

UNIVERSITAS INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM
PEMILIK MEREK TERKENAL DARI *DILUTION*

TESIS

Agvirta Armilia Sativa
0706305311

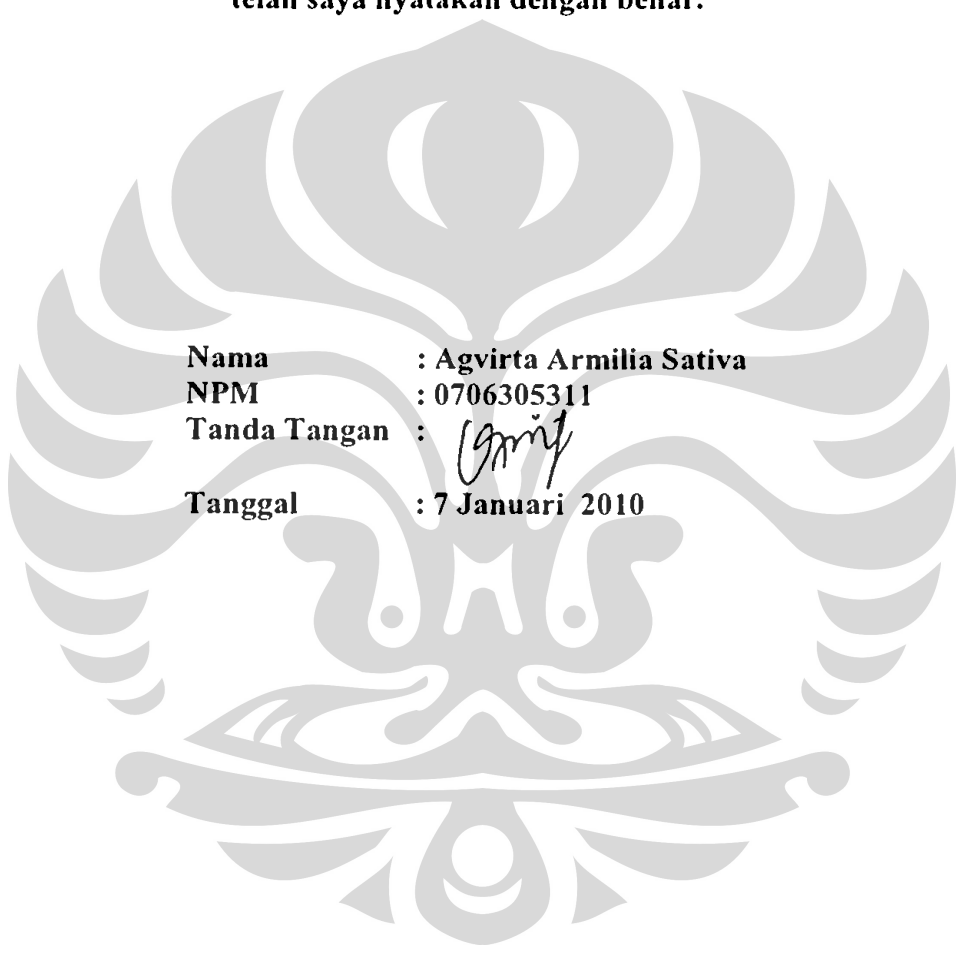
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2010

KOLEKSI PERPUSTAKAAN
FAKULTAS HUKUM U.I.

Perpustakaan
Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

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



Nama : Agvirta Armilia Sativa
NPM : 0706305311
Tanda Tangan : *Agvirta*
Tanggal : 7 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Agvirta Armilia Sativa
NPM : 0706305311
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Dari *Dilution*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda, S.H., M.IP.



Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

()

Penguji : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Januari 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Cita Citrawinda, SH, M.IP selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Seluruh Dosen dan Staf pada Pascasarjana FH UI Salemba yang telah banyak membantu saya selama mengikuti perkuliahan;
- (3) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
- (4) Atasan dan rekan kerja saya yang telah memberi bantuan dan dukungan selama mengikuti perkuliahan;
- (5) Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan atas dukungan semangatnya selama mengikuti perkuliahan.
- (6) Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan yang telah banyak membantu dalam penulisan Tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 7 Januari 2010

Agvirta Armilia Sativa

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

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

Nama : Agvirta Armilia Sativa
NPM : 0706305311
Program Studi : Pascasarjana
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 Terkenal Dari Dilution 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 selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2010

Yang menyatakan



(Agvirta Armilia Sativa)

ABSTRAK

Nama : Agvirta Armilia Sativa
Program Studi : Pascasarjana
Judul : Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Dari *Dilution*

Merek terkenal mempunyai nilai pembeda dan reputasi yang tinggi sehingga Merek terkenal diidentikkan dengan barang-barang atau jasa dengan kualitas yang sangat baik. Selain itu pemilik Merek terkenal telah melakukan investasi dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk promosi dan pendaftaran hingga suatu Merek menjadi terkenal, sehingga pencemaran merek terkenal (*dilution*) akan merusak daya pembeda atau reputasi dari Merek terkenal dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek terkenal.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut apakah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku saat ini telah cukup memberikan perlindungan bagi pemilik merek terkenal dalam kaitannya dengan pencemaran merek terkenal (*dilution*), bagaimanakah perbedaan dalam praktek mengenai pelanggaran merek dan pencemaran merek (*dilution*), apakah pengadilan di Indonesia telah menerapkan "*dilution theory*" dalam menyelesaikan sengketa-sengketa merek terkenal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyarankan agar memasukkan pengaturan mengenai (*dilution*) ke dalam Rancangan Undang-Undang Merek yang baru, sehingga dalam UU Merek yang baru terdapat kepastian dalam perlindungan hukum pemilik merek terkenal dari perbuatan pencemaran merek terkenal (*dilution*).

Kata kunci:

Pencemaran merek terkenal (*dilution*), daya pembeda, Perlindungan hukum.

ABSTRACT

Name : Agvirta Armilia Sativa
Study Program : Postgraduate
Title : *Legal Protection of the owner of well-known trademark against dilution.*

Well-known mark have a value and high reputation, so its identical with high quality of goods and services. Beside that, the owner of the well-known mark already invest in promotion and registration until a mark become a well-known mark. Dilution can impair the distinctiveness or reputation of the well-known mark and make economic loss for the owner.

Problems area in this thesis are : is the trademark law number 15 year 2001 protect the owner of the well-known mark in related with dilution; what are the difference in practice between trademark infringement and dilution; is Indonesian court already applied dilution theory to settle disputes of well-known mark.

The method which is used in this research is normative judicial with descriptive qualitatif approach.

According to this research, the writer suggest to put dilution provision in to the new trademark law draft that will give law certainty in protect the owner of well-known mark against dilution.

Keywords:

Dilution, distinctive, legal protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan/Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual	8
1.6 Metode Penelitian	16
1.7 Sistematika Penulisan	18
2. PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL	20
2.1 Perlindungan Merek Terkenal Secara International	20
2.1.1 <i>Paris Convention For The Protection of Industrial Property</i>	21
2.1.2 <i>Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS)</i>	23
2.1.3 <i>Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks</i>	26
2.2 Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia	30
2.2.1 Perkembangan Perlindungan Merek Terkenal	31
2.2.2 Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001	36
2.2.3 Perlindungan Merek Terkenal dari Perbuatan Pencemaran Merek Terkenal (<i>Dilution</i>)	39

2.3	Perlindungan Pemilik Merek Terkenal dari Pencemaran Merek terkenal (<i>Dilution</i>) di Negara Lain	43
2.3.1	Perlindungan Merek Terkenal di Amerika	44
2.3.2	Perlindungan Merek Terkenal di Uni Eropa	50
3.	PERBEDAAN DALAM PRAKTEK MENGENAI PELANGGARAN MEREK DENGAN PENCEMARAN MEREK TERKENAL (<i>DILUTION</i>)	54
3.1	Pelanggaran Merek	54
3.2	Pencemaran Merek Terkenal (<i>Dilution</i>)	58
4.	PENERAPAN <i>DILUTION THEORY</i> DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN SENGKETA MEREK	64
4.1	Penerapan <i>Dilution Theory</i> dalam Putusan Sengketa Merek M-150	64
4.1.1	Duduk Perkara	64
4.1.2	Analisis Yuridis Putusan Hakim atas Penerapan <i>Dilution</i> dalam perkara gugatan merek “M-150”	70
4.2	Penerapan <i>Dilution Theory</i> dalam Putusan Sengketa Merek Ramada	76
4.2.1	Duduk Perkara	76
4.2.2	Analisis Yuridis Putusan Hakim atas Penerapan <i>Dilution</i> dalam perkara gugatan merek “Ramada”	79
5.	PENUTUP	90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Saran	92
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada abad pertengahan sebelum revolusi industri, merek telah dikenal dalam berbagai bentuk atau istilah, didahului oleh peranan para Gilda yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan tangannya dalam rangka pengawasan barang hasil pekerjaan anggota Gilda sejawat, yang akhirnya menimbulkan temuan atau cara mudah memasarkan barang. Di Inggris, merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) sebagai suatu sistem tanda resmi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong yang terus dipakai secara efektif bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya.¹

Merek secara singkat dapat dikatakan sebagai "tanda" yang membedakan produk dan jasa dari suatu produsen terhadap produsen lain dari barang atau jasa yang sejenis. Merek tidak hanya sebagai tanda pembeda tetapi juga alat pemasaran dan fokus strategis yang digunakan dalam aktifitas perusahaan secara luas. Strategi yang dimaksud adalah melalui merek dapat ditimbulkan kesan atau citra yang khas dari produk itu, agar dengan mudah masyarakat dapat mengingatnya.²

Merek pertama kali diatur di Indonesia dengan UU Merek Kolonial tahun 1912 yang terus berlaku sampai dengan tahun 1961 akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UU RIS 1949 serta UU Sementara 1950. UU Merek 1961 kemudian menggantikan UU Merek Kolonial. Namun, UU 1961 tersebut sebenarnya hanya merupakan ulangan dari UU sebelumnya.³ Pada

¹ Prasetyo Hadi Purwandoko, "Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia", <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>, diunduh 10 September 2009

² Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan hak cipta*, Cet.1 (Bandung :Citra Aditya Bakti,1997), hal.24.

³ Tim Lindsey,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet.1 (Bandung, P.T. Alumni, 2002), hal. 132.

kasus merek Tancho.⁵ Sedangkankan dalam sistem konstitutif (*first to file*), hak atas merek diberikan pada siapa yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut.⁶

UU Merek yang telah dijabarkan diatas memberikan perlindungan terhadap merek karena selain sebagai tanda pembeda juga sebagai simbol *prestigious*, sehingga konsumen seringkali dalam memilih barang atau jasa cenderung menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat mempunyai kualitas yang terjamin. Suatu Merek khususnya merek terkenal diidentikkan dengan suatu mutu barang atau jasa tertentu. Merek terkenal memiliki dua sisi kegunaan, disatu sisi produsen dapat meraup keuntungan lebih banyak dengan memproduksi kualitas produk yang lebih baik atau memberikan jasa yang lebih memuaskan. Di lain sisi konsumen membeli produk bermerek atau jasa berkualitas tinggi dengan harapan mendapatkan kepuasan atas produk atau jasa tersebut.

Namun pada prakteknya, seringkali terjadi pelanggaran merek sebagai identitas dari suatu barang atau jasa yang telah mempunyai nama atau reputasi yang dikenal baik dalam masyarakat khususnya untuk merek terkenal yang bernilai ekonomi tinggi. Merek terkenal seringkali menjadi obyek pelanggaran terkait dengan reputasi yang dimilikinya. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain diantaranya:⁷

⁵ Kasus Merek antara PT Tancho Indonesia, Co v. Wong A Kiong dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972

⁶ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HKI Kontemporer*, (yogyakarta : Gitanagari, 2006). Hal. 81, sebagaimana dikutip oleh Kharisma Rani Timur, *Studi kasus Merek Superviton*, (Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2007), hal.27

⁷ Gunawan Suryomurcito, *Hak Atas Merek dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang*, Seminar Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 di Yogyakarta, April 1993, hal.29

- 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;
- 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.

Terdapat 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek, yaitu :⁸

- 1). *Trademark piracy* (pembajakan merek)
- 2). *Counterfeiting* (pemalsuan)
- 3). *Imitations of labels and packaging* (peniruan label dan kemasan suatu produk)

Ketiga bentuk pelanggaran merek tersebut, bila dilakukan pada merek biasa (*Trademark Infringement*) yaitu terjadi ketika sebuah merek baru menggunakan tanda-tanda yang sama atau mirip dengan merek yang telah ada, dapat mengakibatkan konsumen terkecoh (*deceived*) atau bingung (*confused*). Namun apabila ketiga bentuk pelanggaran merek tersebut dilakukan pada merek terkenal akan mengakibatkan penurunan nilai komersial atau nilai jual dari merek terkenal. Pelanggaran merek terkenal dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut⁹. Perbuatan “pencemaran” merek terkenal tersebut seringkali disebut dengan perbuatan *dilution*.

Perlindungan terhadap merek terkenal menjadi isu penting dalam perdagangan antar negara. Pada negara maju perlindungan terhadap merek terkenal mempunyai standar yang tinggi diantaranya criteria dari perbuatan

⁸ WIPO *Intellectual Property Handbook : Policy, Law and use*, Chapter 2-Fields of Intellectual Property Protection.,522-524

⁹ Tim Linsey, *op.cit.* hal. 151

dilution merek terkenal. Sedangkan untuk negara berkembang standard perlindungan merek terkenal lebih rendah¹⁰.

Mengenai definisi dari merek terkenal itu sendiri, *The Paris Convention dan TRIPs* tidak memberikan definisi yang jelas. *Paris Convention* hanya memberikan perlindungan kepada merek terkenal terhadap pemalsuan atau peniruan untuk barang yang sama dan serupa. Sedangkan TRIPs menetapkan kriteria standard apakah suatu merek dikatakan terkenal sebagai berikut¹¹:

“TRIPs also sets a series of standard criteria for determining whether a trademark is well-known, considering the following principal factors : (a) The knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, as a result of the use of the use of the mark, and (b) the knowledge acquired by other means, including the promotion of the trademark”

Jadi TRIPs dalam menetapkan suatu merek dikatakan merek terkenal mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Pengetahuan masyarakat terkait terhadap merek dagang tersebut; dan
- b. Pengetahuan yang diperoleh dari cara lainnya termasuk promosi dari merek dagang

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur lebih lanjut dalam *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks*, yang antara lain meliputi :

- o kriteria suatu merek dikatakan merek terkenal;
- o perlindungan terhadap perbuatan curang;
- o pelanggaran merek terkenal seperti *dilution*;
- o Pelanggaran business identifier terhadap merek terkenal;
- o Pelanggaran *domain name* terhadap merek terkenal;

Istilah *dilution* hanya dikenal dalam pelanggaran merek terkenal yang dapat terjadi pada saat penggunaan merek terdaftar pada barang atau jasa yang

¹⁰ Lihat Liu Lu, “Future Prospects of Well-Known Mark’s Anti – Dilution From an Interntional Perspective”, <http://www.chinalawinfo.com>, diunduh 20 Agustus 2009

¹¹ Lihat Liu Lu, *Ibid.* hal.2

berbeda tetapi memiliki keterkaitan dengan barang atau jasa dan pemilik dari Merek dirugikan karena penggunaan tersebut.¹²

Penelitian Pullig, Simmons, Netemeyer (2006) mengenai *dilution* merek bisa menjadi panduan. Menurut mereka, dilusi merek bisa dipecah lebih lanjut menjadi dua kelompok berdasarkan konsekuensinya terhadap persepsi konsumen. Dilusi pertama adalah pencemaran (*tarnishment*) dan dilusi kedua adalah pengaburan (*blurring*).¹³ *Blurring* terjadi pada saat merek terkenal digunakan atau dikaitkan dengan barang atau jasa yang lain. Pencemaran (*tarnishment*) terjadi pada saat pengguna merek junior menggunakan merek yang digunakan senior atau merek sejenis yang dapat merusak reputasi dari merek yang digunakan senior, seperti penggunaan merek dengan cara tidak sesuai secara total dengan citra yang diproyeksikan oleh merek.¹⁴

Perlindungan Merek terkenal dari dilusi karena pencemaran atau dilusi karena pengaburan sering kali menjadi perdebatan di berbagai negara termasuk Indonesia. Apa perbedaan antara pelanggaran merek dengan pencemaran merek, Apakah perlindungan terhadap pemilik merek terkenal dapat dipersamakan dengan pemilik merek biasa atau tidak, bagaimana pengaturan mengenai merek terkenal khususnya terkait dengan dilusi di berbagai negara, dan bagaimana penyelesaian sengketa menyangkut pencemaran atau pengaburan merek terkenal tersebut. Begitu banyak pertanyaan yang muncul sehubungan dengan perbuatan *dilution* membuat penulis semakin tertarik untuk melakukan penelitian dan analisa mengenai perlindungan hukum pemilik merek terkenal dari perbuatan pencemaran merek terkenal (*dilution*).

¹² Lihat Liu Lu, *op.cit*, yaitu "*The Trademark dilution occurs, when the use of registered mark on dissimilar goods or service has association between the goods or services, and the interests of the trademark owner are likely to be damaged because of the use*"

¹³ Asnan Furinto, "Dilusi Merek", *Kontan*, 2 Agustus 2008, hal. 23.

¹⁴ Lihat Asnan Furinto, *Ibid*, *Tarnishment occurs when a junior user uses the senior user's mark or a similar in a manner that could hurt the reputation of the senior user's mark, i.e., it is the use of a mark in a manner "totally dissonant with the image projected by the mark."*

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan pokok yang perlu dibahas dan diteliti lebih lanjut adalah perlindungan hukum merek terhadap pemilik merek terkenal dalam kaitannya dengan *dilution*, studi komparasi dengan hukum merek negara lain, penyelesaian sengketa-sengketa merek terkenal terkait dengan *dilution*, dan penerapan *dilution theory* dalam penyelesaian tersebut. Terhadap permasalahan tersebut lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku saat ini telah cukup memberikan perlindungan bagi pemilik merek terkenal dalam kaitannya dengan pencemaran merek terkenal (*dilution*) ?
2. Bagaimanakah perbedaan dalam praktek mengenai pelanggaran merek dan pencemaran merek (*dilution*) ?
3. Apakah pengadilan di Indonesia telah menerapkan "*dilution theory*" dalam menyelesaikan sengketa-sengketa merek terkenal ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian yang dilakukan pastilah didalamnya terkandung tujuan tertentu yang diharapkan oleh penulisnya. Begitu pula dengan penelitian ini, pada dasarnya yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji bagaimana UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan bagi pemilik merek terkenal terkait dengan pencemaran merek terkenal (*dilution*);
2. Untuk mengkaji bagaimana perbedaan dalam praktek antara pelanggaran merek dan pencemaran merek terkenal (*dilution*);
3. Untuk mengkaji bagaimana penerapan "*dilution theory*" dalam penyelesaian sengketa-sengketa merek terkenal di Indonesia.

1.4 KEGUNAAN/MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang disebutkan diatas, yaitu perlindungan pemilik merek terkenal dari perbuatan pencemaran merek terkenal (*dilution*);
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut agar sesuai dengan perkembangan perdagangan bebas khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual;
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan serta aparat penegak hukum yang terkait untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan di bidang merek terkenal. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi para pelaku usaha maupun konsumen dalam mengatasi praktek pencemaran merek terkenal sebagai suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan pihak lain.

1.5 KERANGKA TEORI DAN KONSEPSIONAL

Untuk menganalisis data mengenai perlindungan hukum pemilik merek terkenal dari perbuatan pencemaran merek terkenal (*dilution*), penulis menggunakan teori sistem hukum dan *dilution theory*. Alasan menggunakan teori sistem hukum karena penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum pemilik merek terkenal merupakan elemen substansi dalam sistem hukum. Sedangkan alasan menggunakan *dilution theory* karena penulis berpendapat bahwa teori yang secara khusus membahas mengenai perbuatan *dilution* dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan merek terkenal berkaitan dengan *dilution* tersebut.

1. Teori Sistem Hukum

Mengenai sistem hukum (*legal system*), Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁵

Aspek Struktur adalah Aparatur hukum yaitu para pelaku di dalam pembangunan dan pembinaan hukum nasional, mencakup aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan negara, lembaga perwakilan rakyat, serta organisasi dan lembaga hukum lainnya. Aspek struktur yang melingkupi perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal dari pencemaran merek terkenal (*dilution*) adalah DPR yang memiliki peran sentral dalam proses legislasi, Departemen Hukum dan HAM, Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung.¹⁶

Aspek Substansi hukum Perangkat hukum yang dimaksud adalah aturan-aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bersifat mengikat dan ada sanksinya. Aspek substansi hukum dalam permasalahan ini antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan perlindungan merek terkenal, misalnya ketentuan mengenai kriteria merek terkenal, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek terkenal, bentuk pelanggaran yang dikatakan *dilution*, dan bentuk-bentuk perlindungan terhadap pemilik merek terkenal dan *dilution*.¹⁷

Sedangkan budaya hukum adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam hal pembentukan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi aturan-aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap aspek kehidupan

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York: W. W. Norton & Company, 1984, hal. 5.

¹⁶ Friedman merumuskan aspek struktur (*structure*) sebagai berikut: “*the structure of legal system consists of elements of this kind: the member and size of courts; the jurisdiction (that is, what kind of cases they hear and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police departement follows, and so on.*” Lihat Lawrence M. Friedman, *Ibid*, hal. 5

¹⁷ Sementara yang dimaksud dengan substansi hukum (*substance*) menurut Friedman adalah sebagai berikut: “*by this is meant the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term – the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, tha “by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.*” Lihat Lawrence M. Friedman, *Ibid*, hal. 6.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁸ Sedangkan budaya hukum yang melatarbelakangi analisis ini adalah bagaimana sikap masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen terhadap hukum yang mengatur masalah praktik pendaftaran merek terkenal. Hal ini dapat dilihat dari maraknya praktik pendaftaran merek yang melanggar merek terkenal sehingga merugikan pemilik merek terkenal karena reputasinya menjadi turun. Selain itu masyarakat sebagai konsumen juga banyak menggunakan produk-produk dari merek yang telah mencemarkan merek terkenal.¹⁹

Menurut Friedmann, untuk menggambarkan kinerja komponen dari sistem tersebut, struktur digambarkan dengan sebuah mesin, substansi hukumnya digambarkan dengan apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut, sedangkan budaya digambarkan dengan apa dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan serta menetapkan bagaimana mesin itu digunakan.²⁰

2. *Dilution Theory*

*Dilution Theory*²¹ pertama kali diperkenalkan Frank Schechter pada tahun 1927. Schechter adalah seorang pengacara yang kemudian melanjutkan kuliah doktor pada fakultas hukum Kolumbia, Amerika Serikat. Schechter merupakan penganut *legal realism* yang mendasarkan pemikirannya pada basis rasional. Konsep *dilution* Schechter dimaksudkan untuk menjembatani jurang pemisah

¹⁸Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi", http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html, diunduh 8 November 2009

¹⁹ Sedangkan yang dimaksud oleh Friedman dengan budaya hukum (*legal culture*) adalah: "By this we mean people's attitude toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of general culture which concerns the legal system." Lihat Lawrence M. Friedman, *American Law, op.,cit*, hlm. 6

²⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pendidikan Hukum yang Berbasis Kompetensi" http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29906:pendidikan-hukum-yang-berbasis-kompetensi-&catid=429:29-september-2009&Itemid=220, diunduh 8 November 2009

²¹ Walaupun konsep *dilution* pertama kali diperkenalkan oleh Schechter, namun yang pertama kali menamakan *dilution* adalah Rudolf Callmann, seorang pengacara German yang bermigrasi ke Amerika Serikat dan melanjutkan sekolah di sekolah hukum Harvard. Callmann membahas *dilution* dengan penekanan pada hak kepemilikan properti dari merek dan prinsip anti pemboncengan (*free-riding principles*). Lihat Robert G. Bone, "Schechter's Ideas In Historical Context And Dilution's Rocky Road", 24 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 469, hal. 10

antara doktrine hukum merek pada *common law* dengan perkembangan praktek komersial yang cepat.

Schechter berpendapat bahwa perlindungan terhadap daya pembeda dari merek merupakan satu-satunya basis rasional dari perlindungan merek.²² Buat Schechter, *dilution* merupakan teori umum dari pertanggung jawaban merek yang lebih ulung dari *confusion theory*. Seperti ditanamkannya, pemeliharaan keunikan dari merek akan mengangkat basis rasional terhadap perlindungannya. Jadi merek sebaiknya dilindungi dari penggunaannya terhadap produk lain yang mengikis keunikan dan daya pembedanya.²³

Pada level perjanjian internasional, terhadap merek terkenal diberikan penambahan perlindungan khusus dibandingkan dengan merek tidak terkenal. Pasal 6bis konvensi Paris ditujukan untuk kasus-kasus merek yang tidak terdaftar tetapi tetap mendapat perlindungan selama merek tersebut adalah merek terkenal. Dengan kata lain pemilik merek terkenal yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat tetapi tidak terdaftar, mendapatkan perlindungan dari pendaftaran merek yang sama dikemudian hari.

TRIPS memberikan perlindungan lebih jauh terhadap merek terkenal (*well-known marks*) dibandingkan konvensi Paris dengan menetapkan Pasal 6bis konvensi Paris berlaku secara mutatis mutandis untuk jasa. Pasal 16-3 TRIPS menyatakan :

"Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interest of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use."

(Pasal 6bis Konvensi Paris harus diterapkan, mutatis mutandis, terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dengan merek terdaftar, dengan ketentuan penggunaan dari merek tersebut dalam kaitannya dengan barang

²² Lihat Robert G. Bone, *Ibid*, hal.4 yaitu : *Schechter argued that protecting the distinctiveness of a mark was "the only rational basis" for trademark protection.*

²³ Lihat Robert G. Bone, *Ibid*, hal.4, Schechter berpendapat sebagai berikut : *he argued, so marks should be protected from uses on other products that erode their uniqueness and distinctiveness.*

atau jasa dan pemilik merek terdaftar dan dengan ketentuan pemilik merek terdaftar dirugikan oleh penggunaan tersebut)

Pengaturan tersebut memberikan perlindungan hukum yang luas untuk merek terkenal terdaftar dimana perlindungan melingkupi perlindungan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis. Pasal 16 (3) mendasari perlindungan *anti-dilution* untuk merek terkenal. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut : *dilution* merek terjadi pada saat penggunaan merek terdaftar dalam barang atau jasa tidak sejenis yang mempunyai keterkaitan dengan barang atau jasa, dan kepentingan pemilik merek terdaftar dirugikan karena penggunaan tersebut²⁴.

Paris Union dan *WIPO Joint Recommendation on Well-known Marks* menegaskan bahwa merek tersebut dianggap sebagai konflik dengan merek terkenal jika itu merupakan penggandaan, tiruan, terjemahan, atau penyalinan huruf dari merek terkenal, tanpa tergantung barang dan atau jasa yang mana merek digunakan²⁵. Jadi yang dimaksud dengan *dilution theory* adalah setiap perbuatan meniru, menterjemahkan, menyalin merek terkenal baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis yang dapat menurunkan nilai/karakter khusus dari merek terkenal atau pencemaran merek terkenal sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pemilik merek.

Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.

Dalam kaitannya dengan penerapan *dilution theory* di Indonesia, teori rekayasa hukum yaitu "*law as a tool of social engineering*" yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound* dapat digunakan sebagai pijakan bagi DPR dan pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan hakim sebagai aparatur penegak hukum.

Teori ini menerangkan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law is a tool of social engineering*). Untuk dapat

²⁴ Liu Lu, *op.cit.*

²⁵ *Ibid.*

memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, maka Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu ²⁶:

1. *Public Interest*;

- Kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan hakikat negara; dan
- Kepentingan negara untuk mengawasi kepentingan sosial kemasyarakatan.

2. *Individual interest*;

- Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interests in domestic relations*);
- Kepentingan mengenai harta benda (*interests of substance*).

3. *Interest of personality*.

- Kepentingan perlindungan integritas badaniah (*physical integrity*);
- Kehendak bebas (*freedom of will*);
- Reputasi (*reputation*);
- Keadaan pribadi perorangan (*privacy*); dan
- Kebebasan untuk memilih agama dan mengeluarkan pendapat (*freedom of believe and opinion*).

Jadi, apa yang dilakukan oleh pembentuk hukum adalah menyeimbangkan segala kepentingan yang ada dalam masyarakat dan pemerintah. Nilai dari suatu kepentingan tidak bersifat tetap tetapi berubah-ubah sesuai dengan perubahan sistem sosial. Kepentingan sangat dipengaruhi oleh waktu dan pengalaman kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam penerapan hukum yang baik sangat dibutuhkan kesadaran para hakim mengenai nilai-nilai kepentingan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam *dilution theory*, kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum adalah kepentingan reputasi yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal. Hal ini dikarenakan pemilik merek telah membangun reputasinya sedemikian rupa hingga menjadi dikenal, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Sehingga pembuat UU dan Hakim dapat menerapkan *dilution theory*

²⁶Agung Yuriandish, "Roscoe Pound & Friedrich Karl Von Savigny Mempengaruhi Politik Hukum Di Indonesia", <http://agungyuriandish.wordpress.com/2009/02/02/roscoe-pound-friedrich-karl-von-savigny-mempengaruhi-politik-hukum-di-indonesia/>. lihat juga W.Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), 1990, hal.140-147

sebagai alat untuk memperbaharui/ merekayasa masyarakat dalam melindungi kepentingan pemilik merek terkenal.

Untuk menghindari perbedaan pengertian tentang berbagai istilah dalam penelitian, maka definisi operasional dari istilah-istilah tersebut adalah 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.²⁷
2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.²⁸
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.²⁹
4. 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.³⁰
5. Pelanggaran merek (*Trademark Infringement*) adalah penggunaan merek yang mempunyai persamaan atau menyerupai dengan milik orang lain secara tanpa hak untuk barang atau jasa sejenis yang dapat menimbulkan kebingungan.³¹
6. 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

²⁷ Indonesia, Undang undang Merek, UU Nomor 15 Tahun 2001, LN No.110 tahun 2001, TLN No. 4131, Pasal 1 ayat (1)

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2)

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3)

³⁰ *Ibid.*, Pasal 3

³¹ David A Burge, *Patent and Trademark Tactics and Practice*, 180

yang membingungkan diantara merek, suatu persamaan/penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek.³²

7. 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 pendaftaran merek di berbagai Negara.³³

8. *Dilution* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai berikut :

" *The impairment of a trademark's strength or effectiveness caused by the use of the mark on an unrelated product, usu. Blurring the trademark's distinctive character or tarnishing it with an unsavory association.*³⁴

(kerusakan kekuatan atau keefektifan merek disebabkan oleh penggunaan merek pada produk yang tidak berkaitan)

9. *Blurring* mengacu pada *whittling away of distinctiveness caused by the unauthorized use of a mark.*³⁵

(penurunan nilai pembeda disebabkan oleh penggunaan tidak sah suatu merek)

10. *Tarnishment involves an authorized use of a mark which links it to products that are of poor quality or is portrayed in an unwholesome or un savory context that is likely to reflect adversely upon the owner's product.*³⁶

(pencemaran menyangkut penggunaan tidak sah suatu merek dihubungkan dengan produk berkualitas rendah atau digambarkan tidak sehat atau buruk, yang dapat menggambarkan bahwa produk pemilik merek kurang baik).

