



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN MEREK DALAM
KEMASAN DAGANG (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 37/PDT.SUS/2010)**

SKRIPSI

TOMY PASCA RIFAI

0706278986

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN MEREK DALAM
KEMASAN DAGANG (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 37/PDT.SUS/2010)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum**

TOMY PASCA RIFAI

0706278986

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

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

Nama : Tomy Pasca Rifai

NPM : 0706278986

Tanda Tangan :



Tanggal : 6 Juli 2011

**HALAMAN
PENGESAHAN**

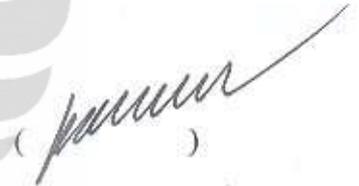
Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Tomy Pasca Rifai
NPM : 0706278986
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek dalam Kemasan Dagang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 37/Pdt.Sus/2010)

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

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M



Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc



Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek dalam Kemasan Dagang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 37/ Pdt.Sus/2010) ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Bapak Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan motivasi untuk selalu bersemangat.
- Narasumber dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Bapak Ignatius MT Silalahi, S.H., M.H yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan.
- Ibu Retno Murniati, S.H., M.H selaku pembimbing akademis penulis yang telah banyak membantu selama penulis berkuliah di FH UI
- Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H dan Ibu Husna Purnama, S.E., M.E.P yang selalu memberi kasih sayang serta dukungan moral yang senantiasa menjadi motivasi penulis
- Adik-adik penulis Akbar Prima Rifai dan Nurul Purna Mahardika atas semua dukungannya
- Teman-teman FHUI angkatan 2007
- Kawan-kawan tongkrongan dan warga barel yang menjadi teman diskusi yang menambah wawasan penulis yaitu Alvin, Ivan, Rohli, Erwin, Leo dkk
- Teman-teman lobi FHUI yang menemani penulis mengerjakan skripsi,

Ratyan, Reza, Gigih, Saffan, Gery, Lukman dkk

- Teman-teman seperjuangan ketika di asrama UI, Hari, Gilman, Rizal, Rizky, Denda, Ruby, Andre, Roland, Budi dkk yang banyak memberikan dukungan baik moril maupun materiil
- Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FHUI, Ucu, Rizky Putra, Ryzza, Abi, Heri, Hari, Try, Rachman Alatas dkk, terima kasih atas kekeluargaannya, yakusa.
- Teman-teman Futsal Ceria 2007 yaitu M. Rohli, Rio Panggabumi R., Adrianov, Bagus Satrio, Tanyo Prabowo, R. Umar Faaris, Johanes Sinaga, Danar, Alexis, Omar Syarief, Dody, Batara, Roni Ansari, M. Yahdi Salampessy, S.H., Erwin , Fikri, Leonard P.SS, Rian Boyan, Yonathan dkk.
- Seluruh Staff Administrasi dan Labkom FHUI yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini
- Band Mr. Big yang telah menemani saya dalam pembuatan skripsi dengan musiknya
- Serta para pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Indonesia

Semoga Allah S.W.T membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 6 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

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

Nama : Tomy Pasca Rifai
NPM : 0706278986
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek dalam Kemasan Dagang (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung No 37/ Pdt.Sus/2010)**

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

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 6 Juli 2011

Yang menyatakan



(Tomy Pasca Rifai)

ABSTRAK

Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek dalam Kemasan Dagang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 37/ Pdt.Sus/2010)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memakai data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan data sekunder terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah perlindungan merek dalam kemasan dagang. Merek sebagai suatu tanda pemasaran dan periklanan memberikan informasi tertentu kepada konsumen. Dengan demikian produsen harus menjaga reputasi mereknya sebaik mungkin karena reputasi bagus merupakan faktor yang membuat konsumen menjadi pelanggan produknya. Kemasan suatu merek produk mempunyai peranan penting untuk meningkatkan penjualan dan dapat dipakai sebagai media pengenalan dan informasi bagi konsumen. Hal ini menambah pentingnya kemasan, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya. Apabila terjadi tidakan persaingan usaha curang dengan cara meniru kemasan dagang, konsumen yang tadinya percaya akan kualitas bagus merek menjadi kecewa karena ada penurunan kualitas barang yang diperdagangkan tersebut. Pada akhirnya, reputasi merek tersebut menjadi hancur akibat tindakan-tindakan pelanggaran yang merugikan pemilik merek. Dalam kasus ini penulis ingin meninjau kasus pelanggaran merek yang terjadi, dimana terjadi persamaan pada pokoknya dalam suatu kemasan dagang. Pemboncengan reputasi dapat mencakup perlindungan packaging kemasan yang termasuk dalam perlindungan merek.

Kata Kunci:

Perlindungan Merek, Persaingan Usaha, Pemboncengan Reputasi, Kemasan Dagang

ABSTRACT

Title: Juridical Review on the Trademark Protection for Trade Dress (Case Study of the Supreme Court Decision No. 37 / Pdt.Sus/2010)

This study applying a normative juridical research method using primary data and secondary data. Primary data are data obtained directly from the object of research and secondary data consists of primary source legal materials, secondary source material and tertiary source material. This thesis is mainly discussed about trademark protection on trade dress. Brand as a sign of marketing and advertising to provide certain information to consumers. Thus, manufacturers must maintain its brand reputation as possible because a good reputation is a factor that makes the consumer buys the product. Packaging a product brand plays an important role to increase sales and can be used as a medium of introduction and information for consumers. This adds to the importance of packaging, which is to distinguish the origin of goods and quality. In the event of an act of unfair competition by copying trade dress, consumers who once believed in the good quality of the brand to be disappointed because there is degradation in the quality of the goods traded. Ultimately, the reputation of the brand ruined by actions that harm the brand owner violations. In this case the authors wanted to review the cases of brand infringement occurring, where there is equality in principle on a trade dress. Passing off can include packaging protection packaging is included in the brand protection.

Keyword:

Brand Protection, Bussines Competition, Passing Off, Trade Dress.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Definisi Oprasional	9
D. Metode Penulisan	10
E. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II Tinjauan Hukum Merek Indonesia

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	14
1. Filosofi Dasar Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2. Konsepsi Sistem Hukum HKI.....	15
3. Konsep Pemberian HKI.....	17
B. Tinjauan Terhadap Hak Atas Merek.....	22
1. Sejarah Pengaturan Hukum Merek.....	22
2. Pengertian Merek.....	30
3. Persyaratan Pendaftaran Merek.....	31
4. Sistem Pendaftaran Merek.....	36
5. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar.....	42
6. Perlindungan Merek Terkenal.....	43
7. Penghapusan Merek Terdaftar.....	45
8. Pembatalan Merek Terdaftar.....	51

BAB III Pembahasan

A. Perlindungan Merek terhadap Persaingan Curang.....	53
B. Tinjauan Umum Atas Pemboncengan Reputasi Dalam Merek.....	59
C. Pengaturan Pemboncengan Reputasi dalam UU Merek 2001.....	67
D. Trade Dress Dalam Pemboncengan Reputasi.....	77

BAB IV Analisa

A. Perkara Merek Beras Rojo Lele.....	80
B. Analisa.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 90
B. Saran..... 91

DAFTAR REFERENSI 92

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Semakin pesatnya arus Informasi dan perkembangan industri perdagangan telah membawa perubahan terhadap cara promosi produk-produk perdagangan. Media promosi tersebut berkembang seperti melalui digital, blog dan website. Seiring dengan meningkatnya persaingan dagang, merek sebagai tanda pengenal hasil industri barang tersebut menjadi semakin penting. Konsumen mengingat berdasarkan pengalaman dan pengenalan terhadap merek suatu barang sehingga merupakan salah satu faktor penentu pembelian.

Merek sebagai suatu tanda pemasaran dan periklanan memberikan informasi tertentu kepada konsumen. Dengan demikian produsen harus menjaga reputasi mereknya sebaik mungkin karena reputasi bagus merupakan faktor yang membuat konsumen menjadi pelanggan produknya. Perkembangan periklanan semakin meningkat dengan kemajuan internet sehingga pemasaran dengan mudahnya meluas tak hanya nasional tapi juga internasional. Merek apabila didukung media periklanan dapat menstimulasi permintaan barang oleh konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas produk barang dan/ atau jasa yang dihasilkannya.

Pengaturan mengenai hak merek telah ada semenjak masih masa Hindia Belanda yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang hak milik perindustrian yaitu dalam “reglement industriele eigendom kolonien” stb 1912-545 jo Stb. 1913-214 kemudian diperbaruhi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Adapun pertimbangan lahirnya Undang-undang merek ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-undang Merek 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu

merek di Indonesia.¹ Kemudian diganti dengan undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek dan diubah dengan Undang-undang nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek dan pada tahun 2001 diganti pula dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Merek Umum untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam Undang-Undang. Merek adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Hal ini berarti satu merek dapat dimiliki oleh satu orang atau lebih atau badan hukum. Bahkan menurut penulis walaupun dalam Undang-undang merek tidak secara tegas menentukan bahwa satu merek dapat dimiliki secara bersama-sama oleh lebih dari satu badan hukum, hal tersebut tetap diperbolehkan karena status hukum dari suatu badan hukum adalah sama dengan orang.

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.²

Konsep dasar pemberian hak atas merek adalah bahwa merek termasuk obyek hak kekayaan intelektual di bidang industri. Sebagai hak milik yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta dan karsa, yang untuk menghasilkannya memerlukan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cet. 1 (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm. 306.

² Ahmad Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 12

dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai.³ Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.

Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mendorong pengusaha untuk menambah hasil produksi, mempertinggi mutu dan kualitas barang, memperlancar produksi dalam dunia perdagangan yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan pengusaha/produsen, tetapi juga menguntungkan konsumen, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya untuk kepentingan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum.

Pelanggaran merek pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan barang yang biasanya menggunakan merek terkenal. Perdagangan barang merek terkenal cepat laku dipasaran sehingga sudah tentu akan mendatangkan keuntungan relatif besar dalam waktu relatif cepat. Merek terkenal biasanya mempunyai stigma suatu kualitas tertentu dalam masyarakat. Akibatnya, timbul kecenderungan bagi pedagang tertentu untuk ikut memperoleh keuntungan dengan membonceng pada merek terkenal, tetapi dengan cara melanggar hukum.⁴ Tentu saja dalam hal ini, masyarakat dirugikan karena dikecoh dan dikelabui mengenai suatu produk yang mereknya ditiru.

Seluruh perbuatan itu sangat merugikan pemilik merek. Karena akibat dari persaingan tidak jujur akan mengurangi omzet penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknya yang sudah terkenal akan kualitasnya. Bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu merek. Konsumen yang tadinya percaya akan kualitas merek menjadi kecewa

³ Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, cet.1 (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 56.

⁴ Abdukadir Muhamad, *Kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual*, cet.1, (Bandung:citra aditya bakti, 2001), hlm. 230.

karena ada penurunan kualitas barang yang diperdagangkan tersebut. Pada akhirnya, reputasi merek tersebut menjadi hancur akibat tindakan-tindakan pelanggaran yang merugikan produsen pemilik merek.⁵

Pelanggaran terhadap hak atas merek ini juga sangat merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut, bahkan adakalanya produksi palsu tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Dilihat dari fungsi merek menurut P.D.D. Dermawan yaitu :

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, serta alat transportasi semakin baik. Keadaan seperti ini menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan terjadinya peniruan terhadap suatu merek. Peniruan ini seringkali dilakukan secara diam-diam yang dalam hal ini penulis ingin meninjau peniruan kemasan suatu produk.

Black law dictionary edisi kesembilan mendefinisikan konsep similiarity adalah *The resemblance of one trademark or copyrighted work to another. How closely a trademark must resemble another to amount to infringement depends on the nature of the product and how much care the typical buyer would be expected*

⁵ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 359

to take in making the selection in that particular market. It is a question of overall impression rather than an element-by-element comparison of the two marks.

Pengertian ini dalam Hukum Indonesia menjadi persamaan pada pokoknya yang menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 adalah yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan 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.

Kemasan suatu merek produk mempunyai peranan penting untuk meningkatkan penjualan. Kemasan dapat juga dipakai sebagai media pengenalan dan informasi bagi konsumen. Dapat dikatakan kemasan adalah salah satu promosi yang efektif sehingga harus dibuat semenarik mungkin. Oleh karena itu, kemasan kini bukan hanya berfungsi untuk melindungi dan membungkus suatu produk, tapi juga member kesan emosional atas suatu produk. Misal produk yang awet, berkualitas dan tahan sehingga menimbulkan daya tarik bagi konsumen. Dengan demikian, merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena masyarakat sering mengaitkan imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dengan asset riil perusahaan tersebut.⁶

Dalam kasus ini penulis ingin meninjau kasus pelanggaran merek yang terjadi, dimana terjadi persamaan pada pokoknya dalam gambar suatu kemasan dagang. Contohnya ditemukan beras yang jenis dan kualitasnya tidak sesuai (lebih rendah) dengan merek yang tertera pada karung (kemasan), di salah satu pasar tradisional Kota Bekasi, dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Disperindagkop baru-baru ini. Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Kota Bekasi, M. Ridwan, membenarkan jika pihaknya sempat menemukan agen yang menjual beras dengan isi yang berbeda yaitu kemasannya merupakan modifikasi Rojo Lele, tetapi isinya Ramos Setra. Pihaknya juga menyita satu karung beras

⁶ Tim Lindsey, edit, *Hak Kekayaan Intelektual, : Suatu Pengantar*, cet.2, (Bandung: alumni, 2003), hlm. 130.

berukuran 20 kilogram dan satu unit alat jahit karung beras. Diduga kuat, pedagang melakukan tindak penipuan konsumen dengan mengisi beras berkualitas rendah ke dalam kemasan bermerek Rojo Lele yang terkenal memiliki kualitas bagus. Ia mengakui, sebagai konsumen, masyarakat harus bisa membedakan ciri-ciri beras kualitas bagus dengan kualitas sedang atau kualitas rendah. Dengan demikian, setidaknya konsumen tidak akan tertipu oleh kemasannya.⁷

Secara umum, jangkauan pengertian itikad tidak baik, meliputi perbuatan "penipuan". Termasuk juga rangkaian yang "menyesatkan orang lain. Meliputi juga tingkahlaku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Atau bisa juga diartikan melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur. Dalam pengkajian Merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain, dianggap perbuatan :⁸

- Pemalsuan (fraud)
- Penyesatan (deception, misleading)
- Memakai merek orang lain tanpa hak (unauthorized use)

Setiap perbuatan Pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, dikualifikasi sebagai Persaingan curang, serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur. Batasan definisi bagi trade dress itu merujuk pada penampilan kemasan suatu produk yang akan dijual, yaitu meliputi bentuk, ukuran dan warna kemasan, desain labelnya bahkan desain dari produk itu sendiri. Trade dress itu perlu untuk lebih menentukan bukan semata-mata tampilan dari suatu barang tetapi juga meliputi sistem perdagangan yang inovatif dan bahkan mungkin termasuk strategi khusus dalam menjalankan bisnis. Trade dress meliputi keseluruhan bentuk visual dan image yang ditampilkan oleh seorang pedagang kepada konsumennya.

⁷ <http://bataviase.co.id>, Warga harus teliti saat beli beras, <http://bataviase.co.id/node/337894>, diunduh tanggal 12 April 2011

⁸ <http://www.hukumnews.com/tips/39-opini/211-penegakan-hukum-dibidang-merek-dan-permasalahannya.html>, diunduh tanggal 12 April 2011

Walaupun dalam kenyataannya banyak pendaftaran atas merek 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi yang sudah diterima dalam UU Merek, akan tetapi ruang lingkup pendaftaran merek dagang seperti itu sangat terbatas dan bahkan terkesan adanya suatu ketidakpastian mengenai ruang lingkup pendaftarannya dan perlindungannya. Atas dasar ketidakpastian ini maka pemilik merek cenderung mencari perlindungan atas kombinasi unsur merek dagang yaitu bentuk dan/ atau aspek kemasan dan atau warna secara terpisah dari merek kata atau label. Karena pada prakteknya sekarang, banyak permohonan merek yang pada proses permohonannya hanya mengklaim hanya sebagai merek kata – dengan huruf biasa (tanpa warna, bentuk, maupun kemasan) tetapi pada saat produk itu dilempar ke pasaran, ternyata merek kata itu memiliki bentuk huruf, warna maupun warna kemasan yang sama dengan produk orang lain yang sebelumnya sudah memiliki atau memasarkan produknya dengan seperti itu ke pasaran.

Manfaat perlindungan terhadap karya intelektual dapat dilihat dari beberapa sudut kepentingan. Bagi penghasil karya intelektual, guna melindungi investasi dalam bentuk waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam menghasilkan karya intelektual agar mereka dapat menikmati pendapatan ekonomis dan keuntungan dari komersialisasi hasil karya intelektualnya. Bagi pelaku usaha, dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun daya kompetisi usaha. Sistem Hak Intelektual sebenarnya merupakan monopoli yang diberikan negara untuk menggunakan suatu karya intelektual untuk jangka waktu tertentu dan cara tertentu. Bagi Masyarakat luas, secara tidak langsung mendapatkan manfaat berupa tersedianya produk-produk yang lebih baik, lebih berkualitas dan lebih kompetitif dari berbagai hasil inovasi yang diproduksi oleh para pelaku usaha tersebut.⁹

⁹ Helianti Hilman, “Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual Pada Sistem HaKI” dalam *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005) . hlm. 5

B. Pokok Permasalahan

Adapun permasalahan yang ingin dipecahkan lewat penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak atas merek dalam kemasan dagang
2. Bagaimanakah penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam kemasan dagang
3. Bagaimanakah Penerapan hukum merek terkait dengan kasus RAJA IKAN LELE VS HSBM

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh penulis melalui penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak atas merek menurut undang-undang no. 15 tahun 2005 tentang merek
2. Mengetahui Penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam kemasan
3. Mengetahui penerapan hukum merek dalam kasus RAJA IKAN LELE VS HSBM

D. Definisi Oprasional

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁰
2. Merek menurut Undang-undang No 15 Tahun 2001 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.¹¹
3. Merek dagang menurut Undang-undang No 15 Tahun 2001 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.
4. Persamaan pada pokoknya menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 adalah yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan 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.
5. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World*

¹⁰ Indonesia A, *Undang-Undang Hak Cipta*, UU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85, Tahun 2002, Ps. 1 butir 1.

¹¹ Indonesia B, *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LN No 110, TLN No 4131 Tahun 2001, Ps. 1 Butir 1.

Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.¹²

6. Similarity adalah suatu kemiripan antara merek-merek dagang. Seberapa dekat suatu merek dagang menyerupai merek dagang yang lain, untuk dapat dikatakan pelanggaran tergantung dari sifat dasar produk dan seberapa besar pembeli akan mengambil barang dari pasar tersebut. Jadi, lebih diutamakan kesan yang timbul daripada menggunakan unsur-unsur pembandingan antara dua merek.¹³

E. Metode Penulisan

Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan data dari internet, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Data yang dipakai adalah data sekunder berbentuk hasil wawancara, peraturan perundang-undangan dan buku-buku.

A. Bentuk penelitian

Untuk menjawab permasalahan permasalahan dalam dalam penelitian ini, digunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif, karena dalam penelitian ini melihat pada asas dalam hukum khususnya asas-asas hukum tertulis.¹⁴

B. Berdasarkan tipologinya

¹² Ibid.Ps 11

¹³ Brian A. Garner, *Black law dictionary*, edisi 9th West Group. St Paul Minn, 2009

¹⁴ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cetakan pertama (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

- Penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai bentuk dan pelaksanaan perlindungan hak atas merek dalam kemasan, serta memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.
- Penelitian mono disipliner, penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu saja, yaitu Ilmu Hukum.

C. Data Penelitian

Berdasarkan jenis datanya, maka penelitian ini akan memakai data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Tentu juga digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, artikel, dan juga melalui media elektronik.

D. Bahan Penelitian Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- Undang-undang No 15 Tahun 2001
- Undang-undang No. 19 Tahun 2002

2. Bahan Hukum Sekunder

- Studi Kepustakaan dari berbagai buku

E. Alat Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Dilihat dari kekuatan mengikatnya, ada tiga data sekunder¹⁵ yang digunakan:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan peraturan-peraturan tentang hak atas merek
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum merek

¹⁵ *Ibid.* hal. 30.

