

KOMENTAR PUTUSAN HAKIM**ANTARA SISTEM DECLATOIR DAN KONSTITUTIF
(Suatu Dilema Terhadap Perlindungan Merek
di Indonesia)**

Oleh: Zulfa Djoko Basuki

Duduknya Perkara:

Pertama-tama perlu diperhatikan bahwa perkara merek ini diputus oleh Mahkamah Agung pada tahun 1988. Waktu itu untuk merek berlakunya Undang-undang No. 21/1961 yang menganut sistem "declatoir", yaitu hak atas suatu merek lahir bukan karena telah terdaftar di Direktorat Merek tetapi karena seseorang telah memakai merek itu lebih dulu dari orang lain di dalam wilayah Indonesia. Dengan kata lain, bukan pendaftaran yang menciptakan sesuatu hak atas merek, tetapi pemakaian pertamanya di Indonesia.

Dalam kasus ini penggugat adalah New Plus Four Far East (PTE) Limited, sebuah perusahaan dagang Singapura yang mengaku sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai pertama dari merek dagang "LOTTO" di Indonesia dan seluruh dunia, dan karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek itu di Indonesia untuk melindungi jenis barang-barang antara lain pakaian jadi, kemeja, baju, kaos, jaket, celana panjang, baju olah raga, kaos kaki, dsb. Merek itu sudah pula terdaftar di Direktorat Paten Hak Cipta dan Merek dengan nomor-nomor 137430 tertanggal 29 Juni 1979 dan No. 191962 tertanggal 4 Maret 1985.

Ternyata pada tanggal 6 November 1984 di Direktorat Merek telah terdaftar pula merek "LOTTO" atas nama Hadi Darsono, Jl. Simping Dukuh No. 36-A, Surabaya, di bawah No. 187824 tertanggal 6 November 1984 untuk barang-barang: handuk dan saputangan.

Pihak Singapura keberatan dan mengajukan gugatan pembatalan atas merek pengusaha Surabaya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun alasan pembatalan adalah:

1. Merek tergugat pada pokoknya maupun pada keseluruhannya sama dengan merek penggugat;
2. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Merek No. 21/1961, penggugat adalah pemakai pertama dari merek "LOTTO" guna membedakan barang-barang hasil perusahaannya dengan barang-barang orang lain di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia karenanya mempunyai hak khusus untuk memakai merek itu;
3. Meskipun barang tergugat dan tergugat tidak sejenis, dengan adanya persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhan antara kedua merek tersebut (sama-sama menggunakan perkataan "LOTTO"), dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek dan barang-barang tergugat adalah juga berasal dari penggugat.
4. Merek penggugat adalah merek terkenal, karena itu perlu ditinjau itikad dari tergugat untuk mendaftarkan mereknya tersebut. Untuk itu dikemukakan yurisprudensinya berupa putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara merek "DUNHILL", (Keputusan Mahkamah Agung RI No. 370 K/SIP/1983 tertanggal 19 Juli 1984). Dalam keputusan tersebut dinyatakan, meskipun undang-undang Merek dimaksudkan untuk melindungi barang sejenis tetapi perlu ditinjau maksud dan niat tergugat untuk mendaftarkan merek tergugat yang sama dengan merek penggugat meskipun tidak sejenis dan akibat-akibat yang timbul terhadap masyarakat/konsumen dengan adanya pemakaian merek tersebut. Dalam kasus ini merek tergugat yang sama pada pokoknya dengan merek penggugat tersebut dibatalkan meskipun terdaftar dengan barang tidak sejenis.

Kasus ini di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) diputus dengan memenangkan tergugat, dengan alasan:

- Hak atas suatu merek berlaku hanya untuk barang sejenis, karena itu tuntutan pembatalan hanya berlaku untuk barang sejenis (pasal 2 (1) jo. pasal 10 (1) Undang-Undang Merek No. 21/1961).
- Meskipun bunyi dari kedua merek itu sama, tetapi pihak konsumen tidak akan dikaburkan tentang asal-usul barang, karena jenis barang yang dilindungi sangat berbeda. Untuk membenarkan dalilnya pengadilan mengemukakan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2932 K/Sip/1982 tertanggal 31/8/1983 serta No. 3156 K/Pdt/1986 tanggal 28/4/1988 yang menyatakan: menolak pembatalan pendaftaran merek dari barang tidak sejenis;

- Gugatan penggugat tidak cukup beralasan dengan mengemukakan pula pasal 1 SK Menteri Kehakiman RI No. M-02-Hc-01-01 tahun 1987 tentang definisi merek terkenal yaitu merek dagang yang telah dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu.

