memberikan criteria hukum dengan mempertimbangkan bahwa

“siapapun dilarang melakukan peniruan (*imitation*), reproduksi (*reproduction*) dan penterjemahan (*translation*) dari merek orang lain”, karena tindakan demikian bisa menyesatkan anggota masyarakat (*misleading the society*).

Sedangkan yang dimaksud dengan persamaan konseptual ialah persamaan yang didasarkan karena ada kesamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam merek tersebut sehingga dapat menimbulkan kesan adanya persamaan. Misalnya; jika seseorang telah mendaftarkan barang dengan merek “gambar/lukisan buaya”, maka pemohon lain tidak dapat mengajukan pendaftaran barang dengan merek tulisan/kata-kata buaya. Alasannya, ini akan mengaburkan pemahaman konsumen terhadap barang tersebut.

Persamaan fonetik adalah persamaan yang didasarkan pada adanya persamaan secara pengucapan atau bunyi dari merek tersebut sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Contohnya adalah merek “SONY” dengan merek “SONI” yang menimbulkan kesan yang sama dari pengucapannya.

Dalam menentukan unsur-unsur adanya persamaan di antara pemeriksa merek memang subyektif bergantung kepada pemahaman, pengetahuan dan kemampuan pemeriksa merek itu sendiri. Oleh sebab itu sering terjadi perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal yang menjadi acuan.

Tetapi hal itu telah sedikit diatasi ketika tahun 2007, Ditjen HKI mengeluarkan pedoman baku atau acuan bagi pemeriksa merek dalam melaksanakan pemeriksaan substantive yaitu berupa Petunjuk Teknis Pemeriksaan Merek.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Seperti tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI Nomor: H-09.PR.09.10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan

Tujuan adanya petunjuk teknis pemeriksaan merek adalah agar terdapat keseragaman dalam memberikan putusan atas hasil pemeriksaannya sehingga terdapat konsistensi hasil pemeriksaan.

Dalam praktek seringkali memang ditemukan merek-merek yang sebenarnya tidak dapat didaftar karena memiliki persamaan namun ternyata telah terdaftar di Ditjen HKI. Misalnya merek “SEDERHANA” yang terdaftar di Ditjen HKI untuk jenis jasa restoran atau rumah makan. Merek kata ini terdaftar di Ditjen HKI oleh 2 (dua) orang yang berbeda. Merek yang satu terdaftar sebagai “SEDERHANA+lukisan” dan yang satu lagi hanya kata “SEDERHANA”.

Jika dianalisa, kedua kata tersebut jelas memiliki persamaan pada pokoknya. Unsur dari kata-kata “Sederhana” tersebut sama persis walaupun hanya berbeda warna. Seharusnya, salah satu merek tersebut tidak didaftar di Ditjen HKI dan memperoleh perlindungan karena jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001.

Seperti juga halnya pada beberapa kasus yang telah masuk di Pengadilan Niaga. Kasus-kasus ini terjadi sebagian besar melibatkan pemilik merek-merek terkenal asing. Merek kata “BENETTON”, “GIANNI VERSACE” atau “POLO” adalah merek kata yang termasuk dalam merek-merek terkenal milik asing. Ketika merek “BENETTON” didaftarkan oleh pemohon local, seharusnya pemeriksa merek sudah dapat menyimpulkan adanya itikad tidak baik dari si pemohon local tersebut. Karena nyatanya, tidaklah mungkin pemohon local tersebut menemukan kata

Substantif Merek. Yang kemudian Petunju Teknis ini dibuat dalam bentuk Buku Petunju Teknis Pemeriksa Merek.

“BENETTON” berdasar pada pemikirannya sendiri sedangkan kata “BENETTON” itu sudah menjadi kata yang dikenal luas sebagai merek suatu produk di luar negeri dan Indonesia.