3) Bahan hukum tresier, yaitu kamus yang di dalamnya terdapat definisi / penjelasan mengenai istilah yang terkait dengan merek dagang.

b. Wawancara

Penulis berupaya menggali informasi mengenai pelaksanaan perlindungan hak atas merek dalam kemasan dagang

F. Analisis data

Berdasarkan analisis datanya, penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

G. Bentuk laporan penelitian

Berdasarkan bentuk laporan penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dimana yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada analisis data.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yaitu:

a . Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, dan tujuan penulisan.

b. Bab II: Tinjauan Mengenai Hak Atas Merek

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hak atas merek secara mendalam. Pertama dibahas mengenai latar belakang hak kekayaan intelektual dan pengertian hak atas merek menurut undang-undang no. 15 tahun 2005 tentang merek. Kemudian membahas tentang sejarah hukum merek dan proses

pendaftarannya. Terakhir meninjau sejauhmana perlindungan hak atas merek dalam kemasan merek.

c. Bab III: Pembahasan Perlindungan Hak atas Merek dalam Kemasan

Dalam bab ini akan dibahas persaingan curang. Dalam persaingan curang dalam usaha perdagangan atau perniagaan terdapat pembahasan pemboncengan reputasi terhadap suatu merek dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut

d. Bab IV: Studi Kasus

Analisa Sengketa Merek dagang dan penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam suatu kemasan Dagang

e. Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi ini yang berisi jawaban dari pokok permasalahan.

G. Kegunaan Teoritis dan Praktis

Diharapkan skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan penulis untuk memahami perlindungan hak atas merek khususnya pada kemasan. Pada saat ini pelanggaran hak merek bukan saja meliputi merek itu sendiri tapi banyak terjadi kasus pelanggaran atas kemasan yang membungkus produk suatu merek tersebut.

BAB II

TINJAUAN HUKUM MEREK INDONESIA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Filosofi Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Landasan filosofi Hak Kekayaan Intelektual adalah penghargaan atas hak milik sebagai hak individual. Hak yang diberikan negara kepada para kreator, inventor atau pendisain atas hasil kreasi atau temuannya adalah hak yang paling sempurna dalam bidang hak kebendaan yaitu hak milik. Namun, hak milik untuk karya intelektual sifatnya tidak murni, karena hak ini selain dibatasi antara lain oleh waktu perlindungan hukum, dan bila hasil temuannya diperlukan untuk kepentingan umum, negara bisa mewajibkan si pemegang hak untuk memberi ijin pada orang lain menggunakan haknya, walau ada ganti rugi. Juga, hak milik yang terkandung di dalam hak kekayaan intelektual adalah hak milik dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi yang berawal dari suatu ide.

Dasar pemikiran tentang hak milik awalnya sudah ada sejak jaman filsuf Aristoteles dengan teori keadilannya. Menurut John Lock, filsuf Inggris abad ke 18, hak milik adalah satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia lahir "tabula rasa" artinya dalam keadaan bebas dan setara di bawah hukum kodrat. Hukum kodrat melarang siapapun merusak, menghilangkan (1) kehidupan, (2) kebebasan, (3) serta hak milik. Ketiga hal ini menurut Locke tidak dapat dilepaskan dari diri manusia karena datangnya dari Yang Maha Kuasa. Dari ketiga hak itu, hak miliklah yang menjadi perhatian Locke. Katanya, setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya. Tak seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca indranya.¹⁶

Manusia menggabungkan apa yang telah tersedia di alam dan dibiarkan oleh alam dengan kerjanya dan disatukan dengan miliknya sendiri. Dengan cara itu manusia menjadikan temuannya tersebut sebagai miliknya. Dengan kerja keras ia menggabungkan hal-hal yang tersedia di alam itu dengan sesuatu yang

¹⁶ Venantia Sri Hadiaranti, *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Gloria Yuris Vol 8, No. 2, 2008, hlm 6

dikecualikan dari hak bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, hasil kerja ini merupakan milik yang tak dapat dipersoalkan lagi dari orang yang telah bekerja itu, dan tak seorangpun kecuali dirinya sendiri yang dapat memiliki hak atas suatu yang berkaitan dengan kerjanya. Intinya adalah bahwa manusia memiliki apapun yang ada dalam dirinya termasuk akal budinya, buah pikiran, ide atau gagasan serta kepekaannya yang kemudian diolah dengan memadukan, memisahkan, mengurangi atau menambah apa yang sudah ada di alam dan menyatakan secara bertanggungjawab bahwa dialah yang empunya gagasan itu. Hak itu diberikan oleh negara dan disahkan sebagai miliknya karena ide/gagasannya atau produknya mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan aset pribadi dan digunakan untuk kepentingan dan kemajuan serta kesejahteraan manusia.

Hak milik intelektual awalnya diperjuangkan sebagai hak individual di negara-negara yang mempunyai sistem hukum Common Law atau Anglo Saxon dimana hak milik benar-benar diperjuangkan sebagai hak individual. Sistem hukum Common Law dan Eropa Kontinental mempunyai pemahaman yang berbeda tentang hak milik. Di dalam sistem hukum Common Law hal ini dapat dilihat dalam Hukum Privatnya dimana diatur kaidah-kaidah hukum tentang Hak Milik secara rinci. Tidak demikian dengan sistem hukum Eropa Kontinental.

2. Konsep Sistem Hukum HKI

Konsep dan sistem hukum HKI tidak berakar dalam budaya hukum dan sistem hukum Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal. Sistem hukum Indonesia termasuk sistem hukum Eropa Kontinental yang memahami hak milik selain sebagai hak individual juga mempunyai konsep komunal dan sosial. Menurut Prof Agus Sarjono, HKI merupakan rezim yang melindungi pemilik modal, melalui TRIPS negara-negara maju (pengekspor produk berteknologi tinggi termasuk farmasi) telah berhasil mengupayakan suatu rezim perlindungan yang efektif bagi teknologi mereka. Sebelum TRIPs perlindungan masih bersifat territorial, dalam arti keberlakuan perlindungan sebatas di dalam wilayah territorial suatu negara (national system). Ketika TRIPs berlaku maka jangkauan

perlindungan HKI menjadi global karena dikaitkan dengan perdagangan internasional.¹⁷

TRIPs Agreement mengatur mengenai standard minimum pengaturan HKI berserta ruang lingkungannya. Secara garis besar hal-hal yang harus dilindungi oleh negara-negara peserta TRIPs adalah: *Copyright (section 1), Trademarks (section 2), Geographical Indication (Section 3), Industrial Design (section 4), Patent (section 5), Layout Designs of Integrated Circuit (section 6), Undisclosed Information (section 7), dan Control of Anti-Competitive.*

Hak milik mempunyai konsep komunal artinya bila hak individual itu diperlukan oleh masyarakat luas, negara dapat mencabut atau mengalihkannya kepada pihak lain demi kepentingan umum atas dasar undang-undang walau ada pembayaran ganti rugi. Konsep komunal beranggapan bahwa karya intelektual adalah merupakan karya milik bersama. Walau tidak benar seluruhnya hal ini yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia. Sistem HKI di negara-negara berkembang memahami hak milik sebagai hak alami ini tidak relevan karena hak milik mempunyai fungsi sosial dan menjadi milik bersama. Fenomena-fenomena itu tidak mudah dipahami dan tidak berakar pada adat-istiadat Indonesia sehingga peraturan-peraturan tentang HKI sulit diterapkan dan pelanggaran-pelanggaran seperti pembajakan- pembajakan dan pemalsuan ide sulit dihindari. Kepemilikan yang berlandaskan konsep hak individual lebih menekankan pada pentingnya diberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi dan dihasilkan karena proses yang panjang dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya.¹⁸

Di samping itu tentang kepemilikan hak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 27 poin (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Right) sedunia menjadi dasar bahwa "*setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah,*

¹⁷ Agus Sarjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, cetakan pertama (Bandung PT Alumni 2006) hlm 148

¹⁸ Venantia Sri Hadiaranti, *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Gloria Yuris Vol 8, No. 2, 2008, hlm 6

kesusasteraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta”. Dengan alasan-alasan di atas, prinsip-prinsip keseimbangan antara kepentingan publik dan individu kemudian melatarbelakangi hak tersebut. Prinsip-prinsip yang mendasari HKI adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Prinsip keadilan (*the Principal of Natural Justice*). Hak kekayaan intelektual menganut prinsip ini dengan memberikan hak kepada pencipta, inventor, atau pendisain untuk memperoleh imbalan dengan memberikan hak ekonomi dan hak moral.
- b. Prinsip ekonomi, yaitu prinsip untuk dapat menikmati keuntungan. Misalnya dalam bentuk royalty, technical fee, dll.
- c. Prinsip kebudayaan, yaitu bahwa hasil inventor, ciptaan, atau pendisain dapat meningkatkan taraf hidup, peradaban, dan martabat manusia.
- d. Prinsip sosial, yaitu prinsip bahwa di dalam hak yang diberikan oleh negara terkandung juga pemenuhan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi.

3. Konsep Pemberian HKI

Hukum yang mengatur soal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu fenomena yang relatif masih baru bagi banyak negara di dunia terutama negara berkembang^{xv}. Pemahaman teori Hak Kekayaan Intelektual belum banyak diketahui oleh masyarakat. Di sini akan diuraikan pemahaman konsepsi hak kekayaan intelektual dari unsur-unsur yang ada dalam istilah HKI yaitu, (1) hak, (2) kekayaan dan (3) intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dipisah satu dengan lainnya. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Penjelasan Unsur Hak

Hak yang dimaksud di sini adalah hak yang diberikan negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat

¹⁹ Ibid.

dijadikan aset. Menurut hukum perdata, hak yang melekat pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan. Hak yang mempunyai sifat kebendaan disebut Hak Kebendaan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak kebendaan itu yang dalam urutannya terletak paling atas dan paling sempurna, disebut hak milik. Pasal 499 KUHPerdato adalah dasar hukum atas hak kebendaan yang dapat dikuasai dengan hak miliki. Dijelaskan dalam pasal ini bahwa yang dimaksud dengan kebendaan dapat berupa barang, jasa atau hak yang dapat dikuasai sebagai hak milik. Hak milik adalah hak yang absolut artinya (1) hak yang harus dihormati oleh semua orang; selama tidak terdapat hubungan hukum tertentu tidak dapat diganggu-gugat; dan dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang menggunakan tanpa hak. (2) mempunyai sifat “melekat”, mengikuti benda itu bila dipindahtangankan (*droit de suite*). Dan (3) mempunyai sifat “*droit de preference*” (hak untuk didahulukan).

Selain hal di atas, benda di dalam Hukum Perdata dibagi menjadi beberapa kategori. Namun, yang terpenting di sini adalah pembagian benda menjadi benda bergerak (tidak tetap) dan benda tidak bergerak (tetap). Benda bergerak atau benda tidak tetap contohnya adalah mobil, perhiasan, furniture, dan lain-lain. Benda tetap contohnya adalah tanah, rumah, dan lain-lain. Kategori benda bergerak dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud contohnya adalah piutang, hak atas paten, hak cipta, dan lain-lain. Hukum Perdata tidak mengatur tentang ini. Hak-hak itu seperti dikatakan Roscoe Pound sebagai immateriel. Atas pembagian itu Hak Kekayaan Intelektual dipahami sebagai benda bergerak tidak berwujud atau immateriel dan intangible. Pasal 570 KUHPerdato (Buku II tentang Kebendaan) memberi pengertian tentang hak milik sebagai berikut.”*hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu atau tindakan pembatasan lainnya demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang, dan atau dengan pembayaran ganti rugi*”.

Pemahaman tentang hak milik memang memang masih banyak mengundang permasalahan kontradiksi dan sulit didefinisikan secara baku, karena para ahli masih mempunyai pendapat masing-masing. Di samping itu ada kekeliruan penggunaan istilah hak milik. Misalnya umum mengartikan milik sebagai harta benda. Sedangkan ahli hukum dan filsafat mengartikan milik sebagai hak. Milik diidentikan dengan milik pribadi, suatu hak yang eksklusif. Hak orang untuk mengesampingkan yang lain dalam hal penggunaan dan memanfaatkan sesuatu. Pemahaman hak milik yang terkandung di dalam hak kekayaan intelektual adalah hak milik dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi juga termasuk desain dan informasi yang berawal dari suatu ide. Ini berarti perlindungan diberikan kepada kemampuan intelektual yang dicurahkan dari bentuk ide, gagasan ke dalam bentuk nyata, baik baru (orisinal) maupun pengembangan lebih lanjut yang dapat dilihat, dinikmati, didengar, dirasakan, dibaca dll.

b) Penjelasan Unsur Kekayaan

Menurut V. Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu hukum menjelaskan bahwa Hukum Kebendaan merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Kekayaan menurut Paul Scholten dalam *Zaakenrecht* adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Ini berarti bahwa unsur kekayaan pada hak kekayaan intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial. Menurut ilmu pengetahuan hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.

3) Penjelasan Unsur Intelektual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan; atau yang mempunyai kecerdasan tinggi. Bahasa Indonesia memberi pengertian intelektual adalah cendekiawan atau orang yang memiliki sikap hidup

yang terus menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu.

Dari ketiga unsur pemahaman itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta rasa dan karsa. Pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai. Nilai ekonomi yang melekat menimbulkan konsepsi kekayaan (property). Dengan konsep kekayaan maka perlu perlindungan hukum dan hak. Perlu dipertahankan keberadaannya terhadap siapa saja. Ketiga hal ini merupakan landasan konsepsi HKI.

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-undang Merek (1885), Paten (1885), Hak Cipta (1921). Ketika masih dalam penjajahan Hindia Belanda, Indonesia telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak 1888, anggota Madrid Convention dari 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak 1914. Pada zaman pendudukan Jepang 1942 – 1945, semua peraturan di bidang HKI tersebut di atas tetap berlaku sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual di dunia, dan telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu konvensi antara lain

- a. Paris Convention for Protection of Industrial Property dengan Keppres No.15 Tahun 1997
- b. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under PCT dengan Keppres No. 16 Tahun 1997;
- c. Trademark Law Treaty dengan Keppres No. 17 Tahun 1997
- d. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works dengan Keppres No. 18 Tahun 1997;
- e. WIPO Copyrights Treaty dengan Keppres No. 19 Tahun 1997

- f. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dengan Keppres No. 7 Tahun 1994.

Di Indonesia ada dua departemen yang mengakomodasi kebutuhan perlindungan HKI, yaitu Departemen Hukum Dan HAM untuk perlindungan Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Disain Industri dan Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan Departemen Pertanian untuk penemuan di bidang Varietas Tanaman Baru. Dengan berjalannya waktu dan adanya tuntutan dari masyarakat internasional, bahwa Indonesia selain harus melindungi HKI warganegaraanya juga dari negara-negara anggota WTO lainnya (TRIPS: prinsip nasional treatment). Di Indonesia saat ini berlaku tujuh (7) undang-undang yang melindungi HKI yaitu:

- a. Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- d. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.
- e. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- f. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri.
- g. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dengan demikian, Konsep dasar pemberian hak atas merek adalah bahwa merek termasuk obyek hak kekayaan intelektual di bidang industry. Merek, sebagai hak milik yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta dan karsa, yang untuk menghasilkannya memerlukan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai. Nilai ekonomi yang melekat pada hak milik itu menimbulkan konsepsi kekayaan (property). Dengan konsep kekayaan, maka HKI perlu diberi perlindungan hukum dan hak. Dan, oleh si pemilik hak itu perlu dipertahankan eksistensinya terhadap siapa saja yang menggunakan tanpa ijin.²⁰

²⁰ Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, cet.1 (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 56.

B. Tinjauan Terhadap Hak Atas Merek

1. Sejarah Peraturan Hukum Merek

Asal usul merek juga berpangkal disekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Baru setelah dikenal metode produksi massal dan dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini.

Perlindungan atas merek di Inggris pada perkembangan awalnya untuk melawan peniruan. Kasus mengenai merek yang pertama diselesaikan di pengadilan Inggris adalah kasus Lord Hardwicke L.C. In Blanchard versus Hill pada tahun 1774, sedangkan peraturan mereka yang pertama dibuat ialah Merchandise Marks Act pada tahun 1862. Sebelumnya Inggris, pada tahun 1857 telah mengadopsi system pendaftaran merek dari hukum perancis. Merchandise Marks act ini kemudian dilengkapi dan diperbarui pada tahun 1887 dan terus berlaku sampai dibuatnya the trade description act 1968. Selain itu, Inggris juga mempunyai undang-undang merek lainnya, yaitu trade marks registration act 1875, yang diperbarui pada tahun 1876, dan 1877 digabungkan ke dalam patents design and trade marks act, yang pada tahun 1984 atas rekomendasi the Mathys departemental committee, undang-undang itu diperbaharui dan memasukan system pendaftaran merek jasa.²¹

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antarnegara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat internasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek, protection of industrial property (Paris Convention), yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan merek. Dalam Paris Convention ini antara lain diatur mengenai syarat-syarat pendaftaran merek, termasuk merek-merek yang terkenal, kemandirian perlindungan merek yang sama di negara yang berbeda, perlindungan yang didaftarkan dalam salah satu negara peserta dalam negara lain

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cetakan pertama (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003) hal 307

selain negara peserta (collective mark), dan nama-nama dagang (trade name). Sebagai tindak lanjutnya lahir Trademark Registration Treaty pada tahun 1973.

Sejarah peraturan hukum merek di Indonesia, antara lain:

a) Sejarah undang-undang nomor 21 tahun 1961

Sebagaimana diketahui, bahwa perlindungan merek di Indonesia, semula diatur dalam reglement industriele eigendom kolonien 1921, yang kemudian diperbarui dan diganti dengan undang-undang nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan (disebut pula undang-undang merek 1961). Adapun pertimbangan lahirnya undang-undang merek 1961 ini adalah untuk melindungi khayalak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, undang-undang merek 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia

Kedua undang-undang tersebut mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek, yaitu : 10 tahun menurut undang-undang merek 1961 dan jauh lebih pendek dari reglement industriele eigendom kolonien, yaitu 20 tahun. Perbedaan lain yaitu undang-undang merek 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Pengklasifikasian yang diemikian ini tidak dikenal dalam reglement industriele eigendom kolonien

b) Sejarah undang-undang nomor 19 tahun 1992

Selanjutnya, pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-undang merek 1961, diperbarui dan diganti lagi dengan undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek (selanjutnya disebut undang-undang merek 1992), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1993. Dengan berlakunya undang-undang merek 1992, Undang-undang merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya undang-undang merek 1992 telah melakukan penyempurnaan dan

perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan *paris convention*.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan yang merupakan latar belakang dan sekaligus tujuan pembentukan undang-undang merek 1992 tersebut, yaitu:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa.

Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan merek tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlindungan hukum atas merek yang selama ini diatur dalam Undang-undang merek 1961, karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Di samping itu, dasar pertimbangan lainnya dapat dijumpai dalam penjelasan Umum undang-undang merek 1992 yang antara lain mengatakan:

Materi undang-undang merek 1992 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar perang dunia kedua. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga, menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam undang-undang merek tertinggal jauh. Hal ini semakin terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antarbangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara. Keadaan ini menimbulkan saling kebergantungan antarbangsa, baik dalam kebutuhan, kemampuan, maupun kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi produk-produk mereka. Perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam suatu undang-undang.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan pengaturan tentang merek yang terdapat dalam Undang-undang merek 1961 dalam suatu undang-undang. Apabila dibandingkan dengan undang-undang merek 1961, undang-undang merek 1992 menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain:

- Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Untuk itu, judul dipilih yang sederhana tetapi luwes. Berbeda dari Undang-undang yang sama, yang

membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yang dari segi objek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang. Sedangkan merek jasa sama sekali tidak dijangkau. Dengan pemakaian judul merek dagang maupun jasa.

- Aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, telah pula tertampung di dalamnya. Lebih dari itu dapat pula ditampung pengertian merek lainnya seperti merek kolektif. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain seperti certification marks, associate marks dan lainnya.
- Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena system konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-undang ini, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan.

Jaminan terhadap aspek keadilan Nampak antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan komisi banding merek, dan memeberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui pengadilan negeri lainnya akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantive. Selain itu dalam system yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan member kesempatan

kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problema yang timbul dari system deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya undang-undang ini mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar

Sebagai negara yang ikut serta dalam Paris convention for the protection of industrial property tahun 1883, maka undang-undang ini mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut. Undang-undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam undang-undang No. 21 tahun 1961. Undang-undang ini mengatur juga tentang sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran

c) Sejarah Undang-undang merek 1997

Selang beberapa waktu, sama halnya dengan undang-undang hak cipta, dan juga undang-undang paten, undang-undang merek 1992 juga mengalami perubahan dan penyempurnaan. Perubahan dan penyempurnaan itu dituangkan dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek. Perubahan pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan Paris convention dan penyempurnaan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan praktik-praktik internasional, termasuk penyesuaian dengan persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Disetujuinya putaran Uruguay (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993 dan diratifikasi pendirian World Trade Organization bulan April di Maroko oleh 117 negara, berlaku pulalah persetujuan TRIPs bagi para anggotanya. Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan TRIPs karena telah diratifikasinya persetujuan pembentukan WTO dengan UU Nomor 7 Tahun 1994.²²

²² OC Kaligis, *Teori dan Praktek Hukum Merek Indonesia*, cetakan pertama (Jakarta: Penerbit Alumni, 2008), hlm 10.

Adapun dasar pertimbangan yang merupakan latar belakang dan sekaligus tujuan pembentukan Undang-undang merek 1997 tersebut yaitu:²³

- Bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap HaKI, khususnya di bidang merek, perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan dan penanaman modal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- Bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan WTO sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1994, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HaKI termasuk merek dengan persetujuan internasional tersebut.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta memperhatikan penilaian terhadap segala pengalaman, khususnya kekurangan selama pelaksanaan undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek, dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 19 tahun 1992 tersebut dengan Undang-undang

Dengan latar belakang pertimbangan di atas, secara umum bidang dan arah penyempurnaan yang dilakukan terhadap undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek, meliputi antara lain:

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Undang-undang merek 1997 menganut prinsip bahwa satu permintaan pendaftaran merek dapat juga diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa. Perubahan ini dilakukan terutama

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cetakan pertama (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003) hlm 311

untuk menyederhanakan administrasi permintaan pendaftaran merek. Artinya, permintaan pendaftaran merek untuk lebih dari satu kelas tidak perlu diajukan masing-masing secara terpisah. Namun, kewajiban pembayaran biaya pendaftaran tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Selain itu, permintaan pendaftaran merek yang menggunakan bahasa asing dan atau huruf lain atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta pengucapannya dalam ejaan latin. Hal ini diperlukan oleh Kantor Merek untuk dapat melakukan penilaian apakah pengucapan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

d) Sejarah Undang-undang No. 15 tahun 2001

Selanjutnya UU No. 14 tahun 1997 diperbaruhi lagi dengan UU No. 15 tahun 2001. Adapun alasan diterbitkannya UU No. 15 tahun 2001 dapat diuraikan sebagai berikut:²⁴

Salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sector perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan system pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek,

²⁴ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, edisi 6 (Jakarta: Pt RajaGrafindo Pesada, 2007) hal 337

diperlukan penyempurnaan Undang-undang merek yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-Undang merek lama, dengan satu Undang-Undang tentang merek yang baru.

Dalam Undang-Undang ini pemeriksaan substantive dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administrative. Semula pemeriksaan substatif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan member kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hak prioritas, dalam Undang-undang ini diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya hak prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas. Hal lain berkenaan dengan ditolaknya permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap merek dangan dan merek jasa, dalam undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan dan juga indikasi asal.

Selanjutnya mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga sehingga diharapkan sengketa merek

dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam undang-undang inipun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.

Dengan undang-undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam undang-undang merek lama, yang substatifnya tidak diubah, dituangkan kembali dalam undang-undang ini.

2. Pengertian Merek

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 15 Tahun 2001, menyatakan bahwa *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*. Penjelasan unsur-unsurnya sebagai berikut:²⁵

a. Gambar

Termasuk semua hasil karya yang berupa lukisan atau gambar teknik baik yang dihasilkan oleh tangan ataupun alat elektronik

b. Nama

Penggunaan nama dapat dipakai sebagai merek baik nama pemilik merek itu sendiri, nama keluarga, nama sesuai imajinasi ataupun penggunaan nama lainnya dapat dipakai sebagai nama merek

c. Kata

- Kata asing, nasional atau daerah

²⁵ Gloria Gita Putri Ginting, *Perlindungan Hukum Dalam Bidang Merek (Protection of Law In the Field of Brand)*, 2005

- Kata sifat, kata kerja ataupun kata benda
- Istilah dalam bidang tertentu, seperti istilah dalam bidang politik, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, maupun lainnya

d. Huruf-huruf

Penggunaan huruf-huruf dalam suatu merek dapat dinilai sebagai suatu perkataan bahkan penggunaan huruf-huruf dalam suatu merek mempunyai arti

e. Angka-angka

Penggunaan angka-angka sebagai merek telah diatur dalam undang-undang merek

f. Susunan warna

Penggunaan warna pada merek hampir sama dengan penggunaan merek pada pemakaian huruf-huruf dan pemakaian angka-angka dalam merek. Perbedaan penggunaan huruf-huruf dan angka-angka dengan susunan warna adalah pada merek yang menggunakan huruf-huruf dan angka-angka dan berdiri sendiri tanpa memerlukan kombinasi dengan huruf lain, sedangkan penggunaan susunan warna pada merek diperlukan adanya kombinasi dengan unsure gambar atau lukisan geometris, lingkaran maupun diagonal atau paling tidak susunan warna tersebut harus melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku atau bundaran

g. Kombinasi dari unsur tersebut

Dimana penggunaan kombinasi tersebut pada merek tidak dilarang oleh undang-undang. Adapun fungsi dari kombinasi tersebut adalah sebagai tanda pembeda baik dari segi gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka dan susunan warna sehingga antara merek satu produk dengan merek produk lainnya terlihat jelas perbedaannya.

3. Persyaratan Pendaftaran Merek

Berdasarkan Pasal 5 undang-undang merek tahun 2001, sebuah merek tidak dapat didaftar apabila merek yang dimohonkan tersebut mengandung salah

satu unsur dibawah ini: *Bertentangan dengna peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum Tanda-tanda yang tidak memilkiki daya pembeda Tanda yang menjadi milik umum Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.*

Dengan demikian merek tidak dapat didaftar berdasarkan unsur sebagai berikut:²⁶

1. Bertentangan dengan Bertentangan dengna peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum

Tanda-tanda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diterima sebagai merek, karenanya tidak dapat didaftar. Hanya tanda-tanda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diterima sebagai merek, selanjutnya dapat didaftar. Demikian pula dilarang pemakaian tanda-tanda yang menurut pandangan masyarakat tertentu bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, terutama tanda-tanda yang dapat menimbulkan salah paham di kalangan pembeli. Dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Misalnya penggunaan tanda yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan Rasul-Nya.

2. Tanda tanda yang tidak memiliki daya pembeda

Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan produk barang atau jasa seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa sejenis orang lain atau badan hukum, maka tanda yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat diterima sebagai merek. Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut teralu sederhana, seperti satu tanda garis atau tanda titik, ataupun teralu rumit sehingga tidak

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cetakan pertama (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003) hlm 329

jas. Misalnya, lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipergunakan untuk barang tersebut. Angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipergunakan sebagai keterangan-keterangan mengenai barang yang bersangkutan.

3. Tanda-tanda yang bersifat umum dan menjadi milik umum juga tidak dapat diterima sebagai merek. Misalnya tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum dan selayaknya tidak dapat dipergunakan sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi seseorang. Demi kepentingan umum, tanda-tanda seperti itu harus dapat dipergunakan secara bebas di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tanda-tanda yang demikian tidak dapat digunakan sebagai merek.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
Sebuah merek yang berisikan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftarannya juga tidak dapat diterima untuk didaftar sebagai merek, karena keterangan tersebut tidak mempunyai daya pembeda. Misalnya, merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi

Menurut ketentuan yang berlaku, Pasal 6 UUM 15 tahun 2001 mengenai merek yang ditolak pendaftarannya antara lain:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
Persamaan pada pokoknya disini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan 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 yang bersangkutan.

- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Dalam menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan
2. 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

Untuk menentukan apakah suatu merek ini merupakan merek terkenal, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Permohonan Pendaftaran merek juga harus ditolak oleh direktorat Jenderal HaKI, apabila merek tersebut:²⁷

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol emblem negara atau lembaga nasional (termasuk

²⁷ Ibid, hlm 330

- organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik) maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

Dengan demikian, tidak semua tanda dapat didaftar sebagai merek. Hanya tanda-tanda yang memenuhi syarat dibawah ini yang dapat didaftar sebagai merek yaitu:

1. Mempunyai daya pembeda
2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure tersebut
3. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, bukan tanda bersifat umum dan tidak menjadi milik umum, atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
4. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal
5. Tidak merupakan, menyerupai atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu

Dalam Pedoman yang bersifat internasional, TRIPs mengatur mengenai aspek-aspek perdagangan barang tiruan. Pasal 16 angka 1 menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak lain yang tanpa ijinnya menggunakan untuk tujuan komersial tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang atau jasa yang sama dimana merek tersebut didaftarkan, apabila penggunaan membingungkan masyarakat. Tanda tersebut harus dianggap membingungkan. Hak-hak tersebut tidak mengurangi keabsaan hak yang sudah ada dan tidak mengurangi keabsaan hak yang sudah ada dan tidak

mengurangi kemungkinan bagi negara anggota untuk menetapkan bahwa pemberian hak tersebut dikaitkan dengan penggunaannya.

4. Sistem Pendaftaran Merek

Undang-undang merek yang baru sistem pendaftaran merek menggunakan konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya.

Pendaftaran merek itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak. Dengan didaftarnya merek tersebut pada Direktorat Jenderal HaKI, maka tidak dapat digugat atas merek yang telah didaftar bahkan diberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beritikad baik.²⁸ Dengan demikian, orang yang mendaftarkan mereknya akan merasa dilindungi oleh undang-undang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 UU Merek 2001.

Selanjutnya Pasal 4 UU merek 2001 menyebutkan pula bahwa : *“merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”*. Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-undang merek tahun 2001, meskipun menganut sistem konstitutif tetapi tetap saja asanya melindungi pemilik yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perundangann hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik.

a) Permohonan Merek

Tata cara pendaftaran merek menurut UU merek tahun 2001 dalam pasal 7 yaitu:

Pasal 7

²⁸ Ibid, hlm 334

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

b) Pengajuan permohonan pendaftaran merek yaitu:²⁹

1. Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 4 yang diketik dalam bahasa Indonesia pada blangko formulir permohonan yang telah disediakan dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, yang berisi:

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
- d. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- e. Contoh merek/etiket merek;
- f. Warna-warna etiket merek;
- g. Arti bahasa/huruf/angka asing dan cara pengucapannya;
- h. Kelas barang/jasa;
- i. Jenis barang/jasa.

2. Surat permohonan pendaftaran merek perlu dilampiri dengan:

- a. Fotokopi KTP yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
- b. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
- c. Fotokopi salinan peraturan penggunaan merek kolektif apabila permohonan diajukan untuk merek kolektif;
- d. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
- e. Tanda pembayaran biaya permohonan;
- f. 20 helai etiket merek (ukuran max 9x9 cm, min. 2x2 cm);
- g. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

²⁹ Permohonan pendftaran merek,
http://bpatp.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=83:syarat-pengajuan-permohonan-pendaftaran-merek&catid=47:merek&Itemid=63, diunduh 10 Mei 2011

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan substantive sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UUM 2001. Pemeriksaan substantive atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftar, yang dilakukan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan. Pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UUM 2001.

Pasal 19 menegaskan bahwa pemeriksaan substantive atas permohonan pendaftaran merek tersebut dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal HaKI. Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh menteri kehakiman dan hak asasi manusia berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu serta diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, dari hasil pemeriksaan substantif akan disimpulkan apakah permohonan pendaftaran merek dapat disetujui untuk didaftar atau tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal pemeriksa menyatakan bahwa permohonannya dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan direktur jenderal HaKI permohonan tersebut diumumkan dalam berita resmi merek. Bila sebaliknya, permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan direktur jenderal Haki dah tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan atas keputusan penolakan untuk didaftar. Direktorat Jenderal HaKI akan serta merta menetapkan keputusan secara tertulis tentang penolakan permohonan pendaftaran mereka dengan menyebutkan alasan jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada direktorat jenderal Haki tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan jika pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa

tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan direktur jenderal HaKI, permohonan itu akan diumumkan dalam berita resmi merek.³⁰

Perlindungan merek berdasarkan UU Merek 2001 menganut sistem konstitutif yang didasarkan pada prinsip pendaftar pertama atau first to file. Berdasarkan sistem konstitutif ini, hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran merek yang dimaksud. Dalam proses pendaftaran merek ini terdapat tahap pemeriksaan substantif. Pada tahap ini setiap permohonan pendaftaran merek akan dinilai mengenai dapat dikabulkan atau ditolaknya suatu merek. Pemeriksaan substantif merek akan dilakukan oleh pemeriksa merek dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek 2001.

Pemeriksaan substantif ini bersifat subyektif karena tergantung dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pemeriksa itu sendiri. Pemeriksa merek adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek dalam rangka pendaftaran merek

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemeriksa merek terdiri atas:³¹

1. Pemeriksa Merek Tingkat Terampil. Beberapa pengertian pemeriksa merek tingkat terampil:
 - a. Pemeriksa merek tingkat terampil adalah pemeriksa merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah- rendahnya Diploma II yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
 - b. Pemeriksa merek tingkat terampil adalah pemeriksa merek yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pemeriksaan merek. Tugas dari pemeriksa merek tingkat terampil adalah memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan merek seperti

³⁰ Ibid, hlm. 399.

³¹ Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Media HKI Vol V Nomor 6 tahun 2008*

Surat Pernyataan Kepemilikan Merek (SPPM) dan melakukan penelusuran atas dokumen pembanding (permohonan merek yang diajukan lebih awal daripada permohonan yang sedang diperiksa), data sengketa merek, data kepustakaan yang berkaitan dengan merek

2. Pemeriksa Merek Tingkat Ahli. Beberapa pengertian pemeriksa merek tingkat ahli:

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

Pemeriksa merek tingkat ahli mempunyai tugas memeriksa merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Setelah pemeriksa merek tingkat terampil memeriksa dokumen permohonan, tahap pemeriksaan berikutnya dilakukan oleh pemeriksa tingkat ahli yang terdiri atas:

1. Pemeriksa Merek Ahli Pertama, dengan tugas:

- a. Memeriksa merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik
- b. Memeriksa merek yang tidak dapat didaftar karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menilai salinan peraturan perjanjian merek kolektif

2. Pemeriksa Merek Ahli Muda, dengan tugas:

- a. Membuat putusan pendaftaran permohonan merek
- b. Membuat putusan penolakan permohonan merek
- c. Menilai keberatan atau sanggahan terhadap permohonan merek
- d. Menanggihkan permohonan merek dalam hal:
 - Berkas merek tersebut berkaitan dengan kasus di pengadilan

- Perkara yang berkaitan dengan permohonan yang diperiksa belum diputus di pengadilan atau belum berkekuatan hukum tetap Berkas merek pbanding tersebut masih dalam proses perpanjangan, berkas merek tersebut masih dalam proses pengalihan hak dan lain-lain

3. Pemeriksa Merek Ahli Madya melakukan:

- a. Pemeriksaan ulang dan menganalisa hasil keputusan pendaftaran merek
- b. Pemeriksaan ulang dan menganalisa hasil keputusan penolakan merek
- c. Menganalisa keberatan atau sanggahan permohonan merek
- d. Memberikan tanggapan atas usulan penolakan permohonan pendaftaran merek
- e. Memberikan keterangan pada komisi banding merek apabila diminta
- f. Memenuhi panggilan komisi banding atas putusan penolakan permohonan merek
- g. Memberikan keterangan ahli pada tingkat kejaksaan, kepolisian serta menjadi saksi ahli pada pengadilan.

5. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam pasal 3 UUM 2001 dinyatakan bahwa 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 pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian pasal 4 UUM 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu karena suatu merek member hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun.

Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik yang beritikad baik. Pemilik merek yang beritikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar. Pemakaian merek terdaftarnya bisa untuk produk barang maupun jasa.

Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal itu dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar. Pasal 28 UUM 2001 mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang.

6. Perlindungan Terhadap Merek Terkenal

Menurut perjanjian TRIPs disebutkan dalam pasal 16 bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan apabila mereknya didaftarkan di wilayah negara peserta, sehingga pemilik merek bersangkutan mempunyai hak eksklusif dari negara peserta untuk melarang pihak lain untuk melakukan peniruan atau pemalsuan terhadap merek tersebut. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam perjanjian TRIPs harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.³²

Perlindungan hukum merek terkenal telah diterapkan dalam Undang-undang merek nomor 15 tahun 2001, yaitu dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan Ayat (2), serta pasal 37 ayat 2. Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap merek merupakan pengakuan terhadap hak atas merek tersebut selama kurun waktu tertentu, dan orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan hak tersebut atas ijin pemilik. Perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada pemilik merek terdaftar yang memiliki merek tersebut. Hak ini dikatakan mempunyai sifat eksklusif, larangan untuk menggunakan merek orang lain secara tanpa hak, berkaitan dengan hak eksklusif dari pemilik merek, sebagai

³² Maryati Bachtiar, "Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Mark) Dalam WTO-TRIPS Dikaitkan Dengan Pengaturan dan Praktikanya di Indonesia" *Jurnal Hukum Respublica* 2007) Hlm 165

akibat hukum dari diterimanya pendaftaran merek miliknya oleh Kantor merek. Hak eksklusif juga dapat merupakan jaminan kepada masyarakat umum akan kualitas dari barang yang dibubuhi merek itu

Dalam rangka perlindungan merek terkenal, pemilik merek terkenal mempunyai hak untuk mengajukan oposisi atau mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar, yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal dimaksud berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU nomor 15 tahun 2001, dengan cara terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran merek tersebut kepada kantor merek.

Dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001, ditentukan pula mengenai jangka waktu perlindungan merek baik bagi merek lokal maupun merek asing. Di dalam pasal 28 UU nomor 15 tahun 2001, disebutkan jangka waktu perlindungan merek adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Cara permintaan perpanjangan harus diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 35 ayat (2) UU nomor 15 tahun 2001. Oleh karena itu, permintaan perpanjangan merek harus tetap digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa bersangkutan.

Jangka waktu perlindungan di dalam pasal 28 UU nomor 15 tahun 2001 di atas melampaui jangka waktu 7 (tujuh) tahun yang ditentukan dalam pasal 18 perjanjian TRIPs. Oleh karena itu, jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian TRIPs ini telah dipenuhi oleh undang-undang merek Indonesia.

Undang-undang merek nomor 15 tahun 2001 juga memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek untuk menuntut pembayaran ganti rugi terhadap pelanggaran hak atas merek, yang diatur dalam Bab XI Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2001. Pemilik merek terdaftar dalam mengajukan gugatan pembatalan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhannya. Selain itu, dapat pula menghentikan pemakaian merek tersebut.

Dengan demikian, Undang-undang nomor 15 tahun 2001 telah mengatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek terkenal yaitu

pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dijadikan sebagai dasar penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, serta Pasal 37 ayat (2) UU nomor 15 tahun 2001. Penyelesaian sengketa kasus merek terkenal di Indonesia dilakukan dengan mekanisme litigasi dan non litigasi. Litigasi menurut UU nomor 15 tahun 2001 adalah litigasi yang dipersingkat, karena tidak melalui upaya banding tetapi langsung kasasi. Sedangkan cara penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek, gugatan pembatalan merek terdaftar dari daftar umum merek, dan gugatan berupa ganti rugi serta penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

7. Penghapusan Merek Terdaftar

Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan antara lain:³³

1. Atas prakasa Direktorat Jenderal HaKI

Direktorat Merek diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan represif, berdasarkan Undang-Undang dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek. Pasal 61 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memperingatkan apabila Direktorat Merek hendak mengambil tindakan menghapus pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, berdasarkan pada alasan yang sah menurut Undang-Undang, juga perlu didukung oleh bukti yang cukup jika:

- a. Merek tidak dipergunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HaKI. Pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

³³ Yuliyono, "Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Top)" (Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010) hlm 52

Adapun alasan yang dapat dipergunakan sebagai pengecualian merek terdaftar oleh direktoriat Jenderal HaKI karena adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam praktik merek, alasan untuk menghapus suatu pendaftaran merek atas dasar non use pembuktiannya sulit, karena bukan merupakan hal yang mudah untuk membuktikan bahwa suatu merek tidak dipakai, dan jika alasan ini yang dipakai untuk menghapus pendaftaran merek oleh Direktorat Merek, pemilik merek yang mereknya akan dihapus akan berusaha untuk mengedarkan lagi mereknya dengan barang-barang yang bersangkutan, atau memberi bukti bahwa sesungguhnya pemilik merek tersebut sudah memakai merek itu. Misalnya, barang yang dijual dalam kualitas yang sedikit kepada konsumen, bisa juga dengan menunjukkan bukti-bukti lain berupa faktur-faktur telah menjual ke beberapa toko di dalam wilayah Indonesia.

Undang-undang memberikan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun untuk dipergunakannya suatu merek untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat. Sehingga merek-merek yang sifatnya hanya didaftar saja tanpa pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi barang dan jasa, akan mengganggu investasi dan perekonomian bangsa. Hal inilah yang berusaha dicegah dengan memberikan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

b. Merek yang digunakan untuk jenis barang atau jasa tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi pula ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Merek tersebut digunakan untuk melindungi jenis barang atau jasa yang berbeda baik yang berada dalam satu kelas apalagi untuk jenismbarang yang berbeda kelasnya.

Dalam penjelasan Pasal 61 (2) Undang-Undang, ketidaksesuaian dalam penggunaan tersebut meliputi, pertama bentuk penulisan kata atau huruf, dan kedua penggunaan warna yang berbeda. Hal ini kemungkinan terjadi dalam dunia perdagangan jika pemilik merek merasa mereknya mempunyai bentuk yang kurang menarik dan warnanya kurang cocok, sehingga pemilik merek tersebut menggunakan merek yang berbeda.

Tujuan dari Undang-Undang memperluas pengertian ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda, untuk membina terciptanya penggunaan merek yang jujur atau fair use dan beriktikad baik (good faith). Hal ini menyiratkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar, tidak boleh dipergunakan dengan curang dan beriktikad baik.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri disikapi oleh Direktorat Merek dengan mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangan. Pemilik merek diberikan kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan untuk dikecualikan dari ketentuan tentang penghapusan ide dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan oleh kantor merek, misalnya produk makanan dan minuman yang izin peredarannya menjadi kewenangan instansi lain atau keputusan pengadilan yang bersifat sementara mengenai penghentian sementara pemakaian merek selama perkara berlangsung.

Apabila terdapat bukti yang cukup untuk menghapus pendaftaran merek, penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat Merek akan dicoret dalam Daftar Umum Merek dan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pencoretan merek dari Daftar Umum Merek mengakibatkan berakhir perlindungan hukum atas merek tersebut. Jika dilihat dari Undang-Undang Merek, Direktorat Merek diharuskan untuk bekerja aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemakaian merek terdaftar. Hal ini tentu saja merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena untuk mendapatkan bukti-bukti penggunaan merek yang menyimpang, tentu saja tidak gampang. Apabila keputusan yang diambil Direktorat Merek keliru, Direktorat Merek dapat digugat oleh pemilik merek yang mereknya dihapus untuk membatalkan penghapusan pendaftaran mereknya ke

Pengadilan Niaga. Bila merek itu masih terikat perjanjian lisensi, penghapusannya hanya dapat dilakukan apabila disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi, kecuali penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

2. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan

Pada prinsipnya, Direktorat Merek dapat melakukan penghapusan pendaftaran yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar. Landasan prinsip ini dapat disimpulkan dari Pasal 62 (1) yang menegaskan: *Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal.* Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek ini dapat diajukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya karena mereknya dianggap sudah tidak menguntungkan lagi. Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Merek dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang tata cara Permintaan Pendaftaran Merek, Pasal 21 permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan penghapusannya,
2. Surat kuasa khusus bagi permintaan penghapusan apabila penghapusan tersebut dilakukan oleh kuasa pemilik merek,
3. Surat pernyataan persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek yang dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi,
4. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar.

Apabila penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh pemilik merek yang masih terikat dengan perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal ini disetujui oleh penerima lisensi, kecuali apabila telah terdapat

kesepakatan tertulis dalam perjanjian lisensi dari penerima lisensi. Permohonan penghapusan pendaftaran merek yang diterima oleh Direktorat Merek akan dilaksanakan dengan cara mencoret merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan diberi catatan tentang alasan tanggal penghapusan. Selanjutnya, diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan diberikan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan merek dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Atas putusan Pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;

Dengan adanya Penghapusan pendaftaran Merek atas permintaan pihak ketiga, pembuat Undang-Undang menghendaki selain pemilik merek dan Direktorat Merek yang dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek, kontrol dari masyarakat juga diperlukan tentang pelaksanaan merek yang telah didaftarkan. Penghapusan pendaftaran merek atas permintaan pihak ketiga diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2001.

Undang-Undang memberikan hak kepada pihak ketiga mengajukan permintaan penghapusan pendaftaran merek dengan cara mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga. Gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut akan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Hukum Acara Perdata, dalam hal ini HIR ataupun Rbg. Undang-Undang tidak secara rinci mengatur siapa saja termasuk pihak ketiga, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pihak ketiga adalah pihak selain Direktorat merek dan pemilik merek yang mempunyai kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi atas merek yang tidak dipergunakan tersebut.

Gugatan penghapusan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh pihak ketiga diajukan ke Pengadilan Niaga dimana Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal. Hal ini menunjukkan kompetensi relatif dari suatu Pengadilan. Terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga di Indonesia, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya, serta Pengadilan Niaga Ujung Pandang.

Dalam sengketa penghapusan pendaftaran merek, yang menjadi tergugat tidak cukup hanya pemilik mereknya saja sebagai tergugat I, tetapi juga harus melibatkan Direktorat Merek sebagai tergugat II. Hal ini dilakukan karena Direktorat Merek sebagai instansi yang melakukan pendaftaran merek yang dapat mencoret suatu merek dari Daftar Umum Merek sehingga dalam petitum gugatan penggugat perlu dimintakan agar Direktorat Merek diperintahkan untuk mencoret merek dari Daftar Umum.

Gugatan dalam sengketa penghapusan pendaftaran merek tidak dimungkinkan menggunakan dasar hukum lain, selain alasan yang tercantum dalam Pasal 61 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Apabila dalil gugatan menyimpang dari itu, akan berakibat gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) atau tidak mempunyai dasar hukum. Akibat yang terjadi adalah gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.

Penghapusan merek juga terjadi apabila jangka waktu tidak diperpanjang. Menurut UU Merek Tahun 2001 jangka waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama, Pasal 35 ayat (1), sedangkan pendaftaran merek berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28 UU Merek tahun 2001)

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemilik atau luasnya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permintaan untuk itu dapat diajukan kepada Ditjen HaKI dan untuk itu akan dikenakan biaya yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri, yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek. Di Indonesia belum ada menteri yang khusus lingkup tugasnya menangani bidang pembinaan hak milik intelektual. Sampai saat ini yang baru ada, adalah Direktorat Jenderal HaKI yang berada di bawah departemen kehakiman. Selanjutnya UU merek tahun 2001 juga

menentukan persyaratan untuk persetujuan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratan itu meliputi (Pasal 36):

Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan. Bukti bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya disertakan pada surat permintaan perpanjangan pendaftaran. Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.

Permintaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan di atas akan ditolak oleh Direktorat Jenderal. Penolakan itu akan disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya. Untuk kepastian hukum maka perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.³⁴

8. Pembatalan Merek Terdaftar

Mengenai pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan seperti jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen dan majelis lembaga keuangan atau juga oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, yang wilayah hukumnya meliputi alamat pemilik merek terdaftar yang akandibatalkan. Kecuali apabila pemilik merek terdaftar sebagai tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 68 (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan berdasarkan alasan yang terdapat

³⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cet. 1 (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm 346

dalam Pasal 4, 5, dan 6. Pasal 4 menyatakan bahwa merek tidak didaftar oleh pemohon beriktikad tidak baik. Pasal 5 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar bila bertentangan dengan Undang-Undang, tidak memiliki daya pembeda, merek menjadi milik umum dan merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Dan Pasal 6 menyatakan bahwa permohonan merek ditolak bila mempunyai persamaan dengan merek milik pihak lain, serta dengan indikasi geografis yang sudah terkenal, bendera, lambing Negara, cap resmi Negara kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran. Namun, khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan atas alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa batas waktu.

Seperti yang telah diketahui, gugatan pembatalan merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga, dan terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Setelah putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan member catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya serta atau kuasanya.⁶¹ Dengan pembatalan merek terdaftar tersebut, berakhir pula perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Merek terhadap Persaingan Curang

Merek dagang yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi. David A. Burge, di dalam bukunya mengatakan: “A Trademark is brand name or symbol utilized by a consumer to choose among competing goods and services. A trademark also may provide a promise of a consistent level of quality.” [Merek adalah nama atau simbol yang digunakan oleh konsumen untuk menentukan barang/jasa di antara yang lainnya. Merek juga memberikan jaminan atas kualitas barang/jasa tersebut].³⁵ Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain di antaranya:

- 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.

Dalam Black's Law Dictionary, disebutkan pengertian perbuatan persaingan curang sebagai berikut: *A term which may be applied generally to all dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce, but is particularly applied to the practice of endeavoring to substitute one's own goods or products in the markets for those of another, having an established reputation and extensive sale, by means of imitating or counterfeiting the name, title, size, shape or distinctive peculiarities of the article, or the shape, color, label, wrapper or general*

³⁵ Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Media HKI Vol V Nomor 6 tahun 2008*

appearance of the package or those such simulations, the imitation being carried far enough to mislead the general public or deceive an unwary purchaser, and yet not amounting to an absolute counterfeit or to the infringement of a trade mark or trade name.

Menurut pasal 10 bis Konvensi Paris, mewajibkan anggota memberikan perlindungan efektif terhadap segala bentuk persaingan curang (unfair competition), yaitu setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan perilaku jujur dalam industri dan perdagangan. Pasal 10 bis Konvensi Paris menjabarkan masalah persaingan curang sebagai berikut:³⁶

- (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition;*
- (2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition;*
- (3) The following in particular shall be prohibited :*
 - 1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 - 2. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 - 3. indication or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*

Pasal 10 bis Ayat 1 Konvensi Paris menentukan bahwa negara peserta wajib memberikan perlindungan yang efektif terhadap persaingan curang. Ketentuan ini merupakan penegasan tentang kewajiban negara peserta dalam member perlindungan yang efektif terhadap persaingan curang. Ketentuan ini juga

³⁶ Indonesia, Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization, Bagian Lampiran Pasal 10 bis.

menekankan bahwa negara peserta tidak wajib membuat peraturan baru mengenai persaingan curang apabila dengan peraturan yang lama telah diatur perlindungan yang efektif terhadap persaingan curang. Pasal 10bis Ayat 2 Konvensi Paris memberikan pengertian secara tegas mengenai persaingan curang. Persaingan curang didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kejujuran dalam persaingan di bidang industri atau perdagangan. Pasal 10bis Ayat 2 Konvensi Paris mengandung unsur-unsur sebagai berikut³⁷

- a) Unsur “tindakan” (act), tindakan dalam hal ini merupakan tindakan aktif maupun tindakan pasif, contoh tindakan pasif dalam persaingan curang adalah pengusaha yang mengiklankan produknya tanpa memberitahukan pada konsumen zat-zat berbahaya yang terkandung dalam produknya.
- b) Unsur “persaingan”, makna persaingan ini merujuk pada persaingan langsung maupun persaingan tidak langsung. Persaingan langsung merupakan persaingan antara dua atau lebih pelaku usaha dalam pasar yang sama, sedangkan persaingan tidak langsung adalah persaingan antara dua atau lebih pelaku usaha yang memiliki pasar yang berbeda. Contoh persaingan tidak langsung adalah seorang pengusaha yang Merek produknya sengaja meniru Merek terkenal produk lain tidak sejenis.
- c) Unsur “bertentangan dengan kejujuran”, perumusan makna kejujuran dalam hukum nasional negara peserta harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dan harus pula memperhatikan konsep unsur kejujuran ini dalam perkembangan perdagangan internasional. Dalam hal terjadinya persaingan curang yang mengandung unsur-unsur asing, maka makna unsur kejujuran yang harus diberlakukan adalah makna kejujuran sesuai dengan perumusan hukum di mana persaingan curang itu terjadi, atau dengan kata lain makna unsur “kejujuran” yang diberlakukan adalah berdasarkan *lex loci*. Mengenai hukum yang harus diberlakukan dalam menentukan makna kejujuran ini merupakan kualifikasi primer. Sedangkan definisi mengenai istilah kejujuran ini merupakan kualifikasi sekunder.

³⁷ Nurhasanah Timbuleng, “Implementasi Ketentuan Persaingan Curang Menurut Konvensi Paris dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2009) hlm 12

d) Unsur “dalam bidang industri atau perdagangan”, unsur ini tidak hanya mencakup kegiatan pengusaha dalam menyediakan produk atau jasa kepada konsumen, yang dalam hal ini merupakan kegiatan jual-beli, tetapi juga termasuk kegiatan non-profit yang dilakukan oleh dokter ataupun pengacara dengan memanfaatkan profesinya. Unsur-unsur Pasal 10bis Ayat 2 Konvensi Paris tersebut sekiranya dapat menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dalam mengimplementasikan ketentuan persaingan curang. Sebagaimana ketentuan lain dalam Konvensi Paris, Pasal 10bis Ayat 2 merupakan kaedah mendasar yang menjadi pedoman untuk diterapkan dalam sistem hukum negara-negara peserta. Konsep persaingan curang sendiri disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara peserta. Termasuk pula, negara peserta dapat memperluas konsep persaingan curang ini apabila memang diperlukan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hal-hal tersebut diharapkan negara peserta dapat menerapkan konsep yang dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap persaingan curang

Ketentuan dalam Pasal 10bis Ayat 2 dan Ayat 3 Konvensi Paris bersifat self executing. Maksud dari self executing adalah bahwa ketentuan tersebut dapat diberlakukan langsung di wilayah hukum negara anggota tanpa harus ada aturan pelaksana. Ketentuan dalam kedua ayat tersebut juga harus diaplikasikan secara langsung oleh badan peradilan atau pihak administratif yang berwenang di negara-negara anggota yang terikat dengan ketentuan tersebut.

Kemudian, Pasal 10bis Ayat 3 Konvensi Paris menegaskan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang termasuk dalam lingkup persaingan curang. Ketentuan ini merupakan legislasi umum bagi negara-negara peserta dan harus diterapkan sebagai bagian dari hukum domestik negara peserta atau harus diberlakukan secara langsung oleh lembaga peradilan atau lembaga administrative yang berwenang di negara-negara peserta. Ketentuan mengenai tindakan yang dilarang dalam persaingan curang tidak hanya berupa tindakan yang disebutkan dalam Pasal 10bis Ayat 3 Konvensi Paris. Negara peserta dapat membuat ketentuan secara lebih luas sesuai kebutuhannya mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dilarang sebagai persaingan curang.

Tindakan yang dilarang sebagai tindakan persaingan curang, antara lain:

1. Tindakan yang menimbulkan pengecoh (confusion). Tindakan ini terjadi bilamana seorang pengusaha menggunakan Merek pada barang atau jasanya yang mempunyai kemiripan dengan Merek lain dan biasanya adalah Merek terkenal. Lebih luasnya, tindakan pengecoh ini juga meliputi pengecoh terhadap kemasan, publikasi barang atau jasa maupun hal lainnya. Perlindungan terhadap tindakan ini diberikan terhadap Merek yang terdaftar maupun Merek yang tidak terdaftar. Namun, perlindungan terhadap Merek yang tidak terdaftar ini hanya diberikan terhadap Merek terkenal. Dalam hal ini, Merek terkenal tanpa harus terdaftar di suatu negara peserta Konvensi Paris, maka Merek terkenal tersebut mendapat perlindungan seperti halnya Merek yang terdaftar, tentunya hal ini memperhatikan pengetahuan masyarakat setempat mengenai Merek terkenal tersebut.

Tindakan yang menimbulkan kebingungan atau pengecoh ini memiliki keterkaitan yang erat dengan unsur itikad baik dalam permohonan pendaftaran Merek. Dalam Konvensi Paris Pasal 6 Ayat 1 Butir c, ditegaskan bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran Merek apabila terdapat dugaan unsur itikad tidak baik dari pemohon pendaftaran Merek. Lebih jauh lagi, Indonesia yang merupakan negara peserta Konvensi Paris mengatur persaingan curang sebagai salah satu elemen dari itikad tidak baik pemohon pendaftaran Merek.

Keterkaitan persaingan curang dengan unsur itikad baik juga ditegaskan sebagai berikut: *"There should be provision concurrent registration of identical marks in special circumstances of honest prior or concurrent user. It should be applied even where a prior registration is incontestable for a well-known trademark. The special status of such marks should be reflected on the register"*. International Trademark Association (INTA) menyatakan bahwa rasio dari pernyataan di atas adalah merupakan tindakan curang apabila memohonkan pendaftaran suatu Merek, ternyata Merek yang akan dimohonkan pendaftaran tersebut telah didaftar sebelumnya dengan itikad baik atau Merek yang akan dimohonkan pendaftaran tersebut meniru Merek

terkenal. Tindakan curang yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tindakan pengecoh, yaitu Merek yang akan dimohonkan pendaftarannya merupakan Merek yang membonceng atau menyamai Merek lain yang telah sukses di pasaran atau bahkan Merek terkenal.

2. Tindakan yang mendiskreditkan pesaing lain (discrediting). Tindakan mendiskreditkan pesaing lain adalah tindakan yang memberikan informasi tidak benar mengenai itikad baik pesaing lain dalam perdagangan. Akibat informasi yang tidak benar ini, pengusaha mendapat keuntungan ekonomi karena konsumen menilai produk dengan Merek milik pengusaha tersebut lebih baik daripada produk dengan Merek pesaing lain yang dikomparasikan secara tidak jujur melalui informasi tidak benar tadi. Secara a contrario, ketentuan dalam Pasal 10bis Ayat 3 Butir 2 Konvensi Paris tidak berlaku bilamana seorang pengusaha dalam menginformasikan itikad buruk terhadap bisnis pesaingnya ternyata merupakan informasi yang benar dan walaupun telah nyata terjadi kerugian yang dialami pihak pesaing akibat pengungkapan informasi tadi.
3. Tindakan menyesatkan (misleading). Tindakan ini memiliki perbedaan esensial dibanding dengan kedua tindakan yang disebutkan sebelumnya. Pelaku persaingan curang menyampaikan informasi yang menyesatkan publik terhadap barang atau jasanya sendiri. Informasi yang menyesatkan ini maksudnya adalah memberi informasi pada publik mengenai mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaan suatu produk. Melalui informasi yang menyesatkan ini, diharapkan konsumen akan tertarik untuk membeli produk milik pelaku persaingan curang karena memiliki kualitas atau ciri yang baik. Padahal kualitas atau ciri yang baik itu hanya informasi menyesatkan semata. Jadi, pelaku dalam melakukan tindakan yang menyesatkan demikian tidak perlu merusak reputasi Merek yang dimiliki pihak lain, karena hubungan yang terjadi terhadap tindakan ini adalah antara pelaku dengan barang atau jasanya.

Tindakan penyesatan atau misleading ini meliputi pula penggunaan Indikasi Geografis pada barang tertentu dengan itikad buruk. Suatu barang

yang menggunakan label Indikasi Geografis tertentu memiliki kekhasan dan kualitas yang baik. Konsumen rela berkorban untuk membayar lebih atas kualitas yang baik dan ciri khas yang dimiliki barang yang berlabel Indikasi Geografis tertentu. Atas peluang keuntungan yang lebih besar itulah, pelaku persaingan curang menggunakan Indikasi Geografis tertentu pada produknya, dengan harapan konsumen akan membeli produknya secara lebih mahal. Tentunya, konsumen akan merugi karena dengan membayar lebih mahal ternyata mereka mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Pada titik inilah terjadi persaingan curang berupa penyesatan konsumen.

B. Tinjauan Umum Atas Pemboncengan Reputasi Dalam Merek

Menurut Djumhana dan Djubaedillah pengertian Passing off adalah ³⁸ “Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi. Ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industry maupun hak cipta”. Copinger sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah menyatakan: *The Action for passing off lies where the defendant has represented to the public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A defendandt may make himself liable to this action by publishing a work under the same title as the plaintiff’s, or by the plaintiff’s work as to deceive the public into the belief that is the plaintiff’s work, or is associated or connected with the plaintiff.* (Tindakan terhadap pemboncengan reputasi dilakukan ketika tergugat telah menampilkan kepada masyarakat bahwa barang atau bisnisnya adalah barang atau bisnis penggugat. Tergugat mungkin harus bertanggungjawab atas

³⁸ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cetakan pertama (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 265

tindakannya memproduksi produk dengan nama yang sama dengan penggugat, atau memproduksi produk di mana kemasannya menyerupai produk penggugat sehingga menipu masyarakat sehingga percaya bahwa ini adalah produk penggugat, atau berkaitan atau berhubungan dengan penggugat).

Pemboncengan reputasi berkembang dalam berbagai bentuk seiring perkembangan teknologi. Pemakaian merek dalam perdagangan menempatkan merek dengan reputasi tinggi pada posisi strategis alat penguasaan pasar mengingat sifatnya sebagai alat pembeda barang dan jasa. Persaingan tidak sehat dengan membonceng reputasi merek orang lain berlangsung bersamaan dengan keberadaan merek di dalam sejarah.³⁹

Dapat digolongkan perilaku pemboncengan reputasi sebagai berikut

1. Perilaku pemboncengan reputasi yang melanggar hak orang lain
2. Perilaku pemboncengan reputasi yang merupakan perilaku tidak jujur dan beritikad tidak baik yang pada hakikatnya tindakan persaingan curang

Merek yang menjadi sasaran pemboncengan pihak lain umumnya adalah merek terkenal. Ada kecenderungan yang ditiru bukan bagian atau tanda merek yang terdaftar melainkan bagian-bagian tertentu dari representasi keseluruhan merek dan produk yang belum terdaftar atau memang tidak dapat didaftarkan sebagai merek tetapi nyata-nyata mempunyai daya pembeda atau setidaknya tidak dapat berdaya membedakan produk di dalam perdagangan.

Perkembangan saat ini tidak hanya merek terkenal yang menjadi sasaran pemboncengan reputasi tetapi juga segala sesuatu yang mengandung reputasi tinggi atau layak jual, contohnya karya cipta juga menjadi sasaran pemboncengan dengan cara sedemikian rupa dipakai dan berfungsi sebagai merek menjadi brand image barang atau jasa. Berbagai bentuk-bentuk pemboncengan reputasi dapat dibagi dalam dua bentuk tipe antara lain:

1. Pemboncengan reputasi klasik, yaitu ketika seorang memberi gambaran bahwa produknya adalah produk orang lain

³⁹ Agung Purnomo, *Jurnal Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dari perbuatan pemboncengan reputasi (Passing Off)*, 2003

2. Pemboncengan reputasi dalam arti luas, yaitu ketika seseorang menggunakan gambaran yang salah pada produknya sehingga mempunyai keterkaitan atau seolah-olah ada keterkaitan dengan sumber lain yang sudah dikenal.

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

Reputasi atau goodwill meskipun bersifat intangible menjadi kunci keberhasilan dalam dunia usaha. Pengusaha yang dengan susah payah berusaha memupuk reputasi dengan memberikan kualitas produk ataupun jasa terbaik didukung promosi produk yang memerlukan biaya tidak sedikit. Reputasi itu tertanam pada konsumen dengan mengenali merek pada produk sebagai pembeda terhadap produk lainnya. Hukum berfungsi melindungi pemilik reputasi dari pihak lain yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak jujur dengan cara membonceng reputasi

Lingkup perlindungan merek tidak terlepas dari isi ketentuan hukumnya. Dari definisi merek dan sistem hukum merek yang dianut serta prinsip-prinsip yang terkandung terlihat dan menjadi pedoman batas-batas perlindungan merek. Keberhasilan gugatan tort of passing off harus memenuhi tiga elemen dasar pemboncengan reputasi yaitu

1. Ada reputasi atau goodwill (reputation or goodwill) dimiliki penggugat berkaitan dengan tanda, nama atau gaya maupun cara atas produknya
2. Ada penggambaran yang palsu atau menyesatkan (misrepresentation) yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesesatan masyarakat hasil perbuatan tergugat memakai merek, tanda atau indikasi yang mempunyai persamaan dengan milik penggugat
3. Kerugian (damages) yang ditimbulkan dari perbuatan pemboncengan reputasi oleh tergugat

Suatu perbuatan pemboncengan reputasi dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dikenal di negara-negara yang menganut common law system (sistem hukum umum) seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain. Di negara-negara tersebut, passing off berkembang sebagai bentuk praktek persaingan curang dalam usaha perdagangan atau perniagaan. Pengaturan passing off muncul ketika suatu usaha yang memiliki reputasi tidak memiliki merek dagang atau tidak dapat mendaftarkan merek dagangnya, misalnya karena mereknya terlalu deskriptif, namun memerlukan perlindungan hukum dari upaya pihak lain yang hendak membongceng reputasi usaha tersebut. Hukum passing off ini bertujuan melindungi baik konsumen maupun pelaku usaha dari adanya praktek-praktek usaha yang dilakukan oleh pihak lain untuk meraih keuntungan dengan cara-cara yang merugikan atau membahayakan reputasi pelaku usaha yang asli.⁴⁰

Di negara common law, yang dapat diminta dalam tuntutan atas dasar pemboncengan reputasi adalah injunction (penetapan hakim) yang berisi :

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

Dalam gugatan pemboncengan reputasi tidak dapat dituntut adanya sanksi fisik atau denda yang bersifat *punitive* (hukuman). Upaya hukum terhadap pemboncengan reputasi adalah upaya perdata sehingga yang dapat dituntut adalah ganti kerugian dan penghentian pemakaian karakter atau merek. Sekarang ini,

⁴⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia*, cetakan pertama (Bandung: CV Utomo, 2005) hlm 55

pemboncengan reputasi diperluas ke berbagai bentuk praktek perdagangan curang dan praktek persaingan curang di mana kegiatan seseorang menimbulkan kerugian atau membahayakan reputasi milik orang. Menurut McManis dalam Simandjuntak, Pemboncengan reputasi dilihat dari sifat perbuatan tidak terlepas dari sifat-sifat umum perbuatan persaingan curang, di antaranya :⁴¹

- 1) Menipu dalam penjualan berkenaan dengan merek dan barang,
- 2) Penggelapan nilai-nilai yang sulit diraba,
- 3) Bersifat jahat

Selain itu, perbuatan pembonceng reputasi ini diidentifikasi melalui 3 (tiga) unsur atau yang dikenal dengan sebutan *classical trinity*, yaitu

- 1) Goodwill or reputation
- 2) Misrepresentation
- 3) Damage

Tindakan yang dianggap persaingan curang tersebut secara eksplisit dan ilustratif ditentukan berupa tindakan yang bertujuan atau menimbulkan kekeliruan terhadap barang atau jasa yang merupakan usaha suatu badan atau orang lain dan pernyataan palsu yang merugikan usaha lain. Reputasi merupakan pengakuan hasil aktivitas daya intelektual manusia. Oleh karena itu, di negara-negara dengan sistem *Common Law*, hukum memberikan perlindungan kepada pemilik yang berhak atas segala sesuatu yang melekat di dalamnya reputasi atau *goodwill* terhadap pihak yang hendak membonceng reputasinya.

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

⁴¹ Emmy Pangaribuan S, *Analisis Hukum Ekonomi terhadap Hukum Persaingan*, cetakan pertama (Yogyakarta: Makalah pada FHUGM, 1999) Hlm 14

bisnis baru pada bidang yang sama dan menamainya sama dengan milik Penggugat.

Penggugat dapat menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen potensialnya mengira bahwa produk yang dijual oleh Tergugat adalah produk yang berasal dari Penggugat. Pengadilan Banding berpendapat bahwa nama yang digunakan oleh Penggugat adalah kata yang deskriptif yang menunjukkan jenis barang tersebut dan akhirnya kata tersebut bebas digunakan oleh siapa saja. Pengadilan Banding memutuskan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan kesalahan. Namun *House of Lords* tidak setuju dengan pendapat tersebut, dan menyatakan :

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

Dalam suatu pertemuan World Intellectual Property Organization (WIPO), yang membicarakan upaya efektif perlindungan HKI dari persaingan curang atau unlawful competition (persaingan yang melawan hukum) di Jenewa, antara lain disinggung 'action for passing off' sebagai alternatif melawan tindakan persaingan curang sebagai berikut:

In countries that follow common law tradition, the action of passing off is often considered as the basic of protection against dishonest business competitors. The passing off action can be described as a legal remedy for cases in which the goods or services of one person are represented as being those of somebody else. What is common to these cases is that they were buying the plaintiff's goods, when they actually obtained the goods of the defendant (di negara yang menganut tradisi hukum umum, tindakan pemboncengan reputasi sering ditujukan sebagai dasar perlindungan melawan pesaing- pesaing usaha yang curang. Tindakan terhadap pemboncengan reputasi dapat dijelaskan sebagai sebuah upaya hukum yang sah untuk kasus di mana suatu barang atau jasa dianggap sama seperti barang atau jasa orang lain. Pada umumnya dalam kasus- kasus ini penggugat

kehilangan konsumen disebabkan tergugat menggiring mereka konsumen- untuk percaya bahwa mereka membeli barang-barang penggugat padahal yang mereka beli atau dapatkan adalah barang-barang tergugat)

Jelas bahwa passing off merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan curang dalam bisnis. Hal ini juga ditegaskan oleh Mollengraaf yang mengatakan bahwa: *Persaingan semacam itu berwujud penggunaan upaya, ikhtiar yang bertentangan dengan kesusilaan dan kejujuran di dalam pergaulan hukum dengan tujuan untuk mengelabui mata masyarakat umum dan merugikan pesaingnya, segala sesuatu ini untuk menarik langganan orang lain atau memperbesar peredaran barang-barangnya.*"

Passing Off adalah perbuatan melawan hukum yang menurut the common law dan the federal statute, diartikan sebagai "praktek curang dalam bisnis atau usaha". Pengertian ini kemudian secara bertahap diperluas dalam praktek-praktek pengadilan berdasar konsep keadilan dan kejujuran dalam dunia usaha atau bisnis. Kasus yang cukup terkenal adalah kasus *Arsenal Football Club Plc v Reed* (2003). Arsenal adalah klub sepakbola Inggris yang terkenal, yang sering disebut "*The Gunners*" atau "*Arsenal*". Sejak lama klub ini dikenal dengan logonya yaitu sebuah meriam dan pelindungnya. Tahun 1989, Arsenal mendaftarkan beberapa merek produk berupa pakaian, sepatu olahraga dan barang lainnya. Ada dua merek kata yang didaftarkan yaitu "*Arsenal*" dan "*Arsenal Gunners*" dan dua merek gambar yaitu "*The Crest Device*" dan "*The Cannon Device*".

Adapun Mathew Reed adalah penjual souvenir dan pakaian yang berhubungan dengan Arsenal sejak 1970. Reed menuliskan kata "*unofficial*" untuk menunjukkan bahwa barang yang dijualnya tidak berhubungan dengan Arsenal. Reed berpendapat bahwa para pembelinya tidak tertipu mengenai asal barang tersebut, dan mereka membeli barang tersebut sebagai tanda untuk mendukung tim kesayangan mereka. Reed juga berpendapat bahwa dia tidak menggunakan merek terdaftar milik Arsenal sebagai merek untuk barang-barangnya, namun digunakan untuk hiasan dekoratif untuk mendukung Arsenal.

Pada Pengadilan Pertama, Reed menang. Namun ketika kasus diserahkan kepada *European Court of Justice*, Arsenal yang dimenangkan. Lord Aldous menyampaikan pendapatnya : *The traditional form of passing off as enunciated in*

such cases as Reddaway v Banham [1896] AC 199 is no longer definitive of the ambit of the cause of action. If I may say so without impertinence I agree entirely with the decision in the Spanish Champagne case-but as I see it uncovered a piece of common law or equity which had till then escaped notice for in such a case there is not, in any ordinary sense, any representation that the goods of the defendant are the goods of the plaintiffs, and evidence that no-one has been confused or deceived in that way is quite beside the mark. In truth the decision went beyond the well-trodden paths of passing off into unmapped area of "unfair trading" or "unlawful competition.

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

- a. The plaintiff's goods or services have acquired a goodwill or reputation in the market and are known by some distinguishing feature
- b. There is a misrepresentation by the defendant (whether or not intentional) leading or likely to lead the public to believe that goods or services offered by the defendant are goods or services of the plaintiff; and
- c. The plaintiff has suffered, or is likely to suffer, damage as a result of the erroneous belief engendered by the defendant's misrepresentation.

Dapat dikatakan bahwa upaya hukum terhadap perbuatan pemboncengan reputasi merupakan upaya hukum yang berasal dari hukum ciptaan (judge made law). Selain itu, action for passing off adalah upaya alternatif melawan tindakan persaingan curang yang dianggap sebagai salah satu upaya efektif perlindungan merek dari praktek persaingan curang. Di Australia, dasar upaya perlindungan merek dari pemboncengan reputasi dapat menggunakan Trademarks Act 1995 dan Pasal 52 Trade Practices Act 1974. Adanya dua aturan tersebut menguntungkan karena pemegang merek terdaftar bisa menggunakan dasar gugatan atas pelanggaran merek berdasarkan ketentuan undang-undang merek maupun upaya hukum terhadap pemboncengan reputasi secara berbarengan bahkan sekaligus berdasarkan ketentuan persaingan curang yang bersifat umum. Selain itu, adanya Trademark Act tersebut menyebabkan perlindungan merek terdaftar efektif sejak

tanggal penerimaan pendaftaran merek tanpa perlu membuktikan ada reputasi mereknya dan menyediakan sanksi pidana berupa fisik atau denda.⁴²

Keduanya memerlukan bukti bahwa tergugat membuat gambaran keliru atau bukti kejadian pemakaian tanpa hak suatu merek yang merugikan penggugat. Namun, dalam gugatan berdasarkan Pasal 52 Trade Practices Act penggugat harus membangun dan menunjukkan hubungan perbuatan tergugat berkaitan pada jalannya usaha penggugat sebelum gugatan atas dasar deceptive (tipu daya) atau misleading (mengelabui) dapat diterima. Apapun dasar yang digunakan, penggugat tidak dibebani pembuktian adanya kerugian akibat perbuatan tergugat. Kerugian dianggap ada dengan sendirinya akibat perbuatan terdakwa berupa penggambaran menyesatkan (tort of passing off) atau pelanggaran merek (Trademarks Act) atau perbuatan tergugat nyata-nyata menipu dan mengelabui (Trade Practices Act)⁴³

C. Pengaturan Pemboncengan Reputasi dalam UU Merek 2001

Pengaturan mengenai pemboncengan reputasi yang berlaku di negara dengan sistem hukum umum tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia menganut *civil law system* (sistem hukum sipil atau disebut juga sistem hukum Eropa Kontinental) yaitu hukum yang berlaku adalah berupa peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pembuat undang-undang bukan berdasar pada pendapat hakim (hakim berperan aktif menemukan hukum atas suatu perkara di pengadilan). Istilah *passing off* atau pemboncengan reputasi memang tidak dikenal di Indonesia namun bukan berarti perbuatan seperti itu tidak diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya, UU Merek 2001 pada dasarnya membedakan jenis pelanggaran merek dalam 4 (empat) kategori yaitu :

⁴² Jill McKeough & Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, 2 edition, (Sidney: Butterworth, 1997), hlm 421

⁴³ Paul Latimer, *Australian Business Law 1998*, 17th Edition, (Australia Ltd: Sidney, 1998), 167

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

Dari keempat jenis pelanggaran merek yang diatur dalam UU Merek 2001, bentuk pelanggaran yang kedua mengindikasikan adanya perbuatan membonceng reputasi. Pelanggaran jenis inilah yang disebut dengan peniruan. Pelaku peniruan menggunakan merek yang tidak sama tetapi terdapat persamaan dari sudut pandang (secara visual), dalam suara atau bunyi yang dapat diartikan ada persamaan walaupun sesungguhnya artinya sendiri tidak sama. Contohnya, merek “Rodeo” yang muncul dengan kemasan yang mirip dengan kemasan merek “Oreo” yang terdaftar untuk jenis barang biskuit.

Suatu perlindungan hukum yang memadai tidak cukup dengan peraturan hukum, tetapi memerlukan syarat pelaksanaan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan ada faktor-faktor penghambat penegakan hukum antara lain: putusan hakim kasus merek khususnya perkara rol mengandung disparitas, kemampuan sumber daya aparat penegak hukum dirasakan belum memenuhi harapan, budaya masyarakat kurang menghargai hak kekayaan intelektual yang bersifat pribadi diperparah oleh dampak krisis ekonomi menjadikan daya beli konsumen lemah tidak sebanding dengan meningkatnya keinginan memakai produk dan merek tertentu yang terkenal.

Dengan demikian dapat disimpulkan antara lain:

1. Pembocoran reputasi merupakan bentuk perbuatan bersifat melawan hukum, yaitu melanggar etika bisnis, norma yang berlaku dalam masyarakat dan undang-undang atau hak orang lain, dilakukan oleh suatu

pihak dalam perdagangan barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan secara mudah menjalankan usaha bisnisnya, dengan cara meniru atau memiripkan merek, indicia atau tanda milik orang lain yang didalamnya melekat reputasi atau goodwill. Tanda atau cirri-ciri khas milik orang lain yang menjadi obyek pemboncengan tersebut, berdasarkan syarat / criteria tertentu dapat diidentifikasi dan diterima sebagai merek yang oleh hukum diberikan hak kepada pemiliknya dan hukum member perlindungan bagi pemegang hak atas merek tersebut dari perbuatan tertentu yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hak atas merek

2. Perbuatan pembocengan reputasi dengan memakai tanda dalam perdagangan barang atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan tanda merek dari pemegang hak atas merek terdaftar merupakan pelanggaran hak atas merek. Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek memberi perlindungan dan upaya bagi pemegang hak atas merek terdaftar memulihkan hak atas mereknya dari perbuatan dan akibat perbuatan pemboncengan reputasi yang melanggar hak atas mereknya berupa upaya yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum terbatas juga diberikan kepada pemilik merek yang belum terdaftar

Selanjutnya, penentuan persamaan pada pokoknya dapat kita lihat dari beberapa kasus berikut ini:

1. Kasus sengketa merek "Davidoff" antara Davidoff & CIE S.A., Swiss melawan NV. Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang Siantar, Sumatera Utara; Putusan Nomor 013 K/N/HaKI/2003 tanggal 11 Juni 2003. Merek Davidoff telah digunakan sejak tahun 1906 oleh Zino Davidoff dan diajukan permohonan mereknya pertama kali tanggal 18 Desember 1969 di Swiss. Merek Davidoff untuk jenis barang rokok telah terdaftar dan tersebar luas produknya di beberapa negara. Kemudian, merek Davidoff terdaftar atasnama NV. Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang Siantar, Sumatera Utara dengan Nomor 276068, 304906, 304907 untuk jenis barang rokok.

Dalam putusannya, MA menetapkan batalnya pendaftaran merek Davidoff tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

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

2. Kasus sengketa merek “*Audio Technica & Lukisan*” antara *Kabushiki Kaisha Audio-Technica (Audio- Technica Corp)*, Jepang v. Djunarjo Liman b.d.n Duria Internasional, Surabaya dan Pemerintah RI; Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2003. Penggugat, adalah pemilik merek “*Audio Technica*” yang telah terdaftar di DJHKI dengan nomor 347598 dan merek “*Lukisan segitiga dalam lingkaran*” yang juga telah terdaftar dengan nomor 347597 untuk melindungi jenis barang kelas 9. Penggugat telah mendaftarkan mereknya di 79 negara. Kemudian, ternyata Penggugat menemukan dalam Daftar Umum Merek merek Tergugat I yaitu “*Audio Technica Duria International*” terdaftar dengan nomor 478135 untuk melindungi kelas barang 9. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001 menyebutkan kategori merek terkenal sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan
 - b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran
 - c. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya

d. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara

Majelis Hakim berpendapat bahwa merek “*Audio Technica & Lukisan*” milik Penggugat dikategorikan sebagai merek terkenal karena Penggugat telah mendaftarkan mereknya di beberapa negara walaupun Penggugat tidak dapat membuktikan telah melakukan promosi secara besar dan gencar terhadap merek “*Audio Technica & Lukisan*”. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa I terdapat persamaan pada pokoknya antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat baik mengenai bentuk huruf, uraian warna, cara penempatan, cara penulisan ataupun kombinasi antara unsur-unsur dan persamaan bunyi ucapan serta terdapat persamaan bentuk lukisan segitiga dalam lingkaran. Oleh karena itu, pendaftaran merek “*Audio Technica & Lukisan*” oleh Tergugat I dapat menguntungkan Tergugat I serta merugikan Penggugat dan juga konsumen karena konsumen dapat disesatkan atau terkecoh oleh produk milik Tergugat I. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim kemudian memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

3. Kasus sengketa merek “*Versace*” vs “*Victor Versace*” antara Gianni Versace S.p.A, Italy melawan PT *Sunson Textile Manufacturer*, Bandung; Putusan Nomor 51/Merek/2003/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2003. Gianni Versace S.p.A adalah pemilik merek “*Versace*”, “*Gianni Versace*”, “*V'e Versace*”, “*Versace Classic*” yang telah terdaftar di beberapa negara dan dipromosikan secara luas sehingga dapat dikualifikasi sebagai merek terkenal. Gianni Versace S.p.A, Italy keberatan dengan terdapatnya merek “*Victor Versace*” daftar nomor 373061 dalam Daftar Umum Merek atas nama PT *Sunson Textile Manufacturer*, Bandung karena merek “*Victor Versace*” terdapat unsure persamaan pada pokoknya dengan merek *Versace*, milik Gianni Versace S.p.A, Italy serta dilandasi itikad buruk untuk mendompleng keterkenalan merek “*Versace*”. Pengadilan memutuskan untuk menyatakan batal merek “*Victor Versace*” tersebut dari Daftar Umum Merek. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa: pendaftaran merek daftar nomor

373061 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis.