Pada tingkat Kasasi, penggugat dimenangkan oleh Mahkamah Agung, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatalkan. Dalam dictum putusannya dinyatakan:

- Dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, penggugat dinyatakan sebagai pemakai pertama atas merek dagang "LOTTO" karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.
- Menyatakan bahwa merek "LOTTO" milik tergugat yang terdaftar dengan No. 87824 adalah sama dengan merek penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata, maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kualitas barang.
- Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek tergugat dengan No. 187824 dan menghapusnya dari daftar umum Dir. Merek serta menghukum tergugat/termohon kasasi untuk membayar biaya perkara.

Adapun yang menjadi alasan dari Mahkamah Agung dalam memenangkan penggugat adalah:

- Penggugat telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya di Indonesia, yaitu tanggal 29 Juni 1976 dan kemudian bulan Maret 1985.
- Tergugat baru mendaftarkannya pada tanggal 6 Oktober 1984.
- Merek "LOTTO" secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai merek dagang dari luar negeri.
- Merek itu mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang yang berpakaian biasa atau berpakaian olah raga beserta perlengkapannya.
- Meskipun barang yang didaftarkan tergugat tergolong kepada kelengkapan berpakaian seseorang. Dengan demikian dengan mendaftarkan barang yang termasuk ke dalam kelompok barang sejenis i.c. kelengkapan berpakaian seseorang dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan terlebih dahulu, maka dapat disimpulkan tergugat/termohon kasasi secara mudah mencari keuntungan dengan cara menumpang kete-

naran satu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang bersifat tidak jujur, tidak patut atau tidak mempunyai itikad baik.

Pembahasan

Ad. 1. Dari Segi pemakaian pertama

Sebagaimana diuraikan di atas putusan ini diambil pada saat berlakunya Undang-undang No. 21/1961. Menurut Undang-undang ini hak atas merek tidak lahir karena pendaftaran tetapi lahir karena pemakaiannya yang pertama di Indonesia. Terdaftarnya sesuatu merek hanya merupakan dugaan hukum sebagai pemakai pertama (pasal 2 ayat 2), sampai ada pembuktian sebaliknya. Selama tidak ada bukti sebaliknya seseorang yang telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Merek dianggap sebagai pemakai pertama dan karenanya yang berhak atas merek itu di Indonesia.

Dalam kasus yang dibahas, merek "LOTTO" penggugat telah lebih dahulu didaftarkan di Dir. Merek (dulu bernama Dir. Patent), yaitu tahun 1976, sedangkan merek tergugat baru didaftarkan pada tahun 1984, dan tidak ada bukti sebaliknya yang membuktikan adanya pemakaian pertama dari merek tergugat itu sebelum 1976. Dengan demikian seyogyanya pemakaian pertama penggugat karena telah terbukti harus dikabulkan.

Mengenai pemakaian pertama sebagai faktor yang menciptakan hak atas suatu merek dapat disebut di sini kasus merek "Tancho" yang belakangan dapat dikatakan sebagai "*landmark decision*" bagi merek-merek terkenal.

Dalam kasus ini pendaftar pertama dari merek Tancho itu adalah Ong Soetrisno dahulu Wong A Kiong yang antara lain untuk melindungi nama Tancho baik sebagai nama perusahaan Firma Tancho Tokyo Osaka Company maupun sebagai merek untuk melindungi semua barang kosmetika termasuk pomade, minyak rambut, dsb. Permohonan pihak penggugat P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd. yang adalah representative dari Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho, Ltd.) berkedudukan di Osaka Jepang sewaktu hendak mendaftarkan merek Tancho miliknya di Dir. Merek ditolak oleh merek-merek Tancho tergugat yang telah lebih dahulu terdaftar. Untuk menguatkan dalilnya sebagai pemakai pertama telah diserahkan bukti-bukti pemasukan barang-barang keluaran P.T. Tancho Co. Ltd, dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1961, 1962, 1964.

Untuk menyanggah bukti di atas pihak tergugat Wong A Kiong, memajukan pula bukti-bukti, surat izin Lurah Bogor, tanggal 4 Juli 1949 yang menyatakan bahwa ia telah membuka usaha dengan nama Tancho dengan huruf Tionghoa Tan Ting; Surat Keterangan Kepala Jawatan Perindustrian Jawa Barat Kodya Bogor 23 Agustus 1971 yang menyatakan bahwa Wong A. Kiong pernah membuka usaha kerajinan tangan pomade dengan nama Tancho dengan huruf Tionghoa, Tan Ting dan Surat Keterangan Walikota Bogor, tanggal 8 Desember 1971 dengan keterangan yang pada pokoknya sama yaitu Wong A. Kiong pernah membuka usaha dengan merek Tancho dengan huruf Tionghoa Tan Ting sejak tahun 1949.

Mengenai pembuktian siapa sebagai pemakai pertama ini memang tidak mudah dan dianggap kurang cocok bagi negara berkembang; a.l dapat dilihat dari pendapat mayoritas para expert pada waktu pembicaraan "Draft Model Law" untuk negara berkembang tahun 1967 menganjurkan diterimanya prinsip "registrasi" dan bukan prinsip "pemakaian pertama". Menurut Prof. Gautama, pendapat ini tidak dapat diikuti sepenuhnya. Dalam praktik dapat dipakai sebagai bukti, faktur-faktur, konosemen-konosemen yang dikirim oleh pabrik-pabrik kepada pedagang di Indoensia, iklan-iklan di koran-koran, pemakaian merek di satu pameran dsb. (lihat lebih lanjut pasal 2 ayat 3 Undang-undang merek no. 21/1961).

Mungkin berdasarkan hal itulah antara lain, dan telah diratifikasinya GATT/TRIPS, dalam Undang-undang Merek No. 19/1992 jo. UU No. 14/1997, sebagai pengganti UU No.21/1961, sistem pendaftaran merek di Indonesia diganti dari sistem "declatoir" menjadi sistem "konstitutif", dimana hak atas merek tidak lagi didasarkan atas pemakaian pertama tetapi hak atas sesuatu merek itu lahir karena "pendaftaran". Dengan kata-kata lain siapa yang mendaftarkan mereknya untuk pertama kali, ialah yang berhak tunggal atas merek tersebut.

Dalam kasus di atas di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), penggugat dikalahkan dan pihak Wong A Kiong dimenangkan. Bukti-bukti pemakaian pertama tidak bisa dipertimbangkan karena, tertulis bukan atas nama penggugat tetapi atas nama P.T. Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho, Co. Ltd.) Osaka Jepang. Lagi pula perusahaan penggugat baru berdiri tahun 1969, bagaimana mungkin dia menganggap dirinya sebagai pemakai pertama di Indonesia.

Tetapi dalam tingkat kasasi pihak penggugat P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd. dimenangkan.

Bahwa P.T. Tancho Co. Ltd. adalah Joint Venture dari tancho Kabushiki Kaisha, Osaka Jepang dan berdasarkan persetujuan Joint Venture itu ia mendapat hak untuk menggunakan mempertahankan dan memperjuangkan merek Tancho itu di Indonesia.

Adapun pertimbangan hukum yang paling penting dari Mahkamah Agung dalam memenangkan penggugat yang perlu dicatat di sini adalah:

1. Tujuan Undang-undang bahwa khalayak ramai harus dilindungi terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai barang-barang yang bermutu baik.
2. Adanya kecenderungan secara tradisional dalam masyarakat Indonesia untuk menganggap barang-barang buatan luar negeri mutunya lebih baik dan adanya usaha-usaha yang ingin mempergunakan kesempatan yang timbul dari keadaan ini untuk meniru merek dagang luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia.

Karena hakim harus bersikap keras terhadap segala macam usaha yang mengandung itikad yang tidak baik untuk meniru merek dagang orang lain baik dalam maupun luar negeri. Berdasarkan hal itu perlindungan hanya diberikan kepada "pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beritikad baik) sesuai dengan asas hukum bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk.

Menurut Mahkamah Agung, antara merek-merek yang sekarang dipakai dan didaftarkan oleh tergugat dan merek-merek penggugat dan telah dipakainya lebih dahulu ada persamaan pada pokoknya. Dengan kata-kata lain karena terbukti itikad tidak baik dari tergugat dalam memakai dan mendaftarkan merek tersebut maka tergugat dikalahkan dan penggugat dinayatakan sebagai pemakai pertama dan satu-satunya yang berhak memakai merek dagang "Tancho" di Indonesia serta pendaftaran merek-merek tergugat di Dir. Merek dibatalkan.

Ad. 2. Dari Pengertian barang yang sejenis

Sampai saat ini tidak ada definisi yang baku mengenai apa yang diartikan dengan istilah "barang yang sejenis" itu, baik dalam Undang-undang No. 21/1961 (pasal 9 ayat 1 dan 10 ayat 1) maupun dalam UU No. 19/1992 jo. 14/1997 (pasal 6 ayat 1). Untuk itu sebagai patokan dapat dipakai, yurisprudensi yang hidup baik di Indonesia, maupun di luar negeri.

Dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3403 K/Sip/1981

tanggal 29 Maret 1982 dalam sengketa merek SUGUS, dipertimbangkan tentang apakah "kembang gula" serta "aramé"; sejenis dengan "sirup dan limun".

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung RI menyebutkan: "Bahwa jenis kembang gula dan karamel-karamel, sebagaimana diketahui umum, adalah berupa makanan keras, sedangkan barang jenis sirup dan limun umumpun mengetahui bahwa itu berupa jenis "minuman" yang selalu ditempatkan dalam tempat tertentu antara lain dalam botol"...dst.

Menurut Mahkamah Agung RI menyebutkan dalam menilai sesuatu barang sejenis atau tidak haruslah disesuaikan dengan pengertian sehari-hari oleh khalayak ramai. Dengan demikian barang-barang sejenis adalah barang-barang yang oleh khalayak ramai dianggap sejenis, karena mempunyai persamaan dalam asal sifat atau tujuan sehingga mudah terjadi kekeliruan. Dengan demikian kedua barang milik penggugat itu termasuk makanan kecil dan minuman ringan. Berdasarkan hal itu maka "kembang gula" dan "limun serta sirup" merupakan barang sejenis, oleh karena kedua jenis barang tersebut termasuk makanan kecil dan minuman ringan yang dijual di warung-warung toko makanan (P&D).

Dari yurisprudensi sebelum perang kemerdekaan dapat pula disebut sebagai acuan putusan Hg, tanggal 20 Oktober 1927, T. 127, b. 43 yang menganggap tembakau dan sigaret, sejenis dengan rokok kretek, putusan Raaf van Justitie Jakarta, 7 April 1937, T. 137, h. 775, yang memberikan sebagai ukuran terhadap barang sejenis, barang-barang yang termasuk cabang industri atau perdagangan yang sama, seperti kembang gula dan biskuit dianggap sebagai barang sejenis.

Dalam keputusan merek LOTTO yang dibahas, kita saksikan pengertian barang sejenis itu diartikan oleh Mahkamah Agung sebagai barang yang mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang berpakaian biasa atau berpakaian olah raga beserta perlengkapannya (lihat ulasan putusan M.A. No. 3759 K/Pdt/1998 tanggal 28 Agustus 1995, ad. 1 di atas).

Menurut praktik hukum merek, barang-barang adalah sejenis jika dipandang dari sudut teknik perekonomian, barang-barang itu sedemikian dekat hubungannya, sehingga jika barang-barang itu dipakai dengan merek-merek yang sama atau mirip orang akan mengambil kesimpulan tentang persamaan tempat asal barang itu.

Seperti dikatakan di atas, tidak ada ukuran/kriteria yang pasti untuk menentukan apa itu barang sejenis, hanya barang-barang yang

sama sekali tidak mempunyai hubungan, yang dianggap tidak sejenis. Karena itulah untuk penentuan barang sejenis ini harus pula diperhatikan pendapat dari umum terutama dari golongan yang bersangkutan dengan barang-barang itu. Dalam praktik dapat disebut sebagai barang sejenis:

- Gula-gula dan biskuit;
- Essence buah-buahan dan limun serta air soda;
- Jok atau matra, bantal dan selimut dsb.

Jadi dengan kata lain, yang harus dijadikan pokok pegangan ialah agar tidak timbul kekeliruan dalam pandangan dari masyarakat ramai. Harus dihindarkan kekacauan dalam pandangan publik.

Pendapat dari luar negeri dapat disebut disini a.l.: dari Inggris. Dalam hubungan ini akan dikemukakan kasus "jellinek's application". Hal ini sehubungan dengan pendaftaran merek jellinek (1946) 63 RPC 59, dimana Hakim Romer dalam keputusannya memberikan kriteria tentang faktor-faktor yang perlu untuk diperhatikan sehubungan dengan persamaan barang atau barang sejenis, yaitu:

- Sifat dan komposisi barang itu;
- Pemakaian atau penggunaan barang tersebut;
- Cara barang tersebut di dapat di dalam dunia perdagangan.

Keputusan ini sering diterapkan dalam putusan pengadilan Inggris dan kantor Merek Inggris juga menggunakan sehingga terkenal dengan sebutan "Jellinek's test" dalam menentukan sejenis tidaknya suatu barang. Sebagai ilustrasi dari hal tersebut dapat disebut, kasus FLORADIX Trade Mark (19740 RPC 583), dalam hal mana pendaftaran untuk barang ramuan tumbuh-tumbuhan (herbal elixir) ditolak dengan pendaftaran yang lebih dahulu dari merek Flurodix untuk barang sedia-sediaan kesehatan (dental preparation).

Ad.3 Pengertian persamaan pada pokoknya

Sebagaimana kita saksikan di atas, salah satu alasan dimenangkannya tergugat asli oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dibatalkannya merek tergugat asli oleh Mahkamah Agung antara lain karena kedua merek tersebut (penggugat dan tergugat) mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhan.

Tidak ada penjelasan yang diberikan oleh Undang-undang No. 21/1961 tentang apa yang diartikan dengan persamaan pada pokoknya itu.

Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 21/1961, menyatakan kepada

yang berhak atas suatu merek diberikan kesempatan untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta, apabila suatu merek milik orang lain terdaftar di Direktorat Merek yang pada pokoknya dan keseluruhan sama dengan mereknya.

Di dalam praktik yang dipakai sebagai patokan (terutama oleh hakim) ialah kesan sepintas lalu yang diberikan oleh merek itu atas publik atau khalayak ramai. Apabila sesuatu merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai jika dipakai terhadap barang-barang yang sejenis, maka dianggap ada persamaan pada pokoknya. Bukan kesan dengan menjejerkan atau memecah belah bagian-bagian dari kedua merek itu, tetapi kesan keseluruhannya (total indruk).

Tidak hanya kata-kata, bunyi huruf, tetapi juga warna-warna opmaak verpakking yang sama atau mirip dapat dianggap persamaan pada pokoknya. Sebagai contoh ialah dibatalkannya merek "Maising" oleh "Colgate" untuk pasta gigi. Dari bunyi kata sangat berlainan, tetapi opmaak warna serta verpakkingnya sama. Tanpa memakai lukisan merek Colgate sebagai contoh maka orang yang membuat lukisan Merek Maising tidak akan dapat membuat opmaak dari mereknya yang mirip itu (Landraad Jakarta 21 September 1931, T.137, h. 234).

Contoh yurisprudensi ialah merek "Kampak" dan "Raja Kampak" untuk ban sepeda dan ban becak. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 431/1971 G, tgl. 16 November 1973 jo. Mahkamah Agung RI No. 178 K/Sip/1973 tgl. 7 Mei 1973).

Bila kita membaca Undang-undang Merek yang baru dalam UU No. 19/1992 dalam penjelasan pasal 6 ayat 1, dikatakan yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kesan yang sama baik antara lain karena bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan.