³² Merlene B Hanson dan W Casey Walls, "Protecting Trademark Good Will : The Case for a Federal Standard of Misappropriation", (Article, *Trademark Reporter*, Volume 81, sept-Oct 1991) seperti dikutip oleh HD Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek* (Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana,2003), hal.22

³³ Imam Sjahputra, Heri Herjandono & Parjio, *Hukum Merek di Indonesia*, (Jakarta : Harvarindo,2005), hal.46

³⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Second Pocket Edition*, (ST.Paul : West Group,2001),hal.204

³⁵ Lihat <http://www.ladas.com/BULLETINS/1996/FederalDilution.html>, diunduh 4 September 2009

³⁶ *Ibid.*,

1.6 METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dipakai oleh penulis³⁷ dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:³⁸ (a) norma dasar atau kaidah dasar, yakni pembukaan UUD 1945; (b) peraturan dasar, yakni Batang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap MPR; (c) peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan sebagainya; (d) bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, (e) yurisprudensi; (f) traktat; (g) bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti KUH Perdata, KUHP, dan sebagainya.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 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*)

³⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : ELSAM & HUMA, 2002), hal. 147

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal. 52.

including Trade in Counterfeit Goods, WIPO Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. Untuk bahan hukum sekunder penulis dapatkan dari buku-buku literatur, tulisan-tulisan para sarjana hukum, hasil penelitian dan jurnal hukum, kajian di situs internet. Sedangkan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.³⁹ Untuk bahan sekunder penulis dapatkan dari Kamus Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary* dan data-data lainnya yang terkait.

Dalam Penelitian ini, Penulis juga melakukan analisis normatif terhadap 2 (dua) putusan Pengadilan Niaga dengan cara menafsirkan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek terkenal yaitu dalam kasus perkara gugatan merek M-150 antara Osotspa Co.Ltd melawan Wasli alias Djan Hon Kui dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek; dan perkara gugatan merek Ramada antara Renaissance Hotel Holdings. Inc melawan PT. Ramada Cindera International.

Dalam penelitian ini akan dipergunakan pendekatan kualitatif, dimana data-data yang diperoleh merupakan data hasil analisis yang kemudian baru disusun menjadi suatu deskripsi⁴⁰ untuk membantu menemukan jawaban dari permasalahan yang diambil.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sejauh mana perundang-undangan yang ada memberikan perlindungan kepada pemilik merek terkenal dari pencemaran merek terkenal (*dilution*) dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara pelanggaran Merek biasa dan pencemaran merek terkenal (*dilution*) dimulai dari pengertian, kriteria, sanksi atau akibat hukum, sampai dengan ketentuan pidana. Pengkajian juga dilakukan terhadap penerapan *dilution theory* dalam putusan-

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal. 13.

⁴⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *op.cit.*, hal 215

putusan Pengadilan yang memutus sengketa merek terkenal. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.⁴¹

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.

Analisa Data dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang terkait dengan kasus merek terkenal untuk melihat kesesuaian antara apa yang ada di dalam ketentuan undang-undang (*das sollen*) dengan apa yang terjadi pada prakteknya (*das sein*).

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran (terdiri dari kerangka teoritis dan kerangka konseptual), metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA

Bab ini menguraikan tentang merek terkenal mulai dari pengertian, perlindungan pemilik merek, perbuatan-perbuatan pelanggaran merek terkenal khususnya perbuatan pencemaran merek terkenal (*dilution*), Tata cara penanganan perkara dan ketentuan-ketentuan lain berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Bab ini juga menguraikan pengaturan

⁴¹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 57-60

mengenai perlindungan merek terkenal dalam konvensi-konvensi International tentang merek serta pengaturan di negara lain sebagai perbandingan.

BAB 3 PERBEDAAN DALAM PRAKTEK ANTARA PENCEMARAN MEREK TERKENAL (*DILUTION*) DAN PELANGGARAN MEREK.

Bab ini menguraikan tentang perbedaan-perbedaan antara pencemaran merek terkenal (*dilution*) dengan pelanggaran merek dimulai dari perbedaan konsep diantara keduanya sampai dengan perbedaan cara pembuktian untuk membuktikan terjadinya kedua hal tersebut.

BAB 4 PENERAPAN *DILUTION THEORY* DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN SENGKETA MEREK

Bab ini menguraikan bagaimana majelis hakim dalam putusannya menerapkan *dilution* teory untuk menyelesaikan sengketa –sengketa merek yang terjadi di Indonesia.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bab terakhir maka di dalamnya akan dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, hal-hal yang disimpulkan dari hasil penelitian ini dan juga saran dari hasil penelitian

BAB 2

PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL

2.1. PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SECARA INTERNATIONAL

Merek merupakan simbol atau tanda yang digunakan orang pribadi atau perusahaan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang diperdagangkannya. Merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.⁴² Oleh karena itu merek menjadi aset perusahaan yang bernilai tinggi khususnya untuk merek-merek terkenal. Dalam yurisdiksi tertentu merek dibedakan dalam tiga jenis berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemahsyuran (*renown*) suatu merek, yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*) dan merek termahsyur (*famous mark*).

Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat ‘biasa’ ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.⁴³

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen. Sedangkan, merek termahsyur ialah merek yang sedemikian rupa mahsyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai ‘merek aristokrat dunia’.⁴⁴

⁴² Insan Budi Maulana, *op.,cit.* Hal.60

⁴³ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996), hal. 80-81

⁴⁴ *Ibid.*, hal 82-85

Untuk membedakan antara merek yang terkenal dan merek yang termahsyur dalam kenyataannya sangatlah sulit. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan menentukan batas dan ukuran diantara keduanya. Apabila merek termahsyur didasarkan pada ukuran 'sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya', maka pada dasarnya ukuran tersebut juga dimiliki oleh merek terkenal. Oleh karena itu, bagi yang mencoba membuat definisi merek termahsyur, kemungkinan besar akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal.⁴⁵

Dari berbagai definisi tersebut, diperlukan harmonisasi baik dalam mendefinisikan merek terkenal maupun menetapkan kriteria merek terkenal dan memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal agar tercipta keseragaman perlindungan di dunia. Hal ini diperlukan, mengingat merek terkenal tidak hanya menyangkut yurisdiksi nasional tetapi merupakan isu perdagangan lintas batas. Merek dilindungi secara internasional didalam perjanjian-perjanjian seperti *Paris Convention For The Protection of Industrial Property*, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeiting Goods*, and *Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks*. Berikut adalah penjabaran pengaturan mengenai perlindungan terhadap merek terkenal secara khusus dalam perjanjian-perjanjian internasional tersebut.

2.1.1. Paris Convention For The Protection of Industrial Property

Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang ditandatangani di Paris, Perancis pada tanggal 20 Maret 1883 adalah salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual. Konvensi Paris merupakan perjanjian yang paling banyak ditandatangani negara-negara di dunia. Negara-negara penandatanganan adalah Belgia, Brasil, Perancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 86-87

⁴⁶ Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Paris_tentang_Perlindungan_Kekayaan_Industri#Sejarah, diunduh 12 November 2009

Perjanjian ini direvisi di Brussel, Belgia, pada tanggal 14 Desember 1900, di Washington, D.C., Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada tanggal 6 November 1925, di London pada tanggal 2 Juni 1934, di Lisboa, Portugal pada tanggal 31 Oktober 1958, dan di Stockholm, Swedia pada tanggal 14 Juli 1967, serta kemudian diamandemen pada 28 September 1979. Konvensi Paris dikelola oleh Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.⁴⁷

Perjanjian ini juga menegakkan hak prioritas konvensi atau hak prioritas Konvensi Paris (hak prioritas Uni) yang menjamin pemohon hak kekayaan intelektual dari negara peserta untuk menggunakan tanggal pengajuan permohonan pertama (di salah satu negara peserta) sebagai tanggal efektif pengajuan permohonan di negara lain yang juga menjadi peserta, asalkan pemohon mengajukan permohonan dalam waktu 6 bulan untuk merek dari tanggal pertama kali mengajukan permohonan.⁴⁸

Selain itu konvensi ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap merek terkenal. Ketentuan tersebut diatur dalam Article 6 Bis Paris Convention sebagai Berikut :⁴⁹

"The Countries of the union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith."

(Negara Peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan, atau

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900; at Washington on June 2, 1911; at The Hague on November 6, 1925; at London on June 2, 1934; at Lisbon on October 31, 1958; and at Stockholm on July 14, 1967; and as amended on September 28, 1979*

dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang: (a) Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi; (b) Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.)

Ketentuan ini melindungi merek terkenal milik warga negara lain (sesama negara peserta) untuk barang yang menyerupai (similar) atau sama (identical) dengan cara :

- (1). Menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek jika dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku pada negara yang bersangkutan atau atas perlindungan suatu pihak yang berkepentingan;
- (2). Melarang penggunaan atas suatu merek dagang yang merupakan pembuatan ulang, tiruan, terjemahan yang dapat menyesatkan untuk barang yang sama dan serupa;

Pasal ini tidak menjelaskan definisi dari merek terkenal dan apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu merek dikatakan merek terkenal. Perlindungan terhadap merek terkenal dibatasi hanya untuk barang yang sama dan serupa tanpa memberikan penjelasan untuk barang sejenis atau tidak. Konsep perlindungan merek terkenal dalam Pasal ini sama dengan perlindungan pada merek biasa yaitu menekankan pada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dapat menimbulkan kebingungan atau keterkecohkan (*Trademark Infringement*). Konsep ini bukan merupakan konsep *dilution* yang lebih menekankan pada kerusakan karakteristik dari merek terkenal atau pencemaran merek terkenal yang menyebabkan penurunan nilai ekonomis dari merek terkenal tersebut.

2.1.2 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS)

Perubahan besar dalam upaya harmonisasi secara global dilakukan dengan dibentuknya suatu traktat di bidang aspek-aspek yang berkaitan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs*), yang merupakan dokumen dari Organisasi Perdagangan

Dunia (*World Trade Organization*) yang ditandatangani pada bulan April 1994 yang mengatur aturan-aturan minimum bagi undang-undang HKI nasional agar mencapai keseimbangan atas hak-hak dan kepentingan-kepentingan antara produsen dan para pengguna pengetahuan di bidang teknologi dan untuk mencegah negara-negara anggota menggunakan HKI sebagai suatu penghambat perdagangan terselubung terhadap negara-negara lain.⁵⁰

Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang definisi merek sebagai berikut :

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini, setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya, kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Hal terpenting dalam mendefinisikan merek yang dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah penekanan mengenai “unsur pembeda”. Menurut persetujuan TRIPs, pembedaan (seringkali disebut dengan “daya pembeda”) adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek menurut Pasal 15 Ayat (1) Pesetujuan TRIPs tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan tidak adanya daya pembeda itu tadi. Dalam hal penolakan perlindungan atas merek diperbolehkan

⁵⁰ Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003, hal. 19-20

pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris.⁵¹

Di Bidang Hukum Merek, TRIPs banyak mengadopsi ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh *Paris Convention*. Salah satunya mengenai merek terkenal yang diatur dalam Pasal 16 TRIPS

Pasal 16 ayat 1 mengatur mengenai merek terkenal sebagai berikut :

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive rights to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, Nor shall they affect the possibility of members making rights available on the basis of use.”

Perjanjian TRIPs ini lebih memfokuskan pada konsep “*honest trade practise*” untuk mencegah pihak lain yang dengan itikad buruk menggunakan merek yang telah didaftar sehingga mengakibatkan kebingungan pada masyarakat.

Perjanjian TRIPs tidak memberikan definisi tentang merek terkenal, namun perjanjian ini memberikan kriteria merek terkenal, yaitu :

- a. pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut dalam sektor yang relevan dari masyarakat
- b. pengetahuan negara anggota Uni sebagai hasil dari promosi merek tersebut.

Perjanjian ini memperluas perlindungan merek terkenal dengan tidak membatasi pada merek barang saja tetapi juga memberikan perlindungan terhadap merek jasa, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 16 ayat 2 Perjanjian TRIPs. Perjanjian ini juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal menjadi tidak hanya terbatas pada barang dan jasa yang diaftarkan saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menunjukkan adanya hubungan antara barang dan jasa tersebut dengan pemilik merek yang terdaftar sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 3 sebagai berikut:

⁵¹ Cita Citrawinda, “Sekilas Tentang Tindak Pidana Dalam Bidang Merek”, *Jurnal legislasi Indonesia* Vol.3 No.4, Desember 2006, hal.73

"Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which trademarks are registered, provided that use of such trademarks in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademarks and provided that the interest of the owner of the registered trademarks are likely to be damaged by such use".

Walaupun diperluas, konsep perlindungan Merek terkenal dalam TRIPs masih sama dengan Konvensi Paris yaitu konsep perlindungan merek biasa dimana penekanannya kepada perlindungan konsumen dari kebingungan dan keterkecohkan.

Kekurangan dalam persetujuan TRIPs tersebut dan timbulnya semacam antipati yang kurang menguntungkan mengakibatkan prakarsa dihidupkannya kembali jalur WIPO melalui pembuatan persetujuan baru di bidang merek yang dirancang khusus bagi *Protection of Well Known Marks* yaitu *Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks*

2.1.3 *Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks*

Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well Known Marks diselenggarakan pada tanggal 20 September 1999. rekomendasi ini merupakan rekomendasi bersama tentang ketentuan perlindungan merek terkenal, berlaku bagi para peserta konvensi Paris atau WIPO dan anggota dari organisasi regional pemerintah yang mempunyai kompetensi pada pendaftaran merek agar lebih menjadi perhatian bagi organisasi tersebut untuk melindungi merek terkenal secara mutatis mutandis maka diterapkan melalui rekomendasi ini.⁵²

Rekomendasi ini tidak memberikan definisi mengenai merek terkenal, tetapi menetapkan bahwa dalam menentukan suatu merek termasuk merek terkenal pihak yang berwenang sebaiknya memperhatikan keadaan lingkungan

⁵² Terjemahan dari *"It is further recommended to each Member State of the Paris Union or of WIPO which is also a member of a regional intergovernmental organization that has competence in the area of registration of trademarks, to bring to the attention of that organization the possibility of protecting well-known marks in accordance, mutatis mutandis, with the provisions contained herein."*, dalam WIPO Joint Recommendation.

dimana merek tersebut dianggap terkenal dengan berpedoman pada unsur-unsur berikut :⁵³

- a. Tingkat pengetahuan atau pengenalan merek dalam sector yang relevan dengan masyarakat;
- b. Jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari penggunaan merek;
- c. Jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap kegiatan promosi merek termasuk iklan atau publisitas dan keikutsertaan pada pekan raya (*fairs*) atau pameran (*exhibition*) dari barang dan/jasa dimana merek tersebut dipergunakan;
- d. Jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek, dan/atau permohonan pendaftaran merek, sejauh mana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut;
- e. Catatan tentang penegakan hukum yang baik atas merek, terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang;
- f. Nilai yang dihubungkan dengan merek.

Rekomendasi ini mengatur mengenai merek-merek yang akan didaftar atau sudah terdaftar yang melanggar merek terkenal jika barang atau jasa dari merek tersebut identik atau serupa dengan barang atau jasa dari merek terkenal. Pelanggaran merek terkenal yaitu merek atau bagiannya yang merupakan penggandaan, peniruan, terjemahan, penyalinan huruf dari merek terkenal yang

⁵³ Sesuai dengan Article 2 (1) (a) dan (b) WIPO Joint Recommendation sebagai berikut :
 (1) [*Factors for Consideration*] (a) *In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known.*(b). *In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:*

1. *the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;*
2. *the duration, extent and geographical area of any use of the mark;*
3. *the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;*
4. *the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;*
5. *the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;*
6. *the value associated with the mark.*

dapat membingungkan.⁵⁴ Rekomendasi ini juga mengatur untuk barang dan jasa yang tidak sejenis yang bertentangan dengan merek terkenal.

Untuk barang dan jasa yang tidak sejenis pelanggaran terhadap merek terkenal selain merek atau bagiannya terdapat penggandaan, peniruan, terjemahan, penyalinan huruf dari merek terkenal, paling tidak juga harus memenuhi satu dari kondisi-kondisi dibawah ini .⁵⁵

1. Penggunaan merek dapat menunjukkan hubungan antara barang atau jasa dimana merek tersebut digunakan (telah atau akan terdaftar) dan pemilik merek terkenal yang kepentingannya akan dirugikan;
2. penggunaan merek seperti mengurangi secara tidak adil karakter khusus dari merek terkenal.
3. penggunaan merek akan dapat menarik keuntungan secara curang dari karakter khusus merek terkenal.

Penjelasan Article 4.3 *Item (i) Joint Recommendation* memberikan penjelasan terhadap poin satu diatas sebagai berikut :

Under this item, a connection between a well-known mark and a third party's goods or services may be indicated, for example, if the impression is created that the owner of the well-known mark is involved in the production of those goods, or the offering of those services, or that such production or offering was licensed or sponsored by him. The interests of

⁵⁴ Sesuai dengan Article 4(a) *WIPO Joint Recommendation* : "A mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where that mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration, liable to create confusion, of the well-known mark, if the mark, or an essential part thereof, is used, is the subject of an application for registration, or is registered, in respect of goods and/or services which are identical or similar to the goods and/or services to which the well-known mark applies."

⁵⁵ Sesuai dengan Article 4(b) *WIPO Joint Recommendation* : "Irrespective of the goods and/or services for which a mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, that mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where the mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and where at least one of the following conditions is fulfilled:

- (i) the use of that mark would indicate a connection between the goods and/or services for which the mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, and the owner of the well-known mark, and would be likely to damage his interests;
- (ii) the use of that mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark;
- (iii) the use of that mark would take unfair advantage of the distinctive character of the well-known mark.

the owner of the well-known mark could be damaged if the goods and/or services with which the connection is established have a down-market image, thereby reflecting negatively on the goodwill of the well-known mark.

(hubungan antara merek terkenal dan barang atau jasa pihak ketiga dapat ditandai, contohnya jika terbentuk kesan pemilik merek terkenal terlibat dalam produksi barang atau penawaran jasa tersebut, atau produksi barang atau penawaran jasa disponsori olehnya. Kepentingan dari merek terkenal dapat dirugikan jika barang atau jasa yang memiliki kaitan menurunkan pasar, dengan cara memberikan cerminan negatif terhadap iktikad baik merek terkenal.)

Penjelasan 4.4 *Item (ii) Joint Recommendation* memberikan penjelasan terhadap poin dua di atas sebagai berikut :

This item would apply, for example, if the use of a conflicting mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the unique position of a well-known mark in the market. A further example of dilution is where the conflicting mark is used on goods or services which are of an inferior quality or of an immoral or obscene nature. The meaning of the words "in an unfair manner" implies that third-party use of a well-known mark which is not contrary to honest commercial practice (e.g., reference to a well-known mark for review or parody) does not constitute dilution.

(poin ini dipergunakan jika penggunaan merek yang bertentangan, kemungkinan besar mengurangi (dilute) secara tidak adil keunikan merek terkenal di pasar. Contoh *dilution* lebih lanjut adalah dimana merek yang bertentangan digunakan pada barang atau jasa yang berkualitas rendah atau tidak pantas. Pengertian "secara tidak adil" dinyatakan bahwa penggunaan merek terkenal oleh pihak ketiga yang mana tidak bertentangan dengan kejujuran praktek komersial (misalnya surat keterangan merek terkenal untuk tiruan) bukan merupakan *dilution*).

Penjelasan 4.5 *Item (iii) Joint Recommendation* memberikan penjelasan terhadap poin tiga di atas sebagai berikut :

The case referred to in this item differs from the cases covered by items (i) and (ii) in that no wrong connection concerning the real source of the goods and/or services is indicated (as in item (i)), and the value of the well-known mark has not diminished in the eyes of the public (as in item (ii)), but rather the use in question would, for example, amount to a free ride on the goodwill of the well-known mark for the person who uses a conflicting mark. The reference to "unfair advantage" in this item is intended to give Member States flexibility in the application of this criterion. For example, reference to a well-known mark for commercially justifiable reasons, such as the sale of spare parts, is not unfair and should, thus, be allowed.

(kasus yang mengacu pada point ini berbeda dari kasus yang dicakup dalam point satu dan dua , dimana pada point ini tidak ada hubungan yang salah mengenai sumber yang sebenarnya dari barang dan atau jasa (seperti dalam point satu)

Berdasarkan penjabaran diatas, konsep perlindungan terhadap merek terkenal tidak hanya terbatas pada mengakibatkan kebingungan seperti dalam pelanggaran merek, tetapi juga menekankan pada konsep *dilution* yaitu mengurangi secara tidak adil karakter khusus dari merek terkenal dan menarik keuntungan secara curang dari karakter khusus merek terkenal tersebut. *Joint Recommendation* merupakan pedoman perlindungan merek terkenal pada umumnya termasuk didalamnya pedoman mengenai *dilution* yang direkomendasikan kepada peserta untuk diaplikasikan ke dalam sistem hukumnya. Walaupun demikian *Joint Recommendation* tidak menyediakan prosedur perlawanan untuk kasus *dilution* yang dijabarkan dibawah.

4.8 Paragraph (2). The objective of this paragraph is to ensure that, where procedures for opposing the registration of a mark exist, owners of well-known marks would be entitled to oppose the registration of a mark which would be in conflict with their well-known mark. The possibility of opposition against the registration of marks based on a conflict with a well-known mark gives an early opportunity for owners of well-known marks to defend their marks. The reference to paragraph (1)(a) limits the requirement concerning opposition procedures to cases involving confusion. Consequently, cases of alleged dilution do not have to be dealt with in opposition procedures.

(objek dari paragraph ini adalah untuk menjamin terdapatnya prosedur untuk melawan merek terdaftar , pemilik merek terkenal akan melawan merek terdaftar yang mana merek tersebut melanggar merek terkenal miliknya. Kemungkinan perlawanan terhadap merek terdaftar berdasarkan pelanggaran merek terkenal memberikan kesempatan lebih cepat untuk pemilik merek terkenal untuk mempertahankan mereknya. Referensi paragraph (1) (a) membatasi persyaratan mengenai prosedur perlawanan untuk kasus yang melibatkan kebingungan. Sebagai konsekuensi , kasus yang diguga keras *dilution* tidak dapat diperlakukan dengan prosedur perlawanan).

2.2 Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia

Sebagai bentuk penerjemahan pengaturan atas perlindungan merek terkenal dalam konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian International yang telah dijabarkan diatas, Indonesia selain meratifikasi perjanjian dan konvensi

tersebut juga membuat undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk dapat diterapkan kedalam hukum Indonesia. Bagaimana perkembangan perlindungan terhadap merek terkenal dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, akan dijabarkan dibawah disertai dengan analisa perlindungan merek terkenal terhadap perbuatan pencemaran merek terkenal.

2.2.1. Perkembangan Perlindungan Merek Terkenal

Sebagai peserta konvensi Paris, Indonesia diwajibkan untuk menerima dan mengakui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh konvensi Paris ini, khususnya yang menyangkut tentang hak perlindungan terhadap merek asing yang masuk ke Indonesia dengan hak perlakuan yang sama (*the right of the same treatment*) dan prinsip hak prioritas (*priority right*).⁵⁶ Konsekuensi lainnya adalah perlu diciptakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang merek yaitu UU No.21/1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang merupakan terjemahan dari Undang-undang Merek Belanda yaitu *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 dan mulai berlaku pada tanggal 11 November 1961. UU No.21/1961 ini merupakan tonggak sejarah bangsa karena merupakan undang-undang pertama yang mengatur mengenai merek di Indonesia.⁵⁷

Pada masa berlakunya UU No.21/1961 tentang Merek, sistem pendaftaran yang berlaku adalah *first to use system* atau sistem deklaratif yaitu sistem yang memberikan perlindungan kepada orang atau beberapa orang dan/atau badan hukum yang memakai merek tersebut untuk pertama kalinya di Indonesia berdasarkan asas "*The prior user has a better right*" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

Pendaftaran tidak menimbulkan hak. Sistem ini mengandung pengertian bahwa pendaftaran tersebut merupakan dugaan hukum (*rechtvermoeden*) atau *presumption iuris* yang artinya adalah si pendaftar merek tersebut yang telah mendaftarkan mereknya dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut sekaligus merupakan orang pertama yang menggunakan merek tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

⁵⁶ Hasibuan, *op.cit.*, hal. 48

⁵⁷ *Ibid.*

Perlindungan hukum atas merek terkenal tidak jauh berbeda dengan merek biasa, karena dalam Undang-Undang ini tidak mengatur tentang merek terkenal. Gugatan pembatalan merek dilakukan melalui pengadilan apabila diketahui merek yang didaftar pada Direktorat Paten dan Hak Cipta serta Kantor Milik Perindustrian mengandung persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek pemilik merek pertama (yang sebenarnya) dalam jangka waktu sembilan (9) bulan setelah tanggal pengumuman pendaftaran pada tambahan berita negara.

Perlindungan khusus terhadap merek terkenal pertama kali diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-HC.01.01 Tahun 1987⁵⁸ tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain. Keputusan Menteri Kehakiman ini diberlakukan karena semakin banyak terjadi perkara-perkara merek yang setiap tahunnya mencapai 50 perkara⁵⁹ yang diajukan melalui pengadilan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang nomor 6 Tahun 1968, khususnya untuk merek terkenal.

Selain makin banyak terjadi sengketa merek, Keputusan menteri ini juga didasarkan pada Pasal 2 Konvensi Paris (revisi stockholm tahun 1967) yang mengatur tentang asas perlakuan yang sama (*the same treatment*) dan asas persamaan perlindungan (*the same protection*) terhadap semua barang, baik lokal maupun dari luar negeri serta berdasarkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris (revisi stockholm tahun 1967) tentang merek terkenal (*well-known mark*) agar dilindungi secara lebih wajar dan efektif dari tindakan peniruan dan pemalsuan melalui persaingan curang dengan itikad yang tidak baik sehingga masyarakat juga ikut terlindungi.

⁵⁸ Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 15 Juni 1987. Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.

⁵⁹ Lihat SEMINAR TENTANG PATEN, Bina Cipta, 1976, dikutip Maulana (d) *op.cit.*, hal 4.

Tanggal 2 Mei 1991 kembali ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991⁶⁰ tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain. Kepmen tersebut memberikan pengertian tentang merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Jadi Kepmen tersebut tidak hanya melindungi merek terkenal dalam negeri tetapi juga luar negeri. Perlindungan terhadap merek terkenal dilakukan dengan cara menolak pendaftaran merek jika merek yang didaftarkan adalah :

- a. merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain;
- b. merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain.

Perlindungan tersebut berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis, Meskipun perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang tidak sejenis pada saat itu belum diatur dalam konvensi Internasional. Pasal 6bis Konvensi Paris melalui "*principle of speciality*" mengatur bahwa kepada pemilik merek terkenal hanya diberikan perlindungan atas pelanggaran merek yang didaftarkan atau menggunakan merek suatu barang yang menyerupai atau sama (*similar or identical*), dan konvensi ini memberikan kebebasan kepada negara-negara anggotanya untuk menetapkan suatu standar keterkenalan suatu merek.

Sedangkan dalam pasal 16 ayat 2 persetujuan TRIPs, hanya menjelaskan bahwa pasal 6 bis Konvensi Paris memperlakukan secara mutatis mutadis juga berlaku pada merek jasa (*service mark*) yang sejenis dan pada pasal 16 ayat 3 persetujuan TRIPs mengatur bentuk perlindungan bagi para pemilik merek terkenal dengan diperluas kepada merek-merek terkenal yang tidak terdaftar. Untuk memutuskan suatu merek adalah merek terkenal harus dikaitkan dengan

⁶⁰ Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 2 Mei 1991. Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01 Tahun 1993 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.

pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut dan efek dari kegiatan promosi yang dilakukan.⁶¹

Pengecualian terhadap ketentuan penolakan pendaftaran merek dapat diberikan dalam hal pemohon merek mempunyai bukti pemilikan merek orang lain atau badan lain dari pemilik merek asli berdasarkan persetujuan lisensi atau persetujuan lain yang lazim berlaku secara Internasional.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 ditetapkan Undang-undang merek No 19 Tahun 1992. Berbeda dengan Undang-undang No.21 Tahun 1961 yang belum mengatur mengenai merek terkenal, Undang-undang No.19 Tahun 1992 sudah mengatur mengenai perlindungan terhadap merek terkenal walaupun masih bersifat pasif. Setelah diberlakukannya UU tersebut, kasus sengketa merek secara perdata cenderung mengalami penurunan.⁶²

Perkara atau sengketa merek yang terjadi di Indonesia hingga saat ini lebih didominasi oleh perkara gugatan ganti rugi dan pembatalan merek yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek terkenal. Perkembangan perkara merek itu sendiri dapat diikuti dari perkara PT. Tancho Indonesia melawan Wong A Kiong mengenai merek Tancho sampai perkara PT. Nabisco Foods melawan PT Perusahaan Dagang dan Industri Ceres mengenai merek Ritz. Kasus merek yang pernah ditangani Polda Jawa Tengah dan telah diteruskan ke Kejaksaan untuk disidangkan perkaranya antara lain pemalsuan merek pupuk "ATONIK" dengan "ANTONIK". Selanjutnya, Perkara antara Societe des Produits Nestle S.A. dan PT Danone Biskuits Indonesia tentang merek wafer Kit-Kat dan Chit-Chat, kemudian perkara antara Hari Sanusi dan Frazer and Neave Limited Singapura tentang merek "100" dan "100 Plus Power". Selanjutnya, di Kota Surakarta pun juga ada kasus pelanggaran merek kecap "Cap Piring Lombok" yang sudah diputus PN Surakarta.⁶³

⁶¹ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Cet. 1 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal.49.

⁶² Insan Budi Maulana, *op.cit*, hal.1.

