



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL VS MEREK MILIK
PENGUSAHA LOKAL YANG BERITIKAD BAIK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. ANTARA CALCIMAX DAN CALCIMEX**

SKRIPSI

FAHMI RIDWAN

0806321663

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL VS MEREK MILIK
PENGUSAHA LOKAL YANG BERITIKAD BAIK STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. ANTARA
CALCIMAX DAN CALCIMEX**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

FAHMI RIDWAN

0806321663

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**

Halaman Pernyataan Orisinalitas

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

Nama : FAHMI RIDWAN

NPM : 0806321663

Tanda Tangan :



Tanggal : 19 Januari 2012

Halaman Pengesahan

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Fahmi Ridwan

NPM : 0806321663

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Merek Terkenal VS Merek Milik
Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik Studi Kasus Putusan
Nomor 28/Merek/2011/PN.Niaga.JKT.PST. antara Calcimax
dan Calcimex

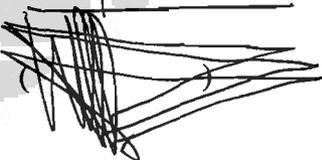
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Ibu Henni Marlyna, S.H., M.H., M.L.I. ()

Penguji : Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. ()

Penguji : Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H. ()

Penguji : Bapak Wahyu Andriyanto, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Terhadap Merek Terkenal VS Merek Milik Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik Studi Kasus Putusan Nomor 28/Merek/2011/PN.Niaga.JKT.PST. antara Calcimax dan Calcimex)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan, semangat, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orangtua, Ibunda Rahmawaty Ida dan Ayah Ayamsir Sitorus yang selalu mendoakan dan mengusahakan sebisa mungkin yang terbaik buat saya, terimakasih atas segalanya. Sungguh saya tidak mampu menemukan kata yang lebih besar dari kata itu.
2. Ibu Henny Marlyna selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih banyak atas masukan dan saran dari Ibu yang telah sabar membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Masukan dan saran yang Ibu berikan menjadi pedoman saya dalam pengerjaan setiap bagian dari skripsi ini.
3. Tante saya Tutut maria Sari yang selalu mengajarkan saya mengenai etika, moral dan tanggung jawab dengan kasih sayang. Semangat dan serta dorongan yang telah Tante berikan memberikan banyak pengaruh positif ke dalam hidup saya.
4. Saudara-saudara saya Herlambang Ayu Ningtyas (FHUI 08) dan Teguh Bagoes Rahardjo yang selalu bisa saya andalkan untuk membantu saya setiap saat. Ketulusan yang kalian berikan membuat kalian lebih dari seorang sahabat.
5. Saudara-saudara saya, Aulia Rahman Sitorus, Ratnasari Dewi Sitorus, Halida Laili Sitorus, Mahbub Azra’I Sitorus, dan Dinda Maharani Sitorus, *I miss you all.*

6. Sahabat-sahabat saya Yuni Purnawati (FH 08), Jahotman Ambarita (FH 08) dan Toni Rico Siahaan (FH 08) yang selalu menemani di kampus. Arif Syahputra Hasibuan (FISIP 08) dan Ria Triska Handayani (FISIP 08) yang selalu menemani saya di luar kampus.
7. Kakak-kakak saya Ambatua Simarmata (FH 06) dan Rianty Hutabarat (FH 06) kalian teman sharing yang hebat.
8. Abang-abang senior saya Handy Prasetyo (FH 04) dan Mathius Petrus Kabiai (FH 07) yang selalu mau berbagi pengalaman untuk ke depannya.
9. Teman-teman yang pernah memberikan semangat buat saya, Laura Sylvia Johana (FH 08), Siti Setyasari Hadiwinoto (FH 08), Margaretha Quina (FH 08), Zefanya Siahaan (FH 08), dan Priscilia Manurung (FH 08), sensitifitas, empati dan simpati yang pernah kalian berikan benar-benar di saat yang tepat.
10. Pak Birpen yang selalu membantu dalam proses administrasi perkuliahan.
11. Serta pihak lain yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi yang membangun bagi skripsi ini.

Depok, 19 Januari 2012



Penulis

**Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk
Kepentingan Akademis**

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

Nama : Fahmi Ridwan

NPM : 0806321663

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

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

Perlindungan Terhadap Merek Terkenal VS Merek Milik Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik Studi Kasus Putusan Nomor 28/Merek/2011/PN.Niaga.JKT.PST. antara Calcimax dan Calcimex

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 19 Januari 2012

Yang Menyatakan



(Fahmi Ridwan)

Abstrak

Nama : Fahmi Ridwan

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Terhadap Merek Terkenal VS Merek Milik
Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik Studi Kasus Putusan
Nomor 28/Merek/2011/PN.Niaga.JKT.PST. antara Calcimax
dan Calcimex

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap merek terkenal menurut peraturan perundang-undangan Indonesia serta membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengusaha lokal yang beritikad baik yang selalu dikalahkan dalam sengketa merek. Skripsi ini juga membahas bagaimana hakim menilai keterkenalan suatu merek berdasarkan beberapa gugatan pembatalan merek di Indonesia yang dilakukan pengusaha asing terhadap pengusaha lokal dengan analisis putusan No. 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. antara Calcimax dan Calcimex. Pengusaha lokal pemilik merek Calcimax dimenangkan karena terbukti tidak ada niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek Calcimex demi kepentingan usahanya. Selain itu juga terbukti bahwa pendaftaran merek Calcimax juga tidak menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Dengan kata lain, pihak pengusaha lokal pemilik merek Calcimax di sini mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur.

Kata Kunci : Merek Terkenal, Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik

Abstract

Name : Fahmi Ridwan

Study Program : Law

Title : Protection of Well-known Trademark VS Good Faith Local
Entrepreneur's Trademark Case Study Verdict
No. 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. between Calcimax
and Calcimax

This thesis discusses about protection of well-known trademark according to Indonesian laws and regulations as well as discusses the legal protection to good faith local entrepreneur that is always defeated in dispute. This thesis also discusses how judges assess the fame of a trademark based on some of the lawsuit claimed by foreign entrepreneur to local entrepreneurs as a case study takes verdict No. 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. between Calcimax and Calcimax. In this dispute, the local entrepreneur, Calcimax trademark owner won because it proved no intention to pass off, imitate or trace Calcimax's notoriety for his business purposes. It also proved that Calcimax trademark registration didn't cause unfair competition, deceptive, or misleading the consumer. In other words, local entrepreneur who is Calcimax brand owner registered his brand properly and honestly.

Key words: Well-known Mark, Good Faith Local Entrepreneur

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinilitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Lampiran.....	xii
Bab 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok-Pokok Permasalahan.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Definisi Operasional.....	6
1.5. Metodologi Penelitian.....	8
Bab 2 Tinjauan Umum Mengenai Pengaturan Merek di Indonesia.....	11
2.1. Pengertian Merek.....	11
2.2. Fungsi Merek.....	13
2.3. Jenis Merek.....	14
2.4. Hak Atas Merek.....	16
2.5. Pendaftaran Merek.....	17
2.5.1. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia.....	17
2.5.2. Syarat-Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek.....	18
2.5.3. Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Merek.....	21
2.5.4. Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas.....	22

2.5.5. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Merek yang Ditolak Pendaftarannya di Indonesia.....	24
2.5.5.1. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan.....	25
2.5.5.2. Merek yang Ditolak Untuk Didaftarkan.....	26
2.6. Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	28
2.7. Penyelesaian Sengketa Merek.....	30
Bab 3 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dan Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik.....	32
3.1. Merek Terkenal.....	32
3.1.1. Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal.....	32
3.1.2. Perlindungan Terhadap Merek Terkenal.....	39
3.2. Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik.....	40
3.2.1. Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik Menurut Undang-Undang.....	40
3.2.2. Bentuk Perlindungan yang Dapat Diterapkan Oleh Hakim Dalam Melindungi Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik.....	43
3.2.2.1. Memberikan Kepercayaan Kepada Ditjen HKI.....	43
3.2.2.2. Pembedaan Kelas Barang Atau Jasa.....	44
3.2.2.3. Penerapan Doktrin Dilusi.....	45
3.2.2.4. Penerapan Doktrin Persamaan yang Membingungkan (<i>Likelihood of Confusion</i>).....	47
Bab 4 Analisa Hukum Terhadap Perkara Merek Terkenal yang Dimenangkan Oleh Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik Studi Kasus Putusan Nomor 28/Merek/2011/PN.Niaga.....	50
4.1. Kasus Posisi.....	50
4.1.1. Para Pihak.....	50
4.1.2. Posita.....	50

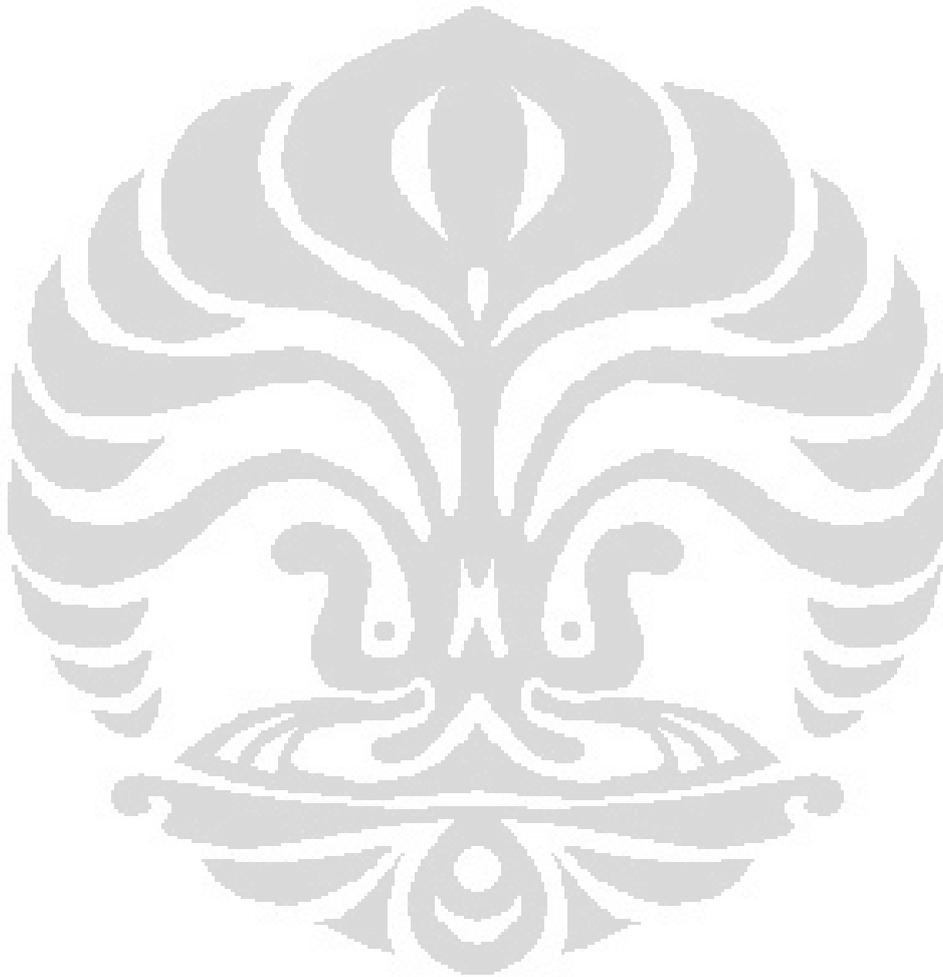
4.1.3. Jawaban Tergugat I.....	53
4.1.4. Jawaban Tergugat II.....	54
4.1.4.1. Mengenai Persamaan Pada Pokoknya.....	56
4.1.4.2. Tentang Merek Terkenal.....	58
4.1.5. Pertimbangan Hukum Hakim.....	60
4.2. Analisis Kasus.....	63
4.2.1. Mengenai Itikad Baik.....	63
4.2.2. Mengenai Persamaan pada Pokoknya.....	65
4.2.3. Tentang Merek Terkenal.....	68
Bab 5 Penutup.....	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran.....	75
Daftar Pustaka	
Lampiran	

Daftar Lampiran

Putusan Nomor 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. antara Calcimax dan Calcimex.

Sertifikat Merek Calcimax Milik PT Suryaprana Nutrisindo.

Sertifikat Merek Calcimex Milik Friesland Brand B.V.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.¹ Dalam menghadapinya, Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai.²

Sebagai bagian dari sistem hukum, hak kekayaan intelektual sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan dan investasi. Singkatnya, hak kekayaan intelektual sangat erat kaitannya dengan dunia usaha. Produk-produk yang berkualitas dan handal hanya dapat dihasilkan jika sistem hak kekayaan intelektual-nya sudah baik. Adanya hak kekayaan intelektual merangsang peningkatan karya intelektual serta penelitian dan pengembangan yang mampu menghasilkan teknik dan teknologi-teknologi baru yang akan menggairahkan dunia usaha.³

Salah satu hak yang dilindungi dalam konsep hak kekayaan intelektual ialah merek (*Trademark*). Dalam konsep hak atas merek maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut yaitu adanya suatu penciptaan yang berdasarkan atas kemampuan intelektualnya terhadap produk tertentu maka diberikan suatu merek terhadap produk tertentu. Untuk membedakan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, Penjelasan Umum.

² Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003*, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – *Asian pacific Economic Cooperation*, 2003), hal.2.

³ *Ibid.*

kualitas/karakter/ciri khas suatu produk tertentu maka diberikan suatu merek sehingga produk tersebut dapat dibedakan dengan merek lainnya.⁴

Merek dagang memenuhi berbagai sasaran dalam dunia perdagangan. Antara lain, merek meyakinkan konsumen untuk cepat dan mudah mengidentifikasi barang-barang yang mereka inginkan untuk dibeli. Kemudahan mengidentifikasi barang-barang yang diinginkan akan menghemat waktu dan uang juga akan menciptakan suatu persaingan pasar bebas. Beberapa argumentasi menyatakan bahwa merek dagang adalah inti dari suatu kompetisi, untuk meyakinkan konsumen. Merek membedakan produksi yang saling bersaing dan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas dan memperoleh keuntungan karena reputasi yang baik.⁵

Perlunya Perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang dan jasa yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang dan jasa sejenis milik orang lain.⁶ Untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu merek harus didaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain yang dengan itikad tidak baik untuk barang dan jasa sejenis.

Dalam perkembangannya, banyak sekali terjadi persengketaan dalam bidang merek. Kehadiran suatu merek baru merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan merek terkenal yang didaftar atau digunakan oleh pengusaha lain dianggap sebagai bencana bagi pengusaha yang telah mendaftarkan merek tersebut. Para pengusaha pemilik merek tersebut selalu beranggapan bahwa kerugian telah terjadi akibat keberadaan merek tersebut dengan pertimbangan karena ia telah mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk keperluan periklanan dan demi mempertahankan reputasi serta

⁴ Suyud Margono, *Pembaharuan perlindungan Hukum Merek*, (Bandung: Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hal.1.

⁵ H. D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek: Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. (Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal.318.

⁶ *Ibid*, hal.147.

pembangunan reputasi merek miliknya sehingga menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat luas.

Sampai sekarang masih terdapat ketidakjelasan mengenai kriteria apa yang harus dipenuhi hingga dapat dikatakan terkenal. Merek terkenal sulit untuk didefinisikan. Para ahli pun sepakat untuk tidak mendefinisikan. Sering terdapat masalah karena hal ini. Sejauh ini batasan secara umum mengenai merek terkenal adalah suatu kriteria penggolongan, reputasi, kualitas, penjualannya stabil, reputasi, kualitas, penjualan stabil, diperdagangkan di berbagai negara, mendaftarkan mereknya di berbagai negara, pengetahuan masyarakat dan promosinya.⁷

Kehadiran perangkat hukum yang mampu melindungi merek terkenal memang dibutuhkan untuk menggairahkan pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa investasi merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi negara dalam mendapatkan modal. Akan tetapi, terkadang pemerintah melupakan perlindungan hukum terhadap pengusaha lokal yang beritikad baik yang seharusnya juga harus dilindungi oleh hukum agar dapat menjalankan usahanya dengan baik sehingga memberikan sumbangan kepada perekonomian negara kita yang tidak stabil ini.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap pengusaha lokal yang beritikad baik sangat diperlukan karena dalam sengketa merek terkenal, pengusaha lokal yang digugat oleh pengusaha asing selalu dikalahkan. Hal ini dikarenakan imej yang telah disandang oleh masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang suka meniru-niru bangsa lain. Imej tersebut tidak hanya di mata bangsa asing, namun bangsa Indonesia sendiri juga beranggapan sama. Hal tersebut terbukti dari banyaknya kasus yang dimenangkan oleh pihak asing atas pihak lokal dalam sengketa merek yang hakimnya merupakan Bangsa Indonesia. Namun hal ini perlu kita kaji kembali, jika ia beritikad baik dan telah mengeluarkan banyak biaya demi mengembangkan merek miliknya, maka ia akan menderita kerugian. Jika hal ini terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan terjadinya kelesuan pada

⁷ Bagir Manan, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.180-181.

pengusaha lokal dalam dunia usaha yang akan mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian negara kita sendiri.

Pengusaha asing seharusnya tidak boleh dengan gampang mendalilkan bahwa pengusaha lokal beritikad tidak baik dan berniat membonceng ketenaran hanya karena merek tersebut memiliki kemiripan dengan merek miliknya. Sebelum menggugat, pengusaha asing seharusnya mempelajari terlebih dahulu apakah terjadi pencemaran nilai eksklusif dari mereknya sehingga menodai daya tarik merek terkenal miliknya.⁸ Terkadang, merek terkenal yang digunakan merupakan merek yang sering ditemukan dalam istilah umum, sehingga wajar jika sampai terjadi kemiripan.

Hakim dalam memeriksa merek terkenal harus berhati-hati karena dapat terperosok. Lebih baik mengutamakan itikad baik dari si pemohon pendaftaran merek. Jangan selalu menganggap Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 sebagai pedang sakti yang harus menyatakan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis.⁹

Untuk itu, penulis menganggap perlu melakukan penelitian mengenai kasus sengketa merek antara pengusaha lokal dan pengusaha asing penulis mengambil contoh kasus yaitu perkara dengan nomor putusan 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. antara Calcimax dan Calcimex. Penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas putusan ini karena putusannya unik. Dalam kasus ini, hakim memenangkan pengusaha lokal yang *notabene* selalu dikalahkan dalam sengketa merek.

1.2. Pokok-Pokok Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, untuk membatasinya perlu dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, antara lain:

⁸ Tomi Suryo Utomo dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), hal.151.

⁹ Insan Budi Maulana, *Bianglala Haki: Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hal. 193.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia?
2. Bagaimana hakim menilai keterkenalan suatu merek berdasarkan beberapa gugatan pembatalan merek di Indonesia?
3. Bagaimanakah seharusnya hakim memutus perkara pembatalan merek yang dimiliki pengusaha lokal yang beritikad baik atas tuntutan pihak asing yang mendalilkan memiliki merek terkenal? dengan analisis putusan No. 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. antara Calcimax dan Calcimex.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai cara membedakan merek yang sama pada pokoknya dan sama serta keseluruhannya dalam pemeriksaan merek yang didaftarkan, serta dalam hal terjadi sengketa.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia.
- b. Mengetahui bagaimana hakim menilai keterkenalan suatu merek berdasarkan beberapa gugatan pembatalan merek di Indonesia.
- c. Mengetahui bagaimana seharusnya hakim memutus perkara pembatalan merek yang dimiliki pengusaha lokal yang beritikad baik atas tuntutan pihak asing yang mendalilkan memiliki merek terkenal? dengan analisis putusan No. 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. antara Calcimax dan Calcimex.

1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian, kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.¹¹ Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹²
2. Merek terkenal adalah merek yang telah diketahui oleh masyarakat umum di bidang usaha yang bersangkutan, memiliki reputasi tinggi karena diperoleh dari 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.¹³
3. Perlindungan merek adalah hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek untuk mencegah pihak lain, tanpa seizinnya, untuk menggunakan merek yang identik atau mirip bagi keperluan perdagangan, dan dalam hal demikian kemiripan yang dapat menimbulkan kerancua juga menjadi pertimbangan.¹⁴
4. Pendaftar yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran milik pihak lain demi kepentingan

¹⁰ Sri Mamudji et. Al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.67.

¹¹ *Ibid.*

¹² Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No. 15, Jakarta, *op. cit*, Penjelasan Pasal 1 angka 2.

¹³ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b.

¹⁴ Article 16 (3), *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹⁵

5. Pendaftar yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan cara tidak jujur dan ada niat untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.¹⁶
6. 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 Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota dari salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang ditetapkan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.¹⁷
7. Dilusi adalah penurunan nilai komersil atau nilai jual suatu merek terkenal dikarenakan pemakaian tanpa seizin pemilik merek sehingga nilai eksklusif dari merek tersebut tercemar atau daya tarik merek menjadi ternoda.¹⁸
8. Arti Pelanggaran Merek
 Arti pelanggaran merek (*trademark infringement*) menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dapat diinterpretasikan menjadi 4 (empat) macam yaitu:
 - a. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama.
 - b. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang serupa.