Tentang apa yang diartikan dengan "kesan yang sama" itu tidak ada kesepakatan. Bisa saja terdapat perbedaan pendapat antara Kantor Merek dengan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung. "Kesan yang sama": itu sangat subyektif sifatnya.

Beberapa kriteria tertentu tentang persamaan pada pokoknya atau suatu merek diberikan oleh penjelasan pasal 6 ayat 1 sebagai berikut:

- a. bentuknya sama, baik lukisan maupun cara penulisan
contohnya: Mahkamah Agung membatalkan merek MIWON karena bentuk lukisan JUNLO sama dengan MANGKOK Ajinomoto.
- b. Bunyi ucapannya sama

Contoh: Mahkamah Agung membatalkan merek FUSAN karena ucapannya sama dengan FUSEN

- c. Susunan/cara penempatan unsur/opmaaknya sama (lihat contoh Colgate dan Masing di atas)

Dalam praktik sekarang ini dengan berlakunya Undang-undang Merek yang baru, kriteria yang dipakai tidak hanya terbatas pada penjelasan pasal 6 ayat 1 tersebut, tetapi memperhatikan pula unsur-unsur yang telah menjadi yurisprudensi sebelumnya seperti telah diuraikan sebelumnya. Misalnya merek "Kidang Mahkota" dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Kidang" yang sudah lebih dahulu terdaftar seperti antara merek "Kampak" dan "Raja Lampak", merek "eyes" dengan merek "Gambara Mata" dsb. Tetapi untuk Nama Orang berlaku praktik yang berlainan. Bila terdiri dari dua perkataan Misalnya Mohammad Saleh dan Pierre Cardin maka yang harus diberi penekanannya adalah kata kedua yaitu Saleh dan Cardin. Jika satu perkataan misalnya Sudarsono maka harus persis sama (beda satu huruf misalnya Sularsono, dianggap tidak mempunyai persamaan).

Bila dikaitkan dengan merek "LOTTO" yang dibahas, jelas sekali terlihat persamaannya karena perkataan yang dipakai persis sama dan dipakai untuk barang yang menurut klasifikasi Mahkamah Agung adalah "sejenis".

Ad.4. Dari Segi "Merek Terkenal"

Ketentuan tentang "Merek Terkenal" ini tidak ditemui di dalam UU Merek No. 21/1961. Akan tetapi hal ini dapat dijumpai di dalam UU Merek yang baru yaitu UU No. 14/1997.

Pasal 6 ayat 3 menyatakan:

Kantor Merek dapat menolak pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis.

Pasal 6 ayat 4 berbunyi:

Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan umum dari UU No. 14/1997, huruf c dinyatakan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal milik orang lain didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak harus mendapat perlindungan hukum. Untuk perlindungannya selain hal yang diatur dalam pasal 56 ayat 3, (mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri atau memohon penolakan ke Kantor Merek agar pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek terkenal ditolak).

Dalam kasus merek "LOTTO" yang dibahas, meskipun belum ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang merek terkenal ini tetapi dalam pertimbangan hakim telah menerapkan ketentuan yang serupa, yang menurut pengamatan penulis telah dimulai sejak perkara merek "TANCHO" lihat pembahasan Ad.1.

Kepustakaan

Prof. Dr. Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, 1977, Bandung.

_____, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, P.T. Eresco, Bandung, 1990.

Dra. Amalia Rooseno, S.H., *Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Dunia Perdagangan Dan Upaya Penerapannya*, Temu Wicara Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dan Barang Sejenis, Dep. Kehakiman, Dit. Jen CPM

_____, Setiawan Adi, *Perbedaan Pandangan Tentang Barang atau Jasa Sejenis Pada Merek Dan Upaya Pemecahannya*.

_____, Gunawan Suryomurcito, *Perbedaan Persepsi Tentang Persamaan Pada Pokoknya Dalam Peredaran Merek Dan Pemecahannya*.

_____, Cita Citrawinda Priapantja, *Dampak Penerapan Barang Sejenis Pada Merek Dalam Dunia Usaha*.