⁶³ Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S, *Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia*, <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>, diunduh tanggal 15 Nopember 2009

masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran oleh pemiliknya, investasi di beberapa negara oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal di atas dianggap belum cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Perluasan penentuan merek terkenal dengan menambahkan unsur reputasi merek terkenal yang diperoleh melalui promosi serta bukti pendaftaran merek terkenal tersebut pada beberapa negara. Pola kemungkinan dilakukannya survei oleh suatu lembaga independen tentang keterkenalan suatu merek mengikuti pola yang dianut di Jerman, Perancis dan Italia. Di Jerman, pengadilan berpatokan pada survei pasar yang dilakukan secara obyektif. Apabila survei pasar membuktikan bahwa lebih dari 80% (delapan puluh persen) masyarakat mengenal dan mengetahui merek yang diselidiki maka merek tersebut adalah merek terkenal. Selanjutnya di Perancis penentuan terkenal hanya didasarkan pada poll 20% (dua puluh persen) dari masyarakat yang mengetahui dan mengenal merek tersebut.⁶⁶ Mengenai perlindungan terhadap merek terkenal menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001 akan dibahas dalam subbab tersendiri dibawah.

2.2.2 Perlindungan Merek Terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang merek. Atas dasar itulah Undang-undang Merek

⁶⁶ Imam Syahputra, et.al. *Hukum Merek Baru Indonesia : Seluk Beluk Tanya Jawab*, (Jakarta: Harvarindo), 1997, hal. 24

Nomor 15 Tahun 2001 dibentuk sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Merek Nomor 14 Tahun 1997.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, menyatakan bahwa dalam merek dikenal adanya hak eksklusif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek. Secara umum hak eksklusif dapat didefinisikan sebagai ‘hak yang memberi jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek, dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya. Dengan demikian, hak eksklusif memuat dua hal, yaitu, pertama, menggunakan sendiri merek tersebut, dan kedua, memberi ijin kepada pihak lain menggunakan merek tersebut.

Hak eksklusif bukan merupakan monopoli yang dilarang sebagai persaingan tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, tetapi justru merupakan hak yang bersifat khusus dalam rangka memberi penghormatan dan insentif pengembangan daya intelektual untuk sebuah persaingan sehat dan kesejahteraan masyarakat.⁶⁸

Atas hak eksklusif dari merek, UU Nomor 15 Tahun 2001 memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dengan cara menolak permohonan pendaftaran merek seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4,5, dan 6 Undang-undang Merek tersebut. Pasal 4 menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Penolakan pendaftaran Merek juga dapat dilakukan karena mengandung salah satu unsur yang dinyatakan dalam Pasal 5, yaitu :

“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

⁶⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hal.89.

⁶⁸ Prasetyo Hadi Purwandoko, *op.,cit*

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis harus ditolak permohonan pendaftarannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.⁶⁹

Penolakan permohonan terhadap Merek terkenal dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 b UU No.15/2001, sebagai berikut :

“ Penolakan permohonan yang menyerupai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek Terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.”

Penolakan permohonan pendaftaran merek dalam hal melanggar merek terkenal tidak hanya terbatas pada barang sejenis, tetapi juga untuk barang tidak sejenis seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6(2) sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”

Selain dengan cara menolak permohonan pendaftaran, Undang-undang merek ini juga mengatur mengenai pembatalan pendaftaran merek dan penghapusan merek sebagai cara lain untuk memberikan perlindungan kepada

⁶⁹ Lihat Pasal 6 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut :

- 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 yang 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.

pemilik merek biasa dan pemilik merek terkenal. Pembatalan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 68 (1) sebagai berikut :

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.”

Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang perlindungan konsumen, dan majelis lembaga keagamaan.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila pendaftaran merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, termasuk di dalamnya pendaftaran dengan iktikad tidak baik dan menyangkut merek terkenal. Jadi berdasarkan pasal tersebut gugatan pembatalan yang menyangkut merek terkenal tidak terbatas waktu, bisa dilakukan kapan saja.

Dalam hal Penghapusan Merek diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 72 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pasal 61 ayat (2)⁷⁰ menyatakan bahwa merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dapat dilakukan penghapusan.

2.2.3 Perlindungan Merek Terkenal dari Perbuatan Pencemaran Merek Terkenal (*DILUTION*)

Pengaturan mengenai *dilution* yang berlaku secara International tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia, melainkan harus melalui ratifikasi dan diterjemahkan kedalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan Indonesia menganut (sistem hukum sipil atau disebut juga sistem hukum Eropa Kontinental) yaitu hukum yang berlaku adalah berupa peraturan-peraturan tertulis

⁷⁰ Lihat Pasal 61 ayat (2) sebagai berikut :

Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
2. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

pemilik merek biasa dan pemilik merek terkenal. Pembatalan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 68 (1) sebagai berikut :

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.”

Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang perlindungan konsumen, dan majelis lembaga keagamaan.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila pendaftaran merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, termasuk di dalamnya pendaftaran dengan iktikad tidak baik dan menyangkut merek terkenal. Jadi berdasarkan pasal tersebut gugatan pembatalan yang menyangkut merek terkenal tidak terbatas waktu, bisa dilakukan kapan saja.

Dalam hal Penghapusan Merek diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 72 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pasal 61 ayat (2)⁷⁰ menyatakan bahwa merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dapat dilakukan penghapusan.

2.2.3 Perlindungan Merek Terkenal dari Perbuatan Pencemaran Merek Terkenal (*DILUTION*)

Pengaturan mengenai *dilution* yang berlaku secara International tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia, melainkan harus melalui ratifikasi dan diterjemahkan kedalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan Indonesia menganut (sistem hukum sipil atau disebut juga sistem hukum Eropa Kontinental) yaitu hukum yang berlaku adalah berupa peraturan-peraturan tertulis

⁷⁰ Lihat Pasal 61 ayat (2) sebagai berikut :

Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
2. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

yang dibuat oleh pembuat undang-undang bukan berdasar pada pendapat hakim (hakim berperan aktif menemukan hukum atas suatu perkara di pengadilan).

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada yang secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal dari *dilution*, baik *dilution* karena pengaburan ataupun *dilution* karena pencemaran merek terkenal. Namun perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang merek 1992, 1997, dan 2001 terhadap Merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan *image eksklusif* dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk produknya secara langsung. Jadi dengan kata lain Undang-Undang Merek mengakui bahwa merek pada merek terkenal tidak hanya sebagai pembeda tetapi mempunyai nilai komersial yang tinggi dibandingkan dengan merek biasa.

UU No.19 Tahun 1992 menyatakan bahwa “pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek”. Hal ini menunjukkan bahwa UU tersebut memperlakukan merek terkenal lebih istimewa dengan cara tetap memberikan perlindungan kepada merek terkenal yang belum terdaftar, walaupun UU ini sudah menganut sistem *first to file*. Jadi Undang-undang ini secara diam-diam telah mengakui bahwa merek terkenal mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan merek biasa.

UU No. 14 Tahun 1997 menyatakan bahwa “kriteria mengenai kriteria Merek Terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan...”. Hal ini menunjukkan bahwa UU mengakui bahwa merek terkenal mempunyai reputasi sehingga dibedakan dengan merek biasa. UU No. 15 Tahun 2001 memberikan perlindungan yang lebih luas kepada merek terkenal, yaitu dengan cara menolak pendaftaran dan membatalkan merek yang melanggar merek terkenal, hal ini tidak hanya terbatas untuk barang sejenis tetapi juga untuk barang tidak sejenis. Bahkan dalam hal permohonan pembatalan merek yang melanggar merek terkenal, diberikan jangka waktu yang tidak terbatas.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 menunjukkan bahwa UU ini mengakui nilai khusus dan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal. Tidak hanya itu UU ini juga memberikan perlindungan terhadap pemilik merek untuk dapat mempertahankan mereknya. Selain ketiga UU tersebut pengakuan terhadap nilai dan reputasi merek terkenal juga dianut oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Nomor : M.02-HC.01.01 Tahun 1987 dan Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991. Kedua KEPMEN tersebut memberikan perlindungan kepada merek terkenal sebagai konsekuensi pengakuannya terhadap nilai khusus dan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal. Bahkan KEPMEN Tahun 1991 tidak hanya memberikan pengakuan terhadap merek dalam negeri tetapi juga luar negeri.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah secara implisit mengakui nilai khusus dan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal, namun hal ini tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal dari perbuatan pencemaran merek terkenal (*dilution*). Dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal dari *dilution* ini harus melihat sistem hukumnya, apakah sudah benar-benar memberikan perlindungan atau belum.

Menurut Friedmann sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah disinggung diawal termasuk kedalam substansi hukum. Dalam hal ini substansi hukumnya belum cukup memberikan perlindungan kepada pemilik merek terkenal dari *dilution*. Walaupun UU merek telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan sebagai upaya untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dahulu tidak terfikirkan, namun belum dapat memberikan solusi secara tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahn merek yang berkaitan dengan *dilution*.

UU Merek belum mengakui secara eksplisit bahwa merek terkenal memiliki nilai khusus dan reputasi yang perlu dilindungi dari *dilution* karena pengaburan ataupun *dilution* karena pencemaran yang dapat mengurangi nilai khusus dan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal. Peraturan perundang-

undangan juga tidak mengatur mengenai perbuatan – perbuatan apa saja yang dapat menyebabkan *dilution* karena pengaburan dan *dilution* karena pencemaran.

Bahkan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana (berupa Peraturan Pemerintah) dari Undang-undang merek No. 15 Tahun 2001 yang mengatur mengenai merek terkenal seperti yang telah diamanatkan dalam UU merek tersebut. Peraturan Pelaksana ini penting sekali, sehingga ada *guideline* (pedoman) bagi penegak hukum dalam menafsirkan merek terkenal. Peraturan Pelaksana juga penting untuk memberikan perlindungan kepada pemilik merek terkenal dari hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang Merek.⁷¹

Selain substansi hukum, sistem hukum juga ditentukan oleh struktur hukum dan budaya hukum. Dilihat dari struktur hukumnya, dalam hal ini yang berkaitan adalah DPR yang belum dapat membuat Undang-undang yang mengakomodir isu-isu yang berkembang dalam masyarakat International, terutama dalam hal perlindungan pemilik merek terkenal dari *dilution*. Selain itu tidak ada kesesuaian keputusan diantara hakim yang memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal pada umumnya dan *dilution* pada khususnya. Hal ini dikarenakan hakim pengadilan niaga dan hakim agung perlu memiliki pemahaman yang sama soal merek, sehingga ada kesamaan dalam membuat putusan. Selama ini, banyak hakim yang sudah menjalani pelatihan masalah HAKI, kemudian tiba-tiba mereka dipindah ke pengadilan umum.⁷²

Chandra Hamzah, Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual menyarankan supaya mutasi hakim di pengadilan niaga lebih dikhususkan kepada pengadilan yang sama, misalnya hakim dari Pengadilan Niaga Jakarta dimutasikan ke Pengadilan Niaga Medan. “Jangan sampai mutasi dari hakim pengadilan niaga ke pengadilan umum.” Selain itu, dia juga menyarankan supaya penunjukan hakim niaga baru hendaknya lebih ditujukan kepada yang pernah menjalani pelatihan di bidang HaKI. Menurut praktisi hukum itu, ada putusan hakim di pengadilan niaga yang mengacaukan pakem yang ada di merek. “Ini

⁷¹feryindrawan, *Menunggu lahirnya PP merek terkenal, Bisnis & Manajemen, Ekonomi, Politik & Hukum*, <http://afewgoodwords.wordpress.com/2007/03/07/menunggu-lahirnya-pp-merek-terkenal/>, diunduh 6 Agustus 2009

⁷²*Ibid.*

bahaya sekali. Selama ini sudah ada patokan yang dipakai soal merek, tapi oleh hakim dilanggar.”⁷³

Dilihat dari budaya hukumnya, masyarakat khususnya masyarakat pelaku usaha belum memiliki kesadaran yang tinggi mengenai nilai khusus dan reputasi yang dibangun oleh pemilik merek terkenal. Hal ini dapat terlihat dari semakin maraknya sengketa-sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal yang dapat menurunkan atau merusak daya pembeda atau mencemarkan reputasi merek terkenal. Selain itu tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum merek yang masih rendah. Tidak adil menuntut masyarakat memahami sendiri aturan merek tanpa bimbingan yang memadai mengingat HAKI merupakan konsep hukum baru yang padat dengan teori lintas ilmu. HAKI pada umumnya dan merek pada khususnya memiliki kendala klasik untuk dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat yaitu kurangnya sosialisasi.

Dari uraian di atas tampak bahwa faktor pemahaman masyarakat dan kesiapan aparat penegak hukum, memiliki korelasi yang kuat dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Sosialisasi menjadi tingkat prakondisi bagi efektivitas penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum sungguh sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dan kesiapan aparat. Semakin tinggi pemahaman masyarakat semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya. Demikian pula kondisi aparat. Semakin bulat pemahaman aparat, semakin mantap kinerja mereka di lapangan. Keduanya merupakan faktor yang menentukan. Karenanya, sosialisasi merupakan keharusan. Sosialisasi diperlukan utamanya untuk membangun pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Seiring dengan itu untuk meningkatkan pemahaman dan memantapkan kemampuan aparat dalam menangani masalah merek.

2.3 Perlindungan Pemilik Merek Terkenal dari Pencemaran Merek terkenal (*Dilution*) di Negara Lain

Sebagai perbandingan, perlu diketahui bagaimana perlindungan pemilik merek terkenal dari pencemaran merek terkenal (*dilution*) di negara lain. Hal ini

⁷³*Ibid.*

bisa dilihat dari aspek-aspek sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum di negara tersebut dalam memberikan perlindungan. Berikut akan dijabarkan bagaimana Amerika dan Uni Eropa sebagai negara-negara yang sangat perhatian terhadap merek terkenal, memberikan perlindungan kepada pemilik merek terkenal terutama yang berkaitan dengan *dilution*.

2.3.1 Perlindungan Merek Terkenal di Amerika

Amerika Serikat memimpin berkenaan dengan perlindungan *anti-dilution* atas merek terkenal. Hukum dasarnya adalah *Trademark Act* tahun 1946 (disebut dengan *The Lanham Act*). Undang-undang ini melarang pelanggaran merek dan melindungi konsumen dari kebingungan menyangka membeli produk dengan merek terkenal, tetapi kenyataannya membeli mutu yang rendah. Kriteria merek terkenal menurut UU ini diatur dalam Pasal 43 (c)(1) yang menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, Pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti (tetapi tidak terbatas pada) :⁷⁴

1. Derajat sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut;
 2. Jangka waktu dan ruang lingkup pemakaian merek yang berkaitan dengan barang atau jasa dari merek;
 3. Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas merek tersebut;
 4. Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan tempat merek tersebut dipakai;
 5. Jaringan perdagangan barang atau jasa dari merek yang dipakai;
 6. Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan;
 7. Sifat umum dan ruang lingkup pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga;
- dan

⁷⁴ Imam Syahputra, et.al. *op.cit*, hal. 21-22

8. Keberadaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang-Undang Tanggal 3 Maret 1981 atau Undang-Undang Tanggal 20 Februari 1905 atau pendaftaran pertama.

The Lanham Act diamandemen oleh kongres pada tahun 1995 menjadi *Federal Trademark Dilution Act (FTDA)*. FTDA bertujuan mengizinkan bisnis untuk melindungi perusahaan investasi dalam membuat merek produknya. Di Amerika, pemilik merek terkenal dapat menghentikan penggunaan mereknya oleh pihak lain meskipun bukan untuk produk yang bersaing, dengan dasar bahwa penggunaan itu dapat menurunkan nilai mereknya. Kerugian yang sebenarnya dari pengurangan nilai merek terkenal bukan kebingungan konsumen tetapi identitas merek yang secara bertahap berkurang oleh penggunaan produk-produk bukan bersaing.⁷⁵ FTDA memberikan definisi dari dilution sebagai berikut :

“The term “dilution” means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.”

Dalam FTDA kriteria *actual-dilution* untuk perlindungan merek terkenal diberlakukan.⁷⁶

Majelis hakim dalam perkara gugatan *viacom* menyatakan sebagai berikut : “*Unlike the traditional cause of action under trademark law , dilution theory protects not the consumer but rather the value of the trademark to the trademark holder*”. Jadi berdasarkan pernyataan majelis hakim tersebut, *dilution theory* tidak melindungi konsumen tetapi lebih melindungi nilai dari merek untuk pemegang merek.⁷⁷

Mengenai kriteria *actual-dilution* mengundang banyak perdebatan diantara *circuit* pada peradilan amerika, antara lain dalam kasus *Ringling Bros. Circuit* ke empat menemukan bahwa untuk memenuhi test untuk *dilution* sesuai dengan Pasal 43(c) dari *Lanham Act*, penggugat harus menunjukkan bahwa tergugat

⁷⁵ Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi, *Trade Marks Law in Malaysia Cases and Commentary*, Sweet & Maxwell Asia, 2004. hal. 339-340.

⁷⁶ Under the FTDA, *actual dilution criteria for well-known mark's was applied*.

⁷⁷ Liu Lu., *loc.cit.* Dikutip dari *Viacom Inc.v.Ingram Enters.,Inc.,141 F.3d 886, 890 n.7 (8th Cir.1998)*

8. Keberadaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang-Undang Tanggal 3 Maret 1981 atau Undang-Undang Tanggal 20 Februari 1905 atau pendaftaran pertama.

The Lanham Act diamandemen oleh kongres pada tahun 1995 menjadi *Federal Trademark Dilution Act (FTDA)*. FTDA bertujuan mengizinkan bisnis untuk melindungi perusahaan investasi dalam membuat merek produknya. Di Amerika, pemilik merek terkenal dapat menghentikan penggunaan mereknya oleh pihak lain meskipun bukan untuk produk yang bersaing, dengan dasar bahwa penggunaan itu dapat menurunkan nilai mereknya. Kerugian yang sebenarnya dari pengurangan nilai merek terkenal bukan kebingungan konsumen tetapi identitas merek yang secara bertahap berkurang oleh penggunaan produk-produk bukan bersaing.⁷⁵ FTDA memberikan definisi dari dilution sebagai berikut :

“The term “dilution” means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.”

Dalam FTDA kriteria *actual-dilution* untuk perlindungan merek terkenal diberlakukan.⁷⁶

Majelis hakim dalam perkara gugatan *viacom* menyatakan sebagai berikut : “*Unlike the traditional cause of action under trademark law , dilution theory protects not the consumer but rather the value of the trademark to the trademark holder*”. Jadi berdasarkan pernyataan majelis hakim tersebut, *dilution theory* tidak melindungi konsumen tetapi lebih melindungi nilai dari merek untuk pemegang merek.⁷⁷

Mengenai kriteria *actual-dilution* mengundang banyak perdebatan diantara *circuit* pada peradilan amerika, antara lain dalam kasus *Ringling Bros. Circuit* ke empat menemukan bahwa untuk memenuhi test untuk *dilution* sesuai dengan Pasal 43(c) dari *Lanham Act*, penggugat harus menunjukkan bahwa tergugat

⁷⁵ Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi, *Trade Marks Law in Malaysia Cases and Commentary*, Sweet & Maxwell Asia, 2004. hal. 339-340.

⁷⁶ Under the FTDA, *actual dilution criteria for well-known mark's was applied*.

⁷⁷ Liu Lu., *loc.cit*. Dikutip dari *Viacom Inc.v.Ingram Enters.,Inc.,141 F.3d 886, 890 n.7 (8th Cir.1998)*

menyebabkan *actual dilution* dari merek penggugat (merek sebelumnya).⁷⁸

Meskipun hukum negara bagian yang lebih awal mengacu pada “*likelihood of dilution*” tetapi versi original dari FTDA tidak. Malahan dalam kasus *Ringling Bros*, pengadilan pada intinya menyatakan kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang sebenarnya, bukan kerugian yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Persyaratan kerugian yang sebenarnya diadopsi juga oleh *circuit* kelima.

Circuit kedua melakukan pendekatan yang berbeda dalam kasus *Nabisco*⁷⁹ karena menganggap putusan pada kasus *Ringling Bros* tidak jelas. Keputusan dapat dibaca secara sempit ataupun luas dan implikasi dari keduanya tidak memuaskan. Secara sempit, *circuit* keempat mensyaratkan kerugian pendapatan yang sebenarnya dan bukti survey yang konkrit, hal ini menentang pembuktian kerugian yang sebenarnya dalam konteks adanya kesamaan antara merek dan produk. Kerugian pendapatan yang sebenarnya dan persyaratan survey adalah pembatasan yang berubah-ubah dalam metode pembuktian karena walaupun merek yang menuntut telah sukses dieksploitasi tetapi jarang kemungkinannya menunjukkan penurunan pendapatan; yang kedua walaupun penurunan pendapatan dapat ditunjukkan, akan sulit untuk menunjukkan bahwa penurunan disebabkan karena *dilution*; bukti survey mahal untuk dikumpulkan dan seringkali tidak terealisasikan; dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) seringkali digunakan untuk membuktikan *dilution*.⁸⁰

Secara lebih luas dari kasus *Ringling Bros*, mengizinkan menggunakan bukti tidak langsung, tetapi meskipun demikian mempersyaratkan merek tergugat telah berada dipasar sebelum tindakan *dilution* dimulai. Walaupun *circuit* kedua

⁷⁸ *The claimant had to show that the defendant's junior mark caused actual dilution of the claimant's senior mark. Lihat kasus Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev., 170 F.3d 449,458 (4th Cir.1999)*

⁷⁹ *Kasus Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2nd Cir.1999)*

⁸⁰ *Ilanah Simon, "The Actual Dilution Requirement In The United States, United Kingdom And European Union: A Comparative Analysis", Boston University Journal of Science and Technology Law, Summer, 2006, 12 B.U. J. Sci. & Tech. L. 27. "An actual loss of revenues and survey requirements were an "arbitrary restriction on methods of proof," because (i) if the claimant's mark was being exploited successfully, it would seldom be possible to show diminished revenues; (ii) even if diminished revenues could be shown, it would be difficult to show that the slump was caused by dilution; (iii) survey evidence is expensive to collect and often unreliable; and (iv) circumstantial evidence has often been used to prove dilution".*

mengetahui bahwa undang-undang secara harfiah dapat dibaca dengan cara ini, namun dapat mengalahkan tujuan undang-undang untuk mencegah kerugian sebelum itu terjadi dan dapat merugikan kedua pihak. Persyaratan *actual-dilution* juga ditolak oleh circuit keenam dan ketujuh.

Mahkamah Agung dalam kasus *Victoria's Secret*⁸¹ membedakan antara definisi *dilution* merek menurut *The Lanham Acts* "mengurangi kapasitas" dari merek untuk mengidentifikasi barang, dengan referensi dalam bagian yang sama untuk pelanggaran merek sebagai "kemungkinan dari kebingungan, kesalahan, atau kecurangan". Bagaimanapun pengadilan menekankan bahwa konsekuensi dari *dilution*, dalam hal kerugian yang sebenarnya dari penjualan atau keuntungan tidak perlu dibuktikan. Hal ini menyisakan ketidakpastian, pengadilan tidak menjelaskan bagaimana *actual-dilution* dapat dibuktikan, meskipun dianjurkan survey konsumen dapat membantu dan bukti tidak langsung untuk beberapa kasus tertentu cukup.

The Trademark Amendment Act tahun 1999 (TAA) memperluas perlindungan *dilution* dengan menyatakan bahwa pemilik merek terkenal dapat menentang atau membatalkan pendaftaran merek yang potensial mengakibatkan *dilution*. Aturan mengenai *actual-dilution* menyebabkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan proses registrasi. Seringkali pendaftar merek belum mulai menggunakan merek yang didaftar.

Kemungkinan menggunakan merek akan membuat ketidakmungkinan untuk menunjukkan bahwa merek yang didaftarkan membuat *dilution* merek terkenal. Untuk itu, jika aturan *Victoria's Secret* diterapkan dalam kasus

⁸¹ *Ibid.* "In 1998, the Moseley's (Victor and Cathy) announced that there were opening an intimate lingerie store in a small town in Kentucky under the name "Victor's Secret." In publicizing the store, the Moseley's also advertised that the store was going to carry other items, such as "adult novelties [and] gifts." In response to a cease and desist letter from the owners of the VICTORIA'S SECRET trademark, the Moseley's changed the name of their store to "Victor's Little Secret." Not satisfied, the owners of VICTORIA'S SECRET filed suit, claiming federal trademark infringement, dilution and unfair competition, as well as trademark infringement and unfair competition in violation of the common law of Kentucky. Victoria's Secret argued that the use of Victor's Little Secret in connection with the sale of "adult novelties and gifts" was "likely to blur and erode the distinctiveness" and "tarnish the reputation" of their mark."

pendaftaran, dalam situasi dimana pemegang merek terdahulu mencegah pendaftaran merek yang dapat mengakibatkan *dilution*, terbatas pada kasus dimana pendaftar telah menggunakan mereknya atau 2 merek tersebut identik.

Merespon ketidakpastian yang disebabkan oleh standard *actual-dilution* dalam kasus *Victoria's Secret* dan untuk mengklarifikasi isu-isu lain dalam FTDA, kongres membuat *The Trademark Dilution Revision Act* (TDRA) pada tanggal 6 Oktober 2006, melengkapi penulisan kembali Section 43 (c) dari *Lanham Act*. Undang-undang revisi memperkenalkan standar popularitas yang lebih kuat untuk merek terdahulu sebelum memenuhi syarat untuk dilindungi dari *dilution* dan undang-undang tersebut memberikan definisi baru dari *blurring* dan *tarnishment*. Undang-undang ini juga memodifikasi pertahanan dari *dilution* dan memperkenalkan perbaikan beban pembuktian dalam kasus *dilution* perdagangan. Tujuan terpenting dari undang-undang ini adalah memperkenalkan standard "*likelihood of dilution*".

Pasal 43(c)(1) baru menyatakan bahwa pemilik merek terkenal diberikan hak untuk dapat memberikan perlawanan terhadap pihak lain yang berpotensi mengakibatkan *dilution* oleh *blurring* atau *dilution* oleh *tarnishment* dari merek terkenal, tanpa memperhatikan ada atau tidaknya *actual* atau *likely confusion*, dari kerugian ekonomi sebenarnya.⁸² Perlawanan terhadap merek pihak lain dapat berupa *opposition of registration*⁸³ yaitu perlawanan terhadap merek pihak lain yang sedang dalam proses pendaftaran dan *cancellation of registration*⁸⁴ yaitu pembatalan terhadap merek pihak lain yang telah terdaftar. Dengan jelas, aturan baru ini melepaskan efek dari kasus *Victoria's Secret* dengan memperkenalkan "*likely Dilution*" dibandingkan dengan "*actual dilution*" sebagai permulaan pertanggung jawaban *dilution* dalam kasus-kasus pelanggaran. Selain itu hukum

⁸² Lihat *Trademark Dilution Revision Act* of 2006, 109 P.L. 312, § 2, 120 Stat. 1730 (amending 15 U.S.C. § 1125(c)(1)), yaitu "*injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury*"

⁸³ Lihat *Section 13(a) of the Trademark Act of 1946*, diamandemen oleh *Trademark Dilution Revision Act* of 2006 (*15 U.S.C. 1063(a)*)

⁸⁴ Lihat *Section 14 of the Trademark Act of 1946*, diamandemen oleh *Trademark Dilution Revision Act* 2006 (*15 U.S.C. 1064*)

baru menghapuskan kemungkinan bahwa penggugat *dilution* perlu untuk membuktikan kerugian ekonomi yang sebenarnya seperti dalam kasus *Ringling Bros.*

Standard likely dilution dinyatakan lagi dalam pengertian *dilution* oleh *blurring* yang ditemukan dalam pasal 43(c)(2)(B). Multi faktor tes membantu dalam membuktikan *Likely dilution* oleh *blurring*.

Pengertian *tarnishment* dalam pasal 43(c)(2)(c) tidak jelas, yang menyatakan bahwa *likely* lebih baik daripada *actual tarnishment* adalah standar yang benar. Aturan tersebut mendefinisikan *dilution by tarnishment* sebagai hubungan yang timbul dari kesamaan antara merek atau nama dagang dan merek terkenal yang merugikan reputasi dari merek terkenal. Tidak seperti pengertian *blurring*, disini tidak ada pernyataan yang jelas bahwa *likely dilution by tarnishment* adalah cukup untuk menyebabkan perbuatan berdasarkan pasal 43(c). malahan definisi membicarakan keterkaitan yang merugikan reputasi merek terdahulu.

Dari Penjabaran diatas, dapat terlihat bahwa struktur hukum didalam sistem hukum merek Amerika sudah cukup baik, karena para hakim sudah memahami substansi hukum yang berkaitan dengan perlindungan pemilik merek terkenal dari *dilution*. Walaupun sempat terjadi perdebatan diantara tiap sirkuit di pengadilan banding tetapi dari perdebatan tersebut memacu kongres untuk mengamandemen undang-undang yang ada. Jika Dilihat dari substansi hukumnya, Undang-undang Amerika juga telah memberikan perlindungan yang cukup baik terhadap pemilik merek terkenal dari perbuatan *dilution*. Undang-undang Amerika telah membagi *dilution* menjadi dua yaitu pengaburan dan pencemaran, memberikan definisi pengaburan dan pencemaran tersebut, menetapkan metode yang digunakan untuk membuktikan *dilution*, dan lain sebagainya.

Dilihat dari budaya hukum Amerika sama halnya dengan Indonesia dimana masih banyak pelanggaran merek terkenal berkaitan dengan *dilution*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pelaku usaha belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk melindungi karakter khusus dan reputasi merek terkenal; dan

melindungi pemilik merek terkenal yang telah membangun reputasi dari mereknya tersebut. Namun pemerintah Amerika Serikat terus berupaya untuk menegakkan hukum di bidang HAKI termasuk didalamnya hukum merek. Pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ini menjadi salah satu agenda Amerika Serikat dimana hak kekayaan intelektual merupakan faktor penunjang utama bagi perekonomiannya.

2.3.2 Perlindungan Merek Terkenal di Uni Eropa

Di Uni Eropa, perdebatan mengenai persyaratan *actual-dilution* tidak semenarik di Amerika Serikat. Disini juga terdapat pertimbangan mengenai peran multi faktor test, namun aturan mengenai *actual dilution* yang memperlihatkan perbedaan peran multi faktor tes tersebut didalam kasus-kasus pelanggaran dan pendaftaran yang kita lihat di Amerika sedikit.

Legislasi Uni Eropa yang memberikan perlindungan terhadap merek dari perbuatan *dilution* oleh pengguna junior diatur dalam *The general Directive 89/104*, yang merupakan taksiran dari hukum merek dagang lintas negara anggota Uni Eropa. Berdasarkan legislasi tersebut, merek harus menunjukkan memiliki reputasi sebelum memenuhi syarat untuk dilindungi dari *dilution*.⁸⁵ Reputasi yang penting disini bukan apakah merek terdahulu memiliki reputasi baik buruk Reputasi yang dimaksud adalah tingkat (tinggi rendahnya) merek tersebut dikenal oleh masyarakat. Menurut pengadilan Uni Eropa (ECJ) konsep "*recognition*" atau "*reputation*" adalah istilah netral.⁸⁶

Pasal 5(2) *The Directive* diadopsi kedalam legislasi nasional dari negara anggota Uni Eropa. Pasal tersebut membolehkan pemilik merek dagang dengan reputasi, untuk mencegah siapapun menggunakan merek yang sejenis atau identik dengan cara mengambil keuntungan secara curang (*unfair advantage*), atau

⁸⁵ *Under the EU's legislation, a mark must be shown to have reputation before it qualifies for EU dilution protection. Liu Lu. Op.,cit.*

⁸⁶ *What is important here is not whether the earlier mark has a good or bad reputation. Instead, it is the degree to which the mark is known by the public that matters. According to the European Court of Justice (ECJ)'s reading, the concept like "recognition" or reputation", is a neutral term. Ibid.*

merusak (*detriment*) karakter pembeda atau nama baik dari merek dagang.⁸⁷ Pengadilan Eropa (ECJ) tidak secara sengaja memiliki peraturan yang mengatur dalam hal penggugat *anti-dilution* harus menunjukkan secara aktual kerusakan atau mengambil keuntungan secara curang oleh tergugat *dilution* dalam kasus pelanggaran atau pendaftaran merek.

Advocate General pada kasus *General Motors*, mencatat bahwa : Pasal 5(2) berlawanan dengan pasal 5(1)(b) yaitu tidak mengacu pada resiko semata atau kemungkinan dari terpenuhinya kondisi tersebut. Pengadilan nasional harus memenuhi bukti dari kerusakan yang sebenarnya (*actual detriment*) atau bukti mengambil keuntungan secara curang (*actual unfair advantage*).⁸⁸ Seperti halnya Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Victoria's secret, general advocate* mendasarkan kesimpulannya pada perbedaan kata antara aturan pelanggaran dan aturan *dilution* dari legislasi yang berkaitan.

ECJ diam-diam mengakui bahwa *actual unfair advantage* atau *actual detriment* adalah persyaratan untuk pelanggaran (*Infringement*) berdasarkan pasal 5(2) *The Directive*. ECJ tidak mengomentari apakah multifaktor tes dapat berperan dalam menentukan "*unfair advantage atau detriment*". Satu-satunya pedoman bagaimana *actual detriment* dapat ditunjukkan berasal dari *general advocate* dalam kasus *general Motor* : Metode yang tepat untuk mengungkapkan bukti menjadi persoalan hukum nasional untuk bukti dan prosedur, seperti dalam kasus menetapkan *likelihood of confusion*.⁸⁹

⁸⁷ Ilanah Simon, *loc.cit.* Article 5(2) of the Directive, as transposed into the national legislation of the EU Member States, enables an owner of a trademark with "a reputation" to prevent anyone from using identical or similar marks in a manner that "takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark."

⁸⁸ . . . Article 5(2), in contrast to Article 5(1)(b), does not refer to a mere risk or likelihood of its conditions being fulfilled. The wording is more positive: 'takes unfair advantage of, or is detrimental to (emphasis added). . . [T]he national court must be satisfied of evidence of actual detriment, or of unfair advantage. Case C-375/97, *General Motors Corp. v. Yplon, S.A.*, [1999] E.C.R. I-5421, [1999] E.T.M.R. 122, 43.

⁸⁹ . . . [T]he taking of unfair advantage or the suffering of detriment must be properly substantiated, that is to say, properly established to the satisfaction of the national court: the national court must be satisfied by evidence of actual detriment, or of unfair advantage. The precise method of adducing such proof should in my view be a matter for national rules of evidence and procedure, as in the case of establishing likelihood of confusion: see the tenth recital of the preamble. Ilanah Simon, *loc.cit.*

Tidak seperti mahkamah agung amerika serikat, *the advocate general* tidak secara eksplisit menitik beratkan kepada peranan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dalam menetapkan *actual unfair advantage* dan *actual detriment*. Dengan meninggalkan persyaratan pembuktian di tangan pengadilan nasional. *General advocate* membiarkan pintu terbuka untuk penggunaan multi faktor tes. Bagaimanapun tes ini harus dapat mengkonsep dengan hati-hati agar dapat memberikan pendapat yang benar bahwa kerugian yang diuji pada kenyataannya bukan kemungkinan.

Mengingat *Directive 89/104* mengharmonisasi hukum negara anggota Uni Eropa, mengatur sistem pendaftaran merek masing-masing negara. Peraturan dewan tahun 1993 menerapkan sistem pendaftaran merek secara keseluruhan. Peraturan menetapkan kantor harmonisasi pasar internal (OHIM) untuk menetapkan pendaftaran dan memutuskan pertentangan. Dasar penolakan pendaftaran menurut peraturan ini termasuk *dilution* merek dengan reputasi oleh merek kemudian, dimana penggunaanya dapat mengambil keuntungan dengan curang atau mengakibatkan kerugian terhadap karakter pembeda atau reputasi merek sebelumnya. Kantor harmonisasi pasar internal telah melakukan pendekatan serupa dengan *U.S Trademark Trials* dan *Appeals Board* yaitu membedakan pendaftaran dengan proses pengadilan pelanggaran.

Istilah *blurring* tidak digunakan dalam undang-undang Uni Eropa. Walaupun begitu istilah "*detriment to distinctive karakter*" (kerusakan karakter khusus) dalam hukum Uni Eropa identik dengan "*impairment to the distinctiveness of the famous mark*" (perusakan kepada daya pembeda dari merek terkenal).⁹⁰ Sebagai tambahan, hukum amerika dan Uni Eropa memiliki arti yang serupa berkenaan dengan merek kemudian yang menyerang kekhususan dari merek yang terdahulu. Yurisdiksi keduanya menyetujui kerugian disebabkan oleh keterkaitan diantara kedua merek tersebut.⁹¹ Jadi dalam test untuk menentukan

⁹⁰ Furthermore, the term "blurring is not used in the EU statutory regime. Instead, the term "detriment to distinctive character" within the EU Laws, is identical to "impairment to the distinctiveness of the famous mark" in terms of conception. Liu Lu, *Loc.,cit*

⁹¹ In addition, "blurring" in both the U.S. and EU laws has the similar meaning, referring to activities that the later user attacks the distinctiveness of the earlier mark. And both jurisdictions agree that this harm is caused by the means of an association between the two marks.

blurring, keterkaitan tersebut merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh Amerika dan Uni Eropa.

Secara umum, fokus hukum Amerika kepada konsep anti-*dilution* yang sempit, sedangkan hukum anti-*dilution* Uni Eropa menekankan pada “*detriment*” dan “*unfair advantage*” sebagai elemen penting dalam melindungi merek terkenal dengan analisis dari perspektif persaingan tidak sehat. Hukum Uni Eropa masih menerima *actual dilution theory*.

Dari Penjabaran diatas, dapat terlihat bahwa struktur hukum didalam sistem hukum merek Uni Eropa sudah cukup baik. Aparatur yang meliputi Pengadilan, general advocate, Kantor harmonisasi pasar internal telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik berkaitan dengan perlindungan pemilik merek terkenal dari *dilution*. Jika Dilihat dari substansi hukumnya, Undang-undang Uni Eropa juga telah memberikan perlindungan yang cukup baik terhadap pemilik merek terkenal dari perbuatan *dilution*. Undang-undang Uni Eropa menekankan reputasi dari merek terkenal sebelum memberikan perlindungan terhadapnya, UU ini juga membagi *dilution* menjadi dua *detriment* dan *unfair advantage*, namun UU Uni Eropa masih menetapkan *actual detriment* dan *actual unfair advantage* untuk menentukan ada tidaknya *dilution*, dimana kedua hal tersebut sangat sulit untuk dibuktikan.

Dilihat dari budaya hukum Uni Eropa sama halnya dengan Indonesia dan Uni Eropa, dimana masih banyak pelanggaran merek terkenal berkaitan dengan *dilution*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pelaku usaha belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk melindungi karakter khusus dan reputasi merek terkenal serta melindungi pemilik merek terkenal yang telah membangun reputasi dari mereknya tersebut.

BAB 3

PERBEDAAN DALAM PRAKTEK MENGENAI PELANGGARAN MEREK DENGAN PENCEMARAN MEREK TERKENAL (*DILUTION*)

3.1 PELANGGARAN MEREK

Ada dua macam pelanggaran merek :

1. memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain
2. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain

Persamaan-persamaan ini yang dapat menyesatkan dan membingungkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa. Suatu merek akan melanggar merek yang sudah terdaftar jika cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyesatkan/menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk yang sebenarnya bermaksud membeli produk merek yang sudah terdaftar tersebut.

Selain 2 (dua) macam pelanggaran merek tersebut diatas terdapat 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek, yaitu :

- 1). *Trademark piracy* (pembajakan merek)
- 2). *Counterfeiting* (pemalsuan)
- 3). *Imitations of labels and paekaging* (peniruan label dan kemasan suatu produk)

3 (tiga) bentuk pelanggaran merek tersebut biasanya terjadi pada merek terkenal. Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak⁹². Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar

⁹² Dalam Article 6 bis *The Paris Convention* disebutkan bahwa “a well-known trademark must be protected even if it is not registered in the country” sebagaimana dikutip oleh Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H dalam Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pasiing OFF (Pemboncengan Reputasi) dalam media HKI Vol. V/No.6/Desember 2008

sebelumnya. Kasus pembajakan merek pernah terjadi di Indonesia di antaranya kasus merek Tancho, kasus merek Davidoff⁹³, dan kasus merek Cesare Paciotti⁹⁴.

Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Kasus pemalsuan merek terkenal sering terjadi seperti Levi's; Giorgio Armani dan Emporio Armani⁹⁵; M- 150⁹⁶; dan kasus merek Benetton⁹⁷.

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri.

Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan dimasyarakat. Hal ini juga menyimpangi hak konsumen dalam hukum perlindungan konsumen yaitu Hak untuk memilih dan mendapatkan kualitas barang sesuai dengan barang atas jasa yang dipilihnya.

Ketiga bentuk pelanggaran merek ini juga dapat menyesatkan dan menyebabkan kebingungan pada konsumen. Terdapat dua bentuk kebingungan konsumen, pertama konsumen dapat dibingungkan dengan mempercayai bahwa penggugat menjual produk-produk tergugat atau dengan kata lain disebut sebagai kebingungan sumber (*source confusion*); yang kedua dengan mempercayai

⁹³ Kasus merek antara NV. Sumatra Tobacco Trading Company v. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 012 PK/N/Haki/2003

⁹⁴ Kasus merek antara Piong San Po v. Cespa SRL dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 07PK/N/Haki/2003

⁹⁵ Kasus merek antara GA Modefine S.A v. Sutedjo dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.216/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst

⁹⁶ Kasus merek antara Osotspa Co.Ltd v. Wasli dalam putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.28/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST

⁹⁷ Kasus merek antara NV. Sumatra Tobacco Trading Company v. Benetton Group S.PA dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 02 PK/N/Haki/2005

penggugat memberi kuasa, menyokong, mensponsori produk-produk tergugat atau dengan kata lain disebut kebingungan sokongan (*sponsorship confusion*). Konsumen dapat dibingungkan pada saat pembelian (*point-of purchase confusion*); sebelum pembelian (*initial interest confusion*); atau setelah pembelian (*post-sale confusion*).

Kebingungan konsumen dapat ditentukan dengan metode *Likelihood of Confusion*. Pada metode ini yang terpenting adalah pemilik merek dapat membuktikan bahwa secara hipotesis, konsumen dapat dibingungkan dengan penggunaan merek yang sama atau serupa pada produk-produk bersaing.⁹⁸ Dalam memutuskan *likelihood of confusion* dapat mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :⁹⁹

- Apakah barang atau jasa menggunakan merek yang sama dengan yang lain. Merek yang digunakan pada barang atau jasa sejenis atau serupa lebih

⁹⁸ Lihat, *Confusingly Similar and Likelihood of Confusion Test* <http://marklaw.com/trademark-glossary/confuse.htm> yaitu : “*All that is necessary is for the trademark owner to be able to prove that a hypothetical, “reasonably prudent” consumer would likely be confused by the use of the same or a similar trademark on potentially competing products*”.

⁹⁹ Lihat <http://marklaw.com/trademark-glossary/confuse.htm>, yaitu : *In determining likelihood of confusion, courts evaluate several factors. No one factor is determinative in and of itself, and how important one factor is over another is very case specific. The factors are:*

- a). *Whether or not the goods or services using the same mark compete with one another. Marks that are used on similar or related goods or services are more likely to confuse consumers as to the source of those goods or services. Even where the plaintiff's products are not exactly similar, the court may in some cases consider how likely the plaintiff is in the future to sell similar products.*
- b). *Whether or not the goods or services are so closely related that they are being marketed through the same stores or channels of distribution.*
- c). *Whether or not the alleged infringer intended to trick consumers in order to “cash in” on the plaintiff's business good will.*
- d). *Whether the marks are similar in appearance, phonetic sound, or meaning.*
- e). *How careful the consumer is likely to be prior to purchasing. The more sophisticated the consumer (e.g. business owners versus children), or the more expensive the product, then the more discriminating the consumer is expected to be, and the less likely confusion will be attributed to them).*
- f). *Whether or not the companies are accessing overlapping customer bases. If the companies both sell largely to senior citizens, to teachers, or to home-based business owners, there is more likely to be consumer confusion.*
- g). *The legal strength of each of the marks. The greater the public recognition of a mark as a source identifier, the more likely that similar uses will be confusing.*
- h). *Whether there has been any actual confusion. If so, this is not conclusive evidence of likelihood of confusion, but must be weighed together with the other factors.*

mbingungkan konsumen sebagai bahan dari barang atau jasa merek tersebut.

- Apakah barang atau jasa memiliki keterkaitan yang erat, berada pada satu pasar atau jalur distribusi yang sama.
- Apakah pihak yang digugat melakukan pelanggaran memiliki niat untuk mengecoh konsumen sehingga mengambil keuntungan dari bisnis goodwill penggugat.
- Apakah merek memiliki persamaan tampilan, bunyi, atau arti.
- Sejauh mana kehati-hatian konsumen sebelum membeli.
- Apakah perusahaan mengakses basis konsumen yang sama.
- Kekuatan daya pembeda dari masing-masing merek.
- Apakah terjadi *actual confusion*. Jika iya, hal tersebut belum dapat disimpulkan sebagai bukti adanya *likelihood of confusion* harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain.

Tidak ada faktor yang dapat berdiri sendiri dan seberapa penting suatu faktor dibandingkan faktor yang lain tergantung dari masing-masing kasus. Hukum merek memberikan perlindungan terhadap konsumen lebih besar dari pada perlindungan terhadap bisnis, karena konsumen dalam membeli barang dapat langsung memilih merek produk dengan kualitas yang baik. Hal ini merupakan esensi yang menjadi tujuan dari *standar likelihood of confusion*.

Dalam hal terjadinya pelanggaran merek, pemilik merek dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan mereknya dari pihak ketiga dengan melakukan gugatan pembatalan dengan alasan-alasan seperti yang dikemukakan dalam Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selain itu pemilik merek juga dapat melakukan gugatan penghapusan sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001. Selain upaya hukum perdata, pelanggaran merek juga dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 90, Pasal 91, dan 94 UU No.15 Tahun 2000. Pasal 90 menegaskan bahwa pelanggaran atas Hak Merek terdaftar "yang sama pada keseluruhannya" dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menentukan bahwa pelanggaran atas Merek Terdaftar "yang sama

pada pokoknya” dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau didenda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pelanggaran terhadap Pasal 94 dikategorikan sebagai ”tindak pidana pelanggaran”. Menurut pasal ini, bagi mereka yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

3.2 PENCEMARAN MEREK TERKENAL (*DILUTION*)

Seperti halnya dengan pelanggaran merek biasa, kedua macam pelanggaran merek dan ketiga bentuk pelanggaran merek yang telah disebutkan diatas, juga dapat dilakukan pada merek terkenal. Namun pada merek terkenal, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat mencerminkan reputasi dan mengurangi keunikan dari merek terkenal.

Pencemaran merek terkenal tersebut, dikenal dengan nama *dilution*. *Dilution* tidak mempersyaratkan kebingungan, karena walaupun konsumen tidak bingung dengan menganggap barang atau jasa tersebut disponsori atau berkaitan dengan merek terkenal, namun ketakutan yang muncul adalah di lain waktu mereka akan berhenti mengkaitkan merek secara eksklusif dengan barang dan jasa pengguna merek senior.¹⁰⁰ Jadi mengurangi kemampuan merek untuk membangkitkan respon positif calon konsumen bahwa merek tersebut berkaitan secara eksklusif dengan barang dan jasa pengguna merek senior.¹⁰¹

Terdapat 2 Jenis *Dilution*, yaitu pengaburan (*blurring*) dan pencemaran (*tarnishment*). Pencemaran (*tarnishment*) terjadi pada saat pengguna merek junior menggunakan merek yang digunakan senior atau merek sejenis yang dapat

¹⁰⁰ Ilanah Simon, *op.cit.* “*Blurring occurs when a well-known mark is used in connection with the goods or services of another. Although buyers are not confused “ as to source, sponsorship, affiliation or connection”, the fear is that over time they will cease to associate the mark exclusively with the senior user’s goods or service”*s.

¹⁰¹ *Thus eroding the ability of the mark to “evoke among prospective purchaser a positive response that is associated exclusively with the goods or services of the trademark owner .Liu Lu, Ibid.*

merusak reputasi dari merek yang digunakan senior, seperti penggunaan merek dengan cara tidak sesuai secara total dengan citra yang diproyeksikan oleh merek. *Tarnishment* secara khusus menyangkut penggunaan merek terkenal atau unsur pembeda dari merek pada produk-produk dengan kualitas yang buruk atau penggunaan merek dalam konteks tidak sehat atau tidak baik.¹⁰²

Contoh kasus pencemaran adalah *American Express* (Amex) yang menuntut sebuah perusahaan kondom, karena perusahaan tersebut menggunakan slogan “do not leave home without it”, sebuah slogan yang selama ini telah digunakan Amex. Dalam kasus ini, Amex harus bisa membuktikan bahwa penggunaan slogan tersebut oleh produsen kondom mengakibatkan citra Amex benar-buruk dimata pelanggannya.

Blurring bekerja berbeda. Didasari oleh ide bahwa penggunaan merek pada produk yang berbeda akan “mengurangi kualitas pembeda dari merek” dan menyulitkan konsumen mengingat secara cepat produk yang asli. Penggunaan merek mungkin tidak membingungkan konsumen, tetapi dapat mengacaukan sinyal merek terkenal dan membuat konsumen kesulitan menghubungkannya dengan produk merek terkenal. Nilai pembeda dari merek berkaitan dengan efektifitas kekuatan penjualan, Schechter mengatakan merek terkenal harus dilindungi dari pemakaian oleh produk yang lain yang mengikis keunikan dan nilai pembeda.

Maka hukum merek harus mencegah “pengurangan sedikit demi sedikit dan dispersi dari identitas (*gradual whittling away*) dan menjaga ingatan masyarakat akan merek terkenal dari penggunaan produk-produk tidak sejenis”.¹⁰³

¹⁰² Ilanah Simon, *op. cit.* *Tarnishment typically involves the uses of a famous or distinctive mark on products of shoddy quality or the use of the mark in an unwholesome or unsavory context.*

¹⁰³ Robert G. Bone. “Schechter’s Ideas In Historical Context And Dilution’s Rocky Road”. 24 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 469. “[T]he more distinctive the mark, the more effective is its selling power,” he argued, so marks should be protected from uses on other products that erode their uniqueness and distinctiveness. As a result, trademark law should prevent the “gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or name by its use upon non-competing goods.”

Hukum merek dalam pandangannya, harus dibuat untuk melindungi fungsi yang sebenarnya dari merek didalam pasar, yaitu sebagai nilai pembeda.¹⁰⁴

Terdapat perbedaan yang jelas antara *blurring* dan *confusion*. *Blurring* terfokus pada pengurangan fungsi merek sebagai identitas unik dari merek dan jasa; sementara *confusion* terfokus pada kepercayaan yang salah bahwa pengguna junior dalam cara tertentu berkaitan dengan barang dan jasa pengguna merek senior.¹⁰⁵ Contoh pengaburan (*blurring*) adalah kasus peritel pakaian dalam wanita (lingerie) *Victoria's Secret* yang menuntut sebuah toko alat-alat kebutuhan pria yang menggunakan nama yang mirip yaitu *Victor's Secret*. *Victoria's Secret* diminta oleh pengadilan untuk membuktikan bahwa dilusi merek benar-benar terjadi, sehingga timbul kerugian dipihak *Victoria*. Hasil Riset *Victoria* untuk menunjukkan adanya asosiasi yang kuat antara nama *Victoria's Secret* dengan *Victor's Secret* dianggap belum memadai oleh majelis hakim.

Pemilik merek-merek terkenal tersebut, harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap pencemaran merek terkenal (*dilution*). Hal ini disebabkan karena pemilik merek terkenal telah banyak berinvestasi dengan mengiklankan dan membangun merek yang kuat. Hukum merek harus memberikan perlindungan yang sama antara berinvestasi melalui iklan dengan berinvestasi dengan melalui aset atau material.

Dilution Theory Schechter, melindungi merek tidak hanya sebagai perwujudan *goodwill* yang telah ada, tetapi juga sebagai alat untuk menghasilkan *goodwill* masa datang yang belum dibuat.¹⁰⁶ Schechter tidak hanya melihat *dilution* semata-mata sebagai suatu cara untuk mencegah penggunaan nilai *goodwill* atau *free riding* dalam investasi penjualan. *Dilution* merupakan

¹⁰⁴ *Ibid.*, Trademark law, in his view, should be designed to protect the "true functions" of trademarks in the marketplace.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Because there are a clear difference between *blurring* and *confusion*. The former focuses on a diminishment of the mark's function as a unique identifier of goods or services; while the latter focuses on a mistaken belief that the junior user is in some manner connected with the senior user's goods or services.

¹⁰⁶ *Ibid.*, "Schechter's dilution theory, however, protected marks not just as embodiments of existing goodwill, but also, and more significantly, as devices to generate future goodwill not yet created."

”kerugian nyata” pemilik merek terkenal yang diakibatkan dari pelemahan kekuatan penjualan dari merek. Schechter menggunakan konsep ”pelemahan kekuatan penjualan” dalam menjelaskan fungsi dari merek ¹⁰⁷:

Dalam menjelaskan merek semata-mata sebagai simbol dari *goodwill* tanpa mengakui merek sebagai agen ciptaan dan pelestarian yang nyata dari *goodwill*, akan mengabaikan aspek esensial dari merek yang seharusnya dilindungi. Dengan menyatakan bahwa merek adalah semata-mata sebagai perwujudan dari bisnis *goodwill* dan properti yang dilindungi terhadap invasi, tidak menyatakan fungsi dari merek secara akurat, sehingga mengaburkan persoalan dari perlindungan merek yang memadai...sekarang ini merek tidak semata-mata sebagai simbol dari *goodwill* tetapi sebagai agen yang efektif untuk penciptaan *goodwill*.

Dalam pembuktian *dilution* dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu *actual dilution* dan *likelihood dilution*. Pembuktian dengan menggunakan *actual dilution* merupakan konsep pembuktian pertama dari *dilution* yang dianut oleh Amerika Serikat. Circuit keempat pengadilan Amerika Serikat mendefinisikan *actual dilution* dalam perkara gugatan *victoria's secret* sebagai pengurangan yang sebenarnya dari kekuatan penjualan merek terdahulu, dinyatakan sebagai kapasitas dari merek tersebut untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan jasa.¹⁰⁸ Jadi berdasarkan definisi ini *dilution* harus dibuktikan dengan penurunan nyata atau sebenarnya dari daya pembeda yang dimiliki merek terkenal dan juga kerugian yang nyata yang diderita pemilik merek terkenal sebagai akibat penurunan daya pembeda tersebut. Pembuktian dengan *actual dilution* ini sangat sulit, oleh karena itu dalam perkembangan Amerika Serikat menggunakan

¹⁰⁷ *Ibid.*, “As Schechter put it when describing the true function of marks: To describe a trademark merely as a symbol of good will, without recognizing in it an agency for the actual creation and perpetuation of good will, ignores the most potent aspect of the nature of a trademark and that phase most in need of protection. To say that a trademark “is merely the visible manifestation of the more important business goodwill, which is the ‘property’ to be protected against invasion” or that “the good will is the substance, the trademark merely the shadow,” does not accurately state the function of a trademark today and obscures the problem of its adequate protection . . . today the trademark is not merely the symbol of good will but often the most effective agent for the creation of good will”

¹⁰⁸ The fourth circuit defined “actual dilution” as “an actual lessening of the senior mark’s selling power, expressed as ‘its capacity to identify and distinguish goods or services.’”

likelihood of dilution untuk membuktikan ada atau tidaknya *dilution*. Pada metode ini yang terpenting adalah pemilik merek terkenal dapat membuktikan potensi penurunan daya pembeda dari merek terkenal atas penggunaan merek yang serupa pada barang-barang tidak bersaing. *Standard likelihood of dilution* dinyatakan dalam *Trademark Dilution Revision Act*.

Pasal 43(c)(2)(b) *Trademark Dilution Revision Act (TDRA)*, menyatakan:

“Dalam menentukan apakah merek atau nama dagang adalah mungkin menyebabkan *dilution* oleh *blurring*, pengadilan dapat mengacu pada faktor-faktor, seperti :¹⁰⁹

1. Tingkat kesamaan antara merek atau nama dagang dengan merek terkenal;
2. Tingkat kekhususan yang melekat pada merek terkenal;
3. Tingkatan untuk mana pemilik merek terkenal melibatkan secara substansial penggunaan eksklusif dari merek
4. Tingkat pengakuan dari merek terkenal
5. Apakah pengguna merek berniat untuk membuat atau mengkaitkan dengan merek terkenal
6. Keterkaitan yang sebenarnya antara merek atau nama dagang dengan merek terkenal.”

Sedangkan untuk *tarnishment* pengadilan mengacu pada Pasal 43(c)(2)(c) *Trademark Dilution Revision Act (TDRA)* yang menyatakan *dilution* karena *tarnishment* di lihat dari keterkaitan yang timbul dari persamaan antara suatu merek dengan merek terkenal yang merugikan reputasi dari merek terkenal.¹¹⁰

Jadi dalam prakteknya, pelanggaran merek dan pencemaran merek terkenal (*dilution*) mempunyai macam dan jenis pelanggaran yang sama, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Dalam pelanggaran merek fokusnya adalah

¹⁰⁹ . . . *In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:*

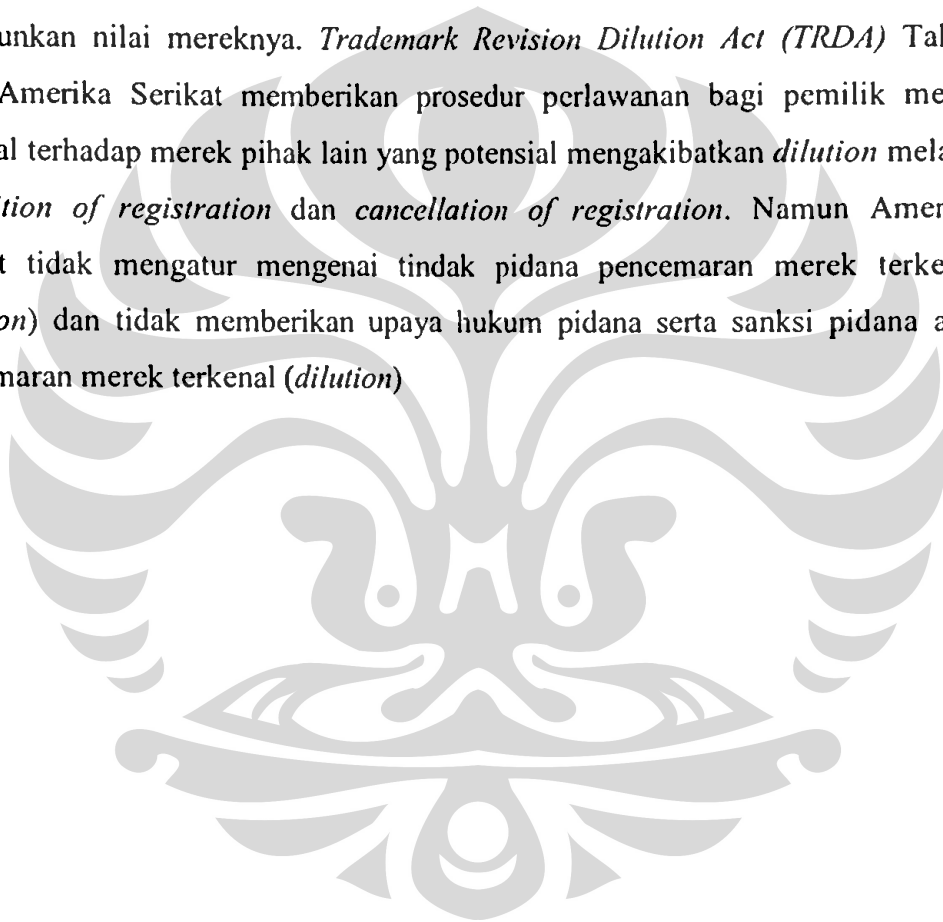
- (i) *The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.*
- (ii) *The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.*
- (iii) *The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.*
- (iv) *The degree of recognition of the famous mark.*
- (v) *Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.*
- (vi) *Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.*

Hal tersebut diatas terdapat dalam *Trademark Dilution Revision Act of 2006, 109 P.L. 312, § 2, 120 Stat. 1731 (amending 15 U.S.C. § 1125(c)(2)) (emphasis added)*

¹¹⁰ Lihat Article 43(c)(2)(c) *Trademark Dilution Revision Act (TDRA)* yaitu : *For purpose of paragraph (1), 'dilution by tarnishment' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.*

keterkecohkan dan kebingungan konsumen yang diakibatkan dari pelanggaran merek. Sedangkan dalam pencemaran merek terkenal (*dilution*) yang menjadi fokus adalah penurunan daya pembeda atau nilai eksekutif dari merek terkenal sejalan dengan fungsi dari merek tersebut.

Dalam hal terjadinya pencemaran merek terkenal (*dilution*), Amerika Serikat sebagai negara pelopor *dilution* memperbolehkan pemilik merek terkenal untuk menghentikan penggunaan mereknya oleh pihak lain meskipun bukan untuk produk yang bersaing, dengan dasar bahwa penggunaan itu dapat menurunkan nilai mereknya. *Trademark Revision Dilution Act (TRDA)* Tahun 2006 Amerika Serikat memberikan prosedur perlawanan bagi pemilik merek terkenal terhadap merek pihak lain yang potensial mengakibatkan *dilution* melalui *opposition of registration* dan *cancellation of registration*. Namun Amerika Serikat tidak mengatur mengenai tindak pidana pencemaran merek terkenal (*dilution*) dan tidak memberikan upaya hukum pidana serta sanksi pidana atas pencemaran merek terkenal (*dilution*)



BAB 4

PENERAPAN *DILUTION THEORY* DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN SENKETA MEREK

4.1 Penerapan *Dilution Theory* dalam Putusan Sengketa Merek M-150

4.1.1 Duduk Perkara

Perkara merek “M-150”¹¹¹ bermula dari pendaftaran merek M-150 oleh WASLI alias DJAN HON KUI (selanjutnya disebut Tergugat 1) pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut tergugat II). Merek tersebut terdaftar dengan No. IDM000041335 tanggal 14 Juni 2005 untuk jenis barang yang termasuk kedalam kelas 25.

Penggugat dalam perkara ini adalah OSOTSPA CO. LTD (selanjutnya disebut Penggugat), suatu Perseroan berkedudukan di Bangkok, Thailand. Penggugat dalam hal ini keberatan dan mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek “M-150” milik Tergugat I tersebut.

Gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada beberapa alasan, yaitu pertama, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek M-150 & Lukisan. Merek M-150 sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Tergugat II tanggal 21 Agustus 1989 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 29,30,32, dan 33; tanggal 26 November 1997 untuk jenis barang yang termasuk kelas 32; yang sedang dalam proses permohonan perpanjangan tanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk kelas 9,11, 14, 16,18,21; dan yang sedang dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran tertanggal 2 Desember 2004 untuk jenis barang yang termasuk kelas 25;

¹¹¹Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg. Nomor 28/Merek/2008/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 Juni 2008 yaitu antara Osotspa Co.Ltd melawan Wasli alias Djan Hon Kui dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek.Tim Majelis Hakim yang menangani perkara ini adalah : Makkasau, SII, MH; H. Sir Johan, SH, MH; H.Daniel, SH, MH.

Kedua, Penggugat mendalilkan Merek M-150 & lukisan yang dimilikinya adalah merek terkenal. Dasar dalil ini adalah Penggugat telah mendaftarkan, memakai dan mempromosikan secara terus menerus merek tersebut di berbagai negara antara lain Amerika Serikat, Australia, Inggris, Italia, Jepang, Republik Afrika Selatan, Republik Federasi Jerman, Republik Kenya, Republik Rakyat Cina, Rusia, Singapura, Siprus, Slovenia, Swedia, Thailand, dan Vietnam, sehingga merek Penggugat tersebut harus dikualifikasikan sebagai merek terkenal dan dilindungi oleh hukum sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek;

Ketiga, Penggugat mendalilkan Tergugat I tanpa seizin Penggugat telah mendaftarkan merek M-150 pada tergugat II tanggal 14 juni 2005 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 25. Penggugat keberatan atas pendaftaran merek tergugat I tersebut karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal M-150 & lukisan milik Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, permohonan pendaftaran merek Tergugat I seharusnya ditolak oleh Tergugat II;

Bentuk tulisan dan bunyi ucapan pendaftaran merek M-150 & lukisan milik Tergugat I sama dengan merek terkenal M-150 & lukisan milik Penggugat, sehingga dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat I berasal dari Penggugat atau setidaknya Tergugat I mempunyai hubungan erat dengan Penggugat, yang mana hal tersebut sangat merugikan Penggugat;

Keempat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I yang mendaftarkan merek M-150 di Indonesia dilandasi dengan itikad tidak baik. Hal ini didasarkan pada alasan Tergugat I hendak membonceng pada keterkenalan merek M-150 & lukisan milik penggugat demi menikmati keuntungan dengan mudah, sehingga menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, permohonan pendaftaran merek Tergugat I tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan. Hal ini sesuai pula

dengan azas hukum bahwa hukum itu hanya melindungi orang-orang yang beritikad baik saja, tidak kepada orang-orang yang beritikad buruk seperti tergugat I.

Perbuatan Tergugat I bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan dari undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang merek untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal (Bandingkan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 (2) Agreement on TRIPs);

Kelima, Penggugat mendalilkan Tergugat II ikut digugat hanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (3) jo Pasal 71 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang merek, yaitu melaksanakan putusan pengadilan tentang pembatalan pendaftaran merek Tergugat I serta mencoret pendaftaran tersebut dari daftar umum Tergugat II dan kemudian mengumumkan pembatalan merek Tergugat I dalam berita resmi merek.

Dalam Gugatan tersebut, Penggugat meminta pengadilan untuk memutuskan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek M-150 & Lukisan;
3. Menyatakan Merek M-150 & Lukisan milik Penggugat adalah merek terkenal untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi sejenis dari pihak lain;
4. Menyatakan merek Tergugat I, yaitu M-150 Daftar No.IDM000041335 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal M-150 & Lukisan milik Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam mendaftarkan merek M-150 Daftar No.IDM000041335 mengandung itikad tidak baik karena menjiplak merek terkenal M-150 & Lukisan milik Penggugat;
6. Menyatakan batal merek M-150 Daftar No.IDM000041335 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek M-150 Daftar No.IDM000041335 atas nama Tergugat I dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Tergugat II sekaligus mengumumkannya dalam berita resmi merek;
8. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara menurut hukum.

Atas gugatan tersebut, Tergugat I tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas gugatan tersebut, sedangkan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya menyanggah dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas, yaitu pertama Tergugat II mengakui bahwa Tergugat I adalah pemilik merek kata "M-150" yang telah terdaftar dalam daftar umum No.IDM000041335 tanggal 14 Juni 2005 melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 yaitu : segala macam konpeksi, pakaian pria, wanita, anak-anak dan bayi; celana pria,wanita, anak-anak dan bayi; celana panjang, sepatu, kaus kaki, dan seterusnya.

Kedua, Tergugat II mengakui bahwa Penggugat adalah pemilik merek kata M-150 & Lukisan yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan "*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 ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya*"; Dengan bersandar pada Pasal 3 dan Pasal 28 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek maka secara jelas dan tegas baik Tergugat I maupun Penggugat diberikan hak khusus oleh Negara untuk menggunakan dan memberi ijin kepada siapapun untuk memakai mereknya dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;

Ketiga, Tergugat II menyatakan bahwa penggugat harus membuktikan kebenaran alasan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu tentang itikad tidak baik dan

persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal. Tergugat II.

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. (Pasal 1 point UU No.5 Tahun 2001 tentang Merek), dari uraian tersebut dapat disimpulkan kegunaan dari suatu merek adalah untuk membedakan merek yang satu dengan yang lainnya;

Dari fungsi merek tersebut jika dihubungkan dengan perkara sekarang ini antara merek Penggugat kata “M-150” dengan merek Tergugat I “M-150” jenis barangnya berbeda. Tentang merek terkenal dalam ketentuan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b UU No.15/2001 menyebutkan kriteria suatu merek terkenal didasarkan pada :

“Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya”.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai merek terkenal yaitu :

- ❖ Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut;
- ❖ Reputasi merek terkenal;
- ❖ Promosi-promosi;
- ❖ Pendaftaran di beberapa negara;
- ❖ Hasil survai yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri;

Penggugat harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur merek terkenal tersebut.

Keempat, Tergugat II menyanggah dalil gugatan Penggugat mengenai itikad tidak baik Tergugat I, karena dianggap tidak relevan. Merek yang telah

terdaftar dalam Daftar Umum Merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik. Untuk menilai apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik tersebut harus didasarkan pada ketenaran pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU.No.15/2001), Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan itikad tidak baik dari tergugat.

Kelima, Tergugat II dengan berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut menganggap gugatan penggugat sekarang ini belum memenuhi ketentuan pasal 68 Jo.Pasal 6 (1) UU No. 15/2001 dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Dalam membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sedangkan tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan jawabannya. Berdasarkan Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat II dan bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek M-150 & Lukisan; menyatakan merek M-150 & Lukisan milik Penggugat adalah merek terkenal untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi sejenis dari pihak lain; menyatakan Merek tergugat I, yaitu M-150 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal M-150 & lukisan; menyatakan tergugat I dalam mendaftarkan merek M-150 mengandung itikad tidak baik karena menjiplak merek terkenal M-150 & Lukisan milik Penggugat; membatalkan pendaftaran merek M-150 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya; dan memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek M-150 atas nama Tergugat I dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari daftar umum Tergugat II sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Atas putusan Pengadilan Niaga Nomor: 23/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, para pihak tidak mengajukan banding, maka

putusan tersebut dikatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

4.1.2 Analisis Yuridis Putusan Hakim atas Penerapan *Dilution* dalam perkara gugatan merek “M-150”

Dari duduk perkara yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa inti persoalan utama dari perkara merek M-150 adalah pertama, Apakah Penggugat adalah sebagai pemilik merek M-150 & Lukisan dan apakah merek M-150 & Lukisan adalah merek yang sudah terkenal pada saat dan sebelum Tergugat I mendaftarkan merek M-150 tersebut dalam Daftar umum Merek. Kedua, Apakah merek M-150 terdaftar atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek M150 & Lukisan milik Penggugat. Ketiga, Apakah Tergugat I dalam mendaftarkan merek M-150 didasari dengan adanya itikad tidak baik.

Majelis hakim menyatakan bahwa untuk menentukan keterkenalan suatu merek, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 memberikan kriteria yaitu dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi diberbagai negara disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Mengenai “Pengetahuan umum masyarakat”, undang-undang tidak menentukan secara tegas, namun demikian Majelis berpendapat pengetahuan umum masyarakat yang dimaksud dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan produk tersebut khususnya masyarakat yang bergerak dalam usaha perdagangan bukan masyarakat awam, sedangkan mengenai reputasi karena promosi dan investasi, dapat dilihat sejauh mana Merek tersebut dapat diketahui oleh masyarakat pengguna maupun kalangan dunia usaha baik didalam maupun diluar negara yang bersangkutan;

Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti, menunjukkan merek milik Penggugat M-150 & Lukisan telah terdaftar di beberapa negara jauh-jauh hari sebelum Tergugat I mendaftarkan merek M-150, diantaranya di Amerika Serikat, Australia, Inggris, Italia, Jepang, Republik Afrika Selatan, Republik

Federasi Jerman, Republik Kenya, Republik Rakyat Cina, Rusia, Singapura, Sipirus, Slovenia, Thailand dan Vietnam dan terbukti merek tersebut telah dipromosikan diberbagai negara dalam bentuk brosur, *Invoice Bill oflending*, foto, katalog, leaflet yang beredar di beberapa negara didunia dan telah mempunyai kemasan tersendiri termasuk dalam bentuk Spanduk Baju Kaos dan Topi, Tas dan Stiker yang bermerek M-150. Maka pokok permasalahan pertama sudah terjawab.

Kemudian dalam menjawab permasalahan kedua, Majelis hakim menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001 telah menjelaskan yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Bunyi penjelasan ini sesuai dengan doktrin "*nearly/resembles*" yang menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika merek tersebut mempunyai atau terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain tersebut;

Majelis hakim menilai Merek M-150 & Lukisan milik Penggugat dan Merek M-150 milik Tergugat I telah menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk huruf, maupun cara penempatan huruf –hurufnya serta cara penulisannya dan bahkan dalam pengucapan kata-kata dalam merek tersebut telah terdapat persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya, oleh karena itu maka permasalahan poin kedua tersebut telah terjawab.

Tergugat I telah terbukti menggunakan merek yang sama dengan merek milik Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan itikad yang tidak baik karena dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan konsumen seolah-olah merek Tergugat I berasal dari sumber atau produsen yang sama yaitu merek milik Penggugat untuk membonceng ketenaran merek milik Penggugat.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001 dan Pasal 6 bis Konvensi Paris tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization*, Perbuatan Tergugat I termasuk mencari kekayaan secara tidak jujur (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 0370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1983) : “Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai beritikad tidak baik karena itu tidak perlu dilindungi’ dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 220/PK/Perdata/1986 tanggal 16 Desember 1986 : “Bahwa Negara republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan turut dalam pergaulan bangsa-bangsa wajib pula memelihara hubungan International dengan menghormati antara lain merek-merek warga Negara Asing...”. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka persoalan pada poin ketiga telah terbukti.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut diatas, terungkap bahwa hakim mengakui merek M-150 & Lukisan milik Penggugat adalah merek terkenal. Namun, dalam pertimbangan lebih lanjut, hakim menyamakan perlindungan merek terkenal dari pencemaran merek terkenal (*dilution*) dengan pelanggaran merek (*trademark infrignment*). Hal ini dapat terlihat dalam menjelaskan atau menjabarkan pokok permasalahan ketiga yaitu penggunaan merek yang sama merupakan iktikad yang tidak baik karena dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan konsumen. Unsur Kebingungan dan Kesesatan disini dibuktikan oleh majelis hakim.

Dalam perlindungan merek terkenal, dikenal *dilution theory*. *Dilution* tidak lagi menekankan kepada pelanggaran merek yang dapat menimbulkan kebingungan atau keterkecohan, melainkan lebih memberikan penekanan pada kerusakan karakteristik dari merek terkenal atau pencemaran merek terkenal yang dapat menyebabkan penurunan nilai ekonomis dari merek terkenal tersebut. Menurut Henry Campbell Black MA dalam *Black’s Law Dictionary*, *Dilution Doctrine* adalah¹¹² :

“ *A trademark doctrine protecting strong marks against use by other parties even where there is no competition or likelihood of confusion. Concept is most applicable where subsequent user used the trademark of*

¹¹² Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, sixth edition (St Paul, Minessota : West Publishing Co. 1999) hal.314

prior user and there is no likelihood in confusion of the products or sources, but where the use of the trademark by the subsequent user will lessen uniqueness of the prior user's mark with the possible future result that a strong mark may become a weak mark"

Jadi konsep *dilution* lebih banyak diterapkan untuk barang tidak sejenis dan dalam *dilution* tidak mempersyaratkan kriteria *likelihood in confusion*, tetapi penggunaan merek oleh pemilik yang berikut akan mengurangi keunikan merek milik pemilik yang sebenarnya dengan kemungkinan dimasa yang akan datang merek yang kuat akan menjadi merek yang lemah.

Untuk barang dan jasa yang tidak sejenis pelanggaran terhadap merek terkenal selain merek atau bagiannya terdapat penggandaan, peniruan, terjemahan, penyalinan huruf dari merek terkenal, paling tidak juga harus memenuhi satu dari kondisi-kondisi dibawah ini :

1. Penggunaan merek dapat menunjukkan hubungan antara barang atau jasa dimana merek tersebut digunakan (telah atau akan terdaftar) dan pemilik merek terkenal yang kepentingannya akan dirugikan;
2. penggunaan merek seperti mengurangi secara tidak adil karakter khusus dari merek terkenal.
3. penggunaan merek akan dapat menarik keuntungan secara curang dari karakter khusus merek terkenal.

Dalam perkara gugatan merek M-150, penggunaan merek M-150 oleh Tergugat I merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *dilution* karena pengaburan merek (*blurring*). Konsumen walaupun tidak dibingungkan atau dikecohkan oleh penggunaan merek M-150 milik tergugat, namun dapat mengurangi keunikan merek M-150 milik Penggugat, sehingga penggugat dapat dirugikan atasnya.

Dalam *Dilution Theory*, Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim Pengadilan Niaga tidak perlu membuktikan adanya keterkecohkan dan kebingungan terhadap konsumen sebagai akibat adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara merek M-150

milik Tergugat I dengan M-150 & Lukisan milik Penggugat, karena itu merupakan perlindungan terhadap merek biasa dari pelanggaran merek (*Trademark Infringement*).

Dalam *dilution*, yang perlu dibuktikan adalah *likelihood dilution*¹¹³ seperti yang dianut oleh *Trademark Dilution Revision Act* Amerika Serikat sebagai negara pelopor *anti-dilution*. Dalam menentukan apakah merek atau nama dagang adalah mungkin menyebabkan *dilution* oleh *blurring*, pengadilan Amerika Serikat dapat mengacu pada faktor-faktor, seperti :

- a. Tingkat kesamaan antara merek atau nama dagang dengan merek terkenal¹¹⁴;
- b. Tingkat kekhususan yang melekat pada merek terkenal;

¹¹³ Lihat, *LOUIS VUITTON MALLETIER S.A., Plaintiff-Appellant, v. HAUTE DIGGITY DOG, LLC; VICTORIA D.N. DAUERNHEIM*, <http://cyber.law.harvard.edu/people/ffisher/2007%20Vuitton%20Abridged.pdf>. Dalam perkara gugatan ini *Louis Vuitton Malletier* menggugat *Haute Diggity*, sebuah perusahaan penjual produk-produk untuk hewan peliharaan karena membuat tas imitasi dengan label “*Chevy Vuiton*”. Pengadilan pada tingkat banding circuit keempat dalam kasus gugatan merek terkenal di Amerika Serikat antara *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, mendasarkan pertimbangan hukumnya pada faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menentukan terjadinya *dilution* sebagai berikut : *To determine whether a junior mark is likely to dilute a famous mark through blurring, the TDRA directs the court to consider all factors relevant to the issue, including six factors that are enumerated in the statute:*

- (i) *The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.*
- (ii) *The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.*
- (iii) *The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.*
- (iv) *The degree of recognition of the famous mark.*
- (v) *Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.*
- (vi) *Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.*

¹¹⁴ Pengadilan pada perkara gugatan *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, menilai penerapan factor a,b dan d sebagai berikut : *Similarly, factors (i), (ii), and (iv) – the degree of similarity between the two marks, the degree of distinctiveness of the famous mark, and its recognizability – are directly implicated by consideration of the fact that the defendant's mark is a successful parody. Indeed, by making the famous mark an object of the parody, a successful parody might actually enhance the famous mark's distinctiveness by making it an icon. The brunt of the joke becomes yet more famous. (observing that a successful parody “tends to increase public identification” of the famous mark with its source); (suggesting that a sufficiently obvious parody is unlikely to blur the targeted famous mark).*

- c. Tingkatan untuk mana pemilik merek terkenal melibatkan secara substansial penggunaan eksklusif dari merek¹¹⁵;
- d. Tingkat pengakuan dari merek terkenal;
- e. Apakah pengguna merek berniat untuk membuat atau mengkaitkan dengan merek terkenal¹¹⁶;
- f. Keterkaitan yang sebenarnya antara merek atau nama dagang dengan merek terkenal.

Berbeda dengan Amerika Serikat yang sudah menganut pembuktian *likelihood dilution*, Uni Eropa masih menganut *actual dilution*. UU Uni Eropa masih menetapkan *actual detriment* dan *actual unfair advantage* untuk menentukan ada tidaknya *dilution*. Pengadilan nasional Uni Eropa harus memenuhi bukti dari kerusakan yang sebenarnya (*actual detriment*) atau bukti mengambil keuntungan secara curang (*actual unfair advantage*), dimana kedua hal tersebut sangat sulit untuk dibuktikan.

Di Indonesia, Pengaturan mengenai *dilution* belum diatur dalam UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku pada saat ini. Dengan adanya kekosongan hukum tersebut, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan isu-isu yang terdapat dalam pergaulan International. Hal ini sempat disinggung Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, yaitu “Bahwa Negara republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan turut dalam pergaulan bangsa-bangsa wajib pula memelihara hubungan International dengan menghormati antara lain merek-merek warga Negara Asing...”.

¹¹⁵ Pengadilan pada perkara gugatan *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, menilai penerapan factor b,c dan d sebagai berikut : *In the case before us, when considering factors (ii), (iii), and (iv), it is readily apparent, indeed conceded by Haute Diggity Dog, that LVM's marks are distinctive, famous, and strong. The LOUIS VUITTON mark is well known and is commonly identified as a brand of the great Parisian fashion house, Louis Vuitton Malletier. So too are its other marks and designs, which are invariably used with the LOUIS VUITTON mark. It may not be too strong to refer to these famous marks as icons of high fashion.*

¹¹⁶ Pengadilan pada perkara gugatan *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, menilai penerapan factor e, dan f sebagai berikut : *Moreover, the fact that the defendant uses its marks as a parody is specifically relevant to several of the listed factors. For example, factor (v) whether the defendant intended to create an association with the famous mark) and factor (vi) (whether there exists an actual association between the defendant's mark and the famous mark) directly invite inquiries into the defendant's intent in using the parody, the defendant's actual use of the parody, and the effect that its use has on the famous mark. While a parody intentionally creates an association with the famous mark in order to be a parody, it also intentionally communicates, if it is successful, that it is not the famous mark, but rather a satire of the famous mark.*

Namun *dilution* yang merupakan isu yang telah dianggap penting oleh pergaulan Internasional belum menjadi bagian pertimbangan hakim atau dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara gugatan merek M-150 belum menerapkan *Dilution Theory* untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Selain harus mempertimbangkan isu-isu yang berkembang, majelis hakim dalam mengisi kekosongan hukum juga harus memperhatikan fungsi dari hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. Dengan menerapkan *dilution* Teori dalam menyelesaikan perkara gugatan merek terkenal, berarti majelis hakim telah merubah masyarakat untuk dapat melindungi kepentingan reputasi pemilik merek terkenal, yang telah bekerja keras dalam membangun reputasinya tersebut melalui pendaftaran dan iklan secara besar-besaran.

4.2 Penerapan *Dilution Theory* dalam Putusan Sengketa Merek Ramada

4.2.1 Duduk Perkara

Perkara merek “Ramada”¹¹⁷ bermula dari pendaftaran merek Ramada oleh PT. RAMADA CINDERA INTERNATIONAL (selanjutnya disebut Tergugat 1) pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hak Asasi Manusia. Merek tersebut terdaftar dengan Nomor : 488028 tanggal pendaftaran 31 Agustus 2001, untuk melindungi jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 35.

Penggugat dalam perkara ini adalah *RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS* (selanjutnya disebut Penggugat), suatu Perseroan menurut Undang-undang Maryland, Amerika Serikat, berkedudukan di *Washington DC, U.S.A.* Penggugat dalam hal ini keberatan dan mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek “Ramada” milik Tergugat tersebut.

Gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada beberapa alasan, yaitu pertama, Penggugat mendalilkan merek RAMADA milik dirinya merupakan merek terkenal. Merek tersebut telah terdaftar di

¹¹⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg. Nomor : 10/MERЕК/2003/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 17 Februari 2003 yaitu antara Renaissance Hotel Holdings. Inc melawan PT. Ramada Cindera International. Tim Majelis Hakim yang menangani perkara ini adalah : H. Asep Iwan Iriawan, SH; HJ. Nur Aslam Bastaman, SH; H. Dwiarso Budi Santriarto, SH.

Amerika Serikat sejak tahun 1990 dan di manca Negara, antara lain di Australia, *Great Britain* dan *North Ireland*, untuk melindungi barang-barang dan jasa-jasa dalam berbagai kelas antara lain kelas 42;

Kedua, Penggugat mendalilkan merek RAMADA miliknya telah terdaftar dalam Daftar umum Merek Direktorat Jenderal HAKI pada tanggal 1 September 1997 untuk barang-barang yang termasuk dalam kelas 16 dan tanggal 26 April 1996 untuk jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 42. Karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak lain. Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah mendaftarkan merek *RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE* dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI tanggal 31 Agustus 2001, untuk jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 35 ;

Ketiga, Penggugat keberatan dengan adanya pendaftaran merek *RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE* atas nama tergugat. Hal ini dikarenakan merek tersebut semata-mata hanya merupakan tiruan belaka dari Merek RAMADA milik penggugat, karena mempunyai persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat tersebut diatas, sehingga karenanya jelas terbukti adanya itikad tidak baik dari tergugat yang ingin membonceng pada ketenaran merek terkenal RAMADA milik Penggugat yang telah dibina selama puluhan tahun dengan biaya yang tidak sedikit ;

Tanpa diilhami nama merek terkenal RAMADA milik Penggugat, tergugat tidak akan memikirkan untuk didaftarkan merek *RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE*, sehingga dapat dipastikan apabila merek *RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE* milik tergugat tersebut dipakai dalam usahanya selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, jual-beli ekspor import, maka jelas akan sangat membingungkan dan mengacaukan khalayak ramai tentang asal-usul jasa-jasa tersebut dan kualitasnya, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat;

Dalam Gugatan tersebut, Penggugat meminta pengadilan untuk memutuskan untuk :

1. Menyatakan penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal RAMADA;
2. Menyatakan terdapat persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya antara merek *RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE* daftar No. 488028 atas nama tergugat dengan merek RAMADA milik Penggugat ;
3. Menyatakan membatalkan merek *RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE* daftar No. 488028 atas nama Tergugat dalam daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ;

Atas gugatan tersebut, tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas gugatan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal RAMADA; menyatakan terdapat persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya antara Merek *RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE* daftar No. 488028 atas nama Tergugat dengan MEREK RAMADA milik Penggugat; membatalkan Pendaftaran merek *RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE* daftar No. 438028 atas nama Tergugat dalam daftar umum Merek Direktorat Jenderal HAKI, dengan segala akibat hukumnya;

Atas putusan pengadilan niaga Nomor 10/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst, para pihak tidak mengajukan banding /*verzet*, maka putusan tersebut dikatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijste*).

4.2.2 Analisis Yuridis Putusan Hakim atas Penerapan *Dilution* dalam perkara gugatan merek “RAMADA”

Dari duduk perkara yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis hakim mengungkapkan bahwa inti persoalan utama dari perkara merek Ramada adalah Apakah pendaftaran Merek *RAMADA, INTERNATIONAL & DEVICE* oleh Tergugat didasari adanya itikad buruk karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RAMADA milik Penggugat sehingga dapat menyesatkan konsumen atau pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut telah didasari oleh adanya itikad baik karena tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat.

Majelis hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 gugatan pembatalan merek dapat didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5 atau 6 yang artinya bahwa gugatan dapat menggunakan alasan tersebut secara alternatif atau komulasi. Penggunaan alasan gugatan dari ketiga pasal tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda karena apabila gugatan didasarkan pada pasal 6 maka hal tersebut selain terbatas oleh adanya limit atau tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 (1) juga terbatas pada kelas barang yang sejenis namun pembuktiannya lebih mudah, sedangkan gugatan atas dasar pasal 4 atau 5 selain tidak terbatas oleh tenggang waktu 5 (lima) tahun juga tidak terbatas pada benda yang sejenis hanya saja pembuktiannya akan lebih sulit dibanding dengan pembuktian pasal 6 ;

Penggugat telah secara tegas menunjuk pada pasal 4 dan 6 sebagai dasar gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pendaftaran merek *RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE* oleh Tergugat telah melanggar pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 atau dengan kata lain apakah :

- a. Apakah Merek milik Penggugat telah terdaftar di Indonesia;

Terdaftar merek menurut Pasal 3 dan Pasal 28 Undang-undang Merek 15 Tahun 2001 adalah Merek tersebut terdaftar dalam daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Telah terbukti

Penggugat telah mendaftarkan merek RAMADA dan variasinya di Indonesia yang termasuk dalam kelas 16 dan 42, dengan demikian Penggugat adalah pemilik merek "RAMADA" yang merupakan Perusahaan Penggugat yang telah terdaftar di Indonesia;

b. Apakah Merek Milik Penggugat telah termasuk Merek terkenal ;

Dalam Bahasa Indonesia kata asing "*Well Known*" diterjemahkan menjadi terkenal begitu juga kata "*Famous*", sehingga pengertian "merek terkenal" tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti "*Famous mark*" (lihat. G. Shticker). Begitu juga "*Well Known Mark*" putusan-putusan dalam kasus-kasus merek terkenal, Hakim senantiasa mengacu "merek terkenal" pada "well Known Mark:" yang dikaitkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris (Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke masa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hal 22-23).

Pengertian merek terkenal menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 adalah pengetahuan umum menyangkut tentang sesuatu merek dibidang usaha yang bersangkutan, reputasi suatu merek yang diperoleh dengan promosi yang gencar dan besar besaran diberbagai negara dan disertai dengan bukti pendaftaran merek diberbagai negara. Berdasarkan bukti-bukti, Merek RAMADA milik Penggugat telah terdaftar di Amerika Serikat, Australia, Great Britain dan North Ireland; dan Penggugat telah mempromosikan dan memperiklankan mereknya. Dengan demikian telah terbukti bahwa merek RAMADA milik Penggugat sebagai merek terkenal ;

c. Apakah pendaftaran merek RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE oleh Tergugat didasari itikad tidak baik ;

Berdasarkan penjelasan pasal 4 "Pemohon yang beritikad baik 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", dari penjelasan pasal 4 tersebut menurut Majelis Hakim terdapat hal pokok untuk menentukan adanya itikad tidak baik yaitu :

- Adanya niat untuk kepentingan usaha pendaftaran sekaligus merugikan pihak lain;
- Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang, atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain.

Untuk membuktikan adanya suatu niat harus dibuktikan dengan adanya suatu perbuatan permulaan yang dalam kasus merek harus nyata dengan adanya pendaftaran dan atau adanya penggunaan suatu merek. Masalah itikad baik juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut, jika seseorang tersebut dapat membuktikan bahwa dia sudah menggunakan merek, usaha mendaftarkan merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai "Itikad tidak baik".

Dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek *RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE* sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah pendaftaran tersebut dimaksudkan agar usaha Tergugat dapat memperoleh keuntungan sekaligus merugikan pihak lain. Bagi merek terkenal meliputi semua jenis barang dan jasa, peniruan dari merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh itikad tidak baik yaitu untuk mengambil kesempatan dan keuntungan dari ketenaran merek orang lain. Oleh karena itu maka tidak seharusnya itikad tidak baik ini diberikan perlindungan hukum.

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 485 PK/PDT/1992, tanggal 20 September 1995, No. 487 PK/PDT/1992 tanggal 30 Maret 1995 dan No. 1445 PK/PDT/1995 tanggal 16 Juli 1996 telah memberikan perlindungan terhadap merek terkenal yang dimiliki oleh yang sebenarnya atau yang berhak.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui

pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung. Teori mengenai "Pencemaran Merek terkenal (*dilution theory*) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau jual dari merek dengan cara melarang pemalsuan yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.

Untuk mengetahui apakah pendaftaran merek *RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE* oleh Tergugat dapat menguntungkan Tergugat serta merugikan baik Penggugat sebagai pemilik merek RAMADA maupun konsumen, sangat erat kaitannya dengan apakah masyarakat konsumen produk dengan merek RAMADA dapat disesatkan atau terkecoh oleh produk dengan merek RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE dari Tergugat. Menurut Majelis Hakim penyesatan konsumen dapat terjadi karena :

- Penyesatan tentang asal suatu produk. Hal ini biasa terjadi karena merek dari suatu produk menggunakan merek luar negeri atau ciri khas suatu daerah yang sebenarnya merek tersebut bukan berasal dari luar negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khas khusus tersebut ;
- Penyesatan karena produsen. Penyesatan dalam bentuk ini dapat terjadi karena masyarakat konsumen yang telah mengetahui dengan baik mutu atau kualitas suatu produk, lalu kemudian dipasaran menemukan suatu produk dengan merek yang mirip atau menyerupai merek yang ia sudah kenal sebelumnya ;
- Penyesatan melalui penglihatan. Penyesatan ini dapat terjadi karena kesamaan atau kemiripan dari merek yang bersangkutan ;
- Penyesatan melalui pendengaran. Hal ini sering terjadi bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitahuan orang lain;

Dengan adanya persamaan kata RAMADA dengan tulisan huruf jelas dapat menyesatkan konsumen karena para konsumen akan mengira bahwa produk dengan merek RAMADA INTERNATIONAL adalah produk yang sama dengan produk RAMADA milik Penggugat paling tidak masyarakat konsumen mengira bahwa RAMADA adalah produk dari group RAMADA

milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek RAMADA INTERNATIONAL oleh Tergugat mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen agar produk milik Tergugat dengan merek RAMADA INTERNATIONAL. dapat laku dipasaran. Hal ini jelas dapat merugikan pemilik merek RAMADA Penggugat serta masyarakat konsumen;

- d. Apakah merek RAMADA milik Penggugat dan merek RAMADA milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya;

Berdasarkan penjelasan pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan adanya persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ;

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa untuk menentukan persamaan pada pokoknya harus dilihat secara keseluruhan atas unsur-unsur dari merek tersebut vide Putusan Mahkamah Agung No. 2355K/Pdt/1999 tanggal 26 Juni 2000, Putusan Nomor 11 0K/Pdt/1999 ; Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli hukum Merek dan Yurisprudensi Indonesia bahwa persamaan pada pokoknya ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan pada merek yang sudah ada sebelumnya ;

Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung maupun doktrin maka pengertian "Persamaan" akan menimbulkan "kesan" yang sama terhadap merek terkenal yang ada di masyarakat. Ketentuan pasal 6 beserta penjelasannya, Putusan Mahkamah Agung serta doktrin, menurut Majelis Hakim persamaan pada pokoknya dapat ditentukan dengan cara memperhatikan :

- Adanya persamaan bunyi atau ucapan ;
- Cara penulisan huruf/kata ;

- Penempatan Unsur-Unsur pokok ;
- Menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat serta mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dalam masyarakat ;
- Untuk barang sejenis.

Majelis Hakim menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang merupakan persamaan pada pokok atau keseluruhan ada suatu penilaian faktual dan apakah termaksud barang atau jasa yang sejenis. Kedua masalah ini dalam praktek akan ditentukan oleh instansi Peradilan. Apabila diajukan permasalahannya ke hadapan Pengadilan, maka kriteria yang berlaku untuk dipandang sebagai adanya persamaan pada pokoknya adalah "apabila suatu merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, jika dipakai bagi barang-barang sejenis". Dan yang menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah "Kesan dari Merek bersangkutan pada khalayak ramai".

Majelis Hakim menyatakan bahwa untuk menentukan apakah ada persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek bersangkutan harus dipandang secara keseluruhannya, yaitu tidak dapat diadakan pemecahan pada bagian-bagian merek bersangkutan dan berdasarkan perbedaan dalam bagian-bagian ditarik satu kesimpulan bahwa ada cukup perbedaan untuk keseluruhannya. Sebaliknya juga berdasarkan persamaan dari bagian-bagian merek tidak dapat segera dianggap secara keseluruhan sudah ada persamaan antara merek-merek bersangkutan. Yang dalam hal ini harus diperhatikan adalah titik-titik persamaan dari pada titik-titik perbedaan. Kesan keseluruhan dari merek-merek bersangkutan kepada khalayak ramai itulah yang dikedepankan untuk diperhatikan apakah ada persamaan atau tidak. Jadi pertama-tama harus dilihat pada tingkat lahiriah dari merek bersangkutan, kesan dari merek itu jika dipandang oleh khalayak ramai yang menentukan apakah terdapat persamaan dalam suara atau arti sesuatu merek;

Apabila diperbandingkan merek RAMADA (bukti P.1 sampai dengan P.4) dan merek RAMADA milik Tergugat ternyata bahwa baik bunyi ucapan, cara penulisan dengan huruf latin terdapat persamaan dan sebagaimana telah

dipertimbangkan pada bagian ad.c bahwa merek RAMADA INTERNATIONAL jelas dapat menyesatkan konsumen, maka menurut Majelis Hakim, merek RAMADA INTERNATIONAL mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RAMADA Penggugat. Berdasarkan bukti P-1 sid P-4 tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat tersebut telah terdaftar di Indonesia untuk barang-barang yang tidak sejenis.

Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan bahwa apa yang dianggap sebagai "Merek Terkenal" bukan membatasi peniruan oleh pihak lain terhadap pemakaian "barang-barang sejenis" tetapi, dicakup, pula dalam perumusan ini "barang-barang yang tidak sejenis" dengan lain perkataan, apabila suatu merek dipandang sebagai merek terkenal, maka tidak dapat dipergunakan merek itu juga untuk barang-barang yang tidak sejenis.

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 dan Konvensi Paris menganut azas identical sign of Identical good of services dan untuk merek terkenal, maka perlakuan untuk barang tidak sejenis oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2001 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Perjanjian-perjanjian tentang aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement On TradeRelated Aspects On Intellectual Property Right (Trips)*) merupakan bagian dari Perjanjian Pembentukan organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994;

Pasal 16 ayat (3) Trips menentukan bahwa secara mutatis mutandis Pasal 6 bis Paris Convention akan berlaku untuk barang-barang atau jasa yang tidak sejenis (*not smiliar goods of service*) dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberi indikasi adanya suatu hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal (*Indicated a connection between those goods or service*) dari pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut (*likely to be damaged by such use*);

Meskipun Undang-undang No. 15 tahun 2001 menganut *Azas Identical Sign of Identical good or Service*, akan tetapi untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, maka tidak ada salahnya Pasal 16 TRIPS tersebut diatas diterapkan dalam kasus ini. Oleh karena itu meskipun merek RAMADA milik Penggugat dan merek RAMADA INTERNATIONAL milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk sejenis barang dan tidak sejenis (*not similar goods*) akan tetapi penggunaan merek RAMADA oleh Tergugat tersebut dapat memberikan kesan seolah-olah barang-barang yang diproduksi Tergugat dengan menggunakan Kata Ramada milik Penggugat mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat sehingga akan menyesatkan atau membingungkan masyarakat (*likelihood of confusion*) dan ternyata penggunaan merek RAMADA oleh Penggugat telah dimulai sejak tahun 1979 di beberapa Negara, khususnya Australia oleh karena itu penggunaan merek oleh Tergugat, adalah untuk membonceng ketenaran merek milik Penggugat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut tentang adanya itikad buruk yaitu adanya persamaan pada pokoknya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dan pendaftaran merek RAMADA oleh Tergugat harus dibatalkan, dan berdasarkan pasal 70 (3) Direktorat Merek wajib untuk melaksanakan pembatalan tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, terungkap bahwa hakim mengakui merek RAMADA milik Penggugat adalah merek terkenal. Namun, dalam pertimbangan lebih lanjut, terdapat inkonsistensi Majelis Hakim dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal. Disatu sisi Majelis Hakim menerapkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap merek terkenal namun disisi lain Majelis hakim juga menerapkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap merek biasa. Jadi seperti halnya dalam perkara gugatan merek M-150, Majelis Hakim dalam perkara gugatan merek Ramada juga

menyamakan perlindungan terhadap merek terkenal dengan perlindungan terhadap merek biasa.

Dalam perkara merek Ramada ini, Majelis Hakim telah menerapkan *dilution theory* dengan menyatakan bahwa “Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung. Teori mengenai Pencemaran Merek terkenal (*dilution theory*) mendasarkan perlindungannya pada nilai komersial atau jual dari merek dengan cara melarang pemalsuan yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.”

Selain itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Trips : menentukan bahwa secara mutatis mutandis Pasal 6 bis Paris Convention akan berlaku untuk barang-barang atau jasa yang tidak sejenis (*not smiliar goods of service*) dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberi indikasi adanya suatu hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal (*Indicated a connection between those goods or service*) dari pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut (*likely to be damaged by such use*).

Namun kedua hal tersebut diatas belum diterapkan dengan baik karena kemudian majelis hakim melakukan pembuktian terhadap unsur menyesatkan atau membingungkan masyarakat (*Likelihood of confusion*) yang merupakan prinsip dalam pelanggaran merek (*Trademark Infringement*).

Sedangkan dalam *dilution* kebingungan masyarakat bukanlah menjadi fokus utama, walaupun masyarakat tidak disesatkan atau dibingungkan oleh penggunaan merek Ramada International & Device milik tergugat, namun dapat menurunkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal Ramada milik Penggugat. Sama halnya dengan perkara gugatan merek M-150, dalam menentukan apakah merek atau nama dagang adalah mungkin

menyebabkan *dilution* oleh *blurring*, dapat mengacu pada faktor-faktor yang digunakan oleh Pengadilan Amerika Serikat, seperti :

- a. Tingkat kesamaan antara merek atau nama dagang dengan merek terkenal;
- b. Tingkat kekhususan yang melekat pada merek terkenal;
- c. Tingkatan untuk mana pemilik merek terkenal melibatkan secara substansial penggunaan eksklusif dari merek
- d. Tingkat pengakuan dari merek terkenal
- e. Apakah pengguna merek berniat untuk membuat atau mengkaitkan dengan merek terkenal
- f. Keterkaitan yang sebenarnya antara merek atau nama dagang dengan merek terkenal

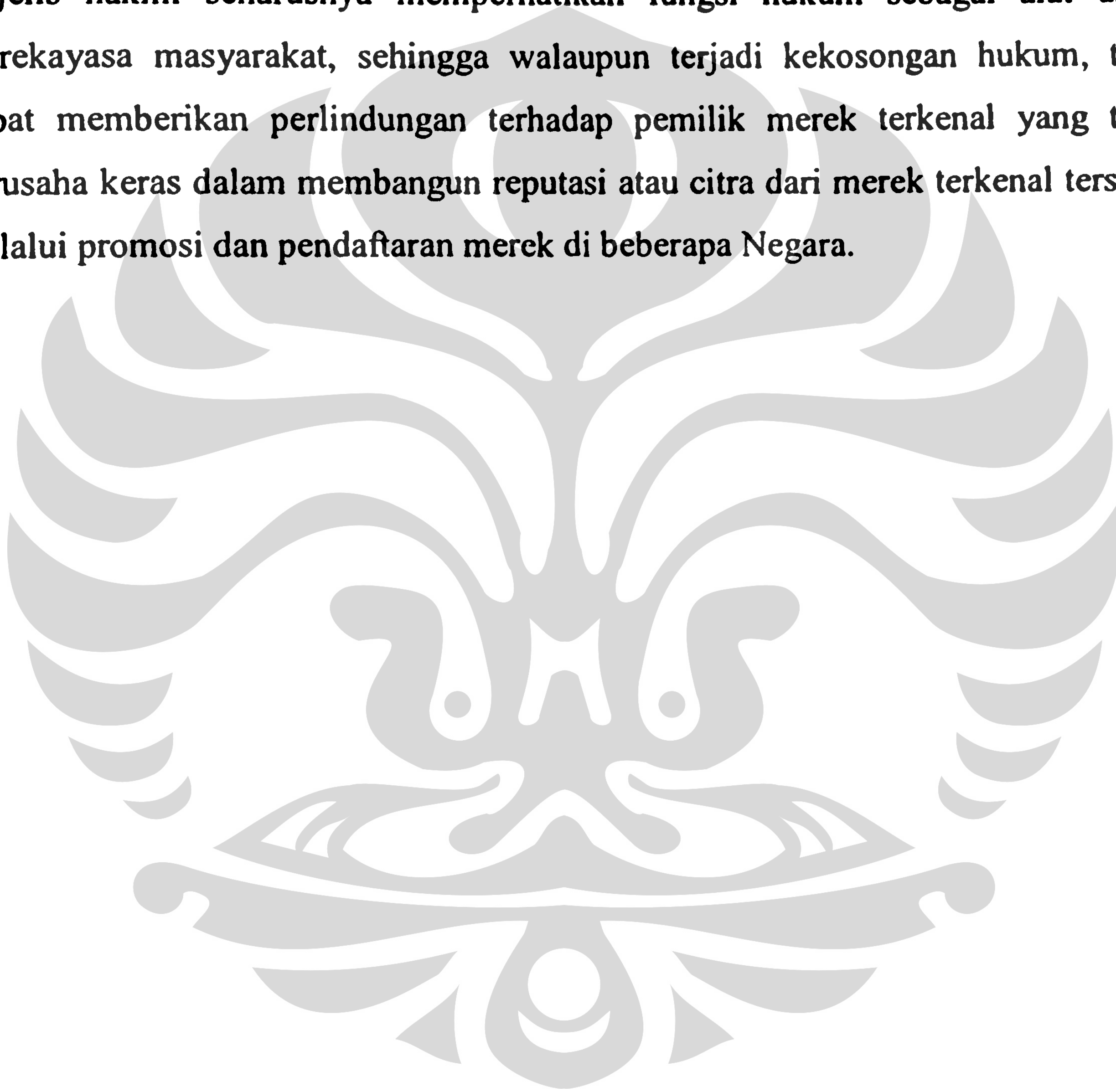
Menurut Bharat Dube, konsep *dilution* telah digunakan pengadilan dan kantor-kantor merek Amerika dalam mempertimbangkan perlindungan untuk mempertahankan pendaftaran (*defensive registration*). Ini merupakan sistem dimana di beberapa negara, pemilik merek terkenal penemu kata-kata merek dapat mempertahankan pendaftaran mereknya untuk barang yang tidak sejenis. Selain faktor-faktor yang digunakan oleh Pengadilan Amerika Serikat tersebut, juga dapat mengacu pada faktor-faktor yang digunakan oleh Pengadilan Uni Eropa dalam membuktikan *actual dilution* yaitu kerusakan yang sebenarnya (*actual detriment*) atau bukti mengambil keuntungan secara curang (*actual unfair advantage*).

Majelis Hakim masih mengalami kesulitan dalam memutus perkara-perkara pencemaran merek terkenal, karena dalam UU merek yang berlaku sekarang belum terdapat pengaturan mengenai pencemaran merek terkenal (*dilution*), sebagai pedoman para hakim. Maka dengan belum terdapatnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pencemaran merek terkenal (*dilution*) dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001, Maka UU Merek tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi pemilik Merek terkenal dari pencemaran Merek terkenal (*dilution*).

Namun sama halnya dengan perkara gugatan merek M-150, Majelis Hakim dalam perkara gugatan merek Ramada seharusnya menggali teori-teori

dan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan merek terkenal untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, dimana teori dalam perlindungan merek terkenal yang menjadi perhatian dunia International adalah *dilution theory*. Untuk itu Indonesia sebagai negara yang turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa wajib pula memelihara hubungan International dengan menghormati antara lain merek-merek warga Negara Asing

Seperti halnya pada pembahasan perkara gugatan merek M-150, Najelis hakim seharusnya memperhatikan fungsi hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat, sehingga walaupun terjadi kekosongan hukum, tetap dapat memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal yang telah berusaha keras dalam membangun reputasi atau citra dari merek terkenal tersebut melalui promosi dan pendaftaran merek di beberapa Negara.



BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan tesis ini yang dapat diambil dari Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Dari Perbuatan Pencemaran Merek Terkenal (*DILUTION*) adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan yang cukup terhadap pemilik merek terkenal dalam kaitannya dengan pencemaran merek terkenal (*dilution*). Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur dalam sistem hukum yaitu, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Dilihat dari substansi hukum, UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 belum dapat memberikan solusi secara tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan merek yang berkaitan dengan *dilution*. UU merek belum mengakui secara eksplisit bahwa merek terkenal memiliki keunikan dan daya pembeda yang perlu dilindungi dari *dilution* karena pengaburan (*blurring*) ataupun *dilution* karena pencemaran (*tarnishment*) yang dapat mengurangi keunikan dan daya pembeda yang dimiliki oleh merek terkenal. UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 juga tidak mengatur mengenai perbuatan – perbuatan apa saja yang dapat menyebabkan *dilution* karena pengaburan dan *dilution* karena pencemaran. Bahkan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana dari Undang-undang merek No. 15 Tahun 2001 yang mengatur mengenai merek terkenal seperti yang telah diamanatkan dalam UU Merek tersebut.

Dilihat dari struktur hukumnya, dalam hal ini yang berkaitan adalah DPR belum dapat membuat Undang-undang yang mengakomodir isu-isu yang berkembang dalam masyarakat International, terutama dalam hal perlindungan pemilik merek terkenal dari *dilution*. Selain itu tidak ada kesesuaian keputusan diantara hakim yang memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal pada umumnya dan *Dilution* pada khususnya.

Dilihat dari budaya hukumnya, masyarakat khususnya masyarakat pelaku usaha belum memiliki kesadaran baik dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 maupun kesadaran untuk memberikan perlindungan terhadap keunikan dan daya pembeda merek terkenal yang telah dibangun oleh pemilik merek terkenal. Hal ini dapat terlihat dari semakin maraknya sengketa-sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal yang dapat menurunkan atau merusak karakter khusus atau mencemarkan reputasi merek terkenal.

2. Pada prakteknya, pelanggaran merek dan pencemaran merek terkenal (*dilution*) mempunyai macam dan jenis pelanggaran yang sama, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Dalam pelanggaran merek fokusnya adalah keterkecohkan (*deceived*) dan kebingungan (*confused*) konsumen yang diakibatkan dari pelanggaran merek. Sedangkan dalam pencemaran merek terkenal (*dilution*) yang menjadi fokus adalah penurunan daya pembeda atau nilai eksekutif dari merek terkenal sejalan dengan fungsi dari merek tersebut. Pencemaran merek terkenal (*dilution*) biasanya diterapkan untuk barang tidak sejenis.

Merek merupakan perwujudan *goodwill* yang merupakan aset bagi pemilik merek, karena pemilik merek telah melakukan investasi dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk promosi dan pendaftaran hingga suatu Merek menjadi terkenal. Oleh karena itu pencemaran merek terkenal (*dilution*) akan merusak reputasi dari Merek terkenal dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek terkenal.

3. Majelis Hakim dalam perkara-perkara merek terkenal, sudah memberikan penilaian yang baik dengan menerapkan kriteria-kriteria merek terkenal berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan konvensi-konvensi International yang telah dirafifikasi Indonesia. Namun dalam memutuskan perkara-perkara merek terkenal tersebut Majelis Hakim belum sepenuhnya menerapkan *dilution theory*. Majelis hakim belum menerapkan *dilution theory* dengan tepat karena memang belum diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

yang berlaku pada saat ini, baru memberikan perlindungan kepada pemilik merek dari pelanggaran merek.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menyamakan perlindungan merek terkenal dari pencemaran merek terkenal (*dilution*) dengan perlindungan merek dari pelanggaran merek, yaitu dengan cara membuktikan unsur menyesatkan atau membingungkan konsumen yang merupakan unsur-unsur dalam pelanggaran merek (*Trademark Infringement*). Sedangkan yang menjadi fokus dalam *Dilution Theory* bukanlah kesesatan atau kebingungan konsumen melainkan penurunan daya pembeda atau nilai eksklusif dari merek terkenal.

5.2 SARAN

Dengan berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan didalam bab-bab sebelumnya dalam Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Dari Perbuatan Pencemaran Merek Terkenal (*DILUTION*), maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah memasukkan pengaturan mengenai (*dilution*) ke dalam Rancangan Undang-Undang Merek yang baru, sehingga dalam UU Merek yang baru terdapat kepastian dalam perlindungan hukum pemilik merek terkenal dari perbuatan pencemaran merek terkenal (*dilution*) karena para aparat hukum, khususnya Hakim telah mempunyai pedoman dalam memutus sengketa- sengketa merek terkenal pada umumnya dan *dilution* pada khususnya.
2. Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Indonesia sebaiknya memberikan perlindungan yang berbeda terhadap pemilik merek atas pelanggaran merek dan pencemaran merek terkenal (*dilution*) sesuai dengan esensi masing-masing konsep tersebut. Dalam pelanggaran merek perlindungan merek dilakukan untuk melindungi konsumen dari kebingungan dan keterkecohkan, sedangkan dalam pencemaran merek terkenal (*dilution*) perlindungan merek dilakukan untuk melindungi daya pembeda dari Merek.

3. Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Indonesia sebaiknya dalam memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan pencemaran merek terkenal (*dilution*) lebih menggali teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin yang berkembang dalam masyarakat International. Sehingga majelis hakim dapat lebih memahami konsep *dilution* yang sebenarnya dan menerapkan konsep *dilution* tersebut dalam memutus sengketa-sengketa merek terkenal demi terciptanya perlindungan hukum pemilik merek terkenal dari perbuatan pencemaran merek terkenal (*dilution*).



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia. Jakarta : Graha Ilmu, 2009
- Citrawinda, Cita. Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan. Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. 2003
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah,R. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1993
- _____, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2006
- Friedman, Lawrence M. American Law. New York: W. W. Norton & Company. 1984
- Friedmann, W. Teori & Filsafat Hukum. Jakarta : Rajawali Pers. 1990
- Gautama. Sudargo dan Rizwanto Winata. Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia. Cet. 1. Bandung : Citra Aditya Bakti.2002
- Harahap, M. Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.. Bandung: Citra Aditya Bakti.1996
- Lindsey, Tim. et.al. Hak Kekayaan Intellectual Suatu Pengantar. Cet.1. Bandung: P.T. Alumni. 2002
- Madieha, Ida bt Abdul Ghani Azmi. Trade Marks Law in Malaysia Cases and Commentary. Sweet &Maxwell Asia.2004
- Maulana, Insan Budi. Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan hak cipta. Cet.1. Bandung : Citra Aditya Bakti.1997.
- Purba, Achmad Zen Umar. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Cet.1.Bandung : PT. Alumni.2005
- Saidin, Ok. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta : RajaGrafindo Perkasa.2004
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2007
- Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Syahputra, Imam et.al. Hukum Merek Baru Indonesia : Seluk Beluk Tanya Jawab. Jakarta: Harvarindo.2005

Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007

WIPO. *Intellectual Property Handbook : Policy, Law and use*. WIPO.2000

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

Yasmon. *Indonesian Intellectual Property Directory*. Jakarta : Shortcut.2006

B. ARTIKEL/MAKALAH

Bone,Robert G. “ Schechter’s Ideas In Historical Context And Dilution’s Rocky Road”. 24 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 469

Citrawinda,Cita. “Sekilas Tentang Tindak Pidana Dalam Bidang Merek”. *Jurnal legislasi Indonesia* Vol.3 No.4. Desember 2006

Furinto, Asnan. “Dilusi Merek”. dimuat dalam *Kontan*. (2 Agustus 2008).

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

Ilanah Simon, “The Actual Dilution Requirement In The United States, United Kingdom And European Union: A Comparative Analysis”, *Boston University Journal of Science and Technology Law, Summer, 2006,12 B.U. J. Sci. & Tech. L.* 27

Kurniasih, Dwi Agustine. “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pasiing OFF (Pemboncengan Reputasi)”. *Media HKI* Vol. V/No.6/Desember 2008

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang – Undang tentang Merek. UU Nomor 19 Tahun 1992. LN Tahun 1992 No. 81, TLN No. 3490

Indonesia. Undang-Undang tentang Merek, UU Nomor 14 Tahun 1997. LN Tahun 1997 No. 31, TLN No. 3681

Indonesia. Undang-Undang tentang Merek. UU Nomor 15 Tahun 2001 LN Tahun 2001 No.110, TLN No. 4131

Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain. KEPMENKEH RI Nomor : M.02-HC.01.01 Tahun 1987

Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman RI Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain. KEPMENKEH RI Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991

Amerika Serikat. *The Trademark Dilution Revision Act* (TDRA). Tanggal 6 Oktober 2006

D. PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA

GA Modefine S.A v. Sutedjo, Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.216/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst

NV. Sumatra Tobacco Trading Company v. Recemtsma Cigarettenfabriken GmbH d, Putusan Mahkamah Agung RI No. 012 PK/N/Haki/2003. Kasus merek antara

NV. Sumatra Tobacco Trading Company v. Benetton Group S.PA, Putusan Mahkamag Agung RI No. 02 PK/N/Haki/2005

Osotspa Co.Ltd v. Wasli, Putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.28/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.

PT Tancho Indonesia, Co v. Wong A Kiong. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.521/1971-G; Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972.

Piong San Po v. Cespa SRL, Putusan Mahkamah Agung RI No. 07PK/N/Haki/2003

Renaissance Hotel Holdings. Inc melawan PT. Ramada Cindera International, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST

E. PUTUSAN PENGADILAN LUAR NEGERI

General Motors Corp. v. Yplon, S.A., E.C.R. 1-5421(1999), E.T.M.R. 122, ¶ 43 (1999)

Luis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog LLC, 507F.3d252(4th CIR.2007)

Moseley v Secret Catalogue, Inc, 259 F.3d464 (6th.2003)

Nabisco, Inc, v. PF Brands, Inc.,191 F.3d 208 (2nd Cir.1999)

Ringling Bros-Barnum &Bailey Combined Shows,Inc.v. Utah Div. of Travel, Dev.,170 F.3d 449,458 (4th Cir.1999)

F. PERJANJIAN/KONVENSI UTAMA

Agreement on Trade-related Aspect of Intellectual Property Rights, 1994.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property , perubahan 1967

WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks, 1999

G. TESIS

Timur, Kharisma Rani. *Studi kasus Merek Superviton*. Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana. 2007

Hasibuan, HD Effendy. *Perlindungan Merek*. Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana. 2003

H. INTERNET

Agung Yuriandish. "Roscoe Pound & Friedrich Karl Von Savigny Mempengaruhi Politik Hukum Di Indonesia". <<http://agungyuriandish.wordpress.com/2009/02/02/roscoe-pound-friedrich-karl-von-savigny-mempengaruhi-politik-hukum-di-indonesia/>> diunduh tanggal 8 Nopember 2009

Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi." <http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html>, diunduh tanggal 8 November 2009

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pendidikan Hukum yang Berbasis Kompetensi". <http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29906:pendidikan-hukum-yang-berbasis-kompetensi-&catid=429:29-september-2009&Itemid=220>, diunduh tanggal 8 November 2009

Feryindrawan, "Menunggu lahirnya PP merek terkenal, Bisnis & Manajemen, Ekonomi, Politik & Hukum." <<http://afewgoodwords.wordpress.com/2007/03/07/menunggu-lahirnya-pp-merek-terkenal/>>, diunduh 6 Agustus 2009

Liu Lu, "Future Prospects of Well-Known Mark's Anti – Dilution From an International Perspective", <<http://www.chinalawinfo.com>>, diunduh tanggal 20 Agustus 2009

Prasetyo Hadi Purwandoko. "Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia." <<http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>> diunduh tanggal 10 September 2009

_____ <<http://www.ladas.com/BULLETINS/1996/FederalDilution.htm>>. diunduh 4 September 2009

_____ <http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Paris_tentang_Perlindungan_Kekayaan_Industri#Sejarah>, diunduh 12 November 2009

_____ <<http://marklaw.com/trademark-glossary/confuse.htm>> diunduh 12 Nopember 2009

KOLEKSI PERPUSTAKAAN
FAKULTAS HUKUM U.I.