4. Kasus sengketa merek "Holland Bakery" antara PT Mustika Citra Rasa melawan Drs. FX. Y Kiatanto; Putusan Nomor 01/HK.M/2002/PN Niaga Semarang tanggal 28 Mei 2002 Penggugat, PT Mustika Citra Rasa, adalah perusahaan yang memproduksi roti dan kue dengan menggunakan merek yang sudah dikenal baik dalam masyarakat yaitu "Holland Bakery" dengan lukisan orang berpakaian tradisional Belanda dan bangunan kincir angin khas negeri Belanda terdaftar dengan sertifikat merek nomor 260037 tanggal 28 Juni 1990 dan diperpanjang tanggal 16 Mei 2000 dengan nomor 445875 untuk kelas barang nomor 30 yaitu segala jenis roti dan kue. Tergugat, FX. Y Kiatanto, adalah pengusaha yang membuka toko/restoran roti dan kue di Jalan Sudirman Yogyakarta dan di Mal Ciputra Semarang dengan memakai merek yang sama dengan milik Penggugat. Merek Tergugat juga terdaftar di DJHKI dengan nomor 317559 tanggal 21 November 1994 untuk kelas jasa nomor 42 yakni jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman. Selain itu, ternyata Tergugat menjual produknya berupa roti dan kue dengan merek yang sama dengan milik Penggugat. Atas adanya temuan tersebut, PT Mustika Citra Rasa menggugat supaya Tergugat tidak memakai merek yang sama dengan miliknya tersebut dan supaya merek Tergugat dibatalkan dan dihapuskan dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Niaga Semarang, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 014/K/N/HAKI/2002 tanggal 7 Agustus 2002. Dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dianggap didasarkan pada itikad tidak baik yaitu mendompleng ketenaran merek penggugat yang terdaftar lebih dahulu dengan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya baik bentuk, bunyi dan lukisan yang menjadi merek Penggugat dan pendaftaran merek yang dilakukan tergugat dalam penggunaannya menyimpang dari merek yang didaftar.

Dari perkara sengketa merek di atas terlihat bahwa unsur persamaan pada pokoknya merupakan unsur yang selalu dijadikan landasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dan sebenarnya unsur ini juga digunakan sebagai pedoman oleh Pengadilan Niaga dalam memberikan putusan pada sebagian besar kasus sengketa merek di Indonesia. Selain itu, unsur ini juga dapat digunakan oleh DJHKI sebagai untuk menolak pendaftaran suatu merek jika mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu di DJHKI Pemilihan dan pemakaian merek yang ada persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain, menunjukkan adanya itikad tidak baik dari si pemohon untuk membonceng reputasi merek tersebut.

Peniruan atau pendomplengan merek, sebenarnya, terjadi tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di negara lain. Persoalan merek di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab DJHKI sebagai filter (penyaring) terhadap pelanggaran-pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia. Selain itu, perlindungan merek terkenal secara khusus di Indonesia sebenarnya, telah ada dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M-02-HC.01 Tahun 1987 (Kepmen 1987) tentang Penolakan Permohonan Merek yang mempunyai persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain pada tanggal 15 Juni 1987, lalu berlanjut sampai sekarang dengan adanya UU Merek 2001 walau sebagaimana telah disebutkan sebelumnya peraturan pelaksana mengenai merek terkenal ini belum ada.

Sejak berlakunya UU Merek 1992, hukum merek Indonesia mengalami kemajuan dengan mengatur adanya prinsip itikad baik dalam memperoleh hak atas merek. Prinsip itikad baik adalah prinsip yang penting dalam hukum merek. Perlindungan hukum hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang secara itikad baik mendaftarkan mereknya. Oleh sebab itu terhadap pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya dilandasi dengan itikad tidak baik misalnya dengan membajak, meniru atau membonceng ketenaran merek pihak lain tidak akan diberikan perlindungan hukum.

UU Merek 1992 jo UU Merek 1997 tidak memberikan penjelasan mengenai itikad baik. Namun, dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek 2001 disebutkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan

mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membongceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan konsumen. Penjelasan ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa jangkauan atau aspek pengertian itikad baik meliputi:

1. Meniru, mencontoh, mereproduksi atau mengkopi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar
2. Membongceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar
3. Penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membongceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan secara tidak jujur
4. Peniruan atau mereproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar baik secara keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan atau mengacaukan khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang. Oleh karena itu tindakan pembongcengan dan pembajakan dari merek terkenal dapat dibatalkan pendaftarannya, dengan dasar pelanggaran itikad tidak baik untuk setiap perbuatan di bidang merek dan pemberian perlindungan. Perbuatan ini sebenarnya juga telah diatur dalam Pasal 91 UU Merek 2001 mengenai pelanggaran merek yang berupa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan.⁴⁴

Undang-undang merek adalah salah satu pengaturan di bidang haki yang diatur oleh parsial. Oleh sebab itu berkaitan dengan perbuatan pembocengan reputasi antara aturan hukum yang satu dengan yang saling menutupi dan melengkapi menurut sifat dan isi masing-masing undang-undang mengingat luas lingkup perbuatan pembocengan reputasi yang luas, yaitu reputasi yang

⁴⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPS)*, cetakan pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 89

menyangkut baik hak merek dan hak terkait lainnya. Perbuatan pemboncengan reputasi tersebut jika tidak tercakup aturan undang-undang yang khusus maka ketentuan hukum yang bersifat umum seperti pasal 1365 KUHPdata bisa dijadikan pedoman meskipun eksistensinya sebagai dasar hukum untuk mengambil tindakan terhadap pemboncengan reputasi kurang tepat guna atau sulit diterapkan.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan merek yang lebih memadai di Indonesia dikeluarkan Undang-undang merek merupakan peraturan khusus di bidang merek, dan dengan demikian sepanjang menyangkut seputar masalah persaingan curang atas merek berlaku asas *Lex specialis derogate legi generali*. Adapun pasal 1365 KUHPdata merupakan ketentuan umum yang dapat diterapkan terhadap persaingan curang termasuk pemboncengan reputasi atau setidak-tidaknya dijadikan pedoman. Prinsip-prinsip umum perlindungan merek adalah:

1. Prinsip *first to file*, prinsip pendaftar pertama sebagai pemegang hak atas merek dengan hak eksklusif
2. Prinsip itikad baik, bahwa pendaftaran merek harus didasarkan itikad baik
3. Prinsip *reciprocitas*, prinsip timbale balik terkandung dalam pelaksanaan hak prioritas pendaftaran merek, bahwa antar negara-negara anggota konvensi paris saling memberikan prioritas pendaftaran merek yang sebelumnya didaftarkan di salah satu negara anggota konvensi
4. Prinsip *to be used or intended to be use*, bahwa merek harus digunakan atau nyata-nyata untuk digunakan dalam perdagangan berkaitan dengan barang atau jasa

Ruang lingkup perlindungan merek didasarkan, yaitu pertama menyangkut batasan pengertian menurut undang-undang mengenai tanda apa saja yang dapat dijadikan sebagai merek dan batasan bahwa merek tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum serta hak terkait lainnya, dan kedua adalah nyata-nyata digunakan atau untuk digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dengan dibatasi masa perlindungannya dalam jangka waktu tertentu dihitung sejak *filling date* yang selanjutnya dapat diperpanjang kembali,

kemudian ketiga menyangkut fungsi daya pembeda barang atau jasa. Hukum merek dibutuhkan karena timbul konflik antara pemilik merek, nama atau reputasi sebagai pemegang hak dengan pihak lain yang memakai merek atau nama yang menyerupai atau merupakan imitasi dari pemilik merek pertama sebagai pemegang hak. Peristiwa itu oleh hukum dikualifisir sebagai pelanggaran hak atas merek.

Untuk memberikan perlindungan memadai atas hak merek, hukum memberi jalan bagi pemegang hak atas merek atau pihak yang berkepentingan berupaya usaha untuk mendapatkan perbaikan atau semacam pemulihan atas terjadinya pelanggaran hukum merek. Dilihat dari sifatnya, tujuan upaya hukum tersebut bersifat preventif atau represif. Upaya hukum preventif dilakukan oleh pemilik merek dengan mendaftarkan merek, melakukan sanggahan dan keberatan atas pendaftaran merek mengingat pengakuan atau syarat timbulnya hak atas merek bagi pemilik merek menurut sistem konstitutif adalah mendaftarkan merek.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada umumnya sengketa merek timbul disebabkan hal-hal yang sekaligus menjadi indikasi pembocoran reputasi sebagai berikut:

1. Merek-merek diterima pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek yang satu dengan merek lainnya atau merek yang didaftar tersebut sama atau menyerupai cukup menonjol untuk memenuhi bahwa ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain.
2. Kekurangan lain yang dapat dikemukakan adalah mengenai perlindungan terhadap dilution. Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek sebenarnya sudah mengaturnya dalam pasal 6 ayat (2), tetapi peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya sampai saat ini belum keluar, praktis perlindungan terhadap dilution belum efektif.
3. Dilihat dari sudut obyek yang dilindungi yaitu reputasi, undang-undang merek dengan luas lingkup yang dibatasi definisi merek tidak mencakup luas lingkup pembocoran reputasi. Berbeda dengan tort of passing off yang memang secara khusus ditujukan untuk member perlindungan

terhadap reputasi dan hal yang sama tidak menjadi kendala dalam trademark act di Inggris ataupun Australia, karena definisi merek menurut Trademarks act tersebut mempunyai luas lingkup yang memungkinkan mencakup luas lingkup obyek passing off.

4. Undang-undang serta yurisprudensi di Indonesia secara luas berusaha menyesuaikan perkembangan dengan memberi perlindungan terbatas terhadap selain merek terdaftar, antara lain nama terkenal, nama perusahaan, indikasi geografis-asal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam undang-undang merek saat ini cukup memberikan perlindungan terhadap pemilik merek dari perbuatan pemboncengan reputasi tetapi dengan luas lingkup yang dibatasi dengan definisi merek sendiri menurut undang-undang.

D. Trade Dress Dalam Pemboncengan Reputasi

Selain dengan logo, sebuah merek dikenal melalui pesan dan cara dimana produk dikemas dan disajikan kepada para konsumen yang disebut trade dress. Melalui komunikasi yang intensif, suatu bentuk produk khusus dapat menarik perhatian dan mudah dikenali oleh konsumen. Sehingga trade dress sering melayani fungsi yang sama seperti merek dagang, yaitu deferensiasi produk dan jasa di pasar yang dapat dimintakan perlindungan hukum.⁴⁵

Pengertian Trade dress adalah *“a distinctive, nonfunctional feature, which distinguishes a merchant’s or manufacturer’s goods or services from those of another. The trade dress of a product involves the “total image” and can include not only the configuration, shape and design of the goods, but also the color of the packaging as well”*

1. Proteksi Trade Dress Di Amerika

Registrasi perlindungan trade dress yaitu USPTO (United States Patent and Trademark Office), dalam kasus *Wal-Mart Stores, Inc.*, 529 U.S. at 209 registrasi memberikan perlindungan kepemilikan atas hak dengan kekuatan

⁴⁵ A. B. Susanto, *Nama dan Identitas Merek*, <http://www.jakartaconsulting.com/art-01-16.htm>

pembuktian yang utama. Apabila trade dress tidak diregistrasi, pembuktiannya dibebankan kepada produsen.⁴⁶

Registrasi atas Trade Dress memenuhi unsur:⁴⁷

1. Diaplikasikan pada kemasan
2. Terdapat daya beda atau mempunyai pemaknaan kedua.
3. Materi proteksi bersifat nonfungsional
4. Dapat menyebabkan kebingungan kepada produk lain.

Kriteria trade dress menurut Kenneth B. Germain:⁴⁸

1. Adanya kebingungan konsumen terhadap suatu produk dikarenakan kesamaan ukuran, bentuk, warna, dan desain dari kemasan.
2. Tidak ada satu perusahaan pun yang mengklaim trade dress secara umum.
3. Proteksi dapat meluas ke dalam unsur kombinasi secara umum dan elemen fungsi yang berinteraksi dengan konsumen yang tidak mengetahui sumber dari produk tersebut.

2. Proteksi Trade Dress di India

Di India, Trade dress merupakan passing off yang diproteksi menurut Trade Marks Act 1999. Ketentuan tersebut melingkupi sistem common law mengenai hak merek untuk melindungi dari pelanggaran yang melakukan passing off. Pelaku yang membingungkan konsumen dengan itikad tidak baik meniru kemasan produksi lain. Di India, kebanyakan kasus trade dress terjadi terhadap barang obat-obatan dan farmasi.

Kasus *Novartis AG vs M/S Wanbury Ltd and Anr* dimana penggugat merek dagang CORMINIC menyatakan terdapat kesamaan dengan merek tergugat yaitu TRIAMINIC. Pengadilan memutuskan bahwa tidak terdapat kemasan

⁴⁶ U.S Code, 1125(a)(3).

⁴⁷ The Lanham Act Title 15 of the U.S Code.

⁴⁸ Kenneth B. Germain, *Seventh Circuit Jurisprudence on Product Design Trade Dress Since Wal-Mart And Traffix: The Straight Scoop On The Honeywell Round, Etc*, 2010

merek dagang CORMINIC memiliki kesamaan warna, bentuk, huruf, kalimat, komposisi, dan persenntasi. Dalam masalah penggunaan karton yang sama, pengadilan memutuskan bahwa penggugat tidak mempunyai klaim hak design atas bentuknya, dengan demikian tergugat dinyatakan tidak bersalah.



BAB IV

ANALISA

A. Perkara Merek Beras Rojo Lele

1. Pengadilan yang telah memutuskan perkara tersebut adalah:

- Pengadilan Niaga dengan putusan No.02/Haki Merek/2009/PN.Niaga Sby
- Mahkamah Agung dengan Putusan No. 37 K/Pdt.Sus/2010

2. Kasus Posisi

JOHN SANJAYA TJWA, bertempat tinggal di Jalan Laguna Utara C4/28, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Kejawanputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDI SAMPURNO, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Jaya No. 21a (Lt.2), Surabaya. Penggugat sebagai Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan sebagai berikut, bahwa :

- Penggugat adalah seorang wiraswastawan yang lebih kurang 15 tahun lamanya bergerak di bidang usaha bahan pangan antara lain beras, tepung, gula dan lain-lain
- Penggugat adalah pemakai, pemilik dan pendaftar pertama Hak Merek ROJO ikan LELE sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 190095 tertanggal 10 Januari 1985 untuk melindungi kelas barang 30.
- Hak Merek RAJA ikan LELE yang terdaftar di Indonesia adalah Nomor IDM 000100808 untuk melindungi kelas barang 30, Nomor IDM 000100809 untuk melindungi kelas barang 30, Nomor IDM 000100810 untuk melindungi kelas barang 30, Nomor IDM 000100811 untuk melindungi kelas barang 30, Nomor IDM 000100812 untuk melindungi kelas barang 30, Nomor IDM 000171006 untuk melindungi kelas barang 30, Nomor IDM 000171005 untuk melindungi kelas barang 30
- Terdaftarinya Merek tersebut di atas sudah melalui proses pendaftaran Merek yaitu melalui pengumuman dan pemeriksaan substantif di kantor Merek

sehingga dengan demikian, Penggugat merupakan pemilik Hak Eksklusif atas Hak Merek tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

- Hak Merek yang dipunyai oleh Penggugat tersebut di atas, gambar/seni lukis yang terdapat dalam sertifikat Merek tersebut yang merupakan satu kesatuan berupa hak Merek juga tercantum/mempunyai Surat Pendaftaran Ciptaan.
- Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2007 Penggugat mendapatkan kenyataan bahwa telah beredar di Kota Banjarmasin dan sekitarnya (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) produk beras yang diketahui milik Tergugat dengan kemasan plastik beretiket Merek ROJO LELE HSBM dan bergambar mirip sama secara substansial dengan produk beras milik Penggugat.
- Bahwa ternyata Tergugat secara tanpa hak/ijin dari Penggugat telah menggunakan Merek ROJO LELE HSBM dengan lukisan/gambar ikan lele dan dua helai padi pada produk beras milik Tergugat yang nyata-nyata mempunyai persamaan pada pokoknya dan/keseluruhan milik Penggugat. Bahwa perbuatan Tergugat adalah juga merupakan perbuatan curang (*unfair competition*) yang pada gilirannya dapat membuat kerancuan pada masyarakat mengingat adanya itikad tidak baik Tergugat dengan cara menggunakan packaging yang disertai gambar yang identik dengan packaging produk Penggugat sehingga dapat menimbulkan kebingungan publik untuk menentukan asal-usul suatu produk, yang mengindikasikan adanya persaingan curang untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas (*passing off*)

3. Pertimbangan Hakim

Pengadilan Niaga

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga. Menyimpulkan bahwa antara Merek terdaftar Pemohon Kasasi dengan Merek tidak terdaftar yang digunakan oleh Termohon Kasasi tidak mempunyai persamaan pada pokoknya.

Mahkamah Agung

Bahwa Tergugat mengakui bahwa ia mengajukan permohonan maaf kepada Penggugat karena Tergugat telah memakai merek-merek Penggugat. Bahwa merek-merek yang digunakan Tergugat menggunakan bahan kemasan yang sama dengan bahan yang digunakan Penggugat yaitu bahan : plastik dan karung plastik. Begitu pula ucapan yang sama (Lele), tulisan yang sedemikian, yaitu Rojo Lele, gambar Lele, dengan demikian terdapat persamaan pada pokoknya antara merek-merek yang digunakan Tergugat, dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat, hal-hal tersebut akan mengecohkan para pelanggan/pembeli

4. Putusan Yang Telah Dijatuhkan

Putusan Pengadilan Niaga

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar Merek pertama atas Merek :
 - a. Hak Merek ROJO ikan LELE sebagaimana tercantum dalam Sertifikat, Merek Nomor IDM 190095 tertanggal 10 Januari 1985 untuk melindungi kelas barang 30, yang diperpanjang pada tanggal 14 Juni 1995 dengan Nomor Perpanjangan 337008 tertanggal 13 Desember 1996 dan kemudian diperpanjang lagi tertanggal 15 Oktober 2004 dengan Nomor IDM 0000 18935 ;
 - b. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000 100808 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - c. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor: IDM 000100809 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - d. Hak Merek DUA RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100810 untuk melindungi kelas barang 30 ;

- e. Hak Merek RAJA IKAN LELE, tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100811 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - f. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2004 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100812 untuk melindungi kelas barang 30
 - g. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171006 untuk melindungi kelas barang 30
 - h. Hak Merek ROJO IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171005 untuk melindungi kelas barang 30
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp.1.613.000,- (satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Putusan Mahkamah Agung

Menyatakan Merek "HSBM" dan atau Rojo Lele HSBM yang bergambar dan atau lukisan ikan lele dan helai padi milik Tergugat yang tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek milik Penggugat ;

- Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan pelanggaran Merek terhadap Merek milik Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

B. Analisa

Termohon kasasi / Penggugat awalnya mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran Merek melalui Pengadilan Niaga dan berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu "Penghapusan Pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Merek dapat dilakukan jika : Merek yang digunakan untuk jenis barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan".

Bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu dengan nama CV. HASIL BUMI CITRA juga di dompleng bentuk nama usahanya oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan nama UD. HASIL BUMI yang disingkat "HSBM" dapat terlihat secara jelas perbuatan curang yang dapat menimbulkan tautan pikiran masyarakat yang seakan-akan produk beras tersebut berasal dari produsen yang sama yang dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi

Penggugat telah mengambil tindakan dengan mengirim surat teguran/somasi kepada Tergugat pada tanggal 25 September 2007 dan kemudian ditanggapi oleh Tergugatn dengan dibuatnya dan ditandatangani surat pernyataan permohonan maaf oleh Tergugat pada tanggal 15 November 2007), namun setelah beberapa bulan kemudian Penggugat masih menemukan produk beras dari Tergugat yang masih tetap menggunakan etiket Merek yang sama dan Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim lagi Surat Somasi No.035/SOM/EA/20/02/08 tertanggal 25 Februari 2008 namun setelah surat somasi tersebut diterima pihak Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dan kemudian Penggugat mengambil langkah pidana dengan laporan ke pihak Kepolisian Banjarmasin di mana perkara ini sudah mendapatkan keterangan saksi ahli dari Direktorat Merek yang menyatakan antara Merek kepunyaan Penggugat dan Tergugat dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya.

Tergugat lalu mendaftarkan Mereknya kepada Direktorat Merek dengan nomor sebagai berikut :

1. HSBM + Lukisan dengan Nomor Permintaan D002007042563 tertanggal 19 Desember 2007 (Bukti P-19) ;

2. HSBM + Lukisan dengan Nomor Permintaan D002008010816 tertanggal 27 Maret 2008 (Bukti P-20)

Menurut penulis berdasarkan prinsip perlindungan hukum terhadap pemilik merek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang berbunyi: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik". Tergugat telah melanggar itikad baik permohonan dengan mendaftarkan merek tersebut. Hakekat perlindungan hukum dari Undang-Undang Merek adalah terpenuhinya unsur yuridis formil dan unsur yuridis materil dari pendaftaran suatu merek. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendaftaran merek untuk dalam rangka penerapan prinsip konstitutif tersebut, tidak boleh melanggar prinsip itikad baik yang dianut oleh Pasal 4 Undang-Undang Merek, Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek tersebut menjelaskan: *Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menciplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.*

Perbuatan curang (unfair competition) dapat membuat kerancuan pada masyarakat mengingat adanya itikad tidak baik Tergugat dengan cara menggunakan packaging yang disertai gambar yang identik dengan packaging produk Penggugat sehingga dapat menimbulkan kebingungan publik untuk menentukan asal-usul suatu produk, yang mengindikasikan adanya persaingan curang untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas (passing off). Masalah persaingan curang ini telah diatur dalam KUHP Pasal 382bis, dalam UU Merek sendiri, berkenaan dengan soal peniruan merek telah jelas ketentuannya yaitu menolak pendaftaran merek yang sama pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu.

Majelis tersebut kurang pertimbangan hukumnya (onvoeldoendegemotiveerd) hal itu disebabkan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak memperhatikan alasan-alasan dan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan Pengadilan yang didasarkan

kepada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya sepatutnya dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan ulang dalam tingkat kasasi yang lebih cermat, teliti serta adil dengan menerapkan undang-undang demi keadilan bersama dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. Ganti rugi pelanggaran Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai berikut : "Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

1. Gugatan ganti rugi , dan/atau ;
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut

Menurut ketentuan yang berlaku, Pasal 6 UUM 15 tahun 2001

(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.

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

(3)Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Majelis hakim pengadilan niaga dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa antara Merek terdaftar Pemohon Kasasi dengan Merek tidak terdaftar yang digunakan oleh Termohon Kasasi tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, Sehingga Pengugat mengajukan kasasi dengan alasan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak memperhatikan alasan-alasan dan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan Pengadilan yang didasarkan kepada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya sepatutnya dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan ulang dalam tingkat kasasi yang lebih cermat, teliti serta adil dengan menerapkan undang-undang demi keadilan bersama dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. Padahal bilamana dicermati dan diteliti dengan seksama maka terhadap Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi) dengan Merek tidak terdaftar milik Termohon Kasasi) terlihat dengan jelas kedua Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya yakni dari gambar atau lukisan seekor ikan lele yang menghadap ke atas serta diapit 4 helai padi berpita, di mana gambar atau lukisan dalam kemasan beras milik Termohon Kasasi tersebut jelas-jelas menjiplak dan memodifikasinya sedemikian rupa gambar atau dari lukisan yang terdapat kemasan beras milik Pemohon Kasasi yang juga terdaftar sebagai Hak Merek dan Hak Cipta yang sah.

Dalam hal ini, penulis sangat setuju dengan pertimbangan Mahkamah Agung yaitu “Bahwa merek-merek yang digunakan Tergugat menggunakan bahan kemasan yang sama dengan bahan yang digunakan Penggugat yaitu bahan : plastik dan karung plastik. Begitu pula ucapan yang sama, tulisan yang

sedemikian, yaitu Rojo Lele, gambar Lele, dengan demikian terdapat persamaan pada pokoknya antara merek-merek yang digunakan Tergugat, dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat, hal-hal tersebut akan memecahkan para pelanggan/pembeli". Pertimbangan tersebut memasukan kesamaan unsur kemasan bahan kemasan plastik dan karung plastik dapat merupakan indikasi penentu adanya persamaan pada pokoknya.

Penjelasan pasal 6 ayat (1) Huruf a adalah:

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan 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. Dalam hal memutuskan biasanya hakim mengacu kepada yurisprudensi dan doktrin, antara lain:

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.352/K/Sip/1975 yang berbunyi : "Adanya persamaan antara Merek sengketa yang berupa Merek kombinasi harus dinilai secara keseluruhan baik berupa bagian yang merupakan inti Merek tersebut bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhannya pada Merek lukisan terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya dan jenis barang yang sejenis" .

Menurut Yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2279 K/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- Sama bentuk (Similarity of Form) ;
- Sama komposisi (Similarity of Composition) ;
- Sama kombinasi (Similarity of Combination) ;
- Sama unsur elemen (Similarity of Element) ;

. WAYNE COVELL dalam TRADE MARK REPORTER Vol 82 Mei - Juni 1992 No.3. Persamaan pada pokoknya juga ada apabila :

- Persamaan pandangan (Visual Similarity) ;
- Persamaan kemasan (Packing Similarity) ;
- Persamaan dalam asosiasi (Similarity in Association) ;
- Persamaan fungsi dan pemakaian (Similarity in Function and Use);

Dalam penetapan WORLD TRADE SYMPOSIUM, Cannes, Perancis tanggal 5-9 Februari 1992 yang menyatakan persamaan itu ada apabila:

- Adanya persamaan rupa atau penampilan (similarity of appearance)
- Adanya persamaan bunyi (Sound Similarity) ;
- Adanya persamaan pengertian atau konotasi (Connotation Similarity)
- Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (Similarity in Commercial Impression)
- Adanya persamaan jalur perdagangan (Similarity of Trade Channel)

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Kemasan merupakan satu kesatuan hak yang dilindungi dalam merek. Bahwa apabila suatu tanda yang dapat dikwalifikasi sebagai merek ditempel pada produk maka di dalam hal tersebut yang berlaku adalah ketentuan hukum di bidang merek. Perlindungan terhadap penggunaan merek tanpa hak antara lain:
 - a. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

Penjualan suatu barang yang menggunakan kemasan bekas bermerek maupun dilakukan penambahan modifikasi cetakan merupakan suatu pelanggaran hukum merek. Dengan demikian, Kemasan bermerek dilindungi oleh undang-undang dari pemakaian yang menimbulkan persaingan curang.
2. Perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, dimana perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan untuk pertama kali (first to file system). Berdasarkan sistem konstitutif ini, hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran merek. Dalam hal pendaftaran merek, tidak mencakup bahan kemasan dan gambar kemasan. Dengan demikian, penekanan terhadap kesamaan kemasan (Trade Dress) dapat dilihat dari sudut pandang ada atau tidaknya itikad baik dan persamaan pada pokoknya dalam merek. Walaupun belum efektif pemboncengan reputasi (passing off) dapat mencakup perlindungan packaging kemasan yang termasuk dalam perlindungan merek.

3. Adanya kesamaan unsur kemasan bahan kemasan plastik dan karung plastik dapat merupakan indikasi penentu adanya persamaan pada pokoknya. Hal ini dilihat dari pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan “Bahwa merek-merek yang digunakan Tergugat menggunakan bahan kemasan yang sama dengan bahan yang digunakan Penggugat yaitu bahan : plastik dan karung plastik. Begitu pula ucapan yang sama, tulisan yang sedemikian, yaitu Rojo Lele, gambar Lele, dengan demikian terdapat persamaan pada pokoknya antara merek-merek yang digunakan Tergugat, dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat, hal-hal tersebut akan mengecohkan para pelanggan/pembeli”.

B. Saran

1. Apabila kemasan merek dipakai oleh orang lain dengan barang yang tidak sejenis menurut ketentuan merek dilindungi apabila merek terkenal, tetapi sejauh mana kriteria merek terkenal masih kurang, Sehingga diperlukan aturan yang lebih mendalam agar tidak terjadi kerancuan.
2. Diperlukan pengaturan mengenai persaingan curang dalam merek karena belum ada pengaturan yang spesifik, sehingga memberikan kepastian hukum yang kuat mengenai perlindungan kemasan barang dari pemboncengan reputasi dengan cara meniru kemasan (trade dress).
3. Peningkatan sosialisasi dari pemerintah dan Dirjen HaKi mengenai ketentuan hukum merek dan penegakan hukum bagi para pelaku yang melanggarnya.

DAFTAR REFERENSI

Buku Literatur:

- Agung Purnomo, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)*, 2003.
- Brian A. Garner, *Black law dictionary*, edisi 9th West Group. St Paul Minn 2009
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2005.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia)*. Bandung: CV Utomo, 2005.
- Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Media HKI Vol V Nomor 6 tahun 2008*
- Emmy Pangaribuan S, *Analisis Hukum Ekonomi terhadap Hukum Persaingan*, (Yogyakarta: Makalah pada FHUGM, 1999.
- Gautama, Sudargo. *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPS)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Germain, B., Kenneth. *Seventh Circuit Jurisprudence on Product Design Trade Dress Since Wal-Mart And Traffix: The Straight Scoop On The Honeywell Round, Etc*, 2010.
- Gloria Gita Putri Ginting, *Perlindungan Hukum Dalam Bidang Merek (Protection of Law In the Field of Brand)*, 2005
- Hilman, Helianti. *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual Pada Sistem HaKI dalam Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Kaligis, OC. *Teori dan Praktek Hukum Merek Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni, 2008
- Latimer, Paul. *Australian Business Law 1998*, (Australia Ltd: Sidney, 1998)
- Lidsey, Tim, et.al. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2002.
- Mamudji, Sri et. Al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Maryati Bachtiar, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Mark) Dalam WTO-TRIPS Dikaitkan Dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia” *Jurnal Hukum Respublica* 2007)

- McKeough, Jill. *Intellectual Property in Australia*. Sidney: Butterworth, 1997.
- Miru, Ahmad. *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*,. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muhamad Abdukadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung:citra aditya bakti, 2001
- Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Purba, AZ Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Saidin, H OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sarjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Sri Hadiarianti, Venantia, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010.
- Sri Hadiarianti, Venantia. *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Gloria Yuris Vol 8, No. 2, 2008.
- Tunggal, Imam Sjahputra. *Hukum Merek Indonesia*. Jakarta: Havarindo, 2005.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, 2003.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

- Nurhasanah Timbuleng, “Implementasi Ketentuan Persaingan Curang Menurut Konvensi Paris dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2009
- Yuliyono, “Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Top”.Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____, *Undang-Undang Hak Cipta*, UU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85, Tahun 2002

_____, *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LN No 110, TLN No 4131 Tahun 2001 1

_____, Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization,

Internet:

<http://bataviase.co.id>, <http://bataviase.co.id/node/337894>, diunduh tanggal 12 April 2011

http://bpatp.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=83:syarat-pengajuan-permohonan-pendaftaran-merek&catid=47:merek&Itemid=63, diunduh 10 Mei 2011

<http://www.hukumnews.com/tips/39-opini/211-penegakan-hukum-dibidang-merek-dan-permasalahannya.html>, diunduh tanggal 12 April 2011

<http://www.jakartaconsulting.com/art-01-16.htm>, diunduh 12 Mei 2011

Wawancara:

Budiarni (2011, Juni 27). Personal interview

Dini (2011, Juni 11). Personal interview

Silalahi, Ignatius (2011, Juni 27) Personal interview



P U T U S A N

No. 37 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JOHN SANJAYA TJWA, bertempat tinggal di Jalan Laguna Utara C4/28, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Kejawanputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDI SAMPURNO, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Jaya No. 21a (Lt.2), Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M E L A W A N

HALIM BUDIHARJO, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 3, Banjarmasin ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswastawan yang lebih kurang 15 tahun lamanya bergerak di bidang usaha bahan pangan antara lain beras, tepung, gula dan lain-lain ;

Bahwa Penggugat adalah pemakai, pemilik dan pendaftar pertama Hak Merek ROJO ikan LELE sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 190095 tertanggal 10 Januari 1985 untuk melindungi kelas barang 30, yang diperpanjang pada tanggal 14 Juni 1995 dengan Nomor Perpanjangan : 337008 tertanggal 13 Desember 1996 (Bukti P-1) dan kemudian diperpanjang lagi tertanggal 15 Oktober 2004 dengan Nomor IDM 0000 18935 (Bukti P-2) ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100808 untuk melindungi kelas barang 30 (Bukti P-3) ;
2. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100809 untuk melindungi kelas barang 30 (Bukti P-4) ;
3. Hak Merek DUA RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100810 untuk melindungi kelas barang 30 (Bukti P-5) ;
4. Hak Merek RAJA IKAN LELE, tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100811 untuk melindungi kelas barang 30 (Bukti P-6) ;
5. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2004 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100812 untuk melindungi kelas barang 30 (Bukti P-7) ;
6. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171006 untuk melindungi kelas barang 30 (Bukti P-8) ;
7. Hak Merek ROJO IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171005 untuk melindungi kelas barang 30 (Bukti P-9) ;

Bahwa terdaftarnya Merek tersebut di atas sudah melalui proses pendaftaran Merek yaitu melalui pengumuman dan pemeriksaan substantif di kantor Merek sehingga dengan demikian, Penggugat merupakan pemilik Hak Eksklusif atas Hak Merek tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ;

Bahwa hak Merek yang dipunyai oleh Penggugat tersebut di atas, gambar/seni lukis yang terdapat dalam sertifikat Merek tersebut yang merupakan satu kesatuan berupa hak Merek juga tercantum/mempunyai Surat Pendaftaran Ciptaan ;

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2007 Penggugat mendapatkan kenyataan bahwa telah beredar di Kota Banjarmasin dan sekitarnya (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) produk beras yang diketahui milik Tergugat dengan kemasan plastik beretiket Merek ROJO LELE HSBM dan bergambar mirip sama secara substansial dengan produk beras milik Penggugat yaitu berupa:

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemasan beras berlukiskan DUA EKOR IKAN LELE menghadap ke bawah diapit DUA HELAI PADI dengan uraian warna merah dan hitam beredar di pasaran pada pertengahan bulan Agustus 2007 (Bukti P-10) ;
2. Kemasan beras berlukiskan SATU EKOR LELE menghadap ke atas BERMAHKOTA diapit dengan EMPAT HELAI PADI BERPITA dengan uraian warna hijau, kuning, hitam dan merah (Bukti P-11) ;
3. Kemasan Beras berlukiskan DUA EKOR IKAN LELE menghadap ke bawah diapit DUA HELAI PADI BERPITA dengan uraian warna hitam, kuning, hijau, merah dan biru (Bukti P-12) ;

Bahwa ternyata Tergugat secara tanpa hak/ijin dari Penggugat telah menggunakan Merek ROJO LELE HSBM dengan lukisan/gambar ikan lele dan dua helai padi pada produk beras milik Tergugat yang nyata-nyata mempunyai persamaan pada pokoknya dan/keseluruhan milik Penggugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat adalah juga merupakan perbuatan curang (unfair competition) yang pada gilirannya dapat membuat kerancuan pada masyarakat mengingat adanya itikad tidak baik Tergugat dengan cara menggunakan packaging yang disertai gambar yang identik dengan packaging produk Penggugat sehingga dapat menimbulkan kebingungan publik untuk menentukan asal-usul suatu produk, yang mengindikasikan adanya persaingan curang untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas (passing off) ;

Bahwa dapat dilihat dari nama bentuk usaha yang dimiliki oleh Tergugat yang bernama "HASIL BUMI" juga menimbulkan kesan meniru dari badan usaha milik Penggugat yakni "HASIL BUMI CITRA" di mana begitu banyak nama yang dapat digunakan oleh Tergugat sebagai nama bentuk usahanya mengapa nama "HASIL BUMI" yang dipilih dan digunakan. Bukankah ini merupakan suatu bentuk kesengajaan untuk mendompleng nama yang telah dirintis oleh Penggugat dengan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit dan hal ini sangat dapat menimbulkan kerancuan pada masyarakat ;

Bahwa Merek "HSBM" yang dimiliki oleh Tergugat mempunyai arti atau singkatan dari "HASIL BUMI" yang mana Merek tersebut telah didaftarkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2005 dengan No.IDM 000046016 kelas 30 (Bukti P-13), yang di dalam sertifikat Merek tersebut hanya berupa kata "HSBM" berwarna hitam dan putih tanpa disertai gambar atau lukisan apapun ;

Bahwa dengan melihat fakta pada point 8 di atas semenjak didaftarkan Merek tersebut Tergugat telah menggunakan Mereknya tidak sesuai dengan apa yang didaftarkan dan tercantum dalam sertifikat Merek tersebut karena

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada produk beras milik Tergugat menggunakan gambar dan atau lukisan ikan lele dan dua helai padi berpita warna hijau, merah, hitam, kuning dan biru ;

Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak Merek yakni pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang terdaftar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Penggugat berhak mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran Merek melalui Pengadilan Niaga dan berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu "Penghapusan Pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Merek dapat dilakukan jika :

a. Merek yang digunakan untuk jenis barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan” ;

Bahwa karena Penggugat merasa tidak pernah memberikan izin atas penggunaan hak Mereknya kepada pihak lain, maka Penggugat mengambil tindakan dengan mengirim surat teguran/somasi kepada Tergugat pada tanggal 25 September 2007 (Bukti P-14) dan kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan dibuatnya dan ditandatangani surat pernyataan permohonan maaf oleh Tergugat pada tanggal 15 November 2007 (Bukti P-15), namun setelah beberapa bulan kemudian Penggugat masih menemukan produk beras dari Tergugat yang masih tetap menggunakan etiket Merek yang sama dan Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim lagi Surat Somasi No.035/SOM/EA/20/02/08 tertanggal 25 Februari 2008 (Bukti P-16) namun setelah surat somasi tersebut diterima pihak Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dan kemudian Penggugat mengambil langkah pidana dengan laporan ke pihak Kepolisian Banjarmasin (Bukti P-17) di mana perkara ini sudah mendapatkan keterangan saksi ahli dari Direktorat Merek yang menyatakan antara Merek kepunyaan Penggugat dan Tergugat dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya (Bukti P-18) ;

Bahwa kemudian Tergugat dengan itikad tidak baik mendaftarkan Mereknya kepada Direktorat Merek dengan nomor sebagai berikut :

1. HSBM + Lukisan dengan Nomor Permintaan D002007042563 tertanggal 19 Desember 2007 (Bukti P-19) ;
2. HSBM + Lukisan dengan Nomor Permintaan D002008010816 tertanggal 27 Maret 2008 (Bukti P-20) ;

Bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah tampak dan tidak dapat dibayangkan lain bahwa Tergugat secara jelas

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai itikad tidak baik dengan cara mencari keuntungan dengan membonceng Merek Penggugat ;

Bahwa dikarenakan dengan adanya produk beras milik Tergugat beredar di pasaran secara otomatis menimbulkan dampak yang sangat besar bagi penjualan maupun reputasi Merek milik Penggugat hal mana sangat jelas telah merugikan Penggugat dan karenanya Penggugat sangat berkepentingan untuk menuntut ganti rugi pelanggaran Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai berikut :

"Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

1. Gugatan ganti rugi , dan/atau ;
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut " ;

Bahwa dengan adanya penggunaan Merek secara tanpa hak yang merupakan perbuatan melanggar hukum yang mana telah menyesatkan dan membingungkan masyarakat juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Berikut perincian kerugian yang dialami oleh Penggugat selama kurun waktu 23 bulan terhitung mulai diketahuinya produk Merek Tergugat tersebut beredar oleh Penggugat, yakni sebagai berikut :

1. Kerugian materiil :
 - a. Omzet penjualan produk beras milik Tergugat perbulan mencapai 40 ton dikalikan 23 bulan sama dengan 920 ton, $920 \text{ ton} = 920000 \text{ Kg}$ x keuntungan Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram = Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Kerugian berupa penurunan omzet dari Penggugat :

Omzet penjualan berkurang sampai dengan 75% dengan hitungan omzet perbulan 60 ton setelah mengalami penurunan sebanyak 75% hanya menjadi 15 ton, jadi mengalami kerugian 45 ton perbulan, 45 ton dikalikan 23 bulan = 1035 ton.