Bukankah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/Perd/1986 (dalam perkara merek “NIKE”) bahwa warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing, sudah jelas bagi pemeriksa merek dimana seharusnya ketika menemukan merek-merek asing yang tidak mungkin diciptakan sendiri oleh pemohon local melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam lagi mengenai kata-kata asing tersebut.

Pemeriksaan terhadap merek-merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, perlu diperhatikan pula reputasi merek terkenal tersebut 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.

Contoh lainnya adalah ketika merek “SCOOBY DOO” yang merupakan tokoh kartun terkenal baik di luar negeri maupun di Indonesia yang diciptakan oleh Hanna Barbera Production, Inc (USA) diterima pendaftaran mereknya oleh Ditjen HKI. Namun, ternyata saat itu Ditjen HKI menerima pula pendaftaran merek

“SCOOBIDOO” (huruf O adalah lukisan diasumsikan sebagai mata) dan atasnya ada gambar karakter tokoh kartun tersebut yang di atasnya lagi ditulis “Lima Sekawan” yang digunakan untuk barang berupa kertas, sabuk, jam tangan, alat tulis dan lain-lain.

Padahal jelas sekali adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya di antara 2 merek tersebut. Adanya persamaan tersebut akan dapat menimbulkan “consumer confusion” walaupun di Indonesia kebingungan konsumen bukanlah hal yang mutlak untuk dibuktikan ketika terjadi pendaftaran dengan itikad buruk.

Dalam praktek, pemeriksa merek mungkin akan menemukan kesulitan dalam menentukan suatu merek merupakan merek terkenal jika harus memperhatikan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas. Karena nyatanya sering terjadi terhadap merek-merek terkenal dikenakan usul tolak terlebih dahulu, kecuali terhadap merek-merek terkenal yang mengajukan permohonan pendafran di Ditjen HKI dengan menyertakan bukti prioritas karena bukti prioritas dapat dianggap sebagai bukti pendaftaran merek tersebut di Negara lain.

Selanjutnya, pemilik merek terkenal melalui kuasanya harus mengajukan keberatan atau tanggapan terhadap usul tolak tersebut.¹⁵⁵ Hal ini pernah terjadi dalam praktek ketika merek “TINKER BELL” milik Disney Enterprises, Inc (USA) ditolak oleh merek “BELL+LUKISAN” yang terdaftar di Ditjen HKI atas nama perusahaan lokal dalam kelas barang yang sama. Alasan yang digunakan oleh pemeriksa merek

¹⁵⁵ Lihat Pasal 20 ayat (3) UU Merek 2001 yang menyebutkan bahwa “dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan”.

saat itu adalah merek “TINKER BELL” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “BELL+Lukisan” yang telah terdaftar terlebih dahulu (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001.

Padahal merek “TINKER BELL” berupa lukisan seorang peri sudah terdaftar sebelumnya di Ditjen HKI dalam berbagai kelas. Disney Enterprises, Inc melalui kuasa hukumnya mengajukan tanggapan terhadap usul tolak tersebut dengan mengajukan beberapa bukti yaitu telah didaftarannya merek “TINKER BELL” di beberapa Negara dan juga di Indonesia dan merupakan merek terkenal dan telah lama digunakan dalam produk-produk yang dipasarkan dan dijual di berbagai Negara termasuk Indonesia.

Dalam hal ini terdapat kesan bahwa pemeriksa merek mengandalkan adanya pengajuan keberatan dari pihak pemohon atau kuasanya terhadap putusan tolak yang diambil oleh pemeriksa merek. Dengan adanya pengajuan keberatan seperti ini dapat mengakibatkan makin lama lagi waktu yang dibutuhkan oleh pemilik merek terkenal memperoleh hak atas mereknya.