_____. "Confusingly Similar and Likelihood of Confusion Test".
<<http://marklaw.com/trademark-glossary/confuse.htm>> diunduh 7
Januari 2009

I. KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary Second Pocket Edition*. ST.Paul :
West Group.2001

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, sixth edition (St Paul,
Minnessota : West Publishing Co. 1999



P U T U S A N

Nomor : 28/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASAR KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan merek pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :
OSCTSPA CO. LTD, berkedudukan di 348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkok, Bangkok 10240, Thailand, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **AGUS TRIBOWO SAKTI, SH,** dan rekan-rekan, para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum dari **LAW FIRM AMROOS & PARTNERS** beralamat di Jl. Pemuda Hijau Raya 8-29, Senayan, Jakarta 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2007, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

1. **WASLI** alias **DJAN HON KUI**, bertempat tinggal di Kp. Krendang Rt. 01/08 Kel. Duri Utara Tambora Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** c.q. **DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASAS MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** c.q. **DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL** c.q. **DIREKTORAT MERIK** berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ;

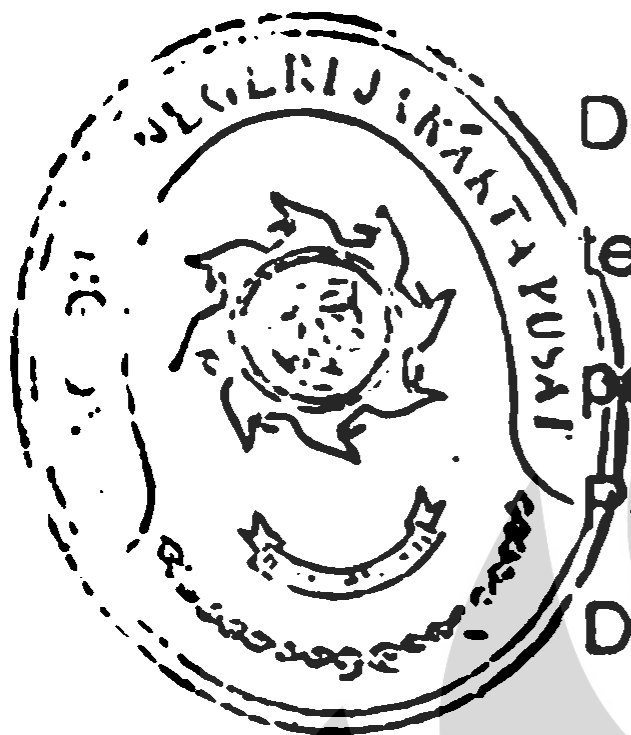
TENTANG D I D I K P E R K A R A N Y A :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2008 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2008 di bawah No. Reg. Perkara 28/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek **M-150 & Lulisan** yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Tergugat II untuk jenis barang yang termasuk dalam berbagai kelas sebagai berikut :

- Daftar No. 252611 tertanggal 21 Agustus 1989 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas 29, 30, 32, dan 33 (Bukti P-1.1) dan sudah diperpanjang pendaftarannya dengan Daftar No. :

- a. 436968 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 29 (Bukti P-1.2)
- b. 441343 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 (Bukti P-1.3)
- c. 437194 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 32 (Bukti P-1.4)
- d. 437193 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 33 (Bukti P-1.5)



Daftar No. 426595 tertanggal 26 November 1997 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 32 (Bukti P-1.6) dan sedang dalam proses permohonan perpanjangan dengan No. Agenda R00-2007-010145 (Bukti P-1.7) ;

Daftar No. IDM000084045 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 11 (Bukti P-1.8) ;

- Daftar No. IDM000084046 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 (Bukti P-1.9) ;
- Daftar No. IDM000084047 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 21 (Bukti P-1.10) ;
- Daftar No. IDM000084048 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 (Bukti P-1.11) ;
- Daftar No. IDM000084049 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 (Bukti P-1.12) ;
- Daftar No. IDM000084050 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 14 (Bukti P-1.13) ;

2. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang berhak atas merek M-150 & Lukisan, juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek M-150 & Lukisan yang saat ini sedang diproses oleh Tergugat II dengan No. Agenda D00-2004-35202-35552 tertanggal 2 Desember 2004 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 (Bukti F-2) ;

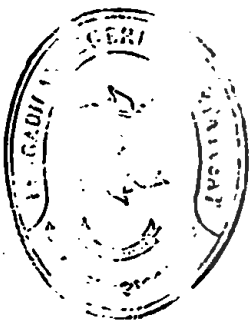
3. Bahwa selain itu, merek M-150 & Lukisan milik Penggugat juga telah didaftarkan, dipakai dan dipromosikan secara terus menerus oleh Penggugat di berbagai negara di penjuru dunia jauh-jauh hari sebelum Tergugat I mendaftarkan merek M-150, diantaranya di Amerika Serikat, Australia, Inggris, Italia, Jepang, Republik Afrika Selatan, Republik Federasi Jerman,

terkenal (Bandingkan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 (2) Agreement on TRIPs) :

9. Bahwa dapat dipastikan tanpa diilhami merek terkenal M-150 & Lukisan milik Penggugat, Tergugat I tidak akan pernah terpikirkan untuk mendaftarkan M-150 sebagai mereknya dimana dalam hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 220 K/Pdt/1986 secara tegas menyatakan bahwa pengusaha lokal seperti Tergugat I wajib menggunakan merek dengan identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang ;
10. Bahwa mengingat merek M-150 Daftar No. IDM000041335 terdaftar pada tanggal 14 Juni 2005, maka gugatan Penggugat ini masih dapat diajukan sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 68 ayat (2) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
11. Bahwa Tergugat II ikut digugat hanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu melaksanakan putusan pengadilan tentang pembatalan pendaftaran merek Tergugat I serta mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Tergugat II dan kemudian menggunakan pembatalan merek Tergugat I dalam Berita Resmi Merek.

Maka berdasarkan semua alasan hukum tersebut, sudah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek M-150 & Lukisan ;
3. Menyatakan merek M-150 & Lukisan milik Penggugat adalah merek terkenal untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi sejenis dari pihak lain ;
4. Menyatakan merek Tergugat I, yaitu M-150 Daftar No. IDM000041335 mempunyai persamaan pokoknya dengan merek terkenal M-150 & Lukisan milik Penggugat ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam mendaftarkan merek M-150 Daftar No. IDM000041335 mengandung itilad tidak baik karena menjiplak merek terkenal M-150 & Lukisan milik Penggugat ;
6. Menyatakan batal merek M-150 Daftar No. IDM000041335 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya ;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek M-150 Daftar No. IDM000041335 atas nama Tergugat I dengan mencoretnya



pencatatan merek tersebut dan Daftar Umum Tergugat II sekaligus menjumukannya dalam Berita Resmi Merek.

8. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya : Agus Tribowo Sakti, SH, MH dan Puji Rachmawati, SH ; Untuk Tergugat II hadir Kuasanya Jujun Zaenuri, SH dan Nova Susanti, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juni 2008, sedangkan Tergugat I tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana surat panggilan tertanggal 17 Juni 2008, 24 Juni 2008 serta surat kabar harian Rakyat Merdeka tertanggal 9 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang atas materi gugatannya itu Penggugat menatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II menanggapi dengan menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 16 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Tergugat II secara tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas.
2. Benar Tergugat I adalah Pemilik merek kata "M-10" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek daftar Nomor IDM00041335 tanggal 14 Juni 2005 melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 yaitu : segala macam konpeksi, pakaian pria, wanita, anak-anak dan bayi, celana pria wanita, anak-anak dan bayi, celana panjang, sepatu, kaos kaki dan seterusnya...
3. Benar pula Penggugat adalah Penilik merek kata "M-150" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Daftar :
 - Nomor 426595, 444343, 437194, 437193, IDM000084045, IDM000084046, IDM000084047, IDM000084048, IDM000084049, IDM000084050.
4. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan "*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 ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

5. Dengan bersandar pada pasal 3 dan pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka secara jelas dan tegas baik Tergugat I maupun Penggugat diberi hak khusus oleh Negara untuk menggunakan dan memberi ijin kepada siapapun untuk memakai merkinya dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
6. Gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar hal mana yang didasarkan pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Penggugat menyebutkan bahwa alasan gugatan didasarkan pada ketentuan pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu tentang itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal.
7. Dengan demikian harus dibuktikan apakah benar antara merek Penggugat dan Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal dan apakah benar merek Tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

8. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 point 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek), dari uraian tersebut dapat disimpulkan kegunaan dari suatu merek adalah untuk membedakan merek yang satu dengan yang lainnya.

9. Dari fungsi merek tersebut maka jika dihubungkan dengan perkara sekarang ini antara merek Penggugat kata "M-150" daftar Nomor 426595, 444343, 437194, 437193, IDM000084015, IDM000084046, IDM000084047, IDM000084048, IDM000084049, IDM000084050 dengan merek Tergugat I "M-150" daftar Nomor IDM000041335 jenis barangnya berbeda. Tentang Merek Terkenal

10. Tentang merek terkenal dalam ketentuan penjelas pasal 6 ayat 1 huruf b UU No.15/2001 menyebutkan kriteria suatu merek terkenal didasarkan pada "Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh

miliknya, dan disertai bukti pendaftaran di lembaga Negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya”;

11. Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai merek terkenal yaitu :

- ♦ Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut ;
- ♦ Reputasi Merek merek terkenal;
- ♦ Promosi-promosi;
- ♦ Pendaftaran di beberapa Negara
- ♦ Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri;

12. Penggugat yang mengaku merencananya sebagai merek terkenal dalam gugatan, maka unsur-unsur tersebut diatas harus dipenuhi sebagai merek terkenal. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut.

Tentang Itikad Tidak Baik

13. Tentang dalil gugatan itikad tidak baik Tergugat I sangatlah tidak relevan karena merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik.

14. Untuk menilai apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik hal tersebut harus didasarkan pada ketenaran pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No.15/2001)

15. Berdasarkan hal tersebut Penggugat berkewajiban pula untuk membuktikan itikad tidak baik dari Tergugat agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menilai secara formalitas dalil-dalil Penggugat sekarang ini.

16. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut terbukti gugatan Pengguga sekarang ini belum memenuhi ketentuan pasal 68 Jo. Pasal 6 (1) UU No.15/2001 dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi dan asli surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, serta diberi tanda P-1:1 s/k P-5 sebagai berikut :



1. Bukti P-1.1 Petikan Resmi Pendaftaran Merek M-150 & Lukisan No. 252611 tanggal 21 Agustus 1999
2. Bukti P-1.1a Pengalihan Hak Merek, Daftar No. 252611 tanggal 29 Mei 2008.
3. Bukti P-1.1b Perubahan Nama Merek Daftar No 252611.
4. Bukti P-1.2 Petikan Resmi Daftar No. 43696 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 29.
5. Bukti P-1.3 Petikan Resmi Daftar No. 44434 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30.
6. Bukti P-1.4 Petikan Resmi Daftar No. 437194 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 32.
7. Bukti P-1.5 Petikan Resmi Daftar No. 437193 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 33.
8. Bukti P-1.6 Petikan Resmi Pendaftaran Merek M-150 & Lukisan atas nama Penggugat dengan pendaftaran No. 426595 tertanggal 26 November 1997 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 32.
9. Bukti P-1.7 Permintaan Perpanjangan Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat dengan No. Agenda R00-200 - 010145 tertanggal 2 November 2007.
10. Bukti P-1.8 Petikan Resmi Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat dengan pendaftaran No. IDM00084045 tertanggal 14 Agustus 2003 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 11.
11. Bukti P-1.9 Petikan Resmi Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat dengan pendaftaran No. IDM000084046 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9.
12. Bukti P-1.10 Petikan Resmi Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat dengan pendaftaran No. IDM00084047 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 21.
13. Bukti P-1.11 Petikan Resmi Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat dengan pendaftaran No. IDM00084048 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 18.
14. Bukti P-1.12 Petikan Resmi Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat dengan pendaftaran No. IDM00084049 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 16.
15. Bukti P-1.13 Petikan Resmi Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat dengan pendaftaran No. IDM00084050 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 14



16. Bukti P-2 Permintaan Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat dengan nomor agenda D 10—2004-35202-35552 tanggal 2 Desember 2004 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25.
17. Bukti P-3.1 Sertifikat Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat di Australia daftar No. 628641 untuk melindungi jenis barang di kelas 32 pada tanggal 29 April 1994 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi disertai terjemahan resmi bahasa Indonesianya.
18. Bukti P-3.2 Sertifikat Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat di Republik Federasi Jerman daftar No. 2 065 136 untuk melindungi jenis barang di kelas 32 pada tanggal 1 Mei 1994 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi disertai terjemahan resmi bahasa Indonesianya.
19. Bukti P-3.3 Sertifikat Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat di Republik Afrika Selatan daftar No. 1995/00195 untuk melindungi jenis barang di kelas 32 pada tanggal 10 Januari 1995 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi disertai terjemahan resmi bahasa Indonesianya.
20. Bukti P-3.4 Sertifikat Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat di Vietnam daftar No. 18663, 25151, 30425 masing-masing tertanggal 16 Oktober 1995, 18 September 1997, 27 Maret 1999 untuk masing-masing melindungi jenis barang di kelas 32 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi disertai terjemahan resmi bahasa Indonesianya.
21. Bukti P-3.5 Sertifikat Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat di Inggris dan Irlandia Utara daftar No. 6119 untuk melindungi jenis barang di kelas 32 pada tanggal 9 Februari 1996 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi disertai terjemahan resmi bahasa Indonesianya.
22. Bukti P-3.6 Sertifikat Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat di Singapura daftar No. T97/107/4E untuk melindungi jenis barang di kelas 32 pada tanggal 1 September 1997 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi disertai terjemahan resmi bahasa Indonesianya.
23. Bukti P-3.7 Sertifikat Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat di Thailand daftar No. Kor 130332, Kor 145545 untuk melindungi jenis barang di kelas 32 masing-masing tertanggal 9 September 1999, dan 7 September 2000 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi disertai terjemahan resmi bahasa Indonesianya.
24. Bukti P-3.8 Sertifikat Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat di Amerika Serikat daftar No. 2.3 1.205 untuk melindungi jenis barang di



kelas 32 pada tanggal 25 Juli 2000 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi disertai terjemahan resmi bahasa Indonesianya.

25. Bukti P-3.9 Sertifikat Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat di Republik Kenya daftar No. 51581 untuk melindungi jenis barang di kelas 32 pada tanggal 21 Mei 2003 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi disertai terjemahan resmi bahasa Indonesianya.

26. Bukti P-3.10 Sertifikat Pendaftaran Merek "M-150" atas nama Penggugat di Jepang daftar No. 4771409 untuk melindungi jenis barang di kelas 32 pada tanggal 14 Mei 2004 yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi disertai terjemahan resmi bahasa Indonesianya.

27. Bukti P-3.11 Bukti-bukti pemakaian dari merek M-150 & Lukisan milik Penggugat yang terdapat pada Brosur, invoice, Bill of Lading, foto, katalog dan leaflet yang beredar diseluruh dunia diantaranya : Kamboja, Laos, Republik Rakyat China, Jepang, Vietnam, Indonesia, Republik Afrika Selatan, Madagaskar, Inggris, Belanda, Swedia, Slovenia, Lithuania, Cyprus, Kanada, dan Amerika Serikat.

28. Bukti P-3.12 Bukti-bukti pemakaian dari merek M-150 & Lukisan milik Penggugat yang terdapat pada kemasan botol / kaleng di seluruh dunia diantaranya : Republik Rakyat China, Jepang, Vietnam, Indonesia, Republik Afrika Selatan, Italia, Inggris Swedia, Slovenia, Cyprus, Amerika Serikat dan Rusia.

29. Bukti P-3.13 Bukti-bukti promosi pemakaian merek M-150 & Lukisan milik Penggugat di Indonesia berupa spanduk, baliho dan bros.

30. Bukti P-3.14 Bukti-bukti promosi pemakaian merek M-150 & Lukisan milik Penggugat di Indonesia berupa baju, kaos, topi, tas, dan stiker.

31. Bukti P-4 Petikan Resmi Pendaftaran Merek M-150 atas nama Tergugat I di bawah nomor ID M000041335 tertanggal 14 Juni 2005 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25.

32. Bukti P-5 Kopi Sertifikat No. Sor. Jor. 4055292 tertanggal 5 September 2007 yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Kemitraan/ Perusahaan, Metropolitan Bangkok Departemen Pengembangan Bisnis Kementerian Perdagangan yang telah dilegalisasi dan dinotarisasi disertai terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkaptanya



keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari rangkaian uraian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada hari persidangan tanggal 28 Juli 2008 yang semua tercatat dengan lengkap dan jelas dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak pada akhirnya menyatakan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengguga dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah J-satunya yang berhak atas merek M-150 & Lukisan yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Tergugat II untuk jenis barang yang termasuk dalam berbagai kelas sebagai berikut :

- Daftar No. 252611 tertanggal 31 Agustus 1989 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas 29, 30, 32, dan 33 dan sudah diperpanjang pendaftarannya dengan Daftar No. :
 - a. 436968 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 29
 - b. 444343 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30
 - c. 437194 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 32
 - d. 437193 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 33
- Daftar No. 426595 tertanggal 13 November 1991 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 32 (Bukti P-1.6) dan sedang dalam proses permohonan perpanjangan dengan No. Agenda 200-2007-010145 ;
- Daftar No. IDM000084045 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 11 ;
- Daftar No. IDM000084046 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9
- Daftar No. IDM000084047 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 2 ;
- Daftar No. IDM000084048 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 1 ;
- Daftar No. IDM000084049 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 1 ;
- Daftar No. IDM000084050 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 1 ;



-Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang berhak atas merek M-150 & Lukisan juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek M-150 & Lukisan yang saat ini sedang diproses oleh Tergugat II dengan No. Agenda D00-2004-15202-35552 tertanggal 2 Desember 2004 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;

-Bahwa selain itu, merek M-150 & Lukisan milik Penggugat juga telah didaftarkan, dipakai dan dipromosikan secara terus menerus oleh Penggugat di berbagai negara di penjuru dunia jauh-jauh hari sebelum Tergugat I mendaftarkan merek M-150, diantaranya di Amerika Serikat, Australia, Inggris, Italia, Jepang, Republik Afrika Selatan, Republik Federasi Jerman, Republik Kenya, Republik Rakyat Cina, Rusia, Singapura, Siprus, Slovenia, Swedia, Thailand dan Vietnam, sehingga merek Penggugat tersebut menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek harus dikualifikasikan sebagai merek terkenal yang harus mendapat perlindungan hukum.

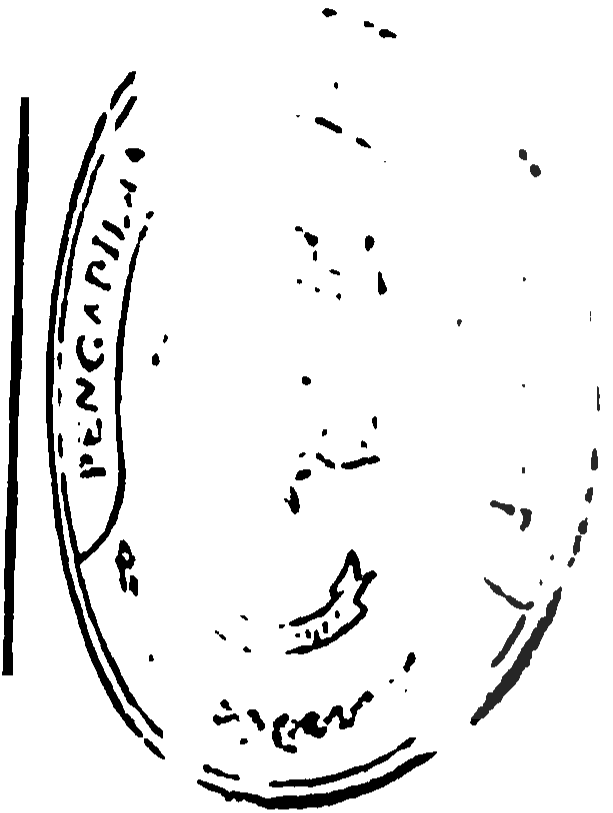
Bukti-bukti keterkenalan merek M-150 & Lukisan akan kami sampaikan pada acara pembuktian ;

-Bahwa Penggugat mengetahui ternyata Tergugat I tanpa seizin Penggugat telah mendaftarkan merek M-150 pada Tergugat II Daftar No. IDM000041335 tertanggal 14 Juni 2005 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;

-Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat I tersebut karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal M-150 & Lukisan milik Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, permohonan pendaftaran merek Tergugat I seharusnya ditolak oleh Tergugat II.

-Bahwa bentuk tulisan dan bunyi ucapan pendaftaran merek M-150 & Lukisan milik Tergugat I sama dengan merek terkenal M-150 & Lukisan milik Penggugat sehingga dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat I berasal dari Penggugat atau setidaknya Tergugat I mempunyai hubungan erat dengan Penggugat, yang mana hal tersebut sangat merugikan Penggugat ;

-Bahwa sudah dapat dipastikan Tergugat I mendaftarkan merek M-150 dilandasi dengan itikad tidak baik yaitu hendak membonceng pada keterkenalan merek M-150 & Lukisan milik Penggugat demi menikmati keuntungan dengan mudah, sehingga menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, permohonan pendaftaran merek



KOLEKSI
FAKULTAS HUKUM U.I.

Tergugat I tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan. Hal ini sesuai pula dengan azas hukum bahwa hukum itu hanya melindungi orang-orang yang beritikad baik saja, tidak kepada orang-orang yang beritikad buruk seperti Tergugat I;

-Bahwa ada seribu satu kata atau kombinasi kata lain yang dapat digunakan oleh Tergugat I untuk merek dari produknya tanpa harus menjiplak merek Penggugat dimana perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal (Bandingkan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 (2) Agreement on TRIPs);

-Bahwa dapat dipastikan tanpa diliklami merek terkenal M-150 & Lukisan milik Penggugat, Tergugat I tidak akan pernah terpikirkan untuk mendaftarkan M-150 sebagai mereknya dimana dalam hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 220 K/Pdt/1986 secara tegas menyatakan bahwa pengusaha lokal seperti Tergugat I wajib menggunakan merek dengan identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang;

-Bahwa mengingat merek M-150 Daftar No. IDM000041335 terdaftar pada tanggal 14 Juni 2005, maka gugatan Penggugat ini masih dapat diajukan sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 68 ayat (2) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

-Bahwa Tergugat I ikut digugat hanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu melaksanakan putusan pengadilan tentang pembatalan pendaftaran merek Tergugat I serta mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek Tergugat II dan kemudian mengemukakan pembatalan merek dalam Berita Resmi Merek.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Tergugat II secara tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas.
2. Benar Tergugat I adalah Pemilik merek kata "M-150" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek daftar Nomor : IDM000041335 tanggal 14 Juni 2005 melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 yaitu : segala macam konpeksi, pakaian pria wanita, anak-anak dan bayi, celana pria

wanita, anak-anak dan bayi, celana panjang, sepatu, kaos kaki dan sekenanya...

3. Benar pula Penggugat adalah Pemilik merek kata "M-150" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Daftar

- Nomor 426595, 444343, 437194, 437193, IDM000084045, IDM000084046, IDM000084047, IDM000084048, IDM000084049, IDM000084050.

4. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dan untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya".

5. Dengan bersandar pada pasal 3 dan pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka secara jelas dan tegas baik Tergugat I maupun Penggugat diberi hak khusus oleh Negara untuk menggunakan dan memberi ijin kepada siapapun untuk memakai mereknya dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

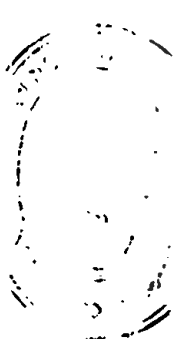
Gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar di mana yang didasarkan pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Penggugat menyebutkan bahwa alasan gugatan didasarkan pada ketentuan pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu tentang itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal.

10. Dengan demikian harus dibuktikan apakah benar antara merek Penggugat dan Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal dan apakah benar merek Tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek didasarkan dengan itikad tidak baik.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

11. 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. (Pasal 1 point 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek), dari uraian tersebut dapat disimpulkan penggunaan dari suatu merek adalah untuk membedakan merek yang satu dengan yang lainnya.

9. Dari fungsi merek tersebut maka jika dihubungkan dengan perkara sekarang ini antara merek Penggugat kata "M-150" daftar Nomor 426595, 444343, 437194, 437193, IDM000084045, IDM000084046, IDM000084047,



IDM000084048, IDM000084049, IDM000084050 dengan merek Tergugat I "M-150" daftar Nomor IDM000041135 jenis barangnya berbeda. Tentang Merek Terkenal

10. Tentang merek terkenal dalam ketentuan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15/2001 menyebutkan kriteria suatu merek terkenal didasarkan pada: *"Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang dimiliki karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran di beberapa Negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya";*

17. Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai merek terkenal yaitu :

- ◆ Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut ;
- ◆ Reputasi Merek merek terkenal;
- ◆ Promosi-promosi;
- ◆ Pendaftaran di beberapa Negara;
- ◆ Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri;

18. Penggugat yang mengaku mereknya sebagai merek terkenal dalam gugatan, maka unsur-unsur tersebut diatas harus dipenuhi sebagai merek terkenal. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut.

Tentang Itikad Tidak Baik

19. Tentang dalil gugatan itikad tidak baik Tergugat I sangatlah tidak relevan karena merek yang telah terdaftar dalam Daftar Urut Merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik.

20. Urut menilai apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik hal tersebut harus didasarkan pada keanaran pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 15/2001)

21. Berdasarkan hal tersebut Penggugat berkewajiban pula untuk membuktikan itikad tidak baik dari Tergugat I agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menilai secara formil atas dalil-dalil Penggugat sekarang ini.
22. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut terbukti gugatan Penggugat sekarang ini belum memenuhi ketentuan pasal 68 Jo. Pasal 6 (1) UU No.15/2001 dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat II maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang kemudian kepada Tergugat II dibebani pula pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan bukti surat dan barang barang bukti yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan barang bukti P-5, sedangkan Tergugat II dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

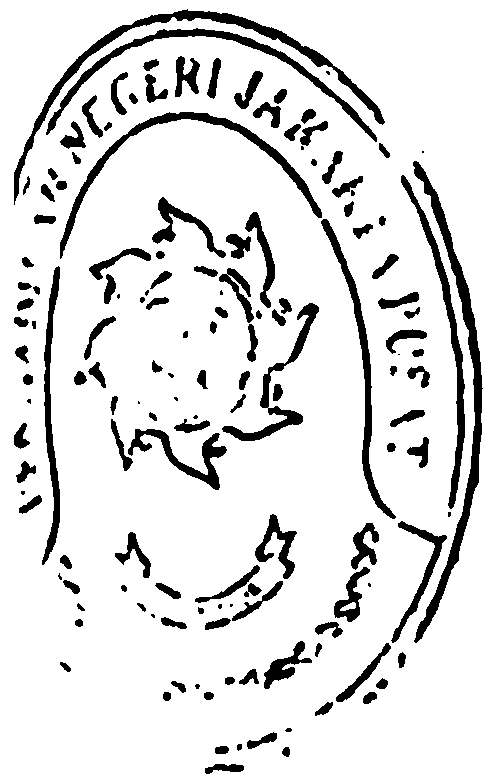
Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati secara saksama tentang gugatan Penggugat Jawaban Tergugat II serta Replik dan Duplik yang diajukan dalam perkara ini dan dengan memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah

Pertama : Apakah Penggugat adalah sebagai pemilik merek M-150 & Lukisan dan apakah merek M-150 & Lukisan adalah merek yang sudah terkenal pada saat dan sebelum Tergugat I mendaftarkan merek M-150 tersebut dalam Daftar Umum Merek No.IDM000041335;

Kedua : Apakah merek M-150 terdaftar No.IDM000041335 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek M-150 & Lukisan milik Penggugat ;

Ketiga : Apakah Tergugat I dalam mendaftarkan merek M-150 didasarkan dengan adanya itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ketekanan suatu merek Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memberikan kriteria yaitu dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang genar dan besar-besaran,

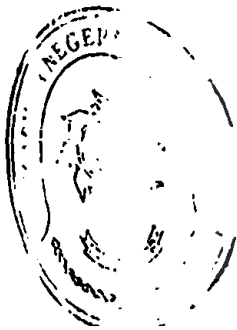


... bukti pend... merek tersebut di
beberapa negara.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Pengetahuan umum masyarakat", undang-undang tidak menentukan secara tegas, namun demikian Majelis berpendapat pengetahuan umum masyarakat yang dimaksud dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan produk tersebut khususnya masyarakat yang bergerak dalam usaha perdagangan bukar masyarakat awam, sedangkan mengenai reputasi karena promosi dan investasi, dapat dilihat sejauh mana merek tersebut dapat diketahui oleh masyarakat pengguna maupun kalangan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,1-P-1.2,P-1.3,P-1.4,P-1.5, P-1.6,P-1.7,P-1.9,P-1.10,P-1.11 P-1.12,P-1.13, setelah dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Merek M-150 & Lukisan Milik Tergugat Telah terdaftar dan telah diperpanjang Pendaftarannya di Kantor DIREKTORAT JENDRAL HAK ATAS KEKAYAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK (Tergugat II) masing-masing;

- Daftar No. 252611 tertanggal 21 Agustus 1989 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas-kelas 2, 30, 32, dan 33 dan sudah diperpanjang pendaftarannya dengan Daftar No. :
 - e. 436968 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 29
 - f. 444342 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30
 - g. 437194 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 32
 - h. 437193 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 33
- Daftar No. 426595 tertanggal 21 November 1997 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 32 (bukti P-1.6) dan sedang dalam proses permohonan diperpanjang dan jahan No. Agenda RJO-2007-010145 ;
- Daftar No. IDM000084045 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 11 ;
- Daftar No. IDM000084046 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;
- Daftar No. IDM000084047 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 21 ;
- Daftar No. IDM000084048 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 ;
- Daftar No. IDM000084049 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 ;



Daftar No. DM00.084050 tertanggal 14 Agustus 2006 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 1 :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terhadap merek M-150 & Lukisan untuk jenis barang yang termasuk dalam Pasal 25 Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran dan oleh Tergugat II telah diproses dengan No. Agenda 2004-35202-35152 tertanggal 2 Desember 2004

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diberi tanda P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4, P-3.5, P-3.6, P-3.7, P-3.8, P-3.9, P-3.10, telah menunjukkan bahwa Merek milik Penggugat M-150 & Lukisan telah terdaftar di beberapa negara jauh-jauh hari sebelum Tergugat I mendaftarkan merek M-150, diantaranya di Amerika Serikat, Australia, Inggris, Italia, Jepang, Republik Afrika Selatan, Republik Federasi Jerman, Republik Kenya, Republik Rakyat Cina, Rusia, Singapura, Siprus, Slovenia, Swedia, Thailand dan Vietnam,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3.11 sampai dengan bukti P-3.14, telah membuktikan bahwa merek M-150 & Lukisan milik Penggugat telah membuktikan bahwa Merek tersebut telah dipromosikan diberbagai Negara dalam bentuk brosur, Invoice Bill of lading, foto, Katalog, leaflet yang beredar di beberapa negara di dunia dan telah mempunyai kemandirian tersendiri termasuk dalam bentuk Spanduk Baju Kaos dan Topi, Tas dan Stiker yang bermerek M-150; *Ken. Lukisan*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Merek milik Penggugat telah dikenal masyarakat, telah dilakukan promosi dengan melakukan investasi di berbagai negara dan telah terdaftar di beberapa negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas setelah di hubungkan dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan pertama tentang Apakah Penggugat adalah sebagai pemilik Merek M-150 & Lukisan dan apakah merek M-150 & Lukisan adalah Merek yang sudah terkenal pada saat dan sebelum Tergugat I mendaftarkan merek M-150 tersebut dalam Daftar Umum Merek No DM00(00)11335 telah terjawab.

Menimbang, bahwa dengan terjawabnya persoalan pertama tersebut, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) yang memohon agar menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya yang berhak atas merek M-150 & Lukisan dan menyatakan merek M-150 & Lukisan milik Penggugat adalah merek terkenal untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi sejenis dari pihak lain haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah Merek M-150 terdaftar No.IDM000041335 atas Nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek M-150 & Lukisan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dengan merek-merek tersebut ;

Menimbang, bahwa bunyi penjelasan tersebut sesuai dengan Doktrin "nearl/ resembles" yang menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika merek tersebut mempunyai atau terdapat kemiripan (identical) atau hampir mirip (nearlly resembles) dengan merek orang lain tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama tentang merek yang dilalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang tertulis M-150 & Lukisan dengan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah di perbandingkan dengan merek yang didaftarkan oleh Tergugat I seperti yang tertera dalam bukti P-4 (Petikan Resmi Sertifikat Merek M-150 No IDM000041335) telah ternyata bahwa antara kedua merek tersebut telah menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk huruf, maupun cara penempatan huruf-hurufnya serta cara penulisannya dan bahkan dalam pengucapan kata-kata dalam merek tersebut telah terdapat persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya, oleh karena itu maka permasalahan poin Kedua tersebut telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Merek M-150 terdaftar No.IDM000041335 atas nama Tergugat I, telah terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal M-150 & Lukisan milik Penggugat, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin ke 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dalam mendaftarkan Merek M-150 didasari dengan adanya itikad tidak baik;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti menggunakan Merek yang sama dengan merek milik Penggugat seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan

Tergugat tersebut merupakan itikad yang tidak baik karena dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan konsumen seolah-olah merek Tergugat I berasal dari sumber atau produsen yang sama yaitu merek milik Penggugat untuk membonkeng ke pasaran merek milik Penggugat, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat(1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dan pasal 6 bis Konvensi Paris tentang Agreement Establishing the World Trade Organisation, Perbuatan Tergugat I termasuk mencari kekayaan secara tidak jujur (Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.0370 K/Sip/1933 tanggal 19 Juli 1983) :

"Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai beritikad tidak baik karena itu tidak perlu dilindungi" dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 220/PK/Perdata/1986 tanggal 16 Desember 1986 :

"Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan turut dalam pergaulan bangsa bangsa wajib pula memelihara hubungan Internasional dengan menghormati antara lain merek-merek Warga Negara Asing dst"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka persoalan pada poin Ketiga tersebut diatas telah terbukti dan sebagai manifestasi dari adanya perbuatan Tergugat I yang beritikad tidak baik tersebut maka terhadap Petitum gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) dan Poin 6 (enam) tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya Petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 2, dan 3, 4, 5 dan 6 maka secara mutatis mutandis maka petitum gugatan poin ke 7 (tujuh) agar memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran Merek M-150 NC.IEM000041335 atas nama Tergugat I dengan mencoretnya pendaftaran merek tersebut dari daftar umum Tergugat II sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena merek M-150 yang didaftarkan oleh Tergugat I dalam Daftar Umum Merek Tergugat II yaitu dalam Daftar No.IEM000041335 telah didasari dengan adanya itikad tidak baik dan telah pula ternyata pula bahwa Merek M-150 & Lukisan tersebut adalah Merek Penggugat yang sudah terkenal diberbagai Negara di Dunia termasuk di Indonesia dan telah didaftarkan di Indonesia sebelum Tergugat I mendaftarkan merk M-150 tersebut maka terhadap dalil-dalil sangkalan Tergugat I yang dikemukakan dalam

Jawabannya maupun Dupliknya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa alasan tersebut tidak berdasar oleh karena itu terhadap dalil-dalil sangkalan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya sebagai manifestasi dari petitum pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sebagai konsekuensi yuridis Tergugat I haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek serta ketentuan ketenagakerjaan lain yang berlaku.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek M-150 & Lukisan ;
3. Menyatakan merek M-150 & Lukisan milik Penggugat adalah merek terkenal untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi sejenis dari pihak lain ;
4. Menyatakan merek Tergugat I, yaitu M-150 Daftar No. IDM000041335 mempunyai persamaan pokoknya dengan merek terkenal M-150 & Lukisan milik Penggugat ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam mendaftarkan merek M-150 Daftar No. IDM000041335 mengandung tidak baik karena menjiplak merek terkenal M-150 & Lukisan milik Penggugat ;
6. Menyatakan batal merek M-150 Daftar No. IDM000041335 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya ;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek M-150 Daftar No. IDM000041335 atas nama Tergugat I dengan mencoretnya pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Tergugat II sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
8. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp, 811.000, (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;



6,15
51

Oemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari SENIN tanggal : 11 Agustus 2008 oleh MAKKASAU SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing H. SIR JOHAN, SH, MH dan H. DASNIEL, SH, MH putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Panitera Pengganti CHRISTANTO PU DJIONO, SH, MH, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

1. H. SIR JOHAN, SH, MH



Hakim Ketua Majelis,

ttd.

MAKKASAU, SH, MH

ttd.

2. H. DASNIEL, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd.

CHRISTANTO PU DJIONO, SH, MH

TURUNAN / FOTOCOPY
ini telah diserahteruskan dengan aslinya
Untuk dan keperluan HUKUM

Pada Tanggal: 21 SEP 2008
PANITERA
PENGADILAN NIAGA
JAKARTA PUSAT

PENGADILAN NIAGA
JAKARTA PUSAT

M. RAMLI, S.T.
NIP: 040619107

Cemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari : SENIN, tanggal : 11 Agustus 2008 oleh MAKKASAU SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing H. SIR JOHAN, SH, MH dan H. DASNIEL, SH, MH putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Panitera Pengganti CHRISTANTO PUDJIONO, SH, MH Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

1. H. SIR JOHAN, SH, MH



ttd.

MAKKASAU, SH, MH

ttd.

2. H. DASNIEL, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd.

CHRISTANTO PUDJIONO, SH, MH

TRUNAN FOTOCOPY
 telah diseraikan dengan...
 Untuk dan keperluan...
 Pada tanggal: 11-08-2008
 PANITERA
 PENGADILAN NIAGA
 JAKARTA PUSAT
 628
 3308
 M. RAMLI, SH.
 NIP: 044019503

PUTUSAN

Nomor 10/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Merek menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS, INC., suatu Perseroan menurut Undang-undang Maryland, Amerika Serikat, berkedudukan di Marriot Drive, Dept. 52/923, Washington DC 20058 U.S.A dalam hal ini. memilih domisili kuasa hukumnya pada Kantor Pengacara **MIDJOJO (OEI TAT HWAY) Cs.**, berkedudukan di Wisma Kemang Lantai 5 Jalan Kemang Selatan No. 1 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan

P.T. RAMADA CINDERA INTERNATIONAL, berkedudukan di Wisma Kosgoro Lantai 7 Jl. MH. Thamrin No. 53 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2003, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dalam Register No. 10/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 17 Februari 2003, pada pokoknya mengajukan surat gugatan sebagai berikut ;

Putusan Nomor 10/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. ➤ 161

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan yang dahulu beralamat di 2655 Le Jeune Road Coral Gables Florida 33134 U.S.A dan sekarang telah berubah alamat menjadi Marriot Drive. Dept 52/923 Washington D.C 20058. U.S.A dan telah dimohonkan pencatatannya di dalam Daftar Umum Direktorat Merek (Bukti P-1) ;
2. Bahwa Merek RAMADA, milik Penggugat merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di Amerika Serikat sejak tahun 1990 dan di manca Negara, antara lain di Australia, Great Britain dan North Ireland, untuk melindungi barang-barang dan jasa-jasa dalam berbagai kelas antara lain kelas 42 (bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-2d) ;
3. Bahwa Merek RAMADA milik Penggugat telah terdaftar Daftar umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan nomor-nomor pendaftaran sebagai berikut :
 - a. No. 384281, tanggal 1 September 1997 (Pembaharuan dari No. Reg. 214898 tanggal 13 Februari 1987) untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 16 (bukti P-3) ;
 - b. No. 358565, tanggal 26 April 1996, untuk melindungi jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 42 (bukti P-4) ;
4. Bahwa karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak lain ;
5. Bahwa ternyata Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah mendaftarkan merek RAMADA INTERNATIONAL Device dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dibawah Nomor : 488028, tanggal pendaftaran 31 Agustus 2001, untuk melindungi jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 35 (Bukti P-5);
6. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan adanya pendaftaran merek RAMADA INTERNATIONAL & Device atas nama tergugat daftar No. 506364 tersebut, oleh karena merek tersebut semata-mata hanya merupakan tiruan belaka dari

Merek RAMADA milik penggugat, karena mempunyai persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat tersebut diatas, sehingga karenanya jelas terbukti adanya itikad tidak baik dari tergugat yang ingin membonceng pada ketenaran merek terkenal RAMADA milik Penggugat yang telah dibina selama puluhan tahun dengan biaya yang tidak sedikit ;

7. Bahwa tanpa diilhami nama merek terkenal RAMADA milik Penggugat, tergugat tidak akan memikirkan untuk didaftarkan merek RAMADA INTERNATIONAL & Device daftar No. 488208;
8. Bahwa karenanya dapat dipastikan apabila merek RAMADA INTERNATIONAL & Device milik tergugat daftar no. 488028 tersebut dipakai dalam usahanya selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, jual-beli ekspor import, maka jelas akan sangat membingungkan dan mengacaukan khalayak ramai tentang asal-usul jasa-jasa tersebut dan kualitasnya, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat;
9. Bahwa karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Jo. Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang republik Indonesia No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek RAMADA INTERNATIONAL & Device daftar No. 488028 atas nama tergugat tersebut ;

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum seperti tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Niaga Jakarta berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan :

1. menyatakan penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal RAMADA ;
2. Menyatakan terdapat persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya antara merek RAMADA INTERNATIONAL & Device daftar No. 488028 atas nama tergugat dengan merek RAMADA milik Penggugat ;
3. Menyatakan membatalkan merek RAMADA INTERNATIONAL & Device daftar No. 488028 atas nama Tergugat dalam daftar

Putusan Nomor 10/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. ➤ 163

- Bukti P-3 : Foto-copy Merek Dagang RAMADA TERDAFTAR DI NEGARA AUSTRALIA, DIBAWAH REGISTER No. A326532 terdaftar tanggal 1 Februari 1979, untuk melindungi barang-barang termasuk dalam kelas 42 ;
- Bukti P-4a : Foto-copy Berita resmi Merek Seri-B No. 169/VI/B-2001 hal 94 atas merek dagang RAMADA Reg No. 384281, untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 16 ;
- Bukti P-4b : Foto-copy Berita Resmi merek seri-B No. 118/I/B-2000 hal. 22, atas merek dagang RAMADA Reg No. 358565 untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 42 ;
- Bukti P-5 : Foto-copy Pendaftaran merek Dagang RAMADA INTERNATIONAL atas nama PT. RAMADA CINDERA INTERNATIONAL, Reg. No. 488028 untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 35 ;
- Bukti P-6 : Foto-copy Daftar pendaftaran Merek dagang RAMADA di manca Negara ;
- Bukti P-7c : Foto-copy Koran International Herald Tribune tanggal 24 Agustus 1999;
- Bukti P-7d : Foto-copy Koran International Herald Tribune tanggal 9 Juni 2000 ;
- Bukti P-7e : Foto-copy Koran International Herald Tribune tanggal 14 Februari 2001 ;
- Bukti P-8 : Brosur-brosur RAMADA ;

Bahwa bukti foto-copy surat-surat tersebut telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian dari isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :

1. Penggugat adalah pemegang hak khusus/hak tunggal atas merek RAMADA terdaftar dalam daftar Nomor 384281 dan perpanjangan dari Nomor 214898, dan Nomor Daftar 358565 ;
2. Tergugat telah mendaftarkan Merek RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE dengan daftar Nomor 488028 tanggal pendaftaran 31 Agustus 2001 untuk melindungi barang-barang termasuk dalam kelas 35 ;
3. Pendaftaran RAMADA oleh Tergugat didasari oleh adanya itikad buruk karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat yaitu RAMADA INTERNATIONAL persamaan dimaksud jelas terlihat nyata, hal mana telah melanggar ketentuan pasal 4 dan 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap lagi pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan/perselisihan dalam perkara ini dan oleh karena itu perlu diberi alasan serta dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

Apakah pendaftaran Merek RAMADA, INTERNATIONAL & DEVICE oleh Tergugat didasari adanya itikad buruk karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RAMADA milik Penggugat sehingga dapat menyesatkan konsumen atau pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut telah didasari oleh adanya itikad baik karena tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menentukan adanya itikad buruk serta adanya persamaan pada pokoknya telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 gugatan pembatalan merek dapat didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5 atau 6 yang artinya bahwa gugatan dapat menggunakan alasan tersebut secara alternatif atau komulasi;

Bahwa penggunaan alasan gugatan dari ketiga pasal tersebut mempunyai konsekwensi yang berbeda karena apabila gugatan didasarkan pada pasal 6 maka hal tersebut selain terbatas oleh adanya limit atau tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 (1) juga terbatas pada kelas barang yang sejenis namun pembuktiannya lebih mudah, sedangkan gugatan atas dasar pasal 4 atau 5 selain tidak terbatas oleh tenggang waktu 5 (lima) tahun juga tidak terbatas pada benda yang sejenis hanya saja bahwa pembuktiannya akan lebih sulit dibanding dengan pembuktian pasal 6 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya telah secara tegas menunjuk pada pasal 4 dan 6 sebagai dasar gugatannya sedangkan dalam petitum gugatannya hanya mohon agar merek RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE milik Tergugat dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RAMADA milik Penggugat maka konsekwensi juridis dari gugatan seperti ini adalah bahwa Penggugat harus membuktikan adanya pelanggaran kedua pasal tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pendaftaran merek RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE oleh Tergugat telah melanggar pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 atau dengan kata lain apakah :

1. Apakah Merek milik Penggugat telah terdaftar di Indonesia;
2. Apakah Merek Milik Penggugat telah termasuk Merek terkenal ;
3. Pendaftaran merek RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE oleh Tergugat didasari itikad tidak baik ;

4. Apakah merek RAMADA milik Penggugat dan merek RAMADA milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya ;

Ad. 1.

Menimbang, bahwa terdaftarnya merek menurut Pasal 3 dan Pasal 28 Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 adalah Merek tersebut terdaftar dalam daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 s/d P-4b, terbukti Penggugat telah mendaftarkan merek RAMADA dan variasinya di Indonesia yang termasuk dalam kelas 16, dan 42 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pemilik merek "RAMADA" yang merupakan Perusahaan Penggugat yang telah terdaftar di Indonesia;

Menimbang, bahwa bahasa Indonesia kata asing "Well Known" diterjemahkan menjadi terkenal begitu juga kata "Famous" sehingga pengertian "merek terkenal" tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti "Famous mark" (lihat. G. Schticker) dan "Well Known Mark" begitu juga putusan-putusan dalam kasus-kasus merek terkenal Hakim senantiasa mengacu "merek terkenal" pada "well Known Mark:" yang mengaitkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris (Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke masa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hal 22-23) ;

Menimbang, bahwa pengertian merek terkenal menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 adalah pengetahuan umum menyangkut tentang sesuatu merek dibidang usaha yang bersangkutan, reputasi suatu merek yang diperoleh dengan promosi yang gencar dan besar besaran, diberbagai negara dan disertai dengan bukti pendaftaran merek diberbagai negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 Merek RAMADA milik Penggugat telah terbukti terdaftar di Amerika Serikat, Australia, Great Britain dan North Ireland

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, sampai dengan P-8 telah terbukti Penggugat telah mempromosikan dan memperiklan-kan mereknya. Dengan demikian telah terbukti bahwa merek RAMADA adalah milik Penggugat sebagai merek terkenal ;

Ad. 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 "Pemohon yang beritikad baik 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";

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 4 tersebut menurut Majelis Hakim terdapat hal pokok untuk menentukan adanya itikad tidak baik yaitu :

- Adanya niat untuk kepentingan usaha pendaftaran sekaligus merugikan pihak lain ;
- Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang, atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu niat harus dibuktikan dengan adanya suatu perbuatan permulaan yang dalam kasus merek harus nyata dengan adanya pendaftaran dan atau adanya penggunaan suatu merek ;

Menimbang, bahwa masalah itikad baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut, jika seseorang tersebut dapat membuktikan bahwa dia sudah menggunakan merek, usaha mendaftarkan merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai "Itikad tidak baik" (Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Prof Tim Lindsay, B.A, LLB, Blitt, Ph.D, oleh PT. Alumni, Bandung Cet. 1, 2002, hal. 142);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan (bukti P-5) telah terbukti bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek RAMADA

Putusan Nomor 10/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. ➤ 169

INTERNATIONAL & DEVICE sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah pendaftaran tersebut dimaksudkan agar usaha Tergugat dapat memperoleh keuntungan sekaligus merugikan pihak lain ;

Menimbang, bahwa bagi merek terkenal ini meliputi semua jenis barang dan jasa, sebagai alasan untuk tanggapan yang luas ini, ialah bahwa peniruan dari merek terkenal milik orang lain, pada dasarnya dilandasi oleh itikad tidak baik yaitu terutama untuk mengambil kesempatan dan keuntungan dari ketenaran merek orang lain ; oleh karena itu maka tidak seharusnya itikad tidak baik ini diberikan perlindungan hukum. (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pembaharuan Ikatan Merek Indonesia, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1997. Hal. 44);

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 485 PK/PDT/1992, tanggal 20 September 1995, No. 487 PK/PDT/1992 tanggal 30 Maret 1995 dan No. 1445 PK/PDT/1995 tanggal 16 Juli 1996 telah memberikan perlindungan terhadap merek terkenal yang dimiliki oleh yang sebenarnya atau yang berhak ;

Menimbang, bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung. Teori mengenai "Pencemaran Merek terkenal (dilation theory) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau jual dari merek dengan cara melarang pemalsuan yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut. (Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar, Editor Prof. Tim Lindsey, BA, LLB, Blitt, Phd. PT Alumni, Bandung, Cetakan ke 1 hal, 151)

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah pendaftaran merek RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE oleh Tergugat dapat menguntungkan Tergugat serta merugikan baik Penggugat sebagai pemilik merek RAMADA maupun konsumen, sangat erat kaitannya dengan apakah masyarakat konsumen produk dengan merek

RAMADA dapat disesatkan atau terkecoh oleh produk dengan merek RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penyesatan konsumen dapat terjadi karena :

- Penyesatan tentang asal suatu produk. Hal ini biasa terjadi karena merek dari suatu produk menggunakan merek luar negeri atau ciri khas suatu daerah yang sebenarnya merek tersebut bukan berasal dari luar negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khas khusus tersebut ;
- Penyesatan karena produsen. Penyesatan dalam bentuk ini dapat terjadi karena masyarakat konsumen yang telah mengetahui dengan baik mutu atau kualitas suatu produk, lalu kemudian dipasaran menemukan suatu produk dengan merek yang mirip atau menyerupai merek yang ia sudah kenal sebelumnya ;
- Penyesatan melalui penglihatan. Penyesatan ini dapat terjadi karena kesamaan atau kemiripan dari merek yang bersangkutan ;
- Penyesatan melalui pendengaran. Hal ini sering terjadi bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitahuan orang lain ;

Menimbang, bahwa merek RAMADA Penggugat dan Merek RAMADA INTERNATIONAL yang didaftarkan oleh Tergugat keduanya terdiri dari kata dengan huruf latin tulisan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan kata RAMADA dengan tulisan huruf jelas dapat menyesatkan konsumen karena para konsumen akan mengira bahwa produk dengan merek RAMADA INTERNATIONAL adalah produk yang sama dengan produk RAMADA milik Penggugat paling tidak masyarakat konsumen mengira bahwa RAMADA adalah produk dari group RAMADA milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek RAMADA INTERNATIONAL oleh Tergugat mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen agar produk milik Tergugat dengan

Intelektual, Hal. 315, Drs. Muhamad Djuhana, SH, Hak Milik Intelektual, hal. 117-145) ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 6 beserta penjelasannya, Putusan Mahkamah Agung serta doktrin, menurut Majelis Hakim persamaan pada pokoknya dapat ditentukan dengan cara memperhatikan :

- Adanya persamaan bunyi atau ucapan ;
- Cara penulisan huruf/kata ;
- Penempatan unsur-unsur pokok ;
- Menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat serta mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dalam masyarakat ;
- Untuk barang sejenis.

Menimbang, bahwa sesungguhnya apa yang merupakan persamaan pada pokok atau keseluruhan ada suatu penilaian faktual dan apakah termaksud barang atau jasa yang sejenis. Kedua masalah ini dalam praktek akan ditentukan oleh instansi Peradilan. Apabila diajukan permasalahannya ke hadapan Pengadilan, maka kriteria yang berlaku untuk dipandang sebagai adanya persamaan pada pokoknya adalah "apabila suatu merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, jika dipakai bagi barang-barang sejenis". Dan yang menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah "Kesan dari Merek bersangkutan pada khalayak ramai".;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ada persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek bersangkutan harus dipandang secara keseluruhannya, yaitu tidak dapat diadakan pemecahan pada bagian-bagian merek bersangkutan dan berdasarkan perbedaan dalam bagian-bagian ditarik suatu kesimpulan bahwa ada cukup perbedaan untuk keseluruhannya. Sebaliknya juga berdasarkan persamaan dari bagian-bagian merek tidak dapat segera dianggap secara keseluruhan sudah ada persamaan antara merek-merek bersangkutan. Yang dalam hal ini harus diperhatikan adalah titik-titik persamaan dari pada titik-titik perbedaan. Kesan keseluruhan dari merek-merek bersangkutan

Putusan Nomor 10/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. ➤ 173

merek RAMADA INTERNATIONAL dapat laku dipasaran karena masyarakat konsumen telah mengenal sebelumnya produk dengan merek RAMADA hal mana jelas dapat merugikan pemilik merek RAMADA Penggugat serta masyarakat konsumen;

Ad. 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan adanya persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa untuk menentukan persamaan pada pokoknya harus dilihat secara keseluruhan atas unsur-unsur dari merek tersebut vide Putusan Mahkamah Agung No. 2355K/Pdt/1999 tanggal 26 Juni 2000, Putusan Nomor 110K/Pdt/1999 ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli hukum Merek dan Yurisprudensi Indonesia bahwa persamaan pada pokoknya ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan pada merek yang sudah ada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung maupun doktrin maka, pengertian " Persamaan " akan menimbulkan "kesan" yang sama terhadap merek terkenal yang ada di masyarakat (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 1053K/Sp/1982, tanggal 22 Desember 1982, No. 127K/Sp/1972, tanggal 30 Oktober 1972, dan No. 178K/Sp/1973, tanggal 9 April 1973, maupun dalam buku Prof Mr. Dr. Sudargo Gautama, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, hal 50-58, M. Yahya Harahap, SH, Tinjauan Umum Merek hal 277-307 ; Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal, Sukses Bisnis melalui Merek, Paten dan Intelektual, Saidin, SH. M.Hum, Aspek Hukum Kekayaan

Intelektual, Hal. 315, Drs. Muhamad Djuhana, SH, Hak Milik Intelektual, hal. 117-145) ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 6 beserta penjelasannya, Putusan Mahkamah Agung serta doktrin, menurut Majelis Hakim persamaan pada pokoknya dapat ditentukan dengan cara memperhatikan :

- Adanya persamaan bunyi atau ucapan ;
- Cara penulisan huruf/kata ;
- Penempatan unsur-unsur pokok ;
- Menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat serta mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dalam masyarakat ;
- Untuk barang sejenis.

Menimbang, bahwa sesungguhnya apa yang merupakan persamaan pada pokok atau keseluruhan ada suatu penilaian faktual dan apakah termaksud barang atau jasa yang sejenis. Kedua masalah ini dalam praktek akan ditentukan oleh instansi Peradilan. Apabila diajukan permasalahannya ke hadapan Pengadilan, maka kriteria yang berlaku untuk dipandang sebagai adanya persamaan pada pokoknya adalah "apabila suatu merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, jika dipakai bagi barang-barang sejenis". Dan yang menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah "Kesan dari Merek bersangkutan pada khalayak ramai".;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ada persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek bersangkutan harus dipandang secara keseluruhannya, yaitu tidak dapat diadakan pemecahan pada bagian-bagian merek bersangkutan dan berdasarkan perbedaan dalam bagian-bagian ditarik suatu kesimpulan bahwa ada cukup perbedaan untuk keseluruhannya. Sebaliknya juga berdasarkan persamaan dari bagian-bagian merek tidak dapat segera dianggap secara keseluruhan sudah ada persamaan antara merek-merek bersangkutan. Yang dalam hal ini harus diperhatikan adalah titik-titik persamaan dari pada titik-titik perbedaan. Kesan keseluruhan dari merek-merek bersangkutan

Putusan Nomor 10/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. ▶ 173

kepada khalayak ramai itulah yang dikedepankan untuk diperhatikan apakah ada persamaan atau tidak. Jadi pertama-tama harus dilihat pada tingkat lahiriah dari merek bersangkutan, kesan dari merek itu jika dipandang oleh khalayak ramai yang menentukan apakah terdapat persamaan dalam suara atau arti sesuatu merek (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, Cet 1, PT . Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 56) ;

Menimbang, bahwa apabila diperbandingkan merek RAMADA (bukti P.1 sampai dengan P.4) dan merek RAMADA milik Tergugat ternyata bahwa baik bunyi ucapan, cara penulisan dengan huruf latin terdapat persamaan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian ad.3 bahwa merek RAMADA INTERNATIONAL jelas dapat menyesatkan konsumen, maka menurut Majelis Hakim, merek RAMADA INTERNATIONAL mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RAMADA Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat tersebut telah terdaftar di Indonesia untuk barang-barang yang tidak sejenis ;

Menimbang, bahwa dipandang perlu untuk menegaskan bahwa apa yang dianggap sebagai "Merek Terkenal" bukan membatasi peniruan oleh pihak lain terhadap pemakaian "barang-barang sejenis" tetapi, dicakup, pula dalam perumusan ini "barang-barang yang tidak sejenis" dengan lain perkataan, apabila suatu merek dipandang sebagai merek terkenal, maka tidak dapat dipergunakan merek itu juga untuk barang-barang yang tidak sejenis (Prof. Mr. Dr. Sudarga Gautama, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hal. 41);

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 15 Tahun 2001 dan Konvensi Paris menganut azas identical sign of Identical good of cervices dan untuk merek terkenal, maka perlakuan untuk barang tidak sejenis oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2001 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (vide Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa perjanjian-perjanjian tentang aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement On Trade

Related Aspects On Intellectual Property Right (Trips) merupakan bagian dari Perjanjian Pembentukan organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (3) Trips menentukan bahwa secara mutatis mutandis Pasal 6 bis Paris Convention akan berlaku untuk barang-barang atau jasa yang tidak sejenis (not smiliar goods of service) dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberi indikasi adanya suatu hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal (Indicatied a connection between those goods or service) dari pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut (likely to be damaged by such use);

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang No. 25 tahun 2001 menganut Azas Identical Sign of Identical good or Service, akan tetapi untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, maka tidak ada salahnya Pasal 16 TRIPS tersebut diatas diterapkan dalam kasus ini; Oleh karena itu meskipun merek RAMADA milik Penggugat dan merek RAMADA INTERNATIONAL milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk sejenis barang dan tidak sejenis (not similar goods) akan tetapi penggunaan merek RAMADA oleh Tergugat tersebut dapat memberikan kesan seolah-olah barang-barang yang diproduksi Tergugat dengan menggunakan Kata Ramada milik Penggugat mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat sehingga akan menyesatkan atau membingungkan masyarakat (like hood of confusion) ; dan ternyata penggunaan merek RAMADA oleh Penggugat telah dimulai sejak tahun 1979 di beberapa Negara, khususnya Australia oleh karena itu penggunaan merek oleh Tergugat, adalah untuk membonceng ketenaran merek milik Penggugat tersebut; dan Dengan demikian pula merek RAMADA milik Tergugat tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut tentang adanya itikad

buruk yaitu adanya persamaan pada pokoknya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dan pendaftaran merek RAMADA oleh Tergugat harus dibatalkan, dan berdasarkan pasal 70 (3) Direktorat Merek wajib untuk melaksanakan pembatalan tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas karena tidak relevan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dikabulkan dan dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 4, pasal 6, pasal 68 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal RAMADA ;
4. Menyatakan terdapat persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya antara Merek RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE daftar No. 488028 atas nama Tergugat dengan MEREK RAMADA milik Penggugat;
5. Membatalkan Pendaftaran merek RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE daftar No. 438028 atas nama Tergugat dalam daftar umum Merek Direktorat Jenderal HAKI, dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Direktorat Merek untuk melaksanakan Pembatalan Merek RAMADA INTERNATIONAL & DEVICE

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi nyeri persalinan pada primigravida dan multigravida.

C. Manfaat Penelitian

1. Tenaga Keperawatan

Memberikan peningkatan wawasan tentang perbedaan persepsi nyeri persalinan pada primigravida dan multigravida sehingga perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan dapat menemukan cara yang paling efektif untuk membantu ibu mengontrol nyeri persalinan baik terhadap primigravida maupun multigravida.

2. Pendidikan Keperawatan

Sebagai masukan bagi pengembangan dalam pendidikan keperawatan.

3. Penelitian Keperawatan

Memberikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

D. Konsep dan Teori Terkait

1. Persepsi

Persepsi adalah bagaimana seseorang memberikan penilaian atau kesimpulan terhadap obyek atau benda, manusia dan lingkungan melalui panca inderanya. (Stuart dan Sundeen,1995). Persepsi dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang (Gertrued,1991).

proses persalinan, mempunyai batas dan dapat hilang dengan sendirinya, bersifat intermitten, berakhir dengan lahirnya seorang bayi (Thompson, 1999).

Nyeri dapat dirasakan seorang wanita pada proses persalinan disebabkan oleh kontraksi uterus, dilatasi dan penegangan servik, menurunnya suplai darah uteri selama kontraksi, tekanan bagi pelviks dan juga peregangan vagina dan perinium (Thompson, 1999). Selain itu, faktor lain mempengaruhi timbulnya nyeri pada persalinan adalah faktor psikologis, sosial dan lain-lain yang menambah kompleksnya rasa nyeri yang dirasakan oleh seorang ibu sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.

Persalinan tanpa nyeri hanya dialami sedikit wanita saja, mayoritas wanita mengalami nyeri persalinannya. Pada primigravida sering dilaporkan bahwa rasa nyeri persalinan itu lebih intens pada tahap awal persalinan dan menjadi sangat nyeri pada saat persalinan itu terjadi walaupun ada pemberian analgesik (May & Mahlmeister, 1990). Pada multigravida sering dinyatakan bahwa rasa nyeri yang dirasakan pada saat kelahiran anak kedua atau ketiga tidak seperti rasa nyeri persalinan anak pertama. Suatu penelitian terhadap 78 wanita primipara menunjukkan 28 % mengalami nyeri sedang, 37 % mengalami nyeri yang hebat dan 35 % mengalami nyeri yang sangat hebat. Melzack dan Wall (1991) berdasarkan MC Gill Pain Index (MPI) yang mempunyai skala indeks 0-50 menempatkan nyeri persalinan pada primipara pada indeks 38, paling tinggi dibanding nyeri pada multipara pada indeks 30 (Anderson, 1994).

Berdasarkan uraian tentang proses persalinan dan faktor-faktor yang menyertainya dan dapat menimbulkan nyeri persalinan pada setiap wanita, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Perbedaan Persepsi Nyeri Persalinan Pada Primigravida dan Multigravida”.

Daftar No. 488208 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim pada hari KAMIS, TANGGAL 13 MARET 2003 dengan H. ASEP IWAN IRIAWAN, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH dan H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Putusan mana pada hari: KAMIS, TANGGAL 20 MARET 2003 diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Aga Suwarga SH. Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**HJ. NUR ASLAM
BASTAMAN, SH.**

ttd.

**H. DWIARSO BUDI
SANTIARTO, SH.**

HAKIM KETUA,

ttd.

H. ASEP IWAN IRIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H. AGA SUWARGA, SH.