¹⁵ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No. 15, Jakarta, *op. cit*, Penjelasan Pasal 4.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hal 32.

¹⁸ Tomi Suryo Utomo dkk, *op. cit*, hal 151.

- c. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya.
- d. Perbuatan pelanggaran merek karena penggunaan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa.

1.5. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kegunaan metode penelitian hukum normatif adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.

Tipe penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁹

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.²⁰ Dalam studi kepustakaan ini, peneliti mempelajari dan menelaah berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan juga pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diusung.

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data-data lain yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dengan menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 21

²⁰ *Ibid.*

teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:²¹

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Merek, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Mengenai Daftar Kelas Barang dan Jasa, TRIPs Agreement, beberapa yurisprudensi dan bahan hukum primer lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di merek lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai Merek, serta sumber tertulis lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti bahan yang diperoleh dari kamus, bibliografi maupun ensiklopedia.

Untuk menunjang pengumpulan data dalam pembuatan skripsi ini, penulis juga melakukan wawancara terhadap Bapak Hendra Salim selaku Direktur di PT Suryaprana Nutrisindo yang mendaftarkan merek Calcimax, yang digugat oleh Perusahaan Susu bermerek Calcimex berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda yaitu Friesland Brand B.V. Juga wawancara terhadap Ibu Elia Arlina selaku Divisi Hukum Drewmarks Intellectual Property Services, yang merupakan kuasa hukum Penggugat.

Setelah memperoleh semua informasi dan penjelasan yang diperlukan barulah Penulis dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan ini digunakan guna menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penulisan dan juga

²¹ *Ibid.*, hal.32.

dalam memberikan saran-saran yang mungkin berguna terkait dengan permasalahan Merek.

1.6. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam mengikuti sajian dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab yang terkait guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan seperti di bawah ini.

Bab 1 adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar, latar belakang perumusan masalah, kerangka teori dan konsep, tujuan dan manfaat penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II Akan menguraikan tentang bagaimana pengaturan merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Bab III Merupakan penjabaran mengenai perlindungan merek terkenal serta perlindungan merek lokal yang didaftarkan dengan itikad baik.

Bab IV Merupakan analisis Putusan Nomor 28/Merek/2011/PN.Niaga PERKARA MEREK YANG DIMENANGKAN OLEH PENGUSAHA LOKAL YANG BERITIKAD BAIK, dalam analisis putusan ini, akan dilihat bagaimana kaitan mengenai perbedaan pemboncengan merek dan pendaftaran dengan itikad baik oleh pengusaha lokal.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.

BAB 2

Tinjauan Umum Mengenai Pengaturan Merek di Indonesia

2.1. Pengertian Merek

Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan merek jasa pertama-tama perlu adanya penentuan definisi dari perkataan “Merek”, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau paling tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²²

Selain menurut batasan juridis, beberapa sarjana ada yang juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa:
 “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”²³
2. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa:
 “Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”²⁴
3. Mr. Tirtaanidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, merumuskan bahwa:

²² Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No. 15, Jakarta, *op. cit*, Pasal 1 butir 1.

²³ H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1984). hlm. 82.

²⁴ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983). hlm.149.

“Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya”²⁵

4. Drs. Iur Soryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu:

“Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan diberi merek tadi yang mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”²⁶

5. Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan seraya memberi komentar bahwa:

*“No complete definition can be given for trade mark generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer of distributor to designate his particular goods, and which no other person has the legal right to use it. Originally, the sign or trade mark, indicated origin, but today it is used more as an advertising mechanism”*²⁷

6. Harsono Adisumarto, S.H., MPA, merumuskan bahwa:

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.²⁸

7. Philip S. Janes MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa:

²⁵ Mr. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, (Djambatan, 1962). hal.80.

²⁶ Soryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980). hal.84.

²⁷ Pratasius Daritan, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, hal.7.

²⁸ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990). hal. 44.

“A trade mark is a mark used in connection with goods which a trader uses in order to identify a certain type of goods and his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they merely pass through his hand in the course of trade”²⁹

(Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan).

Dari pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2.2. Fungsi Merek

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi merek adalah untuk memberi tanda pengenal pada barang, untuk membedakan barang-barang dan jasa perniagaan seseorang atau suatu perusahaan dari barang-barang perniagaan orang atau perusahaan lainnya. Selain sebagai fungsi pembeda, merek juga berfungsi sebagai:

1. Penghubung antara barang dengan produsennya, jaminan produsen atau pedagang atas barang-barang dan jasa yang dihasilkan saat diperniagakan;
2. Jaminan atas nilai dan kualitas barang. Hal ini tidak hanya menguntungkan pemilik merek tetapi juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap konsumen;

²⁹ Pratasius Daritan, *op. cit.*, hal.11.

3. Sarana promosi bagi produsen yang memperdagangkan barang-barangnya.³⁰

Selain fungsi-fungsi tersebut di atas, merek juga dapat memiliki fungsi dan tujuan yang dapat dilihat dari segi berbeda. Bagi produsen, merek bertujuan untuk:

1. Memberi jaminan kepada konsumen bahwa barang yang dibelinya berasal dari perusahaannya;
2. Menjamin mutu barang;
3. Memberi nama barang;
4. Memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah dari tindak peniruan yang dilakukan oleh pihak lain.

Bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang dagangannya guna mencari dan memuaskan pasar. Bagi konsumen, merek berfungsi untuk memberikan pilihan barang yang akan dibeli.³¹

2.3. Jenis Merek

Undang-Undang Merek Tahun 2001 mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Merek Tahun 2001 yaitu merek dagang atau merek jasa. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru, oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.

Mengenai pengertian merek dagang Pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa menurut Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

³⁰ Harsono Adisumarti, *op.cit.*, hal 45.

³¹ *Ibid.*

Pengklasifikasian merek semacam ini diambil dari Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 sexies.

Di samping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas, ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis merek orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

1. Merek Lukisan (*beel mark*);
2. Merek Kata (*word mark*);
3. Merek Bentuk (*form mark*);
4. Merek Bunyi-Bunyian (*klank mark*);
5. Merek Judul (*title mark*).³²

Beliau berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf seperti ph, sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak umpamanya: “Sphinx” dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi “*Sfinks*” atau “*Svinks*”.³³

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.
Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.
2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.
Misalnya: Rokok putih merek “Escort” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan di bawahnya “Escort”. Contoh lain

³² Suryatin, *op. cit.*, hal.87.

³³ *Ibid.*

adalah Teh Wangi merek “Pendawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan di bawahnya “Pendawa Lima”.³⁴

Lebih lanjut Prof. R. Soekardono, S.H., mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu Undang-Undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yaitu diwujudkan dengan:

- a. Cara yang oleh siapa pun dapat mudah dilihat (*beel mark*);
- b. Merek dengan perkataan (*word mark*);
- c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.³⁵

2.4. Hak Atas Merek

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau member izin pihak lain untuk menggunakannya. Untuk memperoleh hak eksklusif tersebut maka merek harus didaftarkan di kantor umum pendaftaran merek.³⁶ Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang berbunyi:

“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.”³⁷

Hak atas merek merupakan suatu hak pribadi yang bersifat khusus yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak memakai merek. Oleh karena sifatnya sebagai hak milik, maka hak atas merek merupakan bagian dari kekayaan seseorang. Sebagai hak pribadi yang eksklusif, maka hak atas merek melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang

³⁴ R.M. Suryodinigrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Pertama, (Bandung: Tarsito, 1981) hlm.15.

³⁵ R. Soekardono, *op. cit.*, hal.165-167.

³⁶ Suyud Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Bandung: Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hal.1.

³⁷ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No. 15, Jakarta, *op. cit*, Pasal 3.

dimilikinya tanpa izin. Sebagai bagian dari kekayaan, hak atas merek merupakan bagian dari harta kekayaan yang perlu dipelihara, dipertahankan dan dilindungi. Hak atas merek ini dalam doktrin hukum merek disebut hak khusus untuk mempergunakan suatu merek pada barang atau jasa yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan atau produsen. Pada hak merek jugat terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh Undang-Undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang-orang yang melanggar hak tersebut.³⁸

Jangka waktu pemberian hak khusus atau hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar di Daftar Umum Merek menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sepuluh (10) tahun atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek (berupa lisensi).

2.5. Pendaftaran Merek

2.5.1. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia

Di dunia dikenal 2 sistem pendaftaran merek, yaitu sistem pendaftaran konstitutif dan sistem pendaftaran deklaratif. Pada sistem pendaftaran konstitutif, yang mendaftarkan pertama kali yang berhak atas merek dan pihaknyalah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran.³⁹

Sistem pendaftaran deklaratif adalah sistem di mana suatu merek tidak harus didaftarkan. Dengan sistem ini, orang yang berhak adalah bukan saja yang mendaftarkan merek tersebut, tetapi orang yang memakai merek tersebut. Dengan sistem ini, orang yang tidak mendaftarkan mereknya tetap terlindungi haknya, tetapi kelemahan dari sistem ini adalah kurang terjaminnya kepastian hukum perlindungan merek. Walaupun merek dalam sistem deklaratif tidak diwajibkan untuk didaftarkan, tetapi merek dapat juga didaftarkan, bukan untuk menimbulkan hak, tetapi bertujuan untuk pembuktian. Pendaftaran dalam sistem ini menimbulkan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption*

³⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. IV, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hal.400.

³⁹ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal 74.

iuris yaitu bahwa pihak yang mendaftarkan merek adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama atas merek tersebut.⁴⁰

Indonesia, dalam Undang-Undang Merek Tahun 1961, mengatur pendaftaran merek dengan sistem deklaratif yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tersebut. Namun sistem ini berubah menjadi sistem konstitutif saat dibentuk Undang-Undang yang baru, yaitu tahun Undang-Undang Merek Tahun 1992, dan Undang-Undang Merek Tahun 1997, hingga saat ini (Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001) tetap menganut sistem konstitutif. Hal ini dikarenakan sistem ini memberikan lebih banyak kepastian jika dibandingkan dengan sistem deklaratif.⁴¹ Ketidakpastian hukum seperti yang ada pada sistem deklaratif ini dapat menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.⁴²

2.5.2. Syarat-Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek

Prosedur pendaftaran merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, diatur di dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa:

1. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 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 pengajuan merek yang didaftarkan menggunakan unsur warna-warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya;

⁴⁰ Rachmadi Usman, *op. cit.*, Hal 332.

⁴¹ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm.3-4.

⁴² Muhammad Djumhana, *op. cit.*, hal.74.

3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum;
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya;
5. Dalam hal permohonan diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih satu alamat sebagai alamat mereka;
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakili;
7. Dalam 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.

Surat permohonan yang diajukan juga harus dilengkapi dengan:

1. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;
2. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
3. Tambahan berita negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum;
4. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
5. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek.⁴³

Apabila dalam etiket yang disampaikan terdapat bahasa asing dan/atau di dalamnya terdapat huruf lain selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, maka harus disertai terjemahannya di dalam Bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya di dalam tulisan latin yang dapat dibaca

⁴³ Suyud Margono, *op. cit.*, hal.40.

menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk keperluan pemeriksaan dan perlindungan konsumen.⁴⁴

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 juga disebutkan bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan pada pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal dan berkedudukan di luar wilayah Indonesia, wajib mengajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pada ayat (2) Pasal tersebut, dinyatakan juga bahwa pemilik atau yang berhak atas merek tersebut wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamat di Indonesia.

Setelah permohonan diterima, Direktorat Jenderal HKI akan melakukan kelengkapan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran. Bila terdapat kekurangan persyaratan pendaftaran, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan surat-surat tersebut dipenuhi dalam jangka waktu 2 bulan setelah surat permintaan diterima.⁴⁵

Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, apabila kelengkapan persyaratan yang diinginkan ternyata tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan di atas. Apabila hal ini terjadi, maka Direktorat Jenderal akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya. Segala biaya yang telah dikeluarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana pendaftaran mereknya.⁴⁶

Sebaliknya jika persyaratan administratif telah dipenuhi, terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan (*filling date*) yang akan dicatat oleh Direktorat Jenderal. Tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek apabila seluruh syarat terpenuhi pada saat tanggal permohonan merek. Apabila pemenuhan kelengkapan baru terjadi

⁴⁴ OK Saidin, *op. cit.*, hal.370.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No. 15, Jakarta, *op. cit.*, Pasal 13 ayat (1) dan (2).

⁴⁶ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No. 15, Jakarta, *op. cit.*, Pasal 14.

pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan permohonan merek, maka tanggal lain tersebut yang ditetapkan sebagai tanggal penerimaan.⁴⁷

Permohonan pendaftaran merek yang sudah diajukan masih dapat diubah oleh pemohon atau kuasanya.⁴⁸ Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa perubahan atas permohonan pendaftaran merek hanya sebatas penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. Selain itu, permohonan pendaftaran merek ternyata tidak dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bila penarikan kembali dilakukan oleh kuasanya, maka harus dilakukan dengan menggunakan surat kuasa khusus untuk penarikan kembali permohonan pendaftaran merek dan segala biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali.

2.5.3. Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Merek

Tujuan Pendaftaran merek yaitu perlindungan hukum terhadap merek terhadap persaingan curang berupa perbuatan melawan hukum dibidang perdagangan juga dapat dikatakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana di bidang perekonomian. Secara garis besar perlindungan hukum atas merek ditujukan pada dua kepentingan yang seolah-olah tidak ada hubungan satu dengan yang lain atau bahkan bertentangan, yaitu perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pemilik merek sebagai produsen dan kepentingan-kepentingan konsumen sebagai pengguna.⁴⁹ Perlindungan merek sendiri bertujuan untuk melindungi kedua kepentingan secara seimbang. Secara menyeluruh kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum merek dapat terdiri atas:

- a. Kepentingan pemilik merek untuk tidak dapat diganggu gugat dalam hubungan baiknya dengan para konsumen, yang telah dibina dengan baik dalam perdagangan dengan terjadinya penggunaan suatu merek tertentu.

⁴⁷ OK Saidin, *op. cit.*, hal.338.

⁴⁸ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No. 15, Jakarta, *op. cit*, Pasal 16.

⁴⁹ Gunawan Suryomucito, *Hak Atas Merek dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang*. Makalah 1997.

Serta adanya harapan untuk meraih konsumen sebagai pelanggan yang tetap yang dijamin melalui pengenalan suatu merek produk oleh masyarakat sebagai konsumen yang menunjukkan bahwa suatu produk dengan merek tertentu merupakan milik produsen yang bersangkutan.

- b. Kepentingan antara para produsen yang saling bersaing dalam perdagangan untuk bebas memasarkan barang atau jasanya dengan menggunakan tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja dan yang seharusnya tidak dimonopoli oleh siapapun sehingga tidak merugikan pihak manapun. Tidak merugikan kebebasan para produsen untuk menjual barang atau jasanya dengan persaingan jujur dan sah.
- c. Kepentingan masyarakat sebagai konsumen untuk dilindungi terhadap praktek persaingan curang yang menciptakan kesesatan, penipuan, kebingungan, dengan cara mempengaruhi pikiran masyarakat akan suatu merek hasil dari suatu produsen adalah sama dengan hasil dari produsen lainnya. Terjadinya peniruan ataupun pemalsuan merek akan merugikan konsumen sebab dengan adanya pemalsuan merek, merek palsu akan dikonsumsi oleh masyarakat dimana akan menimbulkan fenomena dimana ketiadaan barang atau jasa yang bermutu dipasaran melainkan dipenuhi oleh barang atau jasa yang tidak terjamin mutunya.
- d. Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur, mencegah timbulnya praktek-praktek persaingan yang tidak sehat atau curang yang bertentangan dengan norma-norma kepatuhan yang berlaku dalam dunia perdagangan/ekonomi.⁵⁰

2.5.4. Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas

Hak Prioritas adalah salah satu dasar dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau biasa disebut *Paris Convention*. Dalam *Paris Convention*, hak prioritas diatur di dalam Pasal 4. Menurut *Paris Convention*, hak prioritas tidak hanya diberikan pada perlindungan merek, tetapi juga paten dan desain industri. Hak prioritas adalah hak yang diutamakan terlebih dahulu terhadap permohonan yang pendaftarannya baru dilakukan pada waktu

⁵⁰ *Ibid.*

belakangan.⁵¹ Maksud dari Hak Prioritas di sini adalah bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu (12 bulan untuk paten dan 6 bulan untuk desain industri dan merek) dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota yang lain. Jika seseorang atau badan hukum telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya di negara luar (negara dimana negara yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri.⁵²

Dalam *Paris Convention*, pengaturan mengenai hak prioritas ini mencakup pengaturan mengenai:

1. Jangka waktu untuk melakukan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan;
2. Jangka waktu 6 bulan tersebut adalah dihitung semenjak pendaftaran di negara asal atau negara anggota *Paris Convention*;
3. Tanggal Pengajuan tidak termasuk dalam penghitungan jangka waktu 6 bulan.
4. Dalam hal tanggal terakhir adalah hari libur atau hari di mana kantor pendaftaran merek tutup, maka jangka waktu permohonan perlindungan merek diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, di Pasal 1 angka 14, dicantumkan definisi mengenai hak prioritas, adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan perlindungan merek yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the world 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 tersebut selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan di dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, pengaturan mengenai hak prioritas diatur di

⁵¹ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional :TRIPs-GATT, Putaran Uruguay 1994* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1994) hal.27.

⁵² Suyud Margono, *op. cit.*, hal.43.

dalam Pasal 11 dan Pasal 12, di mana dikatakan bahwa dalam waktu paling lambat 6 bulan, dapat dilakukan pendaftaran di negara anggota *Paris Convention* atau anggota WTO. Maksud dari adanya ketentuan tersebut adalah untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention* atau anggota WTO.

Selain harus memenuhi ketentuan tersebut, permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas tersebut.⁵³ Bukti hak prioritas berupa surat pendaftaran beserta tanda permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan dan permohonan. Dalam hal disampaikan berupa salinan fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut, diberikan kepada Direktorat Jenderal apabila permohonan tersebut dilakukan untuk pertama kali.⁵⁴ Bukti penerimaan hak prioritas tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan dilakukan oleh penerjemah yang tersumpah.⁵⁵

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 permohonan pendaftaran merek yang menggunakan hak prioritas yang tidak memenuhi seluruh persyaratan administratif dan dalam hal seluruh kekurangan tersebut tidak dipenuhi, permohonan tersebut tetap diproses, namun diberlakukan seperti permohonan biasa.⁵⁶

2.5.5. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Merek yang Harus Ditolak Pendaftarannya di Indonesia

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Ok Saidin, *op. cit.*, hal.372.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No. 15, Jakarta, *op. cit.*, Pasal 20 ayat (1).

2.5.5.1. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Artinya, sebuah merek yang didaftarkan dengan niat buruk, tidak mendapatkan perlindungan hukum. Itikad baik menjadi prinsip dalam pemberian perlindungan hukum.⁵⁷ Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 juga mengatur lebih jauh apa saja yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek, yaitu jika:

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

Dalam prakteknya KUH Perdata mengatur di dalam Pasal 1338, di mana terdapat ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak sejauh tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap hal ini akan mengakibatkan batalnya perjanjian yang dibuat. Demikian juga dengan pendaftaran merek, suatu pendaftaran merek haruslah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, penggunaan tanda tersebut tidak boleh menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau agama dari khalayak atau golongan masyarakat tertentu. Intinya suatu tanda atau merek yang digunakan tidak boleh menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat.

2. Tidak Memiliki Daya Pembeda

Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, tidak memberikan rincian mengenai apa yang dimaksud dengan “tidak memiliki daya pembeda”. Sedangkan Undang-Undang Merek 1961, memberikan perincian lebih jauh, yaitu jika sebuah merek terdiri dari angka-angka, garis, huruf-huruf menurut abjad, kata-kata berisi informasi tentang tipe, manfaat, harga, tempat atau waktu produksi, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, ada deret angka, atau huruf yang sudah diterima sebagai suatu merek. Misalnya “234” untuk produk rokok, dan “ABC” untuk produk makanan.

⁵⁷ Sudargo Gautama, Riswanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002) hal 47.

3. Telah Menjadi Milik Umum

Jika suatu merek telah dikenal secara luas dan dipakai secara bebas oleh masyarakat, maka tidak diperbolehkan menjadi tanda atau didaftarkan sebagai merek dari suatu barang atau jasa.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 5 Undang-Undang Merek Tahun 1961, memiliki pandangan yang serupa mengenai apa yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001. Suatu merek tidak dapat didaftarkan jika hanya memuat tentang informasi mengenai bentuk, rincian, warna dari produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, gambar atau tulisan kopi tidak dapat didaftarkan sebagai merek, karena tidak mempunyai unsur pembeda yang kuat.

2.5.5.2. Merek yang Ditolak Untuk Didaftarkan

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, mengatur ketentuan tentang merek-merek yang harus ditolak permohonan pendaftarannya jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal, yang sudah lebih dahulu terdaftar;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Indikasi geografis diatur pada Pasal 56 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yaitu sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, faktor manusia atau kombinasi keduanya, memberikan ciri khas tertentu terhadap suatu produk tertentu.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Jika ada izin atau persetujuan, maka diperkenankan pencantuman foto atau nama orang yang terkenal, atau merek yang dimiliki oleh badan hukum tertentu;
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama, atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol, atau emblem, suatu negara atau lembaga nasional atau internasional. Namun, hal tersebut dimungkinkan jika sudah diperoleh persetujuan tertulis dari pihak terkait;
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Penolakan terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis, dilakukan dengan memperhatikan:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek yang terkenal, yang diperoleh karena promosi yang besar-besaran, investasi merek tersebut di beberapa negara, yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
3. Apabila hal-hal di atas dirasa belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda yang dapat didaftarkan dan dilindungi sebagai merek adalah tanda yang:

1. Mempunyai daya pembeda (*distinctiveness distinguish*);
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur 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 tidak mempunyai persamaan dengan merek lainnya yang lebih dahulu didaftarkan;
5. Tidak merupakan, menyerupai atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu.⁵⁸

2.6. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal, baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Ketentuan penghapusan dalam pengaturan Pasal 61 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu dilakukan jika:

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

Direktorat Jenderal dalam menjalankan prakarsanya untuk menghapus pendaftaran merek dilakukan dengan cara aktif mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangannya. Terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek maka pemilik merek dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Niaga.⁵⁹

⁵⁸ Rachmadi Usman, *op. cit.*, Hal.332.

⁵⁹ Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, hal.195.

Mengenai penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan atas permohonan pemilik merek diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Permohonan penghapusan pendaftaran merek, baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa yang termasuk dalam 1 (satu) kelas, diajukan kepada Direktorat Jenderal. Permohonan tersebut selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Selain Direktorat Jenderal dan pemilik merek yang bersangkutan, pihak yang berhak menghapus pendaftaran merek yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran suatu merek berdasarkan alasan terpenuhinya kondisi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Adapun penghapusan pendaftaran terhadap suatu merek melibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Selain mekanisme penghapusan merek, dalam pengaturan merek terdapat pula mekanisme pembatalan merek terdaftar. Pendaftaran merek hanya dapat dimintai pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, yaitu antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan majelis lembaga keagamaan. Mereka dapat mengajukan gugatan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pemilik merek yang tidak terdaftar juga dapat melakukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal merek.⁶⁰

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang memungkinkan pemilik merek yang tidak terdaftar untuk dapat mengajukan pembatalan pendaftaran merek pada dasarnya bertentangan dengan konsepsi perlindungan merek berdasarkan sistem konstitutif. Hal ini yaitu dikarenakan hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, sehingga pemilik merek tidak terdaftar tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar.⁶¹

Berdasarkan ketentuan mengenai pembatalan merek dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 maka pemilik merek terkenal tidak terdaftar dapat

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 197.

⁶¹ *Ibid.*

mengajukan gugatan pembatalan atas merek terdaftar asal saja penggugat terlebih dahulu telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya pada Direktorat Jenderal. Dalam ketentuan Undang-Undang sebelumnya, permohonan pendaftaran merek tersebut baru diproses setelah gugatan pembatalan memperoleh keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶²

Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan upaya kasasi. Menurut Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan-catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan merek tersebut dan kemudian mengumumkan dalam Berita Resmi Merek.

2.7. Penyelesaian Sengketa Merek

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 disebutkan tentang gugatan ganti rugi. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa:

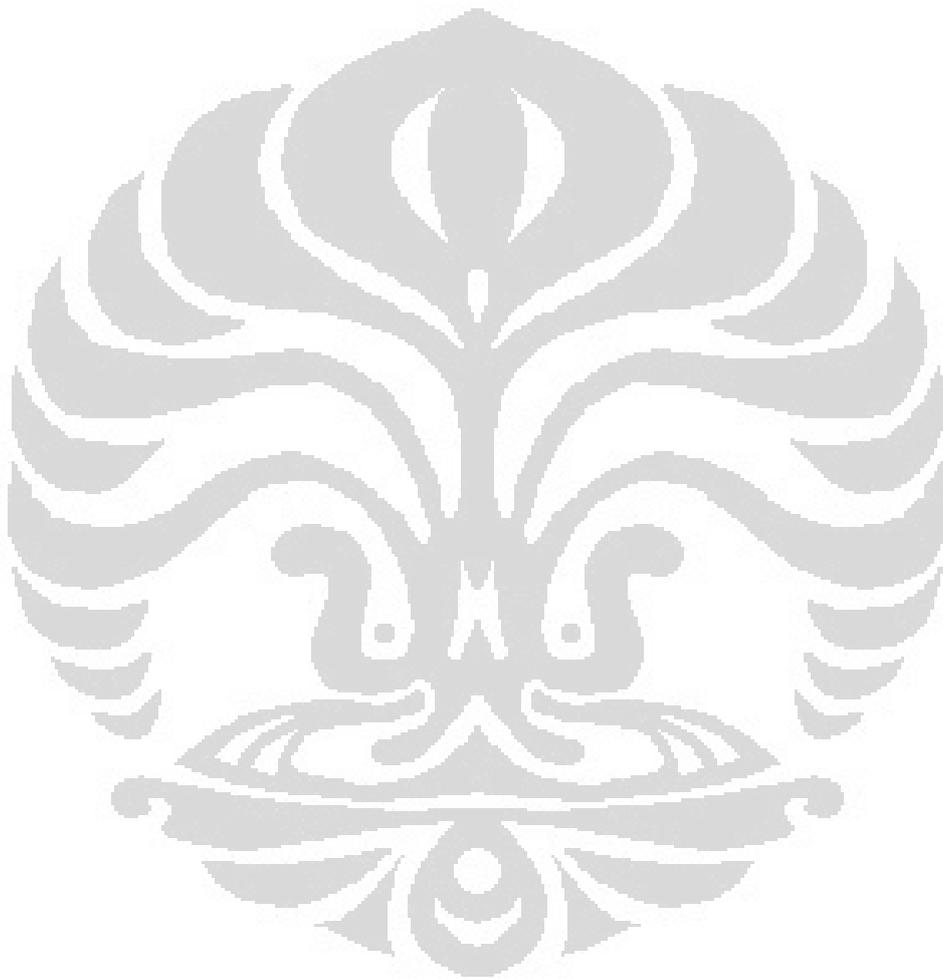
1. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Menurut OK Saidin, ganti rugi dalam perumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 15 Tahun 2001 dapat pula berupa ganti rugi immateriil yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas

⁶² Suyud Margono, *op. cit.*, hal.66.

(mutu) yang rendah, sehingga menyebabkan konsumen tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.⁶³

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya.



⁶³ *Ibid.*

Bab 3

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dan Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik

3.1. Merek Terkenal

3.1.1. Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal

Ketika membicarakan merek, maka kita tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai merek terkenal. Dalam literatur ditemukan ada beberapa istilah asing untuk menyebut merek terkenal yaitu, "*famous mark*", "*well-known mark*", dan "*renown mark*".⁶⁴ Istilah-istilah tersebut memberikan tingkatan atas keterkenalan sebuah merek.⁶⁵ Dalam bahasa Indonesia kata asing "*well-known*" diterjemahkan menjadi terkenal, begitu juga kata "*famous*" dan "*renown*", sehingga pengertian "merek terkenal" tidak membedakan tingkatan arti "*famous mark*", "*well-known mark*" atau "*renown mark*".⁶⁶ Tingkat keterkenalan suatu merek (terkenal, lebih terkenal, sangat terkenal), sulit untuk ditemukan karena akan dengan bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat pada kehidupan sehari-hari konsumen.⁶⁷

Kriteria untuk menyatakan suatu merek sebagai sebuah merek terkenal merupakan suatu hal yang ditentukan oleh masing-masing negara.⁶⁸ W. Moestert menyatakan,

*"it should be noted that the recognition and the protection of well-known marks differ from country to country: the definitions and criteria in this area of trademark law remain exclusive."*⁶⁹

⁶⁴ Istilah *well-known mark* dan *famous mark* mengacu pada merek terkenal, sedangkan istilah *renown mark* mengacu pada merek termahsyur, yang dianggap mempunyai tingkatan keterkenalan lebih tinggi dibanding merek terkenal. Lih. Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.23.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.22.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.5.

⁶⁸ Jeremi Philips, *Trade Mark Law, A Practical Anatomy*, (New York: Oxford University Press, 2003), hal.405.

(Perlu dicatat bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap merek terkenal berbeda dari satu negara ke negara lainnya; definisi-definisi dan kriteria dalam ranah hukum merek ini adalah suatu hal yang khusus).⁷⁰

Oleh karena itu, telah menjadi suatu hal yang nyata bahwa untuk memastikan bahwa suatu merek merupakan merek terkenal atau bukan, hanya dapat diketahui dari negara tempat merek tersebut terdaftar dan mendapat perlindungan.⁷¹

Berikut ini adalah pengaturan mengenai kriteria-kriteria untuk sebuah merek dapat dianggap sebagai merek terkenal dalam beberapa pengaturan:

1. Kriteria merek terkenal berdasarkan Persetujuan TRIPs

Menurut Persetujuan TRIPs, persyaratan untuk menilai sebuah merek sebagai merek terkenal atau bukan diperlukan adanya pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan tentang merek tersebut dan pengetahuan yang diperoleh dari negara-negara anggota sebagai hasil dari promosi atas merek tersebut.⁷²

2. Kriteria merek terkenal berdasarkan perundang-undangan merek di Indonesia.

Definisi merek terkenal belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia. Sampai sejauh ini, yang diatur dalam perundang-undangan merek di Indonesia terkait dengan merek terkenal adalah kriteria untuk sebuah merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal. Pengaturan mengenai kriteria merek terkenal dalam perundang-undangan di Indonesia ini pertama kali terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992. Kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 yaitu, diperlukan adanya pengetahuan umum masyarakat

⁶⁹ Frederick W. Mostert, *The Trademark Reporter, Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in Global Village*, vol. 86 TMR hlm.106 sebagaimana dikutip dalam Insan Budi Maulana, *op cit.*, hal.6.

⁷⁰ Jeremi Philips, *op. cit.*, hal 405.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 16 ayat (2), “*In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark*”

mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.⁷³ Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 yang adalah Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, kriteria untuk menentukan suatu merek sebagai merek terkenal diatur secara lebih luas. Kriteria-kriteria tersebut terdiri atas:

- 1) Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan;
- 2) Reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada); dan
- 3) Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independen) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.⁷⁴

Sementara itu suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- 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;
- 3) Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- 4) Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara; dan
- 5) Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek.⁷⁵

⁷³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, LN No. 81 Tahun 1992, penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf (a).

⁷⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*. Undang-Undang No. 14 Tahun LN No. 31 Tahun 1997, penjelasan atas perubahan Pasal 6 ayat (3).

⁷⁵ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No. 15, Jakarta, *op. cit*, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b).

3. Kriteria merek terkenal berdasarkan putusan-putusan MA

Nomor Putusan	Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 426 PK/PDT/1994.	Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/HaKI/2003.	Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/HaKI/2005.
Tingkat Perkara	Peninjauan Kembali	Kasasi	Kasasi
Para Pihak	Giordano Limited (Pemohon PK) melawan Woe Budi Hermanto (Termohon PK).	Davidoff & Cie S.A. (Pemohon Kasasi/Penggugat) melawan NV Sumatra Tobacco Trading Company dan Pemerintah RI c.q. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kakayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek (Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat)	Handy Butun (Pemohon Kasasi/Tergugat) melawan Hawthorne Enterprises Limited (Termohon Kasasi/Penggugat)
Pertimbangan Hakim	Merek <i>Giordano</i> sudah lama menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah dikenal secara luas di	1) Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti berupa pendaftaran merek miliknya di Negara Swiss, Amerika Serikat, Britania	merek <i>Bluestar Exchange</i> milik Penggugat/Termohon Kasasi sudah terdaftar di 14 negara di dunia. Penggugat/Termohon Kasasi

	<p>beberapa negara; dan Pengenalan dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap merek Pemohon PK tidak terbatas hanya di kalangan segmen masyarakat kecil, tetapi meliputi masyarakat konsumen menengah dan elit sehingga merek tersebut sudah mampu membina ikatan dengan semua lapisan masyarakat. Setiap orang yang memakai merek itu memiliki rasa tersendiri dibanding dengan merek lain.</p>	<p>Raya, Irladia Utara, Kanada dan Thailand;</p> <p>2) Penggugat/Pe mohon Kasasi telah melakukan promosi yang gencar terhadap merek <i>Davidoff</i> miliknya dengan memperlihatkan bukti publikasi merek <i>Davidoff</i> pada berbagai media massa di berbagai negara; dan</p> <p>3) Bahwa produk merek <i>Davidoff</i> adalah berupa tembakau, cerutu dan rokok. Dengan demikian, harus diperhatikan pengetahuan dari masyarakat perokok kelas tertentu saja. Bahwa di Indonesia, rokok dan produk lainnya dari merek <i>Davidoff</i> sangat terkenal di kalangan eksekutif muda sebagai barang impor</p>	<p>menyampaikan sertifikat bukti pendaftaran merek miliknya di berbagai negara ini di dalam persidangan.</p>
--	--	--	--

		(bukan produk Tergugat), sedangkan cerutu di kalangan diplomat.	
Isi Putusan	Majelis Hakim menyatakan merek <i>Giordano</i> bukan hanya tergolong sebagai merek yang mahsyur (<i>well-known mark</i>), tetapi juga tergolong sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi (<i>high reputation</i>). ⁷⁶	Majelis Hakim menyatakan merek <i>Davidoff</i> milik Penggugat/Pemohon Kasasi adalah merek terkenal. ⁷⁷	memutuskan untuk menolak permohonan Kasasi dari Pemohon dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga yaitu menyatakan bahwa merek <i>Bluestar Exchange</i> milik Penggugat/Termohon Kasasi adalah merek terkenal. ⁷⁸

Berdasarkan tiga yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dapat dilihat adanya perluasan sekaligus penyederhanaan pemahaman mengenai yang dimaksud dengan merek terkenal dalam lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi dengan ketentuan dari Undang-Undang yang berlaku ketika tiga sengketa merek tersebut di atas sedang dalam proses penyelesaian. Pada kasus pertama, *Giordano* ditentukan sebagai merek terkenal karena adanya pengenalan dan pengetahuan dari masyarakat konsumen yang luas mengenai merek *Giordano*, serta adanya reputasi dari merek *Giordano* yang telah menembus batas-batas nasional dan regional.⁷⁹ Selanjutnya, dalam kasus kedua dapat dilihat adanya

⁷⁶ Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 426 PK/PDT/1994.

⁷⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/HaKI/2003.

⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/HaKI/2005.

⁷⁹ Hal ini sesuai dengan kriteria merek terkenal yang ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku ketika sengketa merek ini sedang dalam proses penyelesaian, yaitu No. 19 Tahun

perluasan kriteria mengenai yang dimaksud dengan merek terkenal. Penentuan *Davidoff* sebagai merek terkenal dalam kasus kedua ini, tidak hanya didasarkan dari adanya pengetahuan masyarakat konsumen tertentu mengenai produk merek *Davidoff*, tetapi juga didasarkan pada pendaftaran merek *Davidoff* tersebut di beberapa negara, dan usaha promosi yang dilakukan pemilik merek terhadap merek *Davidoff* tersebut.⁸⁰ Sedangkan pada kasus ketiga, penentuan merek *Bluestar Exchange* sebagai merek terkenal hanya didasarkan pada terdaptarnya merek *Bluestar Exchange* ini di beberapa negara. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan kriteria merek terkenal dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001,⁸¹ yang bersifat kumulatif. Oleh karena itu, jika dilakukan perbandingan antara kasus kedua dan kasus ketiga di atas dilihat dari kuantitas kriteria merek terkenal yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam kasus, dapat dikatakan telah terjadi penyederhanaan kualifikasi tentang merek terkenal.⁸² Menurut Penulis, terkait dengan penentuan merek sengketa sebagai merek terkenal, putusan Majelis Hakim dalam kasus pertama dan kedua adalah putusan yang tepat karena telah menerapkan ketentuan kriteria merek terkenal dalam Undang-Undang sebagaimana mestinya. Sedangkan putusan Majelis Hakim pada kasus ketiga kurang tepat dalam menentukan merek sengketa sebagai merek terkenal karena tidak menerapkan ketentuan kriteria merek terkenal dalam Undang-Undang sebagaimana mestinya. Putusan Majelis Hakim pada kasus ketiga ini dikhawatirkan dapat menjadi suatu preseden buruk bagi putusan-putusan Hakim dalam sengketa-sengketa merek lainnya terkait dengan penentuan merek terkenal.

1992. Pada Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, dinyatakan bahwa untuk sebuah merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal ditentukan dari adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

⁸⁰ Penentuan *Davidoff* sebagai merek terkenal ini juga telah sesuai dengan kriteria merek terkenal yang ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku ketika sengketa merek ini sedang dalam proses penyelesaian, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Lih. Penjelasan tentang kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

⁸¹ Ketika kasus ketiga ini sedang dalam proses penyelesaian, Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

⁸² Kesimpulan demikian didasarkan pada adanya keberlakuan Undang-Undang yang sama, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, terhadap kasus kedua dan ketiga.

3.1.2 Perlindungan Terhadap Merek Terkenal

Suatu merek yang dinyatakan sebagai merek terkenal perlu untuk mendapatkan perlindungan secara khusus karena sebuah merek terkenal memiliki beberapa risiko yang harus dihadapi. Pertama, resiko bahwa merek terkenal tersebut dapat menjadi sebuah istilah umum (*generic term*)⁸³ yang dapat mengakibatkan merek tersebut tidak dapat lagi terdaftar sebagai sebuah merek.⁸⁴ Kedua, dengan keterkenalan yang dimilikinya, sebuah merek terkenal mempunyai risiko yang lebih besar untuk dilakukan pelanggaran terhadapnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, jika dibandingkan dengan konsekuensi mengenai hal yang sama, yang mungkin terjadi terhadap merek yang tidak terkenal.⁸⁵ Secara doktiner, pelanggaran terhadap merek terkenal meliputi *piracy*, *counterfeit*, dan *imitation*. *Piracy* adalah permohonan pendaftaran atau penggunaan merek terkenal yang berasal dari luar negeri, di suatu negara oleh orang yang tidak berhak melakukannya.⁸⁶ *Counterfeit* adalah penggunaan merek terkenal, dengan etiket merek yang sama yang dilekatkan pada produk-produk yang tidak berasal dari pemegang sah hak atas merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak. Dengan demikian, konsumen dapat mengira bahwa produk tersebut merupakan produk yang berasal dari pemegang sah hak atas merek terkenal tersebut, padahal tidak. *Imitation* adalah penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. *Imitation* ini biasanya dilakukan oleh produsen pesaing dari pemegang sah hak atas merek. *Imitation* tidak ditujukan untuk memberikan kesan kepada konsumen bahwa produk tersebut berasal dari pemegang sah hak

⁸³ Jeremi Philips, *op. cit.*, hlm. 395. Contoh merek terkenal yang sempat menjadi istilah umum adalah Hoover (untuk produk penyedot debu) dan Xerox (untuk mesin fotokopi). Lih. Tim Lindsey, *op. cit.*, hlm. 138-139.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 178. Lihat juga Indonesia (i), *op. cit.*, Pasal 5 huruf c.

⁸⁵ Jeremi Philips, *op. cit.*, hal. 395.

⁸⁶ *Piracy* dalam pelanggaran merek yang dimaksud dalam skripsi ini berbeda dengan *piracy* (pembajakan) yang dikenal sebagai pelanggaran dalam hak cipta. *Piracy* yang dimaksud dalam pelanggaran merek yang berasal dari adanya permohonan pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak, sedangkan *piracy* yang dikenal sebagai pelanggaran dalam hak cipta tidak berasal dari permohonan pendaftaran suatu karya cipta. *Piracy* dalam hak cipta berasal dari adanya pengumuman atau perbanyakan dari suatu ciptaan yang melanggar hak moral dan hak ekonomis dari Pencipta dan dilakukan tanpa izin dari Pencipta.

atas merek, namun lebih ditujukan untuk menggunakan reputasi sebuah merek terkenal demi keuntungan produsen pesaing tersebut.⁸⁷

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek terkenal di atas, jika dikualifikasikan dalam hukum positif adalah berupa pelanggaran karena permohonan pendaftaran merek yang didasari oleh itikad tidak baik⁸⁸ sebagai kualifikasi dari bentuk pelanggaran berupa *piracy*, pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal⁸⁹ sebagai kualifikasi dari bentuk pelanggaran berupa *counterfeit*, dan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal⁹⁰ sebagai bentuk kualifikasi dari bentuk pelanggaran hukum *imitation*.

Alasan ketiga perlunya perlindungan terhadap merek terkenal adalah karena terkait dengan usaha dan biaya yang tidak sedikit, yang telah dilakukan oleh pemilik merek terkenal tersebut untuk membangun reputasi dan melindungi mereknya.⁹¹

3.2. Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik

3.3. Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik Menurut Undang-Undang

Terdapat beberapa Undang-Undang tentang merek baik yang telah berlaku dan yang telah diperbaharui atau digantikan dengan Undang-Undang Merek yang baru yaitu mulai dari Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (berdasarkan Pasal 24 dapat disebut Undang-Undang Merek 1961) dalam Undang-Undang ini tidak terdapat pengertian atau tidak mengenal asas itikad baik pada pendaftaran merek.

Penerapan mengenai asas itikad baik pada pendaftaran merek baru mulai ada pada Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek masih

⁸⁷ WIPO Intellectual Property Handbook. hlm. 90-92.

⁸⁸ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No. 15, Jakarta, *op. cit.*, Pasal 4.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) huruf (b).

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Jeremi Philips, *op. cit.*, hal. 395.

mengetengahkan secara eksplisit mengenai asas itikad baik pada pendaftaran merek yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:⁹²

“Merek hanya dapat didaftar atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik”

Selanjutnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek juga masih terdapat asas itikad baik pada pendaftaran merek yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) dengan teks yang tetap sama yaitu:⁹³

“Merek hanya dapat didaftar atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik”

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengetengahkan asas ini dengan teks yang berbeda dibandingkan Undang-Undang sebelumnya itu terdapat pada bagian kedua mengenai Merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:⁹⁴

“Merek tidak didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”

Penjelasan Pasal ini menerangkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Menurut hukum internasional khususnya menurut Konvensi Paris pengertian mengenai asas itikad baik pada pendaftaran merek dapat ditemukan dalam Pasal 6 *bis* ayat (3) Konvensi Paris yaitu memuat perlindungan hukum terhadap pemilik merek, yang menyatakan bahwa tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak

⁹² Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 1992*, Undang-Undang No. 19, *op. cit.*, Pasal 4 ayat (1)

⁹³ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 1997*, Undang-Undang No. 14, *op. cit.*, Pasal 4 ayat (1).

⁹⁴ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No. 15, Jakarta, *op. cit.*, Pasal 4.

baik (mendaftarkan merek yang telah ada) atau larangan memakai merek terdaftar tersebut jika dipakai dengan itikad buruk.

“no time limit shall be fixed for requesting for cancellation or the prohibition of the use of marks registered or uses in bad faith”.⁹⁵

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris maka Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menempatkan sistem pendaftaran sebagai hak prioritas utama dalam ketentuan Pasal-Pasalnya. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris maka cukup beralasan apabila ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 14 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 memprioritaskan adanya pendaftaran merek.

Makna ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 pemilik merek yang sah adalah pendaftar merek pertama yang beritikad baik. Dimana mengandung ketentuan bahwa adanya keharusan untuk menolak dan/atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan saja. Hal ini merupakan cerminan dari Pasal 6 bis dari Konvensi Paris. Faktor yang harus diperhatikan berkenaan dengan asas itikad baik dalam pendaftaran suatu merek, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Merek yang akan didaftar diperoleh secara layak dan jujur;
- 2) Merek yang akan didaftar tidak ada kesengajaan untuk membonceng, meniru, menjiplak merek lain;
- 3) Merek yang akan didaftarkan tidak ada kesengajaan untuk menimbulkan persaingan curang;

Pasal 10 bis dalam Konvensi Paris juga memuat ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap pengusaha yang beritikad baik. Ketentuan ini mengatur bahwa negara peserta Uni Paris yang salah satunya Indonesia terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak jujur. Dalam ayat keduanya, ditentukan bahwa tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan *“Honest practices industrial and commercial matters”* dianggap sebagai persaingan tidak jujur/persaingan curang. Ayat ketiga ketentuan

⁹⁵ Konvensi Paris, WIPO: 1995.

tersebut menentukan pelarangan semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan usaha-usaha komersial dan industrial dari seorang pengusaha, termasuk di dalamnya peniruan merek.⁹⁶

“*Honest practical in industrial commercial matters*” merupakan hal yang harus diutamakan dalam prinsip itikad baik dalam hukum merek. Persaingan harus jujur dengan tidak melakukan penjiplakan merek dari orang lain dan sudah terdaftar dimana harus diberikan perlindungan hukum.⁹⁷ Artinya hanya seorang pengusaha yang terbukti melanggar prinsip itikad baik saja yang mereknya harus dihapus dari Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI, hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap pengusaha pendaftar merek yang dilandasi dengan itikad baik.

3.3.2. Bentuk Perlindungan yang Dapat Diterapkan Oleh Hakim Dalam Melindungi Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik

3.2.2.1. Memberikan Kepercayaan Kepada Ditjen HKI

Pada dasarnya, semua pengusaha di Indonesia yang ingin melakukan pendaftaran merek miliknya telah memenuhi persyaratan dan tata cara permohonan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001. Setelah itu, Dirjen HKI kemudian akan melakukan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang tersebut. Setelah semua persyaratan administrasi telah terpenuhi, kemudian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan akan dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal. Pemeriksaan itu akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama sembilan bulan dan pemeriksaan berkaitan dengan apakah merek tersebut termasuk merek yang tidak dapat didaftar atau merek yang harus ditolak pendaftarannya. Jika dalam hal pemeriksaan ternyata

⁹⁶ Melville, *Form and Agreement on Intellectual Property Right and International Licensing*, hal.6.

⁹⁷ Imam Sjahputra Tunggal, heri Herjandono, dan Parijo *et al.*, *Hukum Merek di Indonesia*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hal.136.

merek tersebut layak untuk didaftar, maka atas persetujuan Dierktur Jenderal permohonan tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.⁹⁸

Dari uraian di atas, menurut analisis penulis maka dapat dikatakan bahwa suatu merek yang telah terdaftar pada Dirjen HKI telah melalui proses yang rumit. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses tersebut pengusaha lokal telah mengeluarkan tenaga waktu dan yang paling penting biaya, sehingga jika ada pengusaha asing yang menggugat pembatalan merek yang telah digunakannya dalam kegiatan usahanya, maka kerugian tersebut akan dirasakan berlipat ganda olehnya.

3.2.2.2. Pembedaan Kelas Barang atau Jasa

Pasal 8 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 menetapkan bahwa suatu barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya harus sesuai dengan kelas barang yang bersangkutan. Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa.

Sesuai dengan ketentuan Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, pada prinsipnya permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa. Dengan persyaratan harus menyebutkan secara jelas jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftaran mereknya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan merek miliknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan proses administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau kelas jasa yang dimaksud.⁹⁹

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa kelas barang dan jasa yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

⁹⁸ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No. 15, Jakarta, *op. cit.*, Pasal 20 ayat (1).

⁹⁹ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal 307.

Sebelumnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek, telah diatur kelas barang atau jasa yang dapat dimohonkan pendaftaran mereknya. Dalam peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan 34 kelas barang dan 8 kelas jasa.¹⁰⁰

Menurut analisis penulis, perbedaan kelas barang dan jasa dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap pengusaha lokal yang beritikad baik terkait dengan tuntutan yang dilayangkan oleh pengusaha asing pemegang hak atas merek terkenal. Hakim dalam memutus perkara dapat melihat apakah merek yang didaftarkan pengusaha lokal tersebut berada dalam satu kelas barang dan jasa atau tidak. Jika tidak berada dalam satu kelas, dan bahkan tidak ada kaitan antara keduanya sehingga tidak akan membingungkan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, maka seharusnya pengusaha lokal berpeluang besar untuk lolos dari tuntutan atas pembatalan merek.

3.2.2.3. Penerapan Doktrin Dilusi

Mengenai dilusi, di Indonesia dalam putusan pengadilan jarang sekali menerapkan adanya dilusi atau penurunan nilai sebagai suatu dasar agar suatu merek harus dihapuskan. Jika tidak terjadi dilusi, apakah merek pengusaha lokal tersebut harus dihapuskan? Terkait belum adanya pengaturan hukum di Indonesia mengenai dilusi, maka dalam hal ini akan dikaitkan dengan pengaturan dilusi dari negara lain yakni Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, mengenai dilusi maka kriteria untuk menentukan keterkenalan suatu merek didasarkan pada ketentuan *Trademark Dilution Revision Act 2006*. Ketentuan tersebut yaitu: *Section 2 (2) (A) the trademark dilution revision act 2006: "in asseing fame, courts may consider all relevant factors, including:*

- i. *The duration extent and geographic reach of advertising publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties* (jangka waktu, ruang lingkup, dan jangkauan geografis dari pengiklanan dan publisitas atas merek, baik yang digunakan oleh pemilik merek maupun pihak ketiga);

¹⁰⁰ *Ibid.*

- ii. *The amount, volume and geographic extent of sales of goods or service offered under the mark* (jumlah, volume, dan ruang lingkup geografis dari penjualan barang atau jasa yang ditawarkan pada merek tersebut);
- iii. *The extent of actual recognition of the mark* (besarnya pengakuan aktual terhadap merek);
- iv. *Whether the mark was registered under the act of march 3 1881, the act of February 20 1905, or on the principal register* (keberadaan dari pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang-Undang 3 Maret 1981 atau Undang-Undang 20 Februari 1905 atau Principal Register).

Berdasarkan analisis penulis terhadap kriteria merek terkenal dalam bentuk dilusi dan perbedaannya dengan kriteria merek terkenal di Indonesia, maka terdapat hal penting yang harus diperhatikan. Pada dilusi hal-hal yang harus diperhatikan untuk dapat dikategorikan sebagai merek terkenal termasuk juga mengenai jumlah, volume, ruang lingkup geografis, serta jaringan perdagangan barang atau jasa yang ditawarkan di bawah merek tersebut. Pengaturan ini menurut penulis perlu diterapkan pada hukum nasional untuk melindungi pengusaha lokal dari kerugian yang besar. Dalam terjadinya kasus dilusi pelanggaran dibagi menjadi atas *blurring* dan *tarnishment*. Berdasarkan *Trademark Dilution Revision Act 2006*, maka untuk mendapatkan perlindungan, selain harus memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana disyaratkan dalam *section 2 (2) (A)*, maka harus dipertimbangkan juga unsur-unsur berikut:

- a. *Blurring*
 - i. *degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark* (derajat persamaan antara merek atau nama dagang dengan merek terkenal);
 - ii. *the degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark* (derajat daya pembeda yang dimiliki oleh merek terkenal);
 - iii. *the extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark* (ruang lingkup di mana pemilik merek terkenal secara eksklusif terhadap penggunaan merek);
 - iv. *the degree of recognition of the famous mark* (derajat dikenalnya merek terkenal);

- v. *whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark* (apakah pengguna merek atau nama dagang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu hubungan dengan merek terkenal);
- vi. *any actual association between the mark or trade name and the famous mark* (hubungan antara merek atau nama dagang dengan merek terkenal).

b. Tarnishment

Dalam bentuk *tarnishment* maka tidak disyaratkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, hanya didefinisikan sebagai: “*association arising from the similarity between a mark or a trade name and a Famous mark that harms the reputation of a famous mark* (suatu hubungan yang timbul dari kemiripan antara suatu merek atau nama dagang dengan suatu merek terkenal yang dalam hal ini merugikan reputasi merek terkenal).

3.2.2.4. Penerapan Doktrin Persamaan yang Membingungkan (*Likelihood of Confusion*)

Pelanggaran merek terjadi ketika konsumen mengalami kesesatan dalam membeli suatu barang. Hal tersebut tidak adil bagi konsumen karena tidak mendapatkan hal yang diinginkan dan juga tidak adil bagi produsen pemilik merek yang seharusnya mendapat keuntungan. Adanya resiko konsumen akan mengalami kebingungan dalam menentukan produk tergugat mempunyai hubungan dengan pemilik merek merupakan konsep terjadinya pelanggaran merek. Dengan demikian pelanggaran merek di Amerika Serikat terjadi apabila terdapat suatu kemungkinan persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*). Pelanggaran merek juga kerap terjadi di Amerika Serikat, di mana penggugat dalam kasus merek harus dapat membuktikan bahwa penggunaan merek tergugat telah menimbulkan kebingungan konsumen tentang sumber barang dan jasanya. Penggugat harus menunjukkan bahwa telah membangun suatu merek yang dapat dilindungi menurut hukum. Kemudian penggugat harus dapat menunjukkan bahwa tergugat telah menggunakan merek yang mirip

sehingga dapat menciptakan kemungkinan kebingungan, kesalahan atau penipuan bagi konsumen mengenai sumber atau afiliasi atau sponsor barang dan/atau jasa tersebut.¹⁰¹ Penggugat yang berhasil dapat menuntut kerugian atas keuntungan yang diperoleh pihak pelanggar dengan cara penggunaan secara tanpa wewenang, kerugian yang ditimbulkan terhadap usaha penggugat maupun reputasinya, perintah mensyaratkan pihak tergugat untuk memusnahkan seluruh barang yang mengandung merek yang melanggar tersebut, dan keputusan yang mencegah pihak tergugat untuk melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari.¹⁰²

Persamaan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya tidak hanya ditentukan dari merek itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan barang atau jasa yang diproduksi.¹⁰³ Berkaitan dengan persamaan dalam barang dan/atau jasa yang dipermasalahkan bukanlah kemungkinan kebingungan dari barang dan/atau jasa tersebut melainkan apakah konsumen dapat tersesat akan sumber atau sumber dari barang dan/atau jasa tersebut yang mereka anggap sama sebagai hasil dari hubungan antara barang dan/atau jasa dan kesamaan merek.¹⁰⁴ Dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya yang menimbulkan kebingungan konsumen yang tidak cukup dengan kesamaan tampilan, bunyi, atau arti. Beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan timbulnya kemungkinan kebingungan konsumen atas suatu merek, yaitu:

a. Kekuatan suatu merek yang berkaitan

Suatu merek dikatakan kuat jika merek tersebut bersifat khayal atau merek tersebut telah memiliki ikatan yang kuat dengan pemiliknya di mata masyarakat yang disebut juga telah memiliki arti tambahan (*secondary*

¹⁰¹ Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis dan Mark A. Lemley, *IP and Antitrust: An Analysis Of Antitrust Principles Applied To Intellectual Property Law*, (New York: Aspen Law and Business, 2001), hal 50.

¹⁰² Soedjono Dirdjosisworo, *Antipasi Terhadap Bisnis Curang: Pengalaman Negara Maju Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) dan Pengaturan E-Commerce Serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia*, (Bandung: CV.Utomo, 2005), hal 35.

¹⁰³ Edward C. Vandenburg III, *Trademark Law and Procedure*, Second Edition, (New York: The Boobs-Merrill Company Inc, 1968), hal 156.

¹⁰⁴ *Ibid*, 184.

meaning). Sementara itu akan mempunyai daya pembeda yang lemah jika bersifat deskriptif.

b. Hubungan antara kedua produk yang diperbandingkan

Produk yang secara jelas bersaing di pasaran yang berkaitan akan lebih menimbulkan kebingungan kepada konsumen dibandingkan jika pemasarannya berbeda.

c. Adanya bukti yang secara nyata meyakinkan mengenai adanya kebingungan.

Bukti ini dapat diperoleh dari pernyataan konsumen sebagai saksi atau dapat lebih valid dengan suatu penelitian ilmiah dan survey dengan melakukan interogasi ke sekelompok orang.

d. Perbedaan tingkat pengetahuan konsumen

Faktor ini dapat menjadi penyebab timbulnya kebingungan bagi konsumen atau sumber suatu produk. Tingkat pengetahuan dapat berasal dari pengalaman. Dalam realita di lapangan konsumen dapat berasal dari berbagai kalangan yang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang tidak sama.

e. Maksud dan tujuan peniruan merek dari pihak yang melakukan peniruan

Adanya cukup alasan yang membuktikan bahwa telah dilakukannya peniruan atas suatu merek oleh orang lain berdasarkan itikad tidak baik dengan menggunakan atau membonceng merek pihak lain, terutama yang telah memiliki reputasi baik di masyarakat. Selain itu dapat juga dijadikan pertimbangan di mana adanya kemungkinan itikad tidak baik dari peniru dengan beralih dari tujuan semula dengan mengarah menjadi pesaing secara langsung bagi pemilik merek sebenarnya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Francis Amendola, J.D., et.al. *Trade-Marks, Trade-names, and Unfair Competition, Infringement of Trade-marks or Trade-names, Imitation and Partial Use*, 87 C.J.S. Trademarks, Etc. 89, 4. Lihat juga John W. Bagby, *Cyberlaw Handbook For E-Commerce*, (South Western West: The Pennsylvania State University, 2003), hal. 233-234 dikutip dari Rony Suata, "Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya", (Tesis: Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal 41.

BAB 4

Analisa Hukum Terhadap Perkara Merek Terkenal yang Dimenangkan Oleh Pengusaha Lokal yang Beritikad Baik Studi Kasus Putusan Nomor 28/Merek/2011/PN.Niaga

4.1. Kasus Posisi

4.1.1. Para Pihak

Kasus ini bermula dari gugatan Frisland Brand B.V (Penggugat), suatu perseroan berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda, yang berkedudukan di Blakerstein 142, 7943 PE MEPPEL, Belanda terhadap PT Suryapratama Nutrisindo yang berkedudukan di Jl. Gunung Sahari Raya No. 41 Jakarta Pusat selaku (Tergugat I) dan Pemerintah Republik Indonesia cq, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek (Tergugat II), terkait merek Calcimax yang dianggap telah didaftarkan dengan itikad tidak baik oleh Tergugat I.

4.1.2. Posita

Dalam hal ini, Penggugat adalah pemilik merek Calcimex sejak tahun 1994 yang didaftarkan untuk melindungi kelas barang yang termasuk dalam kelas 5, 29 dan 30, antara lain:

1. Kelas 5: “substansi gizi untuk keperluan medis, khususnya minuman susu dan susu bubuk dengan tambahan-tambahan”
2. Kelas 29: “susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk-produk lain (dengan unsur-unsur utama susu dan produk susu) dan bahan pengganti untuk itu dan produk-produk yang dibuat daripadanya sebatas tidak termasuk dalam kelas lain, khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik yang ditambahkan cita rasa dan/atau aditif gizi maupun tidak”
3. Kelas 30: “kakao, gula beras, tapioka, sagu; produk yang terdiri dari atau terutama dibuat dari produk tersebut, khususnya susu coklat dan minuman kakao, baik yang ditambahkan cita rasa dan/atau aditif gizi maupun tidak,

serta produk-produk tersebut di atas dalam bentuk yang dapat dilarutkan untuk membuat minuman-minuman tersebut”

Penggugat mendalilkan bahwa mereknya merupakan merek terkenal karena telah diproduksi dan diperdagangkan secara berkesinambungan serta dipromosikan dengan biaya yang sangat besar dan juga telah terdaftar di mancanegara, sehingga merek-merek penggugat telah lama menembus batas-batas nasional dan internasional yang mempunyai wawasan globalisasi dan tidak mengenal batas dunia (*borderless world*).

Penggugat telah mendaftarkan mereknya di Indonesia sejak tahun 1994 di bawah daftar No. 342289 yang diperpanjang pada tanggal 28 April 2004 di bawah daftar No. IDM00016054 untuk melindungi jenis barang kelas 29, yaitu susu dan hasil-hasil produk susu. Mengingat UU Merek di Indonesia menganut sistem konstitutif maka konsekuensinya berlaku asas “*prior in tempore melior in jure*” yang berarti siapa yang pertama kali mendaftar, maka ia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum (*the first to file principle*).

Selain terdaftar di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan mereknya di berbagai negara di dunia, yakni: Benelux, Thailand, Nigeria, Uni Emirat Arab dan Singapura. Namun setelah melakukan pengecekan ternyata pada Direktorat Merek (Tergugat II) telah terdaftar merek dagang Calcimax atas nama Tergugat I di bawah daftar No. IDM000090867 tanggal 26 Juli 2004 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 05 yaitu vitamin.

Penggugat dalam hal ini sangat keberatan dengan pendaftaran dengan merek dagang Calcimax kelas 5 di bawah daftar No. IDM000090867 atas nama Tergugat I karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Calcimex milik Penggugat, mengingat terdapat kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek dagang Calcimax atas nama Tergugat I dengan merek dagang terkenal Calcimex milik Penggugat yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat pada merek-merek tersebut.