Penolakan yang dilakukan oleh pemeriksa merek akan sangat ditentukan oleh kemampuan, kecermatan dan subyektifitas pemeriksa merek, serta informasi yang dimiliki oleh Kantor Merek terhadap data-data atau obyek merek terkenal maupun merek yang sudah terkenal tetapi tidak atau belum terdaftar oleh pemilik merek terkenal.¹⁵⁶

Namun rasanya hal tersebut akan semakin mudah untuk waktu sekarang karena dengan semakin canggihnya teknologi yang masuk ke Indonesia, semakin

¹⁵⁶ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal.*, 163

mudah pula seharusnya bagi pemeriksa merek untuk mengetahui keterkenalan suatu merek asing. Fasilitas internet dengan mesin pencari (*search engine*) seperti www.google.com atau situs resmi yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal tersebut dapat menunjukkan informasi mengenai merek terkenal tersebut. Dengan teknologi internet yang bisa menjelajah ke seluruh penjuru dunia sebenarnya menjadi cara yang mudah dan murah. Tetapi hal ini dapat juga disebabkan karena fasilitas komputer dan ketersediaan jaringan internet di Ditjen HKI khususnya bagi pemeriksa merek baru ada sekarang sehingga sebelumnya dirasa sulit bagi pemeriksa merek untuk menentukan suatu merek asing itu terkenal atau tidak.

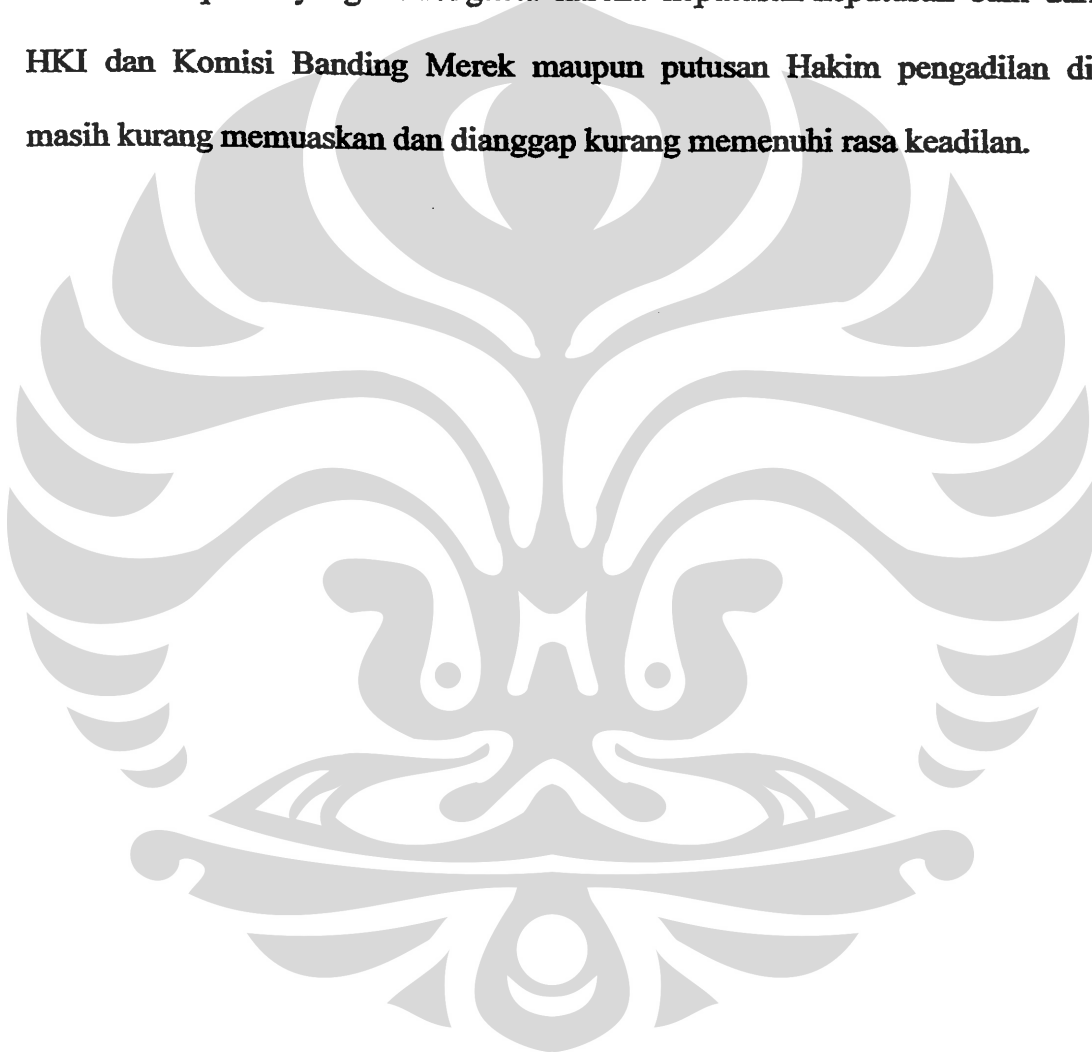
Fasilitas komputer sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990-an namun pada saat itu jumlah komputer sangat terbatas hanya untuk pejabat eselon 3 dan sumber daya manusia yang dapat menggunakan komputer juga masih minim. Apalagi dengan sistem otomasi sekarang yang berjalan di Ditjen HKI yang menggunakan jaringan local yang menghubungkan seluruh komputer yang ada di Ditjen HKI seharusnya dapat mempermudah pekerjaan pemeriksa merek pada khususnya dan mempercepat proses pendaftaran merek secara keseluruhan pada umumnya.

Sehingga tidak berlebihan ketika diharapkan hasil pemeriksaan atau keputusan pemeriksa merek sekarang akan jauh lebih cermat dan teliti terutama terhadap merek-merek yang beritikad buruk memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagai unsur adanya perbuatan membongceng reputasi.

Walaupun dalam praktek sekarang memang masih dijumpai merek-merek yang diterima pendaftarannya nyata-nyata mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan merek lain terutama merek terkenal baik yang terdaftar maupun belum terdaftar tetapi merek tersebut umumnya untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dengan merek terkenal.

Keputusan-keputusan dalam kasus merek umumnya diteruskan ke tingkat kasasi oleh pihak yang bersengketa karena keputusan-keputusan baik dari Ditjen HKI dan Komisi Banding Merek maupun putusan Hakim pengadilan dirasakan masih kurang memuaskan dan dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.



BAB V

KESIMPULAN

Hasil penelitian seperti diuraikan pada bab-bab terdahulu menghasilkan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut.

Pertama, terdapat beberapa tahapan dalam prosedur pemberian hak atas merek menurut UU Merek 2001 diantaranya adalah tahap permohonan pendaftaran, pemeriksaan merek dan pengajuan sanggahan dan keberatan. Prosedur pemberian hak atas merek nyatanya belum dilakukan secara konsisten. Hal ini dapat dilihat dari adanya penumpukan berkas permohonan pendaftaran merek hingga mencapai waktu kurang lebih 10 bulan. Selain itu, pada pemeriksaan merek masih banyak merek-merek yang beritikad buruk memperoleh hak atas merek. Penyebabnya karena perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam UU Merek 2001 yang menjadi acuan bagi pemeriksa merek.

Kedua, Hukum merek di Indonesia dalam hal ini adalah UU Merek 2001 jelas memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar dari perbuatan membonceng reputasi (*passing off*). Namun tidak semua pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan, hanya pemilik merek terdaftar yang beritikad baik saja yang memperoleh perlindungan dari semua bentuk pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Merek 2001.

Selain itu, ketentuan mengenai penolakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal juga dapat melindungi pemilik merek terdaftar yang beritikad baik terhadap perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*).

Perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) dikenal di Negara-negara *common law system* dan diatur secara jelas dalam *common law* juga di dalam UU Merek ataupun UU Perdagangan Negara tersebut. Di Indonesia, pengaturan atas perbuatan *passing off* setidaknya secara tersirat sudah mendapat pengaturannya dalam UU Merek. Namun, sayangnya baik Pengadilan maupun Ditjen HKI dalam hal ini pemeriksa merek belum dapat memberikan kejelasan mengenai perbedaan antara persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya sehingga terkadang kedua prinsip tersebut selalu dijadikan satu kesatuan. Padahal dalam pasal lain di dalam UU Merek yang berlaku sekarang kedua prinsip tersebut dibedakan pengaturannya. Akhirnya, disarankan agar dalam pedoman pemeriksaan merek lebih dijelaskan secara terperinci mengenai prosedur pemeriksaan sehingga dapat diharapkan pemeriksa merek lebih cermat dan lebih teliti dalam mengambil keputusan untuk mendaftarkan atau menolak suatu permohonan pendaftaran merek untuk meminimalisir sengketa-sengketa merek yang terkait dengan unsur 'adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya'.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

- Bainbridge, David I. *Intellectual Property*. London: Pitman Publishing, 4th edition, 1999.
- Burge, David A. *Patent and Trademark Tactics and Practice*. Canada: John Wiley & Sons, Inc, Third edition, 1999.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2005.
- Djumhana, Muhammad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- _____, Muhammad & R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, Sudargo & Rizawanto Winata. *Komentar atas Undang-undang Merek Baru 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni, 1997.
- _____, Sudargo dan Rizawanto Winata. *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPS)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harahap, M Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hasibuan, H D Effendy. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.

- Lindsey, Tim, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT ALUMNI, 2006.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- McKeough, Jill & Andrew Stewart. *Intellectual Property in Australia*. Sidney: Butterworth, 2nd edition, 1997.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden No.24 tahun 1979, tanggal 10 Mei 1979, tentang Indonesia meratifikasi Konvensi Paris dari Revisi London ke Revisi Stockholm, dan sebagai anggota dari World Intellectual Property Organization (WIPO).
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. M.02-HC.01.01, tanggal 15 Juni 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Yang Mempunyai Persamaan Dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.M.03-HC.02.01, tanggal 2 Mei 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23, tanggal 31 Maret 1993, tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24, tanggal 31 Maret 1993, tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI Nomor: H-09.PR.09.10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek.

Ricketson, Sam & Megan Richardson. *Intellectual Property: Cases, Materials and Commentary*. 2nd Edition, Sidney: Butterworths, 1998.

Simanjuntak, Emmy P. "Aspek Yuridis dan Cara Penanggulangan Persaingan Curang". Makalah disampaikan pada Temu Wicara Nasional Penanggulangan Perbuatan Curang, Yogyakarta 6-7 Oktober 1992.

Sjahputra, Iman, Heri Herjandono & Parjio. *Hukum Merek di Indonesia*. Jakarta : Harvarindo, 2005.

Suryomurcito, Gunawan. *Hak Atas Merek dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang*. Seminar Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 di Jakarta, April 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986.

Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 Bagian Pertama*. Jakarta: UI Press, 1983.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Utomo, Tomi Suryo. *Perlindungan Merek di Jaringan Internet: Perspektif UU Merek Indonesia (makalah)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra, 2000.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta:ELSAM&HUMA, 2002.

Internet

<<http://www.artslaw.com.au/LegalInformation/LetterOfDemandTrademarkInfringement.asp>>, akses tanggal 19 November 2007.

Gatra. <<http://www.gatra.com/2006-05-17/artikel.php?id=94542>>. Akses tanggal 2 Januari 2008.

Sinar Harapan. <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0201/17/opi02.html>>. akses tanggal 2 Januari 2008.

Briganti, Paul A. "Renovating Taco Cabana: The Lanham Act's Protection of Product Design After Samara". California Western Law Review, 2002, <<http://www.westlaw.com>>. akses tanggal 26 Juni 2008.

"Choosing and Protecting your Brand". <<http://www.outlaw.com/page-5541>>. Akses tanggal 25 Oktober 2007

Chong, Stephanie. *Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: A Comparative Analysis of The Law in US, UK and Canada and Recommendation for Canadian Law Reform*". <<http://www.westlaw.com>>. akses tanggal 5 Januari 2008.

Drysdale, John. "Passing Off: Law And Practice". <<http://www.westlaw.com>>. akses tanggal 26 Oktober 2007

Edgecombe, Jason R. "Off The Mark: Bringing The Federal Trademark Dilution Act in Line with Established Trademark Law". Emory Law Journal, 2002, <<http://www.westlaw.com>>. akses tanggal 26 Juni 2008.

Knight, Peter. "Protecting the Brand : The Law of Passing Off & Registered Trade Marks". <<http://www.claytonutz.com>> 16 Oktober 2007.

Rochow, Rembert Meyer. "PASSING OFF -- PAST, PRESENT AND FUTURE". <<http://www.westlaw.com>>. akses tanggal 26 Oktober 2007

Supnik, Paul D. "How to Fight Against Counterfeiting". <<http://www.supnik.com>>. akses tanggal 12 Januari 2008.

Wadlow, Christopher M. "Passing Off Enters The Supermarket Age, Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc". <<http://www.westlaw.com>>. akses tanggal 26 Oktober 2007.

PUTUSAN PENGADILAN

Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co.Ltd) v. Wong A Kiong, Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 677 K/Sip/1972 Tanggal 20 Desember 1970

Yamaha Matsudoki Kabushi Kaisha, Shizuoka, Jepang v. Budiono, Tegal, Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2854/K/Sip/1981 Tanggal 19 April 1982

Alfred Dunhill Limited (Inggris) v. Lilien Sutan, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 370K/ Sip/ 1983 tanggal 19 Juli 1984

Revlon Inc, Amerika Serikat v. Luis Suryanto, Indonesia, Mahkamah Agung RI Nomor.2471K/Sip/1982, tanggal 28 Januari 1984

Chloe,S.A, Perancis v. PT Agung Sakti Bersaudara, Mahkamah Agung No. 3561 K/Pdt/1983 tanggal 30 Maret 1985

The Polo Luran Company, USA v. Ngo Jan Sin, Jakarta, Mahkamah Agung No.3250 K/Pdt/1985 tanggal 11 Juni 1987

PT. Golden Missisipi (AQUA) melawan PT. Indotirta Jaya Abadi (AQUARIA), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.G.D/1988/PN.JK.PST tanggal 17 Oktober 1988

- PT. Golden Missisipi (AQUA) melawan PT. Indotirta Jaya Abadi (AQUARIA), Mahkamah Agung RI Nomor 980 K/Pdt/1990 tanggal 30 Maret 1992
- PT. Mustika Citra Rasa melawan Drs. FX. Y Kiatanto, Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/HK.M/2002/PN Niaga SMG tanggal 28 Mei 2002
- Gianni Versace S.p.A (Itali) v. Sutardjo Jono, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 77/ Merek/ 2003 /PN.Niaga. Jkt.Pst Tanggal 18 Desember 2003
- Gianni Versace S.p.A (Itali) v. Yulianus Mustafa, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Merek/2003/PN Niaga.Jkt.Pst Tanggal 12 November 2003
- Benetton Group S.p.A v. N.V Sumatra Tobacco Trading Company, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 68/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 19 November 2003
- Kabushiki Kaisha Audio-Technica (Audio Technica Corp), Jepang v. Djunarjo Liman, Surabaya dan Pemerintah RI, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Merek/2003/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2003
- Fox Racing Inc, USA v.Yendi Futanto, Indonesia dan Pemerintah RI, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 76/Merek/2003/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2003