$1035 \text{ ton} = 1035000 \text{ kilogram}$ x keuntungan 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) = Rp.776.250.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- b. Biaya jasa Advokat yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

2. Kerugian Immateriil :

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain kerugian materiil di atas Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yakni tercemarnya nama baik dan reputasi Merek selaku pemilik Merek, meskipun kerugian immateriil tidak dapat dirinci jumlahnya tetapi berdasarkan kelayakan dan kepatutan selaku pemegang hak Merek maka kerugian immateriil dapat diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini ;

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Surabaya cq Hakim Pemeriksa perkara a quo agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat yakni sebagai berikut :

- Hak atas tanah dan bangunan rumah / tempat usaha milik Tergugat yang terletak di Jalan Veteran No.3, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;

Bahwa, guna kepentingan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak Merek yang dilakukan oleh Tergugat yang sangat merugikan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat menghentikan produksi, peredaran, serta perdagangan produk yang menggunakan Merek "HSBM" milik Tergugat ;

Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik dan memenuhi Pasal 180 HIR, maka dapatlah kiranya Pengadilan berkenan menjatuhkan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan permohonan Penggugat guna kepentingan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak Merek yang dilakukan oleh Tergugat yang sangat merugikan Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat menghentikan produksi, peredaran, serta perdagangan produk yang menggunakan Merek "HSBM" milik Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengugat sebagai pemilik dan pendaftar Merek pertama atas Merek:
 - a. Hak Merek ROJO ikan LELE sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 190095 tertanggal 10 Januari 1985 untuk melindungi kelas barang 30, yang diperpanjang pada tanggal 14 Juni 1995 dengan Nomor Perpanjangan 337008 tertanggal 13 Desember 1996 (Vide bukti P-1) dan kemudian diperpanjang lagi tertanggal 15 Oktober 2004 dengan Nomor IDM 000018935 (Vide Bukti P-2) ;
 - b. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100808 untuk melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-3) ;
 - c. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor: IDM 000100809 untuk melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-4) ;
 - d. Hak Merek DUA RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100810 untuk melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-5) ;
 - e. Hak Merek RAJA IKAN LELE, tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100811 untuk melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-6) ;
 - f. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2004 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100812 untuk melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-7) ;
 - g. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171006 untuk melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-8) ;
 - h. Hak Merek ROJO IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171005 untuk melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-9) ;dan menyatakan sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Merek "HSBM" dan atau Rojo Lele HSBM yang bergambar dan atau lukisan ikan lele dan helai padi milik Tergugat yang tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek milik Penggugat ;
4. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan pelanggaran Merek terhadap Merek milik Penggugat ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan mendaftarkan Merek :

- a. HSBM + Lukisan dengan Nomor Permintaan D002007042563 tertanggal 19 Desember 2007 (Vide bukti P-19) ;
- b. HSBM + Lukisan dengan Nomor Permintaan D002008010816 tertanggal 27 Maret 2008 (Vide Bukti P-20) ;

Dan memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Merek untuk menolak permohonan Merek tersebut ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

6.1. Kerugian materiil :

- a. Omzet penjualan produk beras milik Tergugat perbulan mencapai 40 ton dikalikan 23 bulan sama dengan 920 Ton ;
920 ton = 920000 Kg x keuntungan Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram = Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Kerugian berupa penurunan omzet dari Penggugat :

Omzet penjualan berkurang sampai dengan 75% dengan hitungan omzet perbulan 60 ton setelah mengalami penurunan sebanyak 75% hanya menjadi 15 ton, jadi mengalami kerugian 45 ton perbulan, 45 ton dikalikan 23 bulan = 1035 ton ;

1035 ton = 1035000 kilogram x keuntungan 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) = Rp.776.250.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- b. Biaya jasa Advokat yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

6.2 Kerugian Immateriil

Bahwa selain kerugian materiil di atas Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yakni tercemarnya nama baik dan reputasi Merek selaku pemilik Merek, meskipun kerugian immateriil tidak dapat dirinci jumlahnya tetapi berdasarkan kelayakan dan kepatutan selaku pemegang hak Merek maka kerugian immateriil dapat diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap hak atas tanah dan bangunan rumah / tempat usaha milik Tergugat yang terletak di Jalan Veteran No.3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;
 9. Menghukum Tergugat untuk tunduk, patuh dan menjalankan putusan ini ;
 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
- Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Eksepsi atas gugatan yang kabur (obscuur libel) :

Bahwa dalil-dalil posita Penggugat tidak ada casualitas hubungan dalam memuat apa-apa saja yang harus diminta dan yang dipermasalahkan (kabur) ;
Di mana Penggugat mendalilkan untuk meminta ganti kerugian atas Merek ROJO LELE HSBM yang notabene bukan merupakan Merek Penggugat (tersurat dalam dalil Nomor 5, 6) kemudian Penggugat juga mendalilkan untuk meminta pembatalan atas Merek HSBM (dalil Nomor 10) yang belum terbit sertifikat mereknya (masih dalam tahap diterima atau tidak pada dan oleh Departemen HAKI Jakarta) ;

Dengan demikian gugatan Penggugat ini, No.02/Haki Merek/2009/PN.Niaga. Sby, tanggal 10 Juli 2009, mengandung unsur-unsur kekaburan (obscuur libel) yang dapat mengindikasikan dan/atau yang dapat dikatakan apabila ada dalil-dalil yang dibuat-buat (baca = tidak benar) menandakan dalil-dalil yang lain adalah suatu rekayasa pula dan menurut hukum, gugatan ini harus diputus "ditolak" oleh Majelis Hakim sebagai gugatan yang harus atau setidaknya tidaknya untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Eksepsi atas gugatan yang prematur :

Bahwa dalil-dalil gugatan yang didalilkan Penggugat masih belum memiliki kekuatan pembuktian dikarenakan permintaan Penggugat dalam gugatan Penghapusan MEREK HSBM masih sangat dini dikarenakan Merek a quo masih dalam pemeriksaan Departemen HAKI yang belum dapat diketahui apakah permohonan Merek Tergugat disetujui atau tidak oleh pihak Departemen HAKI ;

Sehingga dalil-dalil yang digunakan Penggugat adalah dalil-dalil yang prematur untuk menuntut pembatalan Merek yang dikarenakan proses penerbitan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persetujuan Merek Tergugat masih menunggu keputusan untuk dapat disetujui atau tidak oleh Departemen HAKI Jakarta;

Eksepsi atas gugatan kurang pihak :

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya pada dalil Posita Nomor 10, serta dalil petitum Nomor 5, Penggugat meminta pembatalan Merek Tergugat (yang notobene masih Merek a quo masih belum ada keputusan diterima atau tidak oleh Departemen HAKI) tetapi Penggugat justru tidak mencantumkan Departemen HAKI sebagai Tergugat dan/ataupun dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini ;

Sehingga premis dari gugatan Penggugat ada kesalahan dan/atau ada kekurangan dengan tidak lengkapnya unsur-unsur suatu gugatan dan dengan "Kurang Pihak" dalam sahnya suatu gugatan maka seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya untuk tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby, tanggal 3 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam provisi dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar Merek pertama atas Merek :
 - a. Hak Merek ROJO ikan LELE sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 190095 tertanggal 10 Januari 1985 untuk melindungi kelas barang 30, yang diperpanjang pada tanggal 14 Juni 1995 dengan Nomor Perpanjangan 337008 tertanggal 13 Desember 1996 dan kemudian diperpanjang lagi tertanggal 15 Oktober 2004 dengan Nomor IDM 0000 18935 ;
 - b. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000 100808 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - c. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor: IDM 000100809 untuk melindungi kelas barang 30 ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hak Merek DUA RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100810 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - e. Hak Merek RAJA IKAN LELE, tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100811 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - f. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2004 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100812 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - g. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171006 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - h. Hak Merek ROJO IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171005 untuk melindungi kelas barang 30 ;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp.1.613.000,- (satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 3 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 November 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 02/HKI/MEREK/2009/PN.Niaga.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 Desember 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penguat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan No.02/HKI/Merek/2009/P.Niaga.Sby telah dibacakan di muka persidangan tanggal 16 November 2009 dengan di hadiri para pihak ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi dan memori kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar permohonan kasasi tersebut dapat diterima dan selanjutnya Mahkamah Agung RI di Jakarta berkenan melakukan pemeriksaan ulang dalam tingkat kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga No.02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. ;
3. Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi tidak mengajukan kasasi, oleh karenanya dianggap telah menerima seluruh putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dikarenakan pada amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terdapat kesalahan yang sangat fatal dalam penerapan hukumnya dan putusan Majelis tersebut kurang pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd) hal itu disebabkan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak memperhatikan alasan-alasan dan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan Pengadilan yang didasarkan kepada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya sepatutnya dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan ulang dalam tingkat kasasi yang lebih cermat, teliti serta adil dengan menerapkan undang-undang demi keadilan bersama dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. tersebut di atas;
5. Bahwa judex facti telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada hal 37 dan 38 dengan menyimpulkan bahwa antara Merek terdaftar Pemohon Kasasi dengan Merek tidak terdaftar yang digunakan oleh Termohon Kasasi tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, bilamana dicermati dan diteliti dengan seksama maka terhadap Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi (bukti P-26 dan P-6) dengan Merek

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



tidak terdaftar milik Termohon Kasasi (bukti P-11) terlihat dengan jelas kedua Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya yakni dari gambar atau lukisan seekor ikan lele yang menghadap ke atas serta diapit 4 helai padi berpita, di mana gambar atau lukisan dalam kemasan beras milik Termohon Kasasi tersebut jelas-jelas menjiplak dan memodifikasinya sedemikian rupa gambar atau dari lukisan yang terdapat kemasan beras milik Pemohon Kasasi yang juga terdaftar sebagai Hak Merek (bukti P-6) dan Hak Cipta (bukti P-35) yang sah, dengan jelas tindakan Tergugat/Termohon Kasasi adalah juga merupakan perbuatan curang (unfair competition) yang pada gilirannya dapat membuat kerancuan pada masyarakat mengingat adanya itikad tidak baik Tergugat/Termohon Kasasi dengan cara menggunakan packaging yang disertai gambar yang identik dengan packaging produk Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga dapat menimbulkan kebingungan publik untuk menentukan asal-usul suatu produk yang mengindikasikan adanya persaingan curang untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas (passing off) ;

6. Bahwa begitu pula dengan bilamana dicermati dan diteliti dengan seksama maka terhadap Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi (bukti P-24 dan P-27) dengan Merek tidak terdaftar milik Termohon Kasasi (bukti P-10 dan P-12) terlihat dengan jelas kedua Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya yakni dari gambar atau lukisan dua ekor ikan lele yang menghadap ke bawah serta diapit 2 helai padi berpita, di mana gambar atau lukisan dalam kemasan beras milik Termohon Kasasi tersebut jelas-jelas menjiplak dan memodifikasinya sedemikian rupa gambar atau dari lukisan yang terdapat kemasan beras milik Pemohon Kasasi yang juga terdaftar sebagai Hak Merek (bukti P-4) dan Hak Cipta (bukti P-30) yang sah, dengan jelas tindakan Tergugat/Termohon Kasasi adalah juga merupakan perbuatan curang (unfair competition) yang pada gilirannya dapat membuat kerancuan pada masyarakat mengingat adanya itikad tidak baik Tergugat/Termohon Kasasi dengan cara menggunakan packaging yang disertai gambar yang identik dengan packaging produk Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga dapat menimbulkan kebingungan publik untuk menentukan asal-usul suatu produk yang mengindikasikan adanya persaingan curang untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas (passing off) ;
7. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan bukti pendapat saksi ahli yang diajukan dalam persidangan mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara Merek (tidak terdaftar) milik Tergugat/Termohon Kasasi dan Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar milik Penggugat/Pemohon Kasasi di mana telah dijelaskan bahwa Merek (tidak terdaftar) milik Tergugat/Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Penggugat/Pemohon Kasasi dari segi gambar dan atau lukisan seekor ikan lele yang menghadap ke atas dan 2 helai padi berpita serta gambar dan atau lukisan 2 ekor ikan lele menghadap ke bawah dan 2 helai padi hal ini juga ditegaskan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2279 K/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat di deskripsikan sebagai berikut :
 - Sama bentuk (Similarity of Form) ;
 - Sama komposisi (Similarity of Composition) ;
 - Sama kombinasi (Similarity of Combination) ;
 - Sama unsur elemen (Similarity of Element) ;
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.352/K/Sip/1975 yang berbunyi : "Adanya persamaan antara Merek sengketa yang berupa Merek kombinasi harus dinilai secara keseluruhan baik berupa bagian yang merupakan inti Merek tersebut bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhannya pada Merek lukisan terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya dan jenis barang yang sejenis" ;
 - a. Bahwa termuat juga dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, "yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek-Merek yang satu dengan 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";
 - b. Bahwa yang dimaksud persamaan pada pokoknya seperti yang ditetapkan dalam : WORLD TRADE SYMPOSIUM, Cannes, Perancis tanggal 5-9 Februari 1992 yang menyatakan persamaan itu ada apabila:
 - 1) adanya persamaan rupa atau penampilan (similarity of appearance) ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) adanya persamaan bunyi (Sound Similarity) ;
- 3) adanya persamaan pengertian atau konotasi (Connotation Similarity) ;
- 4) adanya persamaan kesan dalam perdagangan (Similarity in Commercial Impression) ;
- 5) adanya persamaan jalur perdagangan (Similarity of Trade Channel);

Dan juga pendapat lain dari : WAYNE COVELL dalam TRADE MARK REPORTER Vol 82 Mei - Juni 1992 No.3. Persamaan pada pokoknya juga ada apabila :

- Persamaan pandangan (Visual Similarity) ;
- Persamaan kemasan (Packing Similarity) ;
- Persamaan dalam asosiasi (Similarity in Association) ;
- Persamaan fungsi dan pemakaian (Similarity in Function and Use);

Bahwa dengan melihat berbagai sumber keilmuan di atas sudah sangatlah jelas dan dapat disimpulkan bahwa Merek (tidak terdaftar) milik Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Penggugat/Pemohon Kasasi ;

8. Bahwa sengketa Merek tersebut telah juga dilaporkan secara pidana oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan telah mendapatkan keterangan ahli dari Direktorat Merek Departemen Hukum dan Ham RI yang menyatakan antara Merek-Merek tersebut di atas mempunyai persamaan pada pokoknya (bukti P- 18) ;
9. Bahwa *judex facti* telah keliru, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8 di mana Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya di dalam halaman 38 menyebutkan bahwa bukti sertifikat Merek tersebut adalah sertifikat Merek kepunyaan Tergugat/Termohon Kasasi, bagaimana bisa, karena secara jelas bukti sertifikat Merek tersebut adalah Merek milik orang lain, dan bukti tersebut telah ditolak oleh Penggugat/Pemohon Kasasi karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti otentik (hanya berupa foto copy) justru hal ini menjadi dasar pertimbangan yang sangat keliru dan tindakan yang sangat berani dalam mengaburkan fakta yang ada dalam persidangan, demikian kutipan pertimbangan tersebut ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa juga dengan berdasarkan bukti T-5,T-6.T-7,T-8,T-10 yaitu dari Departemen Kehakiman RI Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek tersebut yang menyatakan Merek Raja Lele milik Tergugat telah didaftar di Dirjen Hak Cipta dan Merek dan juga menyatakan bahwa Merek milik Tergugat tidak ada persamaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat"

10. Bahwa dengan melihat juga dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas terdapat kekeliruan besar yang di kemukakan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama yakni berdasarkan bukti T-10 Majelis Hakim menyatakan bahwa Merek Tergugat/Termohon Kasasi tidak ada persamaan pada pokoknya ; bilamana kita cermati bersama bukti tersebut adalah permintaan mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi antara Merek milik Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Merek orang lain, bukan Merek dari Tergugat/Termohon Kasasi. Bagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama bisa menyimpulkan adanya persamaan pada pokoknya dengan mengaburkan dan memelintir bukti yang ada ? ;

11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dengan tidak memperhatikan bukti P-13 yaitu bukti sertifikat hak Merek satu-satunya milik Tergugat/Termohon Kasasi di mana dalam sertifikat tersebut etiket Mereknya hanyalah berupa susunan huruf "HSBM" tanpa gambar atau lukisan apapun tetapi dalam kemasan beras milik Tergugat/Termohon Kasasi terdapat gambar dan atau lukisan ikan lele dan beberapa helai padi berpita, di mana dalam hal ini secara jelas terlihat perbuatan pelanggaran Merek yang di lakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi ;

12. Bahwa judex facti telah keliru karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di mana dari bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu dengan nama CV. HASIL BUMI CITRA juga di dompleng bentuk nama usahanya oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan nama UD. HASIL BUMI yang disingkat "HSBM" dapat terlihat secara jelas perbuatan curang yang dapat menimbulkan tautan pikiran masyarakat yang seakan-akan produk beras tersebut berasal dari produsen yang sama yang dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 12 :

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah melakukan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini :

- Bahwa Tergugat mengakui bahwa ia mengajukan permohonan maaf kepada Penggugat karena Tergugat telah memakai merek-merek Penggugat (bukti P-15) ;
- Bahwa merek-merek yang digunakan Tergugat menggunakan bahan kemasan yang sama dengan bahan yang digunakan Penggugat yaitu bahan : plastik dan karung plastik. Begitu pula ucapan yang sama (Lele), tulisan yang sedemikian, yaitu Rojo Lele, gambar Lele, dengan demikian terdapat persamaan pada pokoknya antara merek-merek yang digunakan Tergugat, dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat, hal-hal tersebut akan mengecohkan para pelanggan/pembeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JOHN SANJAYA TJWA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. tanggal 3 November 2009, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini. Sedangkan mengenai besarnya ganti rugi adalah adil sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JOHN SANJAYA TJWA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. tanggal 3 November 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM PROVISI :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam provisi dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pengugat sebagai pemilik dan pendaftar Merek pertama atas Merek:
 - a. Hak Merek ROJO ikan LELE sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 190095 tertanggal 10 Januari 1985 untuk melindungi kelas barang 30, yang diperpanjang pada tanggal 14 Juni 1995 dengan Nomor Perpanjangan 337008 tertanggal 13 Desember 1996 (Vide bukti P-1) dan kemudian diperpanjang lagi tertanggal 15 Oktober 2004 dengan Nomor IDM 000018935 ;
 - b. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100808 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - c. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor: IDM 000100809 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - d. Hak Merek DUA RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100810 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - e. Hak Merek RAJA IKAN LELE, tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100811 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - f. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2004 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100812 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - g. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171006 untuk melindungi kelas barang 30 ;
 - h. Hak Merek ROJO IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171005 untuk melindungi kelas barang 30 ;
3. Menyatakan Merek "HSBM" dan atau Rojo Lele HSBM yang bergambar dan atau lukisan ikan lele dan helai padi milik Tergugat yang tidak

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Daftar Umum Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek milik Penggugat ;

4. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan pelanggaran Merek terhadap Merek milik Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2010 oleh H. Atja Sondjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH., dan H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandy Wilarso, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Dirwoto, SH.,

Ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

K e t u a :

Ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.4.993.000,-

J u m l a h ... Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

Dandy Wilarso, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 040049629

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 37 K/Pdt.Sus/2010

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. Daan Mogot km 24, TANGERANG 15119
Telp. 021, 5525388, 5524839 Fax 021 5525366,
Email: Website: <http://www.dgip.go.id>

SURAT KETERANGAN RISET
NO. HKI.4.HI.06.06.06-190/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : TOMY PASCA RIFAI
NO. MAHASISWA : 0706278986
Fakultas : FAKULTAS HUKUM,
UNIVERSITAS INDONESIA

Benar telah mengadakan riset berupa wawancara, tanya jawab dan pengumpulan data di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tanggal 27 Juni 2011 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN MEREK DALAM KEMASAN DAGANG"**

Demikian kami terangkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 27 Juni 2011

a.n. Kasubdit. Pelayanan Hukum

Direktorat Merek



IGNATIUS MT SILALAH, SH.MH.

NIP. 196812301996031001