Penggugat mendalilkan bahwa masih banyak kata/kalimat lain selain Calcimax yang dapat didaftarkan/digunakan sebagai merek oleh Tergugat I,

namun ironisnya penggugat I justru memaksakan kehendaknya dengan menggunakan/mendaftarkan merek Calcimax yang memiliki persamaan dengan merek Calcimex Penggugat yang telah terkenal. Menurut Penggugat mustahil tergugat I yang *notabene* perusahaan Indonesia dapat menciptakan merek Calcimax begitu saja, mengingat kata/kalimat Calcimax bukanlah kata yang lazim digunakan dalam pergaulan Bangsa Indonesia.

Penggugat mendalilkan bahwa tidak dapat disangkal lagi bahwa Tergugat I memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek dagang Calcimax kelas 05 dengan daftar No. IDM000090867 dan secara tidak jujur meniru, menjiplak atau membonceng ketenaran merek dagang Calcimex Penggugat demi kepentingan usaha Tergugat I secara jalan pintas (*passing off*) yang berakibat kerugian pada pihak penggugat atau menimbulkan persaingan curang, ceroboh atau menyesatkan konsumen untuk menentukan asal-usul suatu produk. Hal tersebut menurut tergugat sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir b Jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Penggugat mendalilkan bahwa ia merasa sangat berkepentingan/beralasan hukum untuk menggugat Tergugat I agar mereknya dinyatakan batal demi hukum. Dimana hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan utama keberadaan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu untuk melindungi iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah pihak-pihak tertentu dalam membonceng reputasi pihak lain secara melawan hukum dengan cara membajak mereknya secara sama keseluruhan atau sama pada pokoknya.

Penggugat mendalilkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam mengikuti Konferensi Stockholm wajib melindungi merek-merek terkenal, sehingga dengan demikian wajib melindungi pendaftaran merek Calcimex Penggugat yang telah terkenal dan wajib membatalkan merek Calcimax dengan daftar No. IDM000090867 kelas 05 atas nama Tergugat I yang terdaftar pada tergugat II, karena merupakan peniruan/penjiplakan dari merek terkenal Calcimex Penggugat.

Oleh karena itu, Penggugat menyatakan bahwa merek dagang Calcimex miliknya merupakan merek terkenal dan telah terdaftar di berbagai negara di dunia merasa bahwa hasil imajinasinya telah dijiplak dan ditiru oleh Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

Tentang Merek, Penggugat mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek Calcimax daftar No. IDM000090867 atas nama Tergugat I dan diikutsertakannya Tergugat II adalah untuk menaati isi putusan pengadilan untuk membatalkan merek dagang Calcimax dengan daftar No. IDM000090867 kelas 05 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

4.1.3. Jawaban Tergugat 1

Tergugat I menyatakan bahwa jelas dan terang merek Calcimex milik Penggugat berbeda penamaan dengan merek Calcimax milik Tergugat I, apalagi merek Penggugat Calcimex untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 05, 29 dan 30, sedangkan merek Tergugat I Calcimax untuk melindungi jenis barang hanya kelas 05 saja yaitu vitamin. Dalam hal ini, Penggugat lebih menunjukkan rasa kekhawatiran yang berlebihan, oleh karena walaupun Penggugat telah menyatakan sebagai pebisnis besar dan internasional, serta merek-merek penggugat telah lama menembus batas-batas nasional dan internasional, namun penggugat melihat ada nama yang lebih baik karena menggunakan kalimat "Max" (Calcimax).

Tergugat I menyatakan bahwa walaupun Penggugat merasa mempunyai hak eksklusif dan pendaftar pertama atas merek terkenal Calcimex serta terdaftar pula di berbagai negara di dunia, tetapi penggugat tidak berhak melarang Tergugat I untuk mendaftarkan dan menggunakan merek Calcimax yang jelas-jelas berbeda dengan merek dan jenis barang yang dimiliki penggugat yang tidak terdapat kesamaan atau terdapat kemiripan dengan merek Penggugat, mengingat Tergugat I memakai merek Calcimax dengan kelas barang dan jasa 05, didaftarkan ke Dirjen HKI cq Direktorat Merek melalui Konsultan HKI, bernama: Efendi, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya No. 41 Jakarta Pusat, dimohonkan pada tanggal 26 Juli 2004, dengan nomor permohonan merek: D00-2004-21002-21167, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan dari Dirjen HKI selama 2 tahun, baru tanggal 29 Juli 2006 Tergugat I diberikan hak atas merek Calcimax oleh Dirjen HKI cq Direktorat merek dengan nomor merek IDM000090867;

Tergugat I menyatakan bahwa pernyataan Penggugat yang mengatakan mustahil Tergugat I yang notabenenenya Perusahaan Indonesia bisa menciptakan nama Calcimax yang tidak lazim dalam pergaulan Bangsa Indonesia harus ditolak oleh karena lebih merupakan penghinaan Penggugat yang berasal dari Belanda terhadap orang Indonesia yang berpendapat seolah-olah Warga Negara Indonesia bodoh.

Tergugat I menyatakan bahwa tidak ada sama sekali niat/itikad tidak baik dari Tergugat I dalam Pendaftaran Merek Calcimax kelas 05 Daftar No.IDM000090867, tidak layak, tidak jujur untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek Penggugat Calcimex, oleh karena tidak mungkin permohonan Tergugat I untuk memakai merek Calcimax dapat dikabulkan oleh Dirjen HKI Cq. Direktorat Merek, apabila Tergugat I mempunyai sifat-sifat tercela, serta selama ini tidak ada konsumen yang bingung antara merek Calcimax dengan merek Calcimex karena jika diperhatikan secara seksama dan detail, jenis barang yang tertera dalam merek Calcimex milik Penggugat adalah sangat berbeda dengan merek Calcimax milik Tergugat I. Jenis barang yang tertera pada merek Calcimex kelas 05 untuk jenis barang “substansi gizi untuk keperluan medis, khususnya minuman susu dan susu bubuk dengan tambah-tambahan.” Untuk saat ini Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek tidak lagi dapat menerima permohonan pendaftaran merek untuk jenis barang seperti tersebut di atas, karena dalam hal ini pengertian jenis barang tersebut terlalu luas.

4.1.4. Jawaban Tergugat II

Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek Tergugat II adalah:

- Merek Calcimax daftar No. IDM000090867 untuk melindungi jenis barang vitamin yang termasuk kelas 05 atas nama PT. Surya Prana Nutrisindo/Tergugat. Merek Calcimex daftar No. 000016054 untuk melindungi jenis barang susu dan hasil-hasil produksi susu yang termasuk kelas 29 atas nama Penggugat
- Merek Calcimex Vitalize daftar No. IDM000183280 untuk melindungi jenis barang susu dan produk-produk susu, termasuk yang dicampur

dengan produk lainnya (dengan susu atau produk susu sebagai unsur utama), pengganti susu, dan produk-produk yang terbuat dari susu (tidak termasuk dikelas lainnya), khususnya minuman susu, susu bubuk baik dengan tambahan aroma dan/atau makanan maupun tidak, yoghurt, susu kental manis maupun tawar, susu tanpa lemak yang termasuk kelas 29 atas nama Penggugat.

- Merek Calcimex Vitagold daftar No. IDM000183281 untuk melindungi jenis barang susu dan produk-produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lainnya (dengan susu atau produk susu sebagai unsur utama), pengganti susu dan produk-produk yang terbuat dari susu (tidak termasuk dikelas lainnya), khususnya minuman susu, susu bubuk baik dengan tambahan aroma dan/atau makanan maupun tidak, yoghurt, susu kental manis maupun tawar, susu tanpa lemak yang termasuk kelas 29 atas nama Penggugat.
- Merek Calcimex Vitalize daftar No. IDM000166617 untuk melindungi jenis barang kakao, produk-produk kakao (atau mengandung kakao sebagai unsur utama), khususnya minuman dengan bahan dasar coklat, minuman coklat dengan susu, susu coklat, baik dengan tambahan rasa maupun tidak, dan juga sediaan-sediaan tersebut di atas dalam bentuk yang dapat dilarutkan, untuk membuat minuman-minuman tersebut, tepung, makanan dan sediaan makanan dari padi-padian, yang termasuk kelas 30 atas nama Penggugat.

Tergugat II menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sehubungan dengan kedua merek sengketa tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek baik atas nama Tergugat I maupun atas nama Penggugat telah dilindungi oleh negara untuk jangka waktu 10 Tahun.

Tergugat II membenarkan bahwa Undang-Undang dibidang merek sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

adalah mengadopsi sistem konstitutif di mana perlindungan hukum hanya diberikan terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan hak tersebut diperoleh melalui mekanisme permintaan pendaftaran merek (mengingat permintaan pendaftaran merek tidaklah menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha). Sistem konstitutif dapat direalisasikan dengan didukung oleh sistem *First to File*, akan tetapi sesuai dengan data yang diperoleh di Direktorat Merek bahwa merek Calcimex atas nama Penggugat untuk jenis barang vitamin yang termasuk dalam kelas 05 belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dengan demikian terdapatnya merek Calcimax atas nama Tergugat I untuk melindungi jenis barang vitamin yang termasuk dalam kelas 05 secara hukum sudah dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

4.1.4.1. Mengenai Persamaan Pada Pokoknya

Tergugat II menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Direktorat Jenderal akan menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis. Untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek yang ditolak pendaftarannya harus memenuhi 2 unsur yakni:

1. Untuk menentukan kedua merek sengketa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;
2. Untuk menentukan apakah jenis barang kedua merek sengketa tersebut sejenis atau tidak sejenis.

Tergugat II menyatakan bahwa apabila dicermati kedua merek sengketa tersebut terdapat perbedaan jenis barang (barang yang tidak sejenis) dan kelas barang diantara merek Calcimax daftar No. IDM000090867 atas nama Tergugat I dengan merek Calcimex daftar nomor IDM000016054, merek Calcimex Vitalize daftar No. IDM000183280, Merek Calcimex Vitagold daftar nomor IDM000183281 untuk melindungi jenis barang susu dan hasil-hasil produksi susu (kelas 29), dan Calcimex Vitalize daftar No. IDM000166617 untuk melindungi

jenis barang kakao, produk-produk kakao (atau mengandung kakao sebagai unsur utama), khususnya minuman dengan bahan dasar coklat, minuman coklat dengan susu, susu coklat (kelas 30) atas nama Penggugat terlihat jelas perbedaan kelas barang maupun jenis barang. Adapun maksud dan tujuan daripada ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang telah terdaftar untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Dengan demikian terdaftarnya merek Calcimax milik Tergugat I dalam Daftar Umum Merek dikarenakan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek Calcimex milik Penggugat dalam hal dipergunakan terhadap barang yang tidak sejenis dan tidak termasuk dalam kelas barang yang sama.

Tergugat II menyatakan bahwa dalam menilai suatu merek yang digunakan di pasaran masyarakat pada saat ini telah memiliki kemampuan (kepintaran) dan berpendidikan dalam arti kata masyarakat dapat menilai atau membedakan pemakaian merek-merek di pasaran apalagi terlihat jelas perbedaan di antara kedua merek sengketa tersebut, merek Calcimex untuk jenis barang susu atas nama Penggugat banyak dijual bebas di masyarakat umum tidak memerlukan resep dokter dan dengan mudah masyarakat sebagai konsumen dapat mengenalnya sedangkan merek Calcimax untuk vitamin biasanya diperdagangkan di apotek ataupun tempat-tempat tertentu. Dalam hal peredaran dan konsumsi obat vitamin tersebut harus melalui resep dokter ataupun apoteker dan jarang dijual bebas pada masyarakat umum. Dengan demikian masyarakat tidak akan terkecoh apabila menemukan pemakaian kedua merek sengketa tersebut di pasaran.

Tergugat II menyatakan bahwa apabila merek-merek sengketa tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek Tergugat I tidak relevan lagi ditinjau ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk dijadikan sebagai alasan hukum, karena secara hukum merek Calcimax milik Tergugat I telah melalui proses pemeriksaan substantif berdasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Tergugat II berpendapat bahwa diantara kedua merek tersebut tidak terpenuhi unsur-unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, maka sesuai dengan ketentuan

pada Pasal tersebut di atas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sudah selayaknya menyetujui permintaan pendaftaran merek atas nama Tergugat I.

4.1.4.2. Tentang Merek Terkenal

Tergugat II menyatakan bahwa pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, keterkenalan suatu merek dapat diukur berdasarkan pada:

“Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek-merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara”.

Berdasarkan di atas maka harus unsur-unsur yang dapat memenuhi sebagai merek terkenal adalah:

- a. Pengetahuan umum masyarakat terhadap merek tersebut di atas;
- b. Merek tersebut memiliki reputasi tinggi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- c. Investasi daripada merek tersebut di beberapa negara di dunia oleh pemilik merek tersebut;
- d. Merek tersebut telah terdaftar di beberapa negara.

Dengan demikian Penggugat harus dapat membuktikan sesuai dengan dalil-dalil hukum Penggugat yang beranggapan bahwa merek Calcimex milik Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal harus memenuhi unsur tersebut di atas.

Tergugat II menyatakan bahwa sudah sangat berlebihan apabila Penggugat beranggapan bahwa merek Calcimex sebagai merek yang telah memiliki ketenaran mengingat sumber merek Calcimex tersebut adalah merupakan unsur kata yang dapat ditemukan dalam kamus-kamus ilmu kedokteran dan tidak merupakan kata ciptaan sehingga tidak memiliki nilai eksklusif.

Tergugat II menyatakan bahwa untuk selanjutnya secara hukum Penggugat harus dapat membuktikan bahwa merek Calcimax atas nama Tergugat I

mempunyai niat untuk membonceng ketenaran merek Calcimex atas nama Penggugat di dalam Persidangan.

Tergugat II menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hukum atas merek terkenal dengan diratifikasinya konvensi Paris sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) konvensi Paris, di mana sesuai salah satu asasnya yakni *National Treatment* Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama terhadap pemilik merek dari negara-negara yang merupakan penandatanganan konvensi Paris. Akan tetapi dalam azas Reprasitas, di mana diharapkan negara yang bersangkutan juga harus memberlakukan perlakuan yang sama terhadap peserta uni lainnya.

Tergugat II menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan konvensi Paris, apabila ada sengketa merek yang menyangkut perbedaan interpretasi di dalam menilai suatu merek apakah merek tersebut merek terkenal atau tidak harus dibuktikan berdasarkan kondisi atau fakta hukum di negara hakim yang memeriksa dalam sengketa tersebut. Dengan demikian kewajiban Penggugat di dalam sengketa ini adalah mencari fakta-fakta hukum tentang keterkenalan merek Penggugat di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sejauh mana pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek Penggugat, bagaimana reputasi merek Penggugat di Indonesia, promosi-promosi produk dengan memakai merek yang dilakukan di Indonesia yang mempunyai keterkaitan antara unsur yang satu dengan yang lainnya (semua unsur harus terpenuhi dan dibuktikan di depan persidangan).

Tergugat II menyatakan bahwa mengingat merek Calcimax telah terdaftar setelah melalui proses hukum yakni melalui proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif yang mengacu kepada ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pengumuman dan sertifikasi yang secara hukum pendaftaran merek sengketa atas nama Tergugat I sudah melalui mekanisme hukum di bidang merek, maka dalil-dalil hukum Penggugat yang menyatakan Tergugat I adalah pendaftar merek yang beritikad tidak baik secara hukum harus dapat dibuktikan oleh Penggugat di dalam persidangan yang mengacu kepada eksistensi ketentuan hukum Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

4.1.5. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam perkara ini, setelah menilai dalil gugatan dari Penggugat serta sangkalan dari pihak para Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok-pokok yang dipersengketakan dalam masalah ini adalah:

1. Apakah merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik milik Tergugat I?
2. Apakah pendaftaran merek Calcimax oleh Tergugat I didasarkan atas asas itikad tidak baik sehingga harus dibatalkan?
3. Apakah merek Calcimex milik Penggugat dapat dikatakan sebagai merek terkenal?

Dalam hal ini Majelis Hakim menilai pengertian merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 1 butir 1 mendefinisikan pengertian merek adalah Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susuna warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda atau digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa merek dapat berupa tanda apa saja, unsur-unsur tersebut di atas dapat berdiri sendiri atau kombinasi di antaranya, yang terpenting di sini fungsi merek adalah sebagai unsur yang menandai atau memiliki daya pembeda atas suatu produk barang atau jasa dengan produk lain, di samping itu juga berfungsi sebagai jaminan kualitas mutu yang memberikan daya tarik tersendiri terhadap konsumen.

Mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Majelis Hakim memberikan penilaian berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik yang mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian merek, Majelis Hakim menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “unsur-unsur yang menonjol” di sini maksudnya adalah keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera dalam merek itu sendiri, seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata,

unsur huruf, unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai satu kesatuan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 279.PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dideskripsikan:

- a. Sama bentuk (*similarity of form*);
- b. Sama komposisi (*similarity of composition*);
- c. Sama kombinasi (*similarity of combination*);
- d. Sama unsur elemen (*similarity of elements*);
- e. Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- f. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); dan
- g. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Majelis hakim di sini berpendapat bahwa cara untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan membandingkan kedua merek tersebut, dengan cara melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul, sehingga apabila merek-merek tersebut dipastikan sama atau hampir sama, maka pelanggaran merek telah terjadi.

Sebagai tambahan Majelis Hakim mencermati pula ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 yang mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis. Jika hal itu terjadi menurut pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Dengan memperhatikan 2 (dua) pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat “yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya

untuk barang dan jasa sejenis harus dibaca secara utuh yang memberikan arti bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya tersebut haruslah untuk barang dan jasa sejenis untuk menghindari adanya pengecohkan terhadap konsumen atas produk barang yang dilindungi oleh merek dalam suatu jenis barang pada kelas yang sama tersebut.

Setelah Majelis Hakim membandingkan antara merek Calcimex dengan pendaftaran No. 342289 tertanggal 28 Agustus 1995 di kelas 29 (bukti P-9) yang telah diperpanjang No. Daftar No. M000016054 tanggal 14 September 2004 (bukti P-10) dan P-11 tentang petikan resmi pendaftaran merek Calcimax dan gambar daftar IDM000166617 tanggal 30 Juni 2008 untuk kelas 30, dibandingkan dengan merek Calcimax Daftar Nomor: IDM000166617 tanggal 26 Juli 2004 (bukti P-12/TI-1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merek Calcimex merek penggugat adalah untuk melindungi jenis barang kelas 29 (P-9 dan P-10) untuk melindungi produk susu dan kelas 30 (bukti P-11) untuk melindungi produk kakao, sedangkan merek Calcimax milik Tergugat I untuk melindungi barang kelas 5 (bukti TI-1, bukti TI-2a dan TI-2b serta P-12) yaitu vitamin.

Dari Hal tersebut, Majelis Hakim tidak dapat melihat bahwa merek Calcimex milik Penggugat juga untuk melindungi jenis barang kelas 05 yang sama dengan merek milik Tergugat, sedangkan secara yuridis merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek, Departemen Hukum dan HAM RI oleh Penggugat untuk kelas barang 29 dan 30, sehingga jika Penggugat mempunyai hak atas merek Calcimex yang digunakan untuk melindungi barang kelas 05 seharusnya untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai pihak yang berkepentingan. Penggugat harus mengajukan permohonan pendaftaran merek Calcimex untuk melindungi barang-barang ada kelas 05 pada kantor Direktorat HKI Departemen Hukum dan HAM RI tersebut terlebih dahulu.

Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimana permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal merek tersebut jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau

jasa sejenis atau dapat pula diberlakukan terhadap barang dan jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, namun hingga perkara ini diputus Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut belum ditetapkan atau belum ada.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang secara substantif mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat 1 adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

4.2. Analisis Kasus

4.2.1. Mengenai Itikad Tidak Baik

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam Pasal 4 ayat (1) Merek tidak didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam Penjelasan Pasal ini menerangkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Faktor yang harus diperhatikan berkenaan dengan asas itikad baik dalam pendaftaran suatu merek, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Merek yang akan didaftar diperoleh secara layak dan jujur;
2. Merek yang akan didaftar tidak ada kesengajaan untuk membonceng, meniru, menjiplak merek lain;
3. Merek yang akan didaftarkan tidak ada kesengajaan untuk menimbulkan persaingan curang.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendra Salim selaku direktur utama PT. Suryaprana Nutrisindo, pihaknya tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali ingin mendompleng ketenaran milik Penggugat. Nama Calcimax itu

diambil karena ada persamaan dengan brand milik perusahaannya yaitu Nutrimax. Hal itu ditujukan untuk mempermudah karena memang nanti produknya memang suplemen berupa kalsium. Dari situ muncullah nama “Calci” kemudian ditambahkan nama belakang produknya yaitu “Max” yang mana jika ditambahkan menjadi Calcimax. Tidak ada niat sama sekali dari perusahaannya untuk mendompleng ketenaran milik Penggugat. Beliau juga telah mengecek dari kelas-kelas yang sejenis suplemen, tidak ada yang menggunakan nama itu. Beliau mengaku kaget ketika ada gugatan dari Penggugat. Dari situ penulis dapat menilai bahwa pihak Tergugat 1 mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur, tidak ada kesengajaan untuk membonceng, meniru, menjiplak merek lain, dan tidak ada kesengajaan untuk menimbulkan persaingan curang.¹⁰⁶

Penulis beranggapan bahwa kita selaku masyarakat Indonesia harus memberikan kepercayaan yang lebih kepada Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek karena setiap merek yang terdaftar sebenarnya sudah menjalani proses pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif dan proses lainnya yang tidak gampang sebelum dinyatakan layak untuk didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam proses tersebut, Tergugat 1 juga telah mengeluarkan tenaga waktu dan biaya.

Dari segi tenaga, Tergugat 1 menciptakan merek, mendaftarkannya, dan menunggu hasilnya hingga diterima. Dalam hal ini, Bapak Hendra Salim juga menambahkan bahwa sejak pertama kali diajukan hingga merek miliknya diterima memakan waktu lebih dari satu tahun. Dari segi waktu, maka kerugian yang dialami yaitu keadaan menunggu hingga mereknya yang belum pasti diterima, karena ada produk lain miliknya yang sampai dua tahun belum selesai registrasinya. Hal ini menjadi suatu dilema tersendiri bagi pengusaha seperti beliau, karena kalau registrasinya belum diterima berarti produk belum boleh dipasarkan. Dari segi biaya, beliau menambahkan bahwa pendaftaran tersebut memakan biaya yang tidak kecil. Untuk itu, jika mereknya dibatalkan maka ia akan menderita kerugian yang sangat besar.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Hendra Salim Selaku Direktur PT. Surya Prana Nutrisindo, Tanggal 12 Desember 2011.

¹⁰⁷ *Ibid.*

4.2.2. Mengenai Persamaan Pada Pokoknya

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Dalam hal ini terdapat perbedaan jenis barang dan kelas barang antara merek Calcimex milik Penggugat dan merek Calcimax milik Tergugat 1 dimana merek Calcimex milik Penggugat didaftarkan untuk melindungi jenis barang susu dan hasil-hasil produk susu (kelas 29) dan kakao (mengandung kakao sebagai unsur utama), khususnya minuman berbahan dasar coklat, minuman coklat dengan susu, susu coklat (kelas 30) sedangkan merek Tergugat 1 hanya didaftarkan pada kelas 05, yaitu vitamin. Jadi, adapun ketentuan dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun tersebut tidak dapat berlaku karena produk milik Penggugat dan Tergugat 1 tidak berada dalam kelas yang sama.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elia Arlina selaku divisi hukum Drewmarks Intellectual Proerty Services, Friesland Brand bergerak di penjualan susu dan vitamin. Di Indonesia memang produk yang dipasarkan mayoritas adalah produk susu. Adapun pendapatnya mengenai gugatan yang dilakukan Penggugat adalah dari segi bisnis karena jika ada dua produk yang memiliki nama yang hampir sama, masyarakat akan cenderung menganggap bahwa produk tersebut merupakan turunan dari merek Penggugat dan saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain, padahal tidak.¹⁰⁸

Menurut pihak Tergugat 1, gugatan tersebut hanya didasarkan kekhawatiran dari Penggugat karena pelafalannya yang mirip tanpa memperhatikan bahwa substansi produk itu sendiri berbeda. Dalam hal ini yang terpenting adalah produknya, jika produknya berbeda berarti Tergugat 1 tidak mengambil market dari Penggugat. Seharusnya Penggugat juga harus memperhatikan bahwa kata calsium atau yang ada kata "Calsi" merupakan kata

¹⁰⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Dengan Ibu Elia Arlina, Divisi Hukum Drewmarks Intellectual Proerty Services, Pada Tanggal 9 Desember 2011.

umum yang boleh dipakai oleh siapa saja terlebih dalam hal ini kedua merek tersebut memiliki perbedaan dari segi penulisannya.

Mengenai kasus ini, penulis beranggapan akan perlunya menerapkan doktrin persamaan yang membingungkan untuk membuktikan adanya pelanggaran dalam kasus ini. Pelanggaran merek terjadi ketika konsumen mengalami kesesatan dalam membeli suatu barang serta adanya resiko konsumen akan mengalami kebingungan dalam menentukan produk tergugat mempunyai hubungan dengan pemilik merek merupakan konsep terjadinya pelanggaran merek.

Persamaan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya tidak hanya ditentukan dari merek itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan barang atau jasa yang diproduksi. Dalam hal barang yang diproduksi oleh Tergugat 1 berupa vitamin biasanya bentukannya sudah jelas berbentuk kapsul, softgel atau kaplet yang jelas berbeda dengan barang yang diproduksi oleh Penggugat yang biasanya berbentuk serbuk.

Dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya yang menimbulkan kebingungan konsumen yang tidak cukup dengan kesamaan tampilan, bunyi, atau arti. Beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan timbulnya kemungkinan kebingungan konsumen atas suatu merek, yaitu:¹⁰⁹

1. Kekuatan suatu merek yang berkaitan
Suatu merek dikatakan kuat jika merek tersebut bersifat khayal atau merek tersebut telah memiliki ikatan yang kuat dengan pemiliknya di mata masyarakat yang disebut juga telah memiliki arti tambahan (*secondary meaning*). Sementara itu akan mempunyai daya pembeda yang lemah jika bersifat generik. Dalam hal ini, merek Penggugat dapat dikatakan sebagai merek generik karena daya pembedanya lemah, dikarenakan penggunaan kata "Calsi" atau "Calsium" yang umum digunakan dalam dunia medis maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2. Hubungan antara kedua produk yang diperbandingkan
Produk yang secara jelas bersaing di pasaran yang berkaitan akan lebih menimbulkan kebingungan kepada konsumen dibandingkan jika pemasarannya berbeda. Dalam hal ini, kedua produk tidak mungkin

¹⁰⁹ Rony Suata, *op. cit.*, hal 41. Lihat Juga Catatan Kaki No. 109.

menyebabkan kebingungan dalam masyarakat karena bentuk dan kemasan produknya berbeda dan mengenai tempat penjualannya vitamin biasanya diletakkan di rak farmasi yang berbeda dengan tempat penjualan susu. Lagipula vitamin biasanya tidak selalu dijual bebas di pasaran, karena kadangkala memerlukan resep dokter.

3. Adanya bukti yang secara nyata meyakinkan mengenai adanya kebingungan.

Bukti ini dapat diperoleh dari pernyataan konsumen sebagai saksi atau dapat lebih valid dengan suatu penelitian ilmiah dan survey dengan melakukan interogasi ke sekelompok orang. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena produk Tergugat 1 sendiri belum beredar di pasaran karena untuk produk suplemen dan obat-obatan yang langsung dikonsumsi biasanya memerlukan proses yang panjang. Hal ini terkait dengan proses pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh BPOM

4. Perbedaan tingkat pengetahuan konsumen

Faktor ini dapat menjadi penyebab timbulnya kebingungan bagi konsumen atau sumber suatu produk. Tingkat pengetahuan dapat berasal dari pengalaman. Dalam realita di lapangan konsumen dapat berasal dari berbagai kalangan yang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang tidak sama. Masyarakat zaman sekarang sudah cukup pintar membedakan jenis barang yang beredar di pasaran apalagi dalam hal ini kedua produk baik milik Penggugat dan Tergugat 1 terlihat jelas sekali perbedaannya.

5. Maksud dan tujuan peniruan merek dari pihak yang melakukan peniruan
- Adanya cukup alasan yang membuktikan bahwa telah dilakukannya peniruan atas suatu merek oleh orang lain berdasarkan itikad tidak baik dengan menggunakan atau membonceng merek pihak lain, terutama yang telah memiliki reputasi baik di masyarakat. Selain itu dapat juga dijadikan pertimbangan di mana adanya kemungkinan itikad tidak baik dari peniru dengan beralih dari tujuan. Hal ini jelas-jelas tidak terbukti karena merek Penggugat sendiri tidak begitu dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Dalam memberikan nama Calcimax, Tergugat 1 tidak ada itikad tidak baik

karena nama Calcimax itu sendiri berasal dari kata “Calsi” yang berarti kalsium karena memang produk ini akan digunakan untuk penambahan nutrisi/vitamin berupa kalsium dan kata “Max” yang merupakan nama belakang dari produk Tergugat 1 sekarang yaitu Nutrimax.

Dalam kasus ini, pendapat Majelis Hakim bahwa kalimat “yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya untuk barang dan jasa sejenis harus dibaca secara utuh yang memberikan arti bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya tersebut haruslah untuk barang dan jasa sejenis untuk menghindari adanya pengecoh terhadap konsumen atas produk barang yang dilindungi oleh merek dalam suatu jenis barang pada kelas yang sama tersebut adalah sangat tepat karena merek Calcimex milik Penggugat secara yuridis merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek, Departemen Hukum dan HAM RI oleh Penggugat untuk kelas barang 29 dan 30. Jika Penggugat mempunyai hak atas merek Calcimex yang digunakan untuk melindungi barang kelas 05 seharusnya untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai pihak yang berkepentingan, Penggugat harus mengajukan permohonan pendaftaran merek Calcimex untuk melindungi barang-barang ada kelas 05 pada kantor Direktorat HKI cq Departemen Hukum dan HAM RI tersebut terlebih dahulu.

4.2.3. Tentang Merek Terkenal

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- 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;
- 3) Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- 4) Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara; dan
- 5) Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey

guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek. Ketentuan ini bersifat kumulatif yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris, apabila ada sengketa merek yang menyangkut perbedaan interpretasi di dalam menilai suatu merek apakah merek tersebut merek terkenal atau tidak harus dibuktikan berdasarkan kondisi atau fakta hukum di negara hakim yang memeriksa dalam sengketa tersebut dalam hal ini Indonesia. Dengan demikian kewajiban Penggugat di dalam sengketa ini adalah mencari fakta-fakta hukum tentang keterkenalan merek Penggugat di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sejauh mana pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek Penggugat, bagaimana reputasi merek Penggugat di Indonesia, promosi-promosi produk dengan memakai merek yang dilakukan di Indonesia yang mempunyai keterkaitan antara unsur yang satu dengan yang lainnya.

Menurut penulis, jika dikaitkan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, maka di Indonesia merek Penggugat bukanlah merek terkenal karena hanya memenuhi persyaratan terdaftar di beberapa negara dan investasi di berbagai negara yang dilakukan pemiliknya, sedangkan persyaratan lainnya tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia tidak begitu mengenal merek Penggugat. Dari survey dengan metode random sampling yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa orang masyarakat dari berbagai lapisan mendapatkan hasil dimana hampir dari semua responden mengaku tidak mengenal merek Calcimex milik Penggugat. Hal ini mungkin dikarenakan bahwa merek Penggugat tidak menguasai pangsa pasar di Indonesia.

Berdasarkan keterangan Saudari Farhana selaku Sales Promotion Girl (SPG) bagian susu di Depok Town Square, memang benar bahwa dulu produk susu Calcimex dijual di sana. Akan tetapi, telah digantikan dengan produk lain yang sejenis yaitu susu dengan merek Calciskim. Produk tersebut telah dihapus dari daftar barang karena penjualannya yang tidak begitu laku, sehingga harus digantikan dengan produk lain.¹¹⁰

¹¹⁰ Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Ibu Farhana Selaku *Sales Promotion Girl* Bagian Susu di Depok Town Square. Tanggal 16 Desember 2011.

Penulis juga beranggapan bahwa merek Penggugat kurang memiliki reputasi di Indonesia. Hal ini didukung dari fakta kurangnya promosi yang dilakukan oleh Penggugat di Indonesia. Jika mau dianggap sebagai merek terkenal di Indonesia, seharusnya Penggugat harus melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran atas mereknya di Indonesia. Di stasiun televisi Indonesia sekarang tidak ada satupun yang mengiklankan produk Calcimex. Hal ini berbeda dengan merek susu lainnya yang penulis anggap memiliki reputasi di Indonesia contohnya produk susu dengan merek Hi-Lo dan Anlene. Kedua merek ini begitu dikenal oleh hampir di semua lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan selain kedua merek tersebut menguasai pangsa pasar di Indonesia, kedua merek tersebut terus aktif melakukan promosi yang gencar melalui media massa. Hal ini terbukti dari banyaknya iklan-iklan yang mempromosikan merek-merek tersebut dan iklan-iklan kedua merek ini terus menerus diperbaharui. Jadi, tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut menyebabkan merek dagang Calcimex Penggugat belum dapat dikategorikan merek terkenal di Indonesia.

Jika kita meninjau kepada putusan Mahakamah Agung terkait penafsiran seperti yang telah dijabarkan di atas, kita tidak boleh menafsirkan merek terkenal seperti yang ditafsirkan Majelis Hakim pada kasus ketiga dimana merek *Bluestar Exchange* sebagai merek terkenal hanya didasarkan pada terdaftarnya merek *Bluestar Exchange* ini di beberapa negara, mungkin merek Calcimex Penggugat dapat dianggap sebagai merek terkenal. Namun, putusan ini tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengenai merek terkenal sebagaimana mestinya yang sifatnya kumulatif.

Merek Calcimex sebagai merek terkenal harus ditafsirkan seperti penafsiran Majelis Hakim pada kasus ketiga, dimana penentuan *Davidoff* sebagai merek terkenal tidak hanya didasarkan dari adanya pengetahuan masyarakat konsumen tertentu mengenai produk merek *Davidoff*, tetapi juga didasarkan pada pendaftaran merek *Davidoff* tersebut di beberapa negara, dan usaha promosi yang dilakukan pemilik merek terhadap merek *Davidoff* tersebut. Sehingga jika didasarkan pada putusan ini, merek Calcimex tidak dapat dianggap sebagai merek terkenal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan divisi hukum Drewmarks Intellectual Property Services gugatan dilakukan atas alasan akan adanya persaingan curang serta untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam masyarakat karena kedua merek memiliki kemiripan. Hal ini terkait dengan produk Tergugat 1 yang belum beredar di pasaran. Beliau juga menambahkan bahwa akan ada kerugian nantinya jika produk Tergugat 1 beredar karena merek terkenal yang sangat menjaga kualitas.¹¹¹ Dari keterangan itu, penulis beranggapan Penggugat khawatir akan terjadi dilusi atau penurunan nilai terhadap merek miliknya yang akan menyebabkan kerugian disebabkan oleh penurunan nilai tersebut.

Dalam hal peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur mengenai dilusi, penulis dalam hal ini mencoba mengaitkannya dengan ketentuannya di Amerika Serikat untuk mengkaji apakah telah terjadi penurunan nilai atau tidak. Di Amerika Serikat maka kriteria untuk menentukan keterkenalan suatu merek didasarkan pada ketentuan *Trademark Dilution Revision Act 2006*. Dalam terjadinya kasus dilusi pelanggaran dibagi menjadi atas *blurring* dan *tarnishment*. Berdasarkan *Trademark Dilution Revision Act 2006*, maka untuk mendapatkan perlindungan, selain harus memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana disyaratkan dalam *section 2 (2) (A)*, maka harus dipertimbangkan juga unsur-unsur berikut:

1. *Blurring*
 - a. Derajat persamaan antara merek atau nama dagang dengan merek terkenal;
 - b. Derajat daya pembeda yang dimiliki oleh merek terkenal;
 - c. Ruang lingkup di mana pemilik merek terkenal secara eksklusif terhadap penggunaan merek;
 - d. Derajat dikenalnya merek terkenal;
2. *Tarnishment*

Dalam bentuk *tarnishment* maka tidak disyaratkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, hanya didefinisikan sebagai suatu hubungan yang timbul dari kemiripan antara suatu merek atau nama dagang dengan suatu merek terkenal yang dalam hal ini merugikan reputasi merek terkenal.

¹¹¹ *Ibid.*

Menurut penulis tidak terjadi *Blurring* di sini karena merek Penggugat sendiri menggunakan kata “Calci” yang merupakan istilah umum yang sering digunakan dalam istilah kedokteran dan pergaulan secara umum sehingga memiliki daya pembeda yang lemah. Mengenai ruang lingkup keterkenalannya juga tidak diketahui secara pasti dan derajat dikenalnya merek Penggugat oleh masyarakat umum adalah rendah.

Dalam gugatan ini Penggugat tidak mengedepankan kerugian secara materiil, karena selama Tergugat I masih memiliki sertifikat atas merek tersebut Penggugat tidak ada hak meminta kerugian terlebih karena merek Tergugat sendiri belum beredar dipasaran.¹¹² Dalam hal ini juga menurut penulis tidak terjadi *Tarnishment*, karena meskipun merek Tergugat I telah terdaftar di Direktorat Merek, namun mereknya belum beredar di pasaran. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang merasa akan menderita kerugian di kemudian hari bukanlah merupakan tanggung jawab Tergugat I.

¹¹² *Ibid.*

Bab 5

Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 secara umum telah mencoba mengakomodir semua ketentuan-ketentuan yang ada seperti adanya pengaturan mengenai hak prioritas sebagai bukti ketundukan Indonesia terhadap *Paris Convention* sebagai salah satu negara peratifikasi konvensi tersebut. Hal tersebut tercantum dalam perumusan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No.15 Tahun 2001. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan negara anggota, di mana dengan hak prioritas ia akan mendapatkan perlindungan di tempat ia mendaftarkan hak prioritasnya seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri. Dalam pengaturan hukum merek di Indonesia memang belum ada pengaturan mengenai kriteria merek terkenal yang dapat dijadikan acuan secara pasti seperti yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan akan membuat Peraturan Pemerintah sebagai pedoman dalam menilai merek terkenal di Indonesia. Hal tersebut terkadang berakibat kesubjektifan hakim dalam memutus perkara merek terkenal, sehingga pembentukan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dirasa perlu.
2. Berdasarkan beberapa gugatan pembatalan merek, dalam menilai keterkenalan suatu merek hakim di Indonesia tidak mengedepankan kebingungan konsumen hal ini dikarenakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak mengatur mengenai kebingungan konsumen, namun pengaturannya dirasa penting mengingat pengaturan mengenai merek adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Hakim juga tidak mengedepankan persamaan yang membingungkan

sehingga dapat mengakibatkan kebingungan masyarakat seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan timbulnya kemungkinan kebingungan konsumen atas suatu merek dapat berupa penilaian atas (1) Kekuatan suatu merek yang berkaitan; (2) Hubungan antara kedua produk yang diperbandingkan, (3) Adanya bukti yang secara nyata meyakinkan mengenai adanya kebingungan, (4) Perbedaan tingkat pengetahuan konsumen; dan (5) Itikad dari tergugat dalam menggunakan mereknya. Faktor-faktor tersebut saling mendukung dan harus mencapai kesimpulan apakah suatu kebingungan dalam masyarakat telah terjadi. Hakim di Indonesia juga perlu mempertimbangkan unsur kebingungan konsumen dalam menyelesaikan perkara persamaan pada pokoknya. Selain penting untuk melindungi pengusaha, penting juga untuk melindungi konsumen dari kekeliruan atas suatu merek.

3. Dalam memutus perkara pembatalan merek yang dimiliki pengusaha lokal yang beritikad baik terhadap gugatan pihak asing yang mendalilkan memiliki merek terkenal, hakim seharusnya menanyakan dasar pengambilan nama dari merek yang digunakan baik dari pihak penggugat maupun tergugat di depan persidangan untuk menghindari pembatalan merek yang diperoleh dari itikad baik. Hakim juga seharusnya menilai mengenai unsur menonjol yang ada pada merek milik penggugat dan merek milik tergugat. Namun memang Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak mengatur mengenai unsur yang menonjol. Hakim pada umumnya melihat unsur yang menonjol berdasarkan dari penampilan visual merek, bunyi atau cara pengucapannya dan cara penulisannya. Hakim tidak menjelaskan mengenai unsur yang menonjol dari merek tersebut dan alasan unsur tersebut menjadi unsur yang menonjol dalam suatu merek. Dalam pertimbangannya, hakim hanya menunjukkan bahwa merek tersebut sama dari sisi penulisan atau pengucapan atau maknanya.

5.2. Saran

1. Penulis menyarankan agar dilakukan suatu revisi dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek khususnya pada Pasal 6 dimana pada pasal tersebut perlu diatur mengenai faktor jenis barang dan jasa, faktor jenis pemasaran barang, dan juga unsur kebingungan konsumen. Selain itu perlu juga dibuat aturan yang lebih jelas mengenai kriteria persamaan pada pokoknya. Hal ini untuk memperjelas pengaturan pada pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek atau pembuatan pedoman atau peraturan pelaksana yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu kasus mengenai persamaan pada pokoknya sehingga dapat meminimalisir kesubjektifitasan dalam penilaian. Pengaturan yang jelas mengenai kriteria merek terkenal dan pengaturan mengenai dilusi atas merek terkenal serta kebingungan konsumen perlu juga diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Penulis menyarankan kepada hakim dalam pertimbangannya pada putusan kasus merek harus dapat memberikan penilaian atau ukuran yang jelas mengenai persamaan pada pokoknya dengan mempertimbangkan dari keseluruhan unsur menonjol dari tiap-tiap merek juga harus mempertimbangkan persamaan jenis barang serta jalur pemasarannya, menilai kekuatan merek dari penggugat maupun tergugat yang dapat memperkuat adanya kemungkinan kebingungan dan kesesatan konsumen. Hakim yang menangani kasus merek juga harus mempunyai pengetahuan yang lebih tentang merek.
3. Penulis juga menyarankan kepada pelaku usaha untuk membuat suatu merek yang mempunyai kekuatan daya pembeda yang kuat sehingga tidak mudah untuk ditiru oleh pengusaha lain dan menghindari pembuatan merek yang meniru merek yang telah didaftarkan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, LN No. 81 Tahun 1992.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*. Undang-Undang No. 14 Tahun LN No. 31 Tahun 1997.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konvensi Internasional

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement).

WIPO Intellectual Property Handbook.

Konvensi Paris, WIPO: 1995.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 426 PK/PDT/1994.

Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/HaKI/2003.

Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/HaKI/2005.

Buku

Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003*, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – *Asian pacific Economic Cooperation*, 2003).

Suyud Margono, *Pembaharuan perlindungan Hukum Merek*, (Bandung: Novindo Pustaka Mandiri, 2002)

H. D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek: Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)

Bagir Manan, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005

Tomi Suryo Utomo dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung, P.T. Alumni, 2006.

Insan Budi Maulana, *Bianglala Haki: Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta, PT. Hecca Mitra Utama, 2005.

Sri Mamudji et. Al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986

H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Djambatan, 1984

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983

Mr. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, (Djambatan, 1962

Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980

Pratasius Daritan, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan,

Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990

R.M. Suryodinigrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung, 1981

Suyud Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Bandung: Novindo Pustaka Mandiri, 2002

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. IV, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004

Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. I Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

Sudargo Gautama, *Komentaris Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1994

Gunawan Suryomucito, *Hak Atas Merek dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang*. Makalah 1997.

- Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional :TRIPs-GATT , Putaran Uruguay 1994* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1994
- Sudargo Gautama, Riswanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002
- Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Jeremi Philips, *Trade Mark Law, A Practical Anatomy*, (New York: Oxford University Press, 2003
- Frederick W. Mostert, *The Trademark Reporter, Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in Global Village*, vol. 86 TMR hlm.106
- Melville, *Form and Agreement on Intellectual Property Right and International Licensing*
- Imam Sjahputra Tunggal, heri Herjandono, dan Parijo *et al.*, *Hukum Merek di Indonesia*, (Jakarta: Harvarindo, 2005
- Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis dan Mark A. Lemley, *IP and Antitrust: An Analysis Of Antitrust Principles Applied To Intellectual Property Law*, (New York: Aspen Law and Business, 2001.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Antipasi Terhadap Bisnis Curang: Pengalaman Negara Maju Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) dan*

Pengaturan E-Commerce Serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia,
(Bandung: CV.Utomo, 2005).

Edward C. Vandenburg III, *Trademark Law and Procedure*, Second Edition, (New York: The Boobs-Merrill Company Inc, 1968).

Francis Amendola, J.D., et.al. *Trade-Marks, Trade-names, and Unfair Competition, Infrigement of Trade-marks or Trade-names, Imitation and Partial Use*, 87 C.J.S. Trademarks, Etc. 89, 4. Lihat juga John W. Bagby, *Cyberlaw Handbook For E-Commerce*, (South Western West: The Pennsylvania State University, 2003), hal. 233-234.

Rony Suata, “Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya”, (Tesis: Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal 41.

P U T U S A N

NOMOR : 28/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran Merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara :

FRIESLAND BRAND B.V, suatu perseroan berdasarkan Undang-undang Negara Belanda, berkedudukan di Blankenstein 142, 7943 PE MEPPPEL, Belanda, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, **DREWMARKS INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES**, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 3 I & J Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa khusus 17 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT

M E L A W A N :

1. **PT. SURYAPRANA NUTRISINDO**, berkedudukan di Jl. Gunung Sahari Raya No.41 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq. Depertemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, beralamat di Jl. Daan Mogot KM 24, Tangerang Selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak dipersidangan

Setelah melihat surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya LUDIYANTO,SH.MH.MM. dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor: 28/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 7 Maret 2011, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Pemilik Merek terkenal **CALCIMEX** sejak tahun 1994 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam Kelas Internasional, yakni Kelas 5, 29 dan 30, antara lain:

- **Kelas 5:** "Substansi gizi untuk keperluan medis, khususnya minuman susu dan susu bubuk dengan tambahan-tambahan";
- **Kelas 29:** "Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk-produk lain (dengan unsur utama susu dan produk susu) dan bahan pengganti untuk itu dan produk-produk yang dibuat daripadanya sebatas tidak termasuk dalam kelas lain, khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik yang ditambahkan cita rasa dan/atau aditif gizi maupun tidak;
- **Kelas 30:** "Kakao, gula, beras, tapioka, sagu; produk yang terdiri dari atau terutama dibuat dari benda tersebut, khususnya susu coklat dan minuman kakao, baik yang ditambahkan cita rasa dan/atau aditif gizi maupun tidak, serta produk-produk tersebut diatas dalam bentuk yang dapat dilarutkan, untuk membuat minuman-minuman tersebut;

2. Bahwa Merek-merek Penggugat digolongkan sebagai merek terkenal (Well-Known Mark), karena telah diproduksi dan diperdagangkan secara berkesinambungan serta dipromosikan dengan biaya yang sangat besar dan juga telah terdaftar di mancanegara, sehingga merek-merek Penggugat telah lama menembus batas-batas nasional dan Internasional yang mempunyai wawasan globalisasi dan tidak mengenal batas dunia (borderless world);

3. Bahwa di Indonesia, Penggugat adalah Pemilik Hak eksklusif dan Pendaftar Pertama (First to file) yang telah terdaftar di Direktorat Merek sejak tahun 1994 atas Merek Terkenal **CALCIMEX** dibawah

Tergugat I tersebut, karena merek yang dimohonkan pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang terkenal **CALCIMEX** milik Penggugat, mengingat terdapat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek Dagang **CALCIMAX** kelas 05 dibawah Daftar No.IDM000090867 atas nama Tergugat I dengan Merek Dagang terkenal **CALCIMEX** milik Penggugat yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat pada merek-merek tersebut;

- Bahwa sejatinya masih banyak kata/kalimat selain **CALCIMAX** yang dapat didaftarkan/digunakan sebagai merek oleh Tergugat I. Namun ironisnya Tergugat I justru memaksakan kehendaknya dengan mendaftarkan/ menggunakan merek **CALCIMAX** yang memiliki persamaan dengan merek **CALCIMEX** Penggugat yang telah terkenal. Padahal mustahil Tergugat I yang notabenehnya Perusahaan Indonesia dapat menciptakan merek **CALCIMAX** begitu saja, mengingat kalimat/kata **CALCIMAX** bukanlah kata/kalimat yang lazim dipergunakan dalam pergaulan Bangsa Indonesia;

- Bahwa oleh karena itu, tidak dapat disangkal lagi bahwasanya Tergugat I telah terbukti memiliki itikad tidak baik (bad faith) dalam mendaftarkan Merek Dagang **CALCIMAX** kelas 05 Daftar No.IDM000090867 secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek Dagang **CALCIMEX** Penggugat yang telah terkenal demi kepentingan usaha Tergugat I secara jalan pintas (passing off) yang berakibat kerugian pada pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, ceroboh atau menyesatkan konsumen untuk menentukan asal-usul suatu produk;

- Bahwa secara yuridis terbukti pendaftaran Merek Dagang **CALCIMAX** Kelas 5 Daftar No.IDM000090867 Tergugat I sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 (b), Jo. Pasal 4 Undang-Undang No.15/2001 tentang Merek. Oleh karenanya Penggugat sangat berkepentingan/ beralasan hukum untuk menggugat Tergugat I agar mereknya dinyatakan batal demi hukum. Dimana hal itu sesuai dengan maksud dan tujuan utama dari

keberadaan Undang-Undang No.15/2001 tentang Merek adalah untuk melindungi iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah pihak-pihak tertentu dalam membonceng reputasi pihak lain secara melawan hukum dengan cara membajak mereknya secara sama dan atau sama pada pokoknya;

Bahwa keikutsertaan Indonesia dalam mengikuti Konferensi Stockholm wajib melindungi merek-merek terkenal, sehingga dengan demikian wajib pula melindungi pendaftaran merek **CALCIMEX** Penggugat yang telah terkenal dan membatalkan merek **CAI.CIMAX** Daftar No.IDM000090867 Kelas 5 atas nama Tergugat I yang terdaftar pada Tergugat II, karena merupakan peniruan/penjiplakan dari merek terkenal **CALCIMEX** Penggugat;

Bahwa oleh karena, Merek Dagang **CALCIMEX** Penggugat merupakan merek terkenal dan telah terdaftar diberbagai negara di dunia, merasa hasil imajinasinya telah dijiplak dan ditiru oleh Tergugat I, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.15/2001 tentang Merek, Penggugat mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek **CALCIMAX** Daftar NO.IDM000090867 atas nama Tergugat I;

Bahwa diikutsertakannya Tergugat II adalah untuk mentaati isi putusan Pengadilan untuk membatalkannya Merek Dagang **CALCIMAX** Daftar No.IDM000090867 Kelas 5 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang No.15/2001 tentang Merek;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan untuk memutuskan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik dan Pendaftar Pertama (First to file) atas Merek Terkenal **CALCIMEX** untuk melindungi jenis barang Kelas 5, 29 dan 30;
3. Menyatakan bahwa Merek Dagang **CALCIMEX** Penggugat merupakan merek terkenal yang telah terdaftar diberbagai negara di dunia

termasuk di Indonesia, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia;

4. Menyatakan bahwa Merek Dagang **CALCIMEX** Daftar NO.IDM000090867 Kelas 5 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal **CALCIMEX** Penggugat dan telah dilandasi dengan itikad tidak baik (bad faith);
5. Membatalkan Merek Dagang **CALCIMAX** Daftar No.IDM000090867 Kelas 5 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala konsekuensi hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Dagang **CALCIMAX** Daftar NO.IDM000090867 Kelas 5 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Direktorat Merek;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilinya (Ex Aequo Et Bonno).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya NURHAKIMAH,SH, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 17 Agustus 2011, untuk Tergugat I datang Menghadap Kuasanya DWI ISMONO,SH berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 April 2011, dan untuk Pihak Tergugat II datang menghadap HERU DANIEL,SH.MH. Pegawai Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HAKI, Departemen Hukum & HAM RI, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2011 yang ditandatangani Herwiyatmi, SH, Direktur Merek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada tanggal 5 Mei 2011 dipersidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil butir 1 gugatan Penggugat adalah salah dan keliru, oleh karena jelas dan terang Penggugat mempunyai merek CALCIMEX yang berbeda penamaan dengan merek milik Tergugat I CALCIMAX, apalagi merek Penggugat CALCIMEX untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas : 05 , 29 dan 30, sedangkan merek Tergugat I CALCIMAX untuk melindungi jenis barang hanya kelas 05 saja, yaitu : Vitamin;
3. Bahwa dalil butir 2 gugatan Penggugat lebih menunjukkan rasa kekhawatiran yang berlebihan, oleh karena walaupun Penggugat telah menyatakan sebagai Pebisnis besar dan Internasional,serta merek- merek Penggugat telah lama menembus batas-batas nasional dan internasional, namun Penggugat melihat ada nama yang lebih baik karena menggunakan kalimat Max (CALCIMAX);
4. Bahwa dalil butir 3 , 4 dan 5 gugatan Penggugat harus secara tegas dinyatakan ditolak, oleh karena walaupun Penggugat merasa mempunyai hak eksklusif dan pendaftar pertama atas merek terkenal CALCIMEX serta terdaftar pula diberbagai negara di dunia, tetapi Penggugat tidak mempunyai hak melarang Tergugat I untuk mendaftarkan dan menggunakan merek CALCIMAX yang jelas-jelas lain dan berbeda dengan merek dan jenis barang yang dimiliki Penggugat;
5. Bahwa dalil butir 6 gugatan Penggugat adalah salah dan keliru dan harus ditolak, oleh karena jelas merek milik Tergugat I tidak mempunyai kesamaan atau terdapat kemiripan dengan merek milik Penggugat, mengingat Tergugat I memakai merek CALCIMAX dengan kelas barang 05, didaftarkan ke Dirjen HKI Cq.Direktorat Merek melalui Konsultan HKI, bernama : Efendi, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya No.41, Jakarta Pusat, dimohonkan pada tanggal 26 Juli 2004, dengan Nomor Permohonan Merek : D00-2004-21002-21167, setelah diadakan peneletian dan pemeriksaan oleh pegawai ahli dari Dirjen HKI selama 2 tahun , baru tanggal 29 Juli 2006 Tergugat I diberikan hak atas Merek CALCIMAX oleh

Dirjen HKI Cq.Direktorat Merek dengan Nomor merek :
IDM000090867 ;

6. Bahwa dalil butir 7 gugatan Penggugat harus ditolak, oleh karena lebih merupakan penghinaan Penggugat yang berasal dari Belanda terhadap orang Indonesia yang berpendapat seolah-olah Warga Negara Indonesia bodoh, mustahil bisa menciptakan nama untuk sebuah merek CALCIMAX;
7. Bahwa dalil butir 8 dan 9 gugatan Penggugat adalah salah dan keliru dan harus ditolak, tidak ada sama sekali niat/itikad tidak baik dari Tergugat I dalam pendaftaran merek CALCIMAX kelas 05 Daftar NO.IDM000090867, tidak layak, tidak jujur untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek Penggugat CALCIMEX, oleh karena tidak mungkin permohonan Tergugat I untuk memakai merek CALCIMAX dapat dikabulkan oleh Dirjen HKI Cq.Direktorat Merek, apabila Tergugat I mempunyai sifat-sifat tercela, serta selama ini tidak ada konsumen yang bingung akan merek CALCIMAX dengan merek CALCIMEX;
8. Bahwa dalil butir 10 gugatan Penggugat harus ditolak, oleh karena jika diperhatikan secara seksama dan detail, jenis barang yang tertera pada merek CALCIMEX milik Penggugat adalah sangat berbeda dengan merek CALCIMAX milik Tergugat I;
9. Bahwa dalil butir 11 gugatan Penggugat harus ditolak, oleh karena jenis barang yang tertera pada merek CALCIMEX kelas 05 untuk jenis barang " Substansi gizi untuk keperluan medis, khususnya minuman susu dan susu bubuk dengan tambahan-tambahan ", untuk saat ini Dirjen HKI Cq.Direktorat Merek tidak dapat lagi menerima permohonan pendaftaran merek untuk jenis barang seperti tersebut di atas, karena dalam hal ini pengertian jenis barang tersebut terlampau luas ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon agar Yth.Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutus :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar sernua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Perlindungan terhadap *Fahmi Ridwan, FH UI 2012*
Halaman 8 dari 24 Putusan No. 49/Merek/2010.PN.JKT.PST

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada tanggal 5 Mei 2011 dipersidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Jawaban Tergugat II

1. Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam daftar umum merek Tergugat II adalah :

- Merek CALCIMAX daftar nomor IDM000090867 untuk melindungi jenis barang vitamin yang termasuk kelas 05 atas nama PT. Surya Prana Nutrisindo/Tergugat I alamat Jl. Gunung Sahari Raya No.41, Jakarta Pusat.
- Merek CALCIMEX daftar nomor IDM000016054 untuk melindungi jenis barang susu dan hasil-hasil produksi susu yang termasuk kelas 29 atas nama Friesland Brands B.V./Penggugat berkedudukan Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL, The Netherlands.
- Merek CALCIMEX VITALIZE daftar nomor IDM000183280 untuk melindungi jenis barang susu dan produk-produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lainnya (dengan susu atau produk susu sebagai unsur utama), pengganti susu, dan produk-produk yang terbuat dari susu (tidak termasuk dikelas lainnya), khususnya minuman susu, susu bubuk baik dengan tambahan aroma dan/atau makanan maupun tidak, yoghurt, susu kental manis maupun tawar, susu tanpa lemak yang termasuk kelas 29 atas nama Friesland Brands B.V./Penggugat berkedudukan Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL, The Netherlands.
- Merek CALCIMEX VITAGOLD daftar nomor IDM000183281 untuk melindungi jenis barang susu dan produk-produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lainnya (dengan susu atau produk susu sebagai unsur utama), pengganti susu, dan produk-produk yang terbuat dari susu (tidak termasuk dikelas lainnya), khususnya minuman susu, susu bubuk baik dengan tambahan aroma

dan/atau makanan maupun tidak, yoghurt, susu kental manis maupun tawar, susu tanpa lemak yang termasuk kelas 29 atas nama Friesland Brands B.V./Penggugat berkedudukan Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL, The Netherlands.

- Merek CALCIMEX VITALIZE daftar nomor IDM000166617 untuk melindungi jenis barang kakao, produk-produk kakao (atau mengandung kakao sebagai unsur utama), khususnya minuman dengan bahan dasar coklat, minuman coklat dengan susu, susu coklat, baik dengan tambahan rasa maupun tidak, dan juga sediaan-sediaan tersebut diatas dalam bentuk yang dapat dilarutkan, untuk membuat minuman-minuman tersebut, tepung, makanan dan sediaan makanan dari padi-padian, yang termasuk kelas 30 atas nama Friesland Brands B.V./Penggugat berkedudukan Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL, The Netherlands.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 Tentang Merek disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sehubungan dengan kedua merek sengketa tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek baik atas nama Tergugat I maupun atas nama Penggugat telah dilindungi oleh Negara untuk jangka waktu 10 Tahun.

3. Bahwa benar Undang-undang dibidang merek sebagaimana tercermin dalam pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang merek adalah mengadopsi sistem konstitutif dimana perlindungan hukum hanya diberikan terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan hak tersebut diperoleh melalui mekanisme permintaan pendaftaran merek (mengingat permintaan pendaftaran merek tidaklah menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha). Sistem konstitutif dapat direalisasikan dengan didukung oleh sistem Fisrt to file, akan tetapi sesuai dengan data yang diperoleh di Direktorat Merek bahwa merek CALCIMEX atas nama Penggugat untuk jenis

barang vitamin yang termasuk dalam kelas 05 belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dengan demikian terdaftarnya merek CALIMAX atas nama Tergugat I untuk melindungi jenis barang vitamin yang termasuk dalam kelas 05 secara hukum sudah dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Direktorat Jenderal akan menolak permintaan "*pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis*". Untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek harus memenuhi 2 unsur yakni:
 1. untuk menentukan kedua merek sengketa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya.
 2. untuk menentukan apakah jenis barang kedua merek sengketa tersebut sejenis atau tidak sejenis.
5. Bahwa apabila dicermati kedua merek sengketa tersebut terdapat perbedaan jenis barang (barang yang tidak sejenis) dan kelas barang diantara merek CALCIMAX daftar nomor IDM000090867 atas nama Tergugat I dengan merek CALCIMEX daftar nomor IDM000016054, merek CALCIMEX VITALIZE daftar nomor IDM000183280, Merek CALCIMEX VITAGOLD daftar nomor IDM000183281 untuk melindungi jenis barang susu dan hasil-hasil produksi susu (kelas 29), dan CALCIMEX VITALIZE daftar nomor IDM000166617 untuk melindungi jenis barang kakao, produk-produk kakao (atau mengandung kakao sebagai unsur utama), khususnya minuman dengan bahan dasar coklat, minuman coklat dengan susu, susu coklat (kelas 30) atas nama Penggugat terlihat jelas perbedaan kelas barang maupun jenis barang. Adapun maksud dan tujuan daripada ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang telah terdaftar untuk barang

dan/jasa atau jasa yang sejenis. Dengan demikian terdaptarnya merek CALCIMAX daftar nomor IDM000090867 milik Tergugat I dalam Daftar Umum Merek dikarenakan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek CALCIMEX milik Penggugat dalam hal dipergunakan terhadap barang yang tidak sejenis dan tidak termasuk dalam kelas barang yang sama.

6. Bahwa dalam menilai suatu merek yang digunakan dipasaran masyarakat pada saat ini telah memiliki kemampuan (kepintaran) dan berpendidikan dalam arti kata masyarakat dapat menilai atau membedakan pemakaian merek-merek dipasaran apalagi terlihat jelas perbedaan diantara kedua merek sengketa tersebut, merek CALCIMEX untuk jenis barang susu atas nama Penggugat banyak dijual bebas dimasyarakat umum tidak memerlukan resep dokter dan dengan mudah masyarakat sebagai konsumen dapat mengenalnya sedangkan merek CALCIMAX untuk vitamin biasanya diperdagangkan di apotek ataupun ditempat-tempat tertentu. Dalam hal peredaran dan konsumsi obat vitamin tersebut harus melalui resep dokter ataupun apoteker dan jarang dijual bebas pada masyarakat umum. Dengan demikian masyarakat tidak akan terkecoh apabila menemukan pemakaian kedua merek sengketa tersebut dipasaran.

7. Bahwa apabila merek-merek sengketa tersebut telah terdaftar dalam Daftar

Umum Merek, merek Tergugat I tidak relevan lagi di tinjau ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk dijadikan sebagai alasan hukum, karena secara hukum merek CALCIMAX milik Tergugat I telah melalui proses pemeriksaan substantif berdasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Tergugat II berpendapat bahwa diantara kedua merek tersebut tidak terpenuhi unsur-unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal tersebut diatas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sudah selayaknya menyetujui permintaan pendaftaran merek atas nama Tergugat I.

Tentang Merek Terkenal

8. Bahwa ketentuan penjelasan pada pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, keterkenalan suatu merek dapat diukur berdasarkan pada :

"memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek. Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promo si yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara "

9. Berdasarkan diatas maka harus unsur-unsur yang dapat memenuhi sebagai

merek terkenal adalah :

- a. Pengetahuan umum masyarakat terhadap merek tersebut diatas.
- b. Merek tersebut memiliki reputasi tinggi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran
- c. Investasi daripada merek tersebut dibeberapa negara di dunia oleh pemilik merek tersebut.
- d. Merek tersebut telah terdaftar dibeberapa Negara.

Dengan demikian Penggugat harus dapat membuktikan sesuai dengan dalil-dalil hukum Penggugat yang beranggapan bahwa merek CALCIMEX milik Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai merek terkenal harus memenuhi unsur tersebut diatas.

10. Bahwa sudah sangat berlebihan apabila Penggugat beranggapan bahwa merek CALCIMEX sebagai merek yang telah memiliki ketenaran mengingat sumber merek CALCIMEX tersebut adalah merupakan unsur kata yang dapat ditemukan dalam kamus-kamus ilmu kedokteran dan tidak merupakan kata ciptaan sehingga tidak memiliki nilai eksklusif.
11. Bahwa untuk selanjutnya secara hukum Penggugat harus dapat membuktikan bahwa merek CALCIMAX daftar nomor IDM000090867 atas nama Tergugat I mempunyai niat untuk membonceng ketenaran merek CALCIMEX daftar nomor IDM000016054, Merek CALCIMEX VITALIZE daftar nomor IDM000183280, Merek CALCIMEX VITAGOLD daftar nomor

IDM000183281, Merek CALCIMEX VITALIZE daftar nomor IDM000166617 atas nama Penggugat di dalam Persidangan.

12. Bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hukum atas merek terkenal dengan diratifikasinya konvensi Paris sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 2 konvensi Paris, dimana sesuai salah satu azasnya yakni National Treatment Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama terhadap pemilik merek dari negara-negara yang merupakan penandatanganan konvensi Paris. Akan tetapi dalam azas Reprasitas, dimana diharapkan negara yang bersangkutan juga harus memberlakukan perlakuan yang sama terhadap peserta uni lainnya.

13. Bahwa sesuai ketentuan konvensi Paris, apabila ada sengketa merek yang menyangkut perbedaan interpretasi didalam menilai suatu merek apakah merek tersebut merek terkenal atau tidak harus dibuktikan berdasarkan

kondisi atau fakta hukum di negara hakim yang memeriksa dalam sengketa tersebut. Dengan demikian kewajiban Penggugat didalam sengketa ini adalah mencari fakta-fakta hukum tentang keterkenalan merek Penggugat di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sejauh mana pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek Penggugat, bagaimana reputasi merek Penggugat di Indonesia, promosi-promosi produk dengan memakai merek yang dilakukan di Indonesia yang mempunyai keterkaitan antara unsur yang satu dengan yang lainnya (semua unsur harus terpenuhi dan dibuktikan didepan persidangan).

14. Bahwa mengingat merek CALCIMAX telah terdaftar setelah melalui proses hukum yakni melalui proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif yang mengacu kepada ketentuan Pasal 4,5, dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pengumuman dan sertifikasi yang secara hukum pendaftaran merek sengketa atas nama Tergugat I sudah melalui mekanisme hukum dibidang merek, maka dalildalil hukum Penggugat yang menyatakan Tergugat I adalah pendaftar merek yang beritikad tidak baik secara hukum harus dapat dibuktikan oleh Penggugat di dalam persidangan yang mengacu kepada eksistensi ketentuan hukum Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

15. Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak dalil-dalil hukum Penggugat kecuali yang secara hukum diakui kebenarannya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pada angka 1 s.d. 14 Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa berkenan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 12 Mei 2011, yang ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dupliknya masing-masing tertanggal 19 Mei 2011, untuk mempersingkat putusan ini selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-18 berupa Foto copy sebagai berikut :

1	Bukti P-1	:	Affidavit/Surat Pernyataan dibawah sumpah berikut terjemahannya, mengenai investasi, promosi, perdagangan dan pendaftaran Merek Dagang CALCIMEX khususnya untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas international yaitu kelas 05, kelas 29 dan kelas 30;
2	Bukti P-2	:	Sertifikat Merek Dagang CALCIMEX Daftar No.0626349 tanggal 20 Mei 1998 s/d. 20 Mei 2008 dan sertifikat perpanjangannya 20 Mei 2008 s/d. tahun 2018 di negara BENELUX dan terjemahannya, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 05, kelas 29 dan kelas 30;
3	Bukti P-3	:	Sertifikat Merek Dagang CALCIMEX Daftar No. TM46764 tanggal 07 Agustus 1995 s/d.6 Agustus 2005 dan perpanjangannya 07 Agustus 2005 s/d. 6 Agustus 2015 di negara Thailand, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30;
4	Bukti P-4	:	Sertifikat Merek CALCIMEX Daftar No.T95/05736 J tanggal 24 Juni 1995 s/d. 24 Juni 2005 perpanjangan tanggal 24 Juni 2005 s/d. 24 Juni

		2015; terdaftar di Negara Singapura, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29;
5	Bukti P-5	: Sertifikat Merek Dagang CALCIMEX Daftar No. 48492 tanggal 17 Agustus 1998 s/d. 18 September 2008 di negara UAE, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29;
6	Bukti P-6	: Sertifikat Merek Dagang CALCIMEX Daftar No. 54559 tanggal 18 Juli 1995 di negara Nigeria dan perpanjangan pendaftaran tanggal 18 Juli 2002, untuk melindungi jenis barang kelas 29;
7	Bukti P-7	: Sertifikat Merek Dagang CALCIMEX Daftar No. 019762 tanggal 22 September 1995 di negara Republik Peru;
8	Bukti P-8	: Worldwide trademark registration/Keberadaan Merek CALCIMEX yang telah terdaftar dimanca negara, dan karenanya merek tersebut telah mendunia
9	Bukti P-9	: Sertifikat Merek Dagang CALCIMEX Daftar No. 342289 tanggal 28 Agustus 1995 di Negara Republik Indonesia;
10	Bukti P-10	: Sertifikat perpanjangan Merek Dagang CALCIMEX Daftar No.IDM00001 6054 tanggal 14 September 2004 di Negara Republik Indonesia;
11	Bukti P-11	: Petikan resmi (Salinan Resmi) pendaftaran Merek CALCIMEX & Gambar Daftar No. IDM000166617 tanggal 30 Juni 2008 atas nama Penggugat;
12	Bukti P-12	: Petikan Resmi (salinan resmi) Pendaftaran Merek Dagang CALCIMAX Daftar No. IDM000090867 tanggal 26 Juli 2004 atas nama Tergugat I;
13	Bukti P-13	: Brosur Merek Dagang CALCIMEX & Gambar dengan HYDROLYZED COLLAGEN yang merupakan komponen utama sendi, karena tulang dan sendi sehat dapat membantu kelenturan gerak;
14	Bukti P-14	: Brosur Merek Dagang CALCIMEX VITAGOLD HI-MOVE FORMULA & Gambar wanita senam untuk

		usia 19 dan usia 50 Tahun;
15	Bukti P-15	: Brosur Merek Dagang CALCIMEX VITALIZE HI-MOVE FORMULA & Gambar UNTUK USIA 19 s/d. 50 TAHUN;
16	Bukti P-16	: Brosur Merek Dagang CALCIMEX rasa baru coklat dengan gambar artis Rae Rita Supit;
17	Bukti P-17	: Brosur Merek Dagang CALCIMEX rasa baru coklat dengan gambar artis Rae Rita Supit;
18	Bukti P-18	: Brosur Merek Dagang CALCIMEX HYDROLYZED COLLAGEN INOVASI BARU UNTUK KEBEBASAN BERGERAK;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara aquo mengajukan surat bukti yang diberi meterai cukup dan diberi tanda TI-1 s/d TI-2b berupa Foto copy sebagai berikut:

1	Bukti T1-1	: Salinan Asli Permintaan Pendaftaran Merek Dagang CALCIMAX dari Tergugat I kepda Direktorat Jendral hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM, pendaftaran tanggal 26 Juli 2004 dengan No. DOO.2004.21002.21167, kelas Barang 05 Jenis Barang /Jasa Vitamin;
2	Bukti T1-2a	: Buktu Asli Sertifikat Merek dari Departemen Kehakiman dan HAM, atas nama Negara RI berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, Memberikan hak Merek Kepada Tergugat I pada tanggal 29 September 2006 dalam kelas Barang/jasa 05 : dengan No. IDM000090867.2004.21002.21167;
3	Bukti T1-2b	: Bukti Asli sebagai Lampiran Sertifikat Merek, Tertulis antara lain : Nomor Pendaftaran : D00-2004-21002-21167 Tanggal Pengajuan : 26 Juli 2004 Permohonan Merek Contoh Merek : CALCIMEX Uraian Barang/jasa : Vitamin;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut, bermeterai cukup dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan

ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya sehingga sah sebagai surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Untuk Tergugat II tidak mengajukan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Juni 2011, sedangkan untuk Tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termuat dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik pertama merek CALCIMEX di Indonesia dan di dunia, antara lain untuk jenis barang yang termasuk dalam Kelas Internasional, yakni kelas 5, 29 dan 30 ;

Menimbang, bahwa merek milik Penggugat telah didaftarkan di bawah nomor : 342289 yang diperpanjang pada tanggal 28 April 2004 di bawah Daftar No.IDM000016054 untuk melindungi jenis barang kelas 29, antara lain : Susu dan hasil-hasil produk susu, dan di bawah No. IDM000166617 tanggal pendaftaran 30 Juni 2005 untuk melindungi jenis barang kelas 30, antara lain kakao, produk-produk kakao dan sebagainya, serta telah pula didaftarkan di berbagai negara di dunia, yaitu : Negara Benelux, Thailand, Nigeria, Singapura dan Uni Emirat Arab ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh para Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya untuk Tergugat I tertanggal 28 April 2011 dan untuk Tergugat II tertanggal 05 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Mei 2011 dan para Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 19 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya, (Pasal 163 HIR) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 , dan tidak mengajukan saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda TI-1a sampai dengan TI-2b, juga tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat serta dari dalil-dalil sangkalan para Tergugat diatas, Majelis Hakim menyimpulkan pokok-pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek jasa milik Tergugat I ;
2. Apakah Pendaftaran merek CALCIMAX oleh Tergugat I didasarkan atas itikad tidak baik sehingga harus dibatalkan ;
3. Apakah merek CALCIMEX milik Penggugat sebagai merek terkehal?

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Apakah merek CALCIMEX milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CALCIMAX milik Tergugat ?

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan kewenangan pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan Pembatalan Merek adalah Ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang pada prinsipnya menegaskan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dalam pasal 1 butir 1 mendefinisikan pengertian Merek adalah :

" Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda atau digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa"

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa merek sebagai tanda dapat berupa apa saja, unsur-unsur tersebut diatas dapat berdiri sendiri-sendiri atau kombinasi diantaranya, yang terpenting disini fungsi merek adalah sebagai unsur yang menandai atau memiliki daya pembeda atas suatu produk barang atau jasa dengan produk lain, disamping itu juga berfungsi sebagai jaminan kualitas mutu memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 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 yang mengenai bentuk, cara penempatan cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut."

Bahwa dari Defenisi tersebut diatas apabila dihubungkan dengan pengertian merek, dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud " unsur-unsur yang menonjol " disini maksudnya adalah keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera pada merek itu sendiri , seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata, unsur huruf, unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai satu kesatuan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 279.PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didikripsikan;

- sama bentuk (similarity of form) ;
- sama komposisi (similaity of composition) ;
- sama kombinasi (similarity of composition .) ;
- sama unsur elemen (similarity of elements) ;
- persamaan bunyi (sound similarity) ;
- persamaan ucapan (phonetic similarity) atau ;
- persamaan penampilan (similarity in appreance) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pemahaman tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cara untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan memperbandingkan kedua merek tersebut, dengan cara melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul, sehingga apabila merek-merek tersebut dipastikan sama atau hampir sama, maka berarti pelanggaran merek telah terjadi ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mencermati pula ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut : (a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis ;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 yang mengatur bahwa 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 : a. Gugatan ganti rugi, dan/atau ; b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan 2 (dua) pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat ...yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis harus dibaca secara utuh yang yang memberikan arti bahwa Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya tersebut haruslah untuk barang atau jasa yang sejenis ;

Menimbang, bahwa logika hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk menghindari adanya pengecohkan terhadap konsumen atas produk barang yang dilindungi oleh merek dalam suatu jenis barang pada kelas yang sama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperbandingkan antara merek CALCIMEX dengan pendaftaran No. 342289 tertanggal 28 Agustus 1995 di kelas 29 (bukti P-9) yang telah diperpanjang No. Daftar IDM000016054 tanggal 14 September 2004 (bukti P-10) dan bukti P-11 tentang Petikan Resmi Pendaftaran Merek CALCIMEX & Gambar Daftar No.IDM000166617 tanggal 30 Juni 2008 untuk kelas 30, dibandingkan dengan Merek CALCIMAX Daftar Nomor : IDM000166617 tanggal 26 Juli 2004 (bukti P-12/TI-1), maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Merek CALCIMEX milik Penggugat adalah untuk melindungi jenis barang kelas 29 (P-9 dan P-10) untuk melindungi produk : Susu dan (bukti P-11) untuk melindungi produk : kakao (kelas 30), sedangkan merek CALCIMAX milik Tergugat I untuk melindungi barang pada kelas 5 (bukti TI-1, bukti TI-2a dan TI-2b serta P-12) yaitu : Vitamin ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 tentang Affidavit/surat pernyataan di bawah sumpah berikut pernyataannya, Majelis Hakim tidak dapat melihat bahwa Merek CALCIMEX milik Penggugat juga untuk melindungi jenis barang pada kelas 05 yang sama dengan Merek milik Tergugat, sedangkan secara yuridis merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal HAKI cq Direktorat Merek, Departemen Hukum Dan HAM RI oleh Penggugat adalah untuk kelas barang 29 dan 30, sehingga jika Penggugat mempunyai hak merek CALCIMEX yang digunakan untuk melindungi barang kelas 05 seharusnya untuk memenuhi persyaratan

sebagaimana ditentukan dalam pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek sebagai pihak yang berkepentingan, Penggugat harus mengajukan permohonan pendaftaran Merek "CALCIMEX " untuk melindungi barang pada kelas 05 pada Kantor Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI tersebut terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek tersebut : mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa walaupun Merek CALCIMEX terqualifikasi sebagai Merek terkenal dan memenuhi persyaratan tertentu, namun hingga perkara ini diputus Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut belum ditetapkan/belum ada ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang secara substantif mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan telah ditolak sedangkan petitum lainnya berkaitan dengan pokok gugatan tersebut maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukum bahwa Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN, tanggal 04 JULI 2011** oleh **NANI INDRAWATI,SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **H.HERDI AGUSTEN,SH.MHum.**, dan **H.EKA BUDHI PRIJANTA,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 07 JULI 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut,, dibantu oleh **WIDI ASTUTI,SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.EKA BUDHI PRIJANTA, SH. MH NANI INDRAWATI, SH.,MHum

HERDI AGUSTEN, SH. MHum

Panitera Pengganti

WIDI ASTUTI.SH



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada :

Nama dan alamat pemilik merek terdaftar : **PT SURYAPRANA NUTRISINDO**
Jl. Gunung Sahari Raya No. 41,
Jakarta Pusat

Nama dan alamat kuasa / Konsultan HKI : Efendi
Jl. Angke Jaya 7/22,
Jakarta Barat

Tanggal Pendaftaran Merek : 29 September 2006

Nama Negara dan tanggal Permohonan :
pendaftaran merek (apabila permintaan
pendaftaran merek diajukan dengan
menggunakan hak prioritas).

Kelas Barang / Jasa : 05

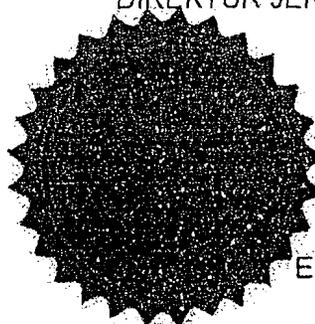
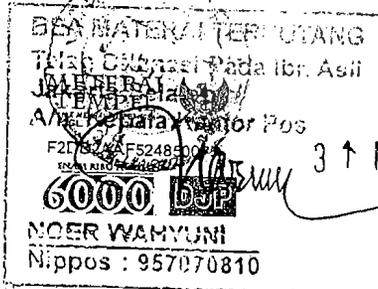
Perlindungan Hak Merek diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

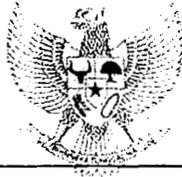
Dengan Nomor : IDM000090867, tanggal penerimaan permohonan : 26 Juli 2004
Sertifikat Merek ini dilampirkan dengan etiket merek, jenis barang/jasa yang dilindungi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sertifikat merek ini.

Jakarta, 29 September 2006

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Merek

EMAWATI JUNUS, S.H..M.H.
NIP. 040028010





(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM000090867

DIREKTORAT MEREK

(151) 29 September 2006

- (210) Nomor Permohonan Merek : D00-2004-21002-21167
- (220) Tanggal Pengajuan Permohonan Merek : 26 Juli 2004
- (591) Uraian warna : Hitam dan putih.
- (566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek : CALCIMAX = Suatu penamaan.
- (540) Contoh Merek

CALCIMAX



(510) Uraian Barang / Jasa

=== Vitamin.===

BEA MATERAI TERMUTANG
 Telah Dibayar Pada Jbr. Asli
 Jakarta
 A/n. KEAYAHAN PASAR POS 31 MAY 2011
 6000 DJP
 NOER WALYATI
 No. 001.95707010



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek; memberikan hak Merek kepada :

Nama dan alamat pemilik merek terdaftar : **Friesland Brands B.V.**
Berkedudukan di : Pieter
Stuyvesantweg 1, 8937 AC Leeuwarden,
The NETHERLANDS

Nama dan alamat kuasa/Konsultan HKI : **Bahar Santoso., Cs**
INT-TRA-PATENT BUREAU
Jl. Griya Agung No. 21 (blok M3),
Komp. Griya Inti Sentosa-Sunter,
Jakarta 10024

Tanggal Pendaftaran Merek : 14 September 2004

Nama Negara dan tanggal
Permohonan pendaftaran merek
(apabila permintaan pendaftaran
merek diajukan dengan menggunakan
hak prioritas).

Kelas Barang/Jasa : 29

Perlindungan Hak Merek diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Dengan Nomor : IDM000016054, tanggal penerimaan permohonan: 10 Agustus 2004
Sertifikat Merek ini dilampirkan dengan etiket merek, jenis barang/jasa yang dilindungi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sertifikat merek ini.

Jakarta, 14 September 2004

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
d.b.

Direktur Merek



FAHMI RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 040028010

Perlindungan diberikan kepada: Fahmi Ridwan, FH 01.20.02

B145066





(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM000016054

DIREKTORAT MEREK

(151) 14 September 2004

(210) Nomor Permohonan Merek : R00-2004-03248-03251

(220) Tanggal Pengajuan
Permohonan Merek : 28 April 2004

(591) Uraian warna : Hitam dan putih

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing
dalam contoh merek : Tidak ada arti

(540) Contoh Merek :

CALCIMEX



(510) Uraian Barang/Jasa : Susu dan hasil-hasil produksi susu.