



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL  
UNTUK BARANG-BARANG TIDAK SEJENIS DI  
INDONESIA (STUDI KASUS MORGAN, SUNKIST DAN SPY)**

**TESIS**

**NAMA : LATIFAH**

**NPM : 1006737775**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL  
UNTUK BARANG-BARANG TIDAK SEJENIS DI  
INDONESIA (STUDI KASUS MORGAN, SUNKIST DAN SPY)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar MH

**NAMA : LATIFAH**

**NPM : 1006737775**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

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

**Nama** : Latifah

**NPM** : 1006737775

**Tanda Tangan** :



**Tanggal** : 09 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Latifah  
NPM : 1006737775  
Program Studi : Pascasarjana  
Judul Tesis : Perlindungan Merek Terkenal Untuk Barang  
Barang Tidak Sejenis Di Indonesia

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

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda, S.H., NIP (  )

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

Penguji : Dr. Tri Hayati, S.H., M.H (  )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 9 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

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

1. **Prof. Der Soz Gumilar R Somantri**, selaku Rektor Universitas Indonesia;
2. **Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP**, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
3. **Para Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia**, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum selama kuliah;
4. **Para Staf Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk memberikan penulis data-data atau arsip-arsip yang di perlukan untuk pembuatan tesis ini;
5. **Orang tua dan keluarga**, yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, dan;
6. **KSO SUCOFINDO-SURVEYOR INDONESIA**, yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

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

Jakarta, 11 Juni 2012

Penulis

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

---

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

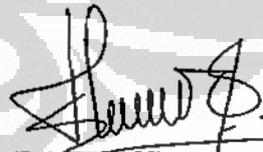
Nama : Latifah  
NPM : 1006737775  
Program Studi : Pascasarjana  
Departemen :  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul:  
**Perlindungan Merek Terkenal Untuk Barang-Barang Tidak Sejenis Di Indonesia (Studi Kasus Merek Morgan, Sunkist dan Merek SPY).**

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

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juni 2012  
Yang menyatakan

  
(LATIFAH)

## ABSTRAK

Nama : Latifah  
Program Studi : Pascasarjana  
Judul : Perlindungan Merek Terkenal Untuk Barang-barang  
Tidak Sejenis Di Indonesia (Studi Kasus Morgan, Sunkis  
dan Merek SPY)

Kekosongan hukum Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan ketentuan yang rentan menimbulkan masalah sehingga harus segera ditetapkan oleh pemerintah. Munculnya berbagai masalah merek terkenal jauh sebelum undang-undang ini berlaku juga disebabkan oleh kekosongan hukum Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek karena Pasal tersebut mengamankan lahirnya sebuah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perlindungan merek terkenal terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis. Akibatnya, pengertian dan kriteria merek terkenal serta pengertian dan penjelasan lebih lanjut mengenai barang dan jasa tidak sejenis apakah mencakup barang-barang yang berbeda kelas barang belum dapat diketahui secara pasti dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Alasannya karena untuk menentukan keterkenalan suatu merek sangat tergantung pada penilaian Hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Padahal sistem Peradilan di Indonesia tidak menganut azas *precedent* dimana Hakim tidak diharuskan untuk mengikuti putusan-putusan Hakim sebelumnya bahkan untuk sengketa yang sama atau mirip. Walaupun bangsa Indonesia tunduk kepada instrumen internasional seperti (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*/Konvensi Paris) dan (*Aggrement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*), tetapi semua ketentuan yang terdapat didalamnya juga tidak memberikan pengertian yang jelas dan lengkap mengenai perlindungan terhadap barang yang tidak sejenis. Ketentuan ini juga memberikan kebebasan kepada setiap negara anggota untuk menetapkan dan mengatur keterkenalan suatu merek di negaranya masing-masing. Oleh sebab itu, penentuan keterkenalan suatu merek pada akhirnya tetap diserahkan kepada Majelis Hakim maupun Direktorat Jenderal HKI. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) TRIPs yang menerapkan Pasal 6 Bis Konvensi Paris secara mutatis mutandis dapat diartikan sebagai perluasan perlindungan hukum Hak Atas Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis.

Kata kunci : Merek, merek terkenal, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, penerapan Pasal 16 ayat (3) TRIPs.

## ABSTRACT

Name : Latifah  
Study Program : Pascasarjana  
Title : The Protection of Famous Brand For Not Goods Some Kinds in Indonesia (Study Case Morgan, Sunkist and Case SPY)

Legal vacuum Article 6 paragraph (2) of Law Number 15 of 2001 regarding Trademarks is the provisions that are vulnerable to cause problems and should be set by the government. The emergence of various famous brands of the problem long before this law applies also due to the legal vacuum of Article 6 paragraph (4) of Law Number 14 Year 1997 on Amendment of Law No. 19 of 1992 on Marks because the article was the inception of a government regulation mandates that regulates the protection of famous brands of goods and or services that are not similar. As a result, the definition and criteria of well-known brands as well as understanding and further clarification regarding the type of goods and services do not cover goods of different classes of goods cannot be known with certainty and legal uncertainty. The reason is to determine the stature of a brand really depends on the assessment of judges who examine the dispute. Though justice system in Indonesia does not adhere to the principle of precedent where judges are not required to follow the decisions of previous judges even to dispute the same or similar. Although Indonesia is subject to the international instruments such as **(The Paris Convention for the Protection of Industrial Property / Paris Convention)** and **(First Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods / TRIPs)**, but all provisions contained therein are also not provide a clear and complete definition regarding the protection of the goods which are not similar. This provision also provides freedom to every member state to establish and manage a brand's stature in their respective countries. Therefore, determining the stature of a brand in the end still left to the judges and the Directorate General of HKI. The provisions of Article 16 paragraph (3) TRIPs that implement Article 6 Bis of the Paris Convention, *mutatis mutandis*, can be interpreted as an extension of copyright law protection of Famous Brand for goods and / or services are not similar.

Key words: Brand, famous brand, substantially the whole equation, the application of Article 16 paragraph (3) TRIPs.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Landasan Teori .....	6
1.5. Kerangka Teori .....	10
1.6. Metode Penulisan .....	15
1.7. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB 2 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL UNTUK BARANG-BARANG YANG TIDAK SEJENIS .....</b>	<b>18</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal .....	18
2.2 Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Untuk Barang-Barang Tidak Sejenis Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional .....	22
2.3 Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Untuk Barang-Barang Tidak Sejenis Menurut Aturan Internasioanal .....	39
<b>BAB 3 JENIS-JENIS PELANGGARAN HUKUM MEREK YANG BERHUBUNGAN DENGAN MEREK TERKENAL .....</b>	<b>44</b>
3.1 Dilatium dan Passing Off .....	45
3.2 Persaingan Curang .....	58

<b>BAB 4 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL UNTUK BARANG- BARANG TIDAK SEJENIS .....</b>	<b>70</b>
4.1 Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Perlindungan Merek Terkenal Morgan .....	70
4.2 Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Perlindungan Merek Terkenal Sunkist .....	74
4.3 Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Perlindungan Merek Terkenal SPY .....	79
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan .....	85
5.2 Saran .....	89

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Merek diartikan sebagai tanda berupa gambar, 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. Konsep merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001) berlaku tidak hanya untuk barang, tetapi juga untuk jasa yang berguna untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya, sehingga dapat dibandingkan dengan barang-barang atau jasa-jasa yang sejenis dan tidak sejenis yang dibuat dan dibandingkan oleh seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

Fungsi suatu merek dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu Produsen, Pedagang dan Konsumen. Dari pihak Produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dari pemakainya. Dari pihak Pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pemasaran. Dari pihak Konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, merek digunakan juga sebagai simbol untuk memperluas, dan mempertahankan pasaran barang dan/atau jasa. Oleh karena itu pengusaha akan berusaha untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan merek mereka, karena merek mereka merupakan aset individu maupun perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, terutama jika didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan manajemen yang

---

<sup>1</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 30-31.

baik.<sup>2</sup> Pengusaha akan kecewa dan dirugikan apabila mereknya yang telah dibangun, dipromosikan, dan dikembangkan dengan biaya yang banyak, bahkan pengusaha itu mampu menjaga kualitas dan reputasi usahanya sehingga dikenal luas di masyarakat.<sup>3</sup> Konsumen pada umumnya menganggap bahwa suatu merek yang berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi karena reputasi yang dimiliki oleh mereka tersebut dan tidak terlepas dari perusahaan yang memproduksi atau yang memiliki merek, jika suatu perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.<sup>4</sup>

Merek merupakan salah satu perwujudan karya intelektual yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kelancaran dan peningkatan kegiatan perdagangan dan investasi disuatu negara, oleh karena itu merek adalah aset komersial yang penting bagi dunia usaha yang digunakan untuk identitas dan *know how* dengan nilai ekonomi strategi dan signifikan, baik dalam bisnis nasional maupun internasional. Kesadaran akan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) khususnya merek sejalan dengan tingginya persaingan dagang antara individu, kelompok, maupun antar negara. Perlakuan hukum terhadap prinsip-prinsip perdagangan semakin mendominasi perdagangan global. Persaingan harga merupakan hal yang sudah biasa, namun persaingan merek dari produk komoditas menjadi bagian utama dalam era perdagangan global saat ini.

Masalah pelanggaran HKI termasuk isu yang sangat sensitif bagi negara-negara maju, hal tersebut dapat dipahami karena mereka sangat menghargai kreasi dan novasi suatu produk. Maka ketika produk hasil karya

---

<sup>2</sup> Cita Citrawinda Prapantja, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari HKI dan Penegakan Hulumnya, Jakarta: 19-20 September 2001, hlm. 1.

<sup>3</sup> Insan Budi Maulana, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 8.

<sup>4</sup> Tim Lindscy et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 131-132.

mereka dijiplak, kemungkinan mereka akan melakukan tindakan pembalasan silang atau *cross retaliation*. Perlindungan HKI menjadi bagian prosedur yang harus dipenuhi karena umumnya dalam transaksi-transaksi perdagangan antar negara saat memasukan sebagian syarat-syarat berkelanjutan bisnis diantara dua belah pihak.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang baik jika suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai di suatu negara. Apabila aparat penegak hukum membiarkan terjadinya pembajakan merek-merek yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai merek yang digunakan untuk produk barang dan/atau jasa yang bermutu baik, memiliki reputasi atau mungkin telah begitu terkenal, hal itu sungguh-sungguh secara jujur menggunakan merek untuk usahanya. Adanya pembajakan itu, jelas akan merugikan tidak hanya pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut, tetapi juga masyarakat konsumen. Dengan demikian, maka diperlukan adanya suatu perlindungan hukum terhadap merek, khususnya terhadap merek-merek yang sudah terkenal.

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menganut sistem konstitutif dan memberikan hak atas merek karena pendaftaran, jadi siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menganut sistem konstitutif dan memberikan hak atas merek karena pendaftaran, jadi siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut.. Dasar substantif dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek ingin memberikan perlindungan hukum kepada setiap pemilik hak atas merek yang telah terdaftar mereknya pada Direktorat Merek/Direktorat Jenderal HKI (untuk selanjutnya disebut Dirjen HKI).

Berkaitan dengan merek terkenal, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 15 Tahun

---

<sup>5</sup> Bisnis Indonesia, *Jaminan Perlindungan HAKI Jadi Celah Bisnis Indonesia*, Jakarta: Rabu, 26 Juni 2002).

2001 Tentang Merek, tidak menjelaskan atau menguraikan secara jelas apa yang dimaksud dengan Merek Terkenal. Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Merek Terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Oleh karena itu, dalam prakteknya penafsiran atas definisi merek terkenal sepenuhnya diserahkan kepada Dirjen HKI dalam hal menerima atau menolak suatu pendaftaran merek, atau kepada para Hakim dalam hal memutuskan perkara berkaitan dengan gugatan pembatalan, penolakan atau penghapusan suatu merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan baik pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain atau badan lain.<sup>6</sup>

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang baru, ternyata lebih baik dalam hal mengatur mengenai merek terkenal. Dalam Undang-Undang tersebut diuraikan beberapa hal yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan kriteria suatu merek terkenal. Perlindungan terhadap merek juga diperluas dan diperlukan juga untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.<sup>7</sup> Berkaitan dengan hal ini masih akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.<sup>8</sup>

Kriteria merek terkenal terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001: pengetahuan umum masyarakat perihal merek

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-03-HC 02.01 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Hukum Lain*, Ps. 2 Tahun 1991.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*., LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4113, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) b.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Ps. 6 ayat (2).

dan diikuti oleh promosi yang gencar terhadap merek tersebut dan diikuti dengan bukti pendaftaran di beberapa negara.

Hal-hal tersebut diatas mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis yang sudah didaftarkan atas nama pihak lain di Dirjen HKI dan keberatan yang diajukan pemilik merek oleh Dirjen HKI dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis.

Banyaknya pelaku usaha yang melakukan “pemboncengan (*imitating*) atau dalam bahasa Belanda disebut *Nabootsoing* terhadap merek-merek terkenal, oleh karena itu dalam hal ini penulis melakukan analisis yuridis terhadap 3 (tiga) Putusan Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) perihal gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pihak Penggugat terhadap barang-barang yang tidak sejenis dalam hal ini sengketa merek terkenal milik dan merek “Morgan”, “SUNKIST”, dan “SPY”. Kedua Putusan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Merek yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Selanjutnya dari kedua Putusan Hakim tersebut diatas digunakan untuk menganalisa lebih lanjut mengenai kriteria merek terkenal, khususnya untuk barang yang tidak sejenis dan bagaimana praktek perlindungan hukumnya di Indonesia pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, mulai mengenal Pengadilan Niaga di Indonesia dalam hal ini perihal penyelesaian sengketa merek dagang lebih cepat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan latar belakang penulisan diatas maka penulis akan membahas mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Kelas Barang Tidak Sejenis di Indonesia.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Dari uraian pendahuluan di atas, maka Pokok permasalahan yang ingin diketahui jawabannya dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan merek terkenal untuk barang-barang tidak sejenis menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dan aturan Internasional?
2. Bagaimana Pengadilan Niaga di Indonesia memberikan perlindungan merek terkenal untuk barang-barang tidak sejenis?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan merek terkenal untuk barang-barang tidak sejenis menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dan aturan internasional.
2. Mengkaji dan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana Pengadilan Niaga di Indonesia memberikan perlindungan merek terkenal untuk barang-barang tidak sejenis.

## 1.4 Landasan Teori

Untuk melihat permasalahan hukum secara mendetil diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan, suatu gejala sosial secara sistematis. Dalam upaya penegakan hukum (*inconcreto*), penafsiran hukum atau sampai pada usaha menemukan asas dan doktrinnya atau sampai pula pada usaha menemukan teori-teori tentang *Law in proses* dan *law in action*, maka mereka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk hukum positif yang berlaku.

Pada prinsipnya suatu teori adalah hubungan antara 2 (dua) fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori

merupakan hubungan antara 2 (dua) variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.<sup>9</sup> Sehingga dalam menjawab permasalahan yang terkait dengan perlindungan dan pengaturan merek terkenal, maka dalam hal ini akan diuraikan melalui teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli, sebagai berikut:

### 1. Menurut Robert M. Sherwood

Yang mendasari perlunya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sesuai dengan teori:

- a. *Reward Theory*, berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendisain harus diberikan suatu penghargaan (*reward*) sebagai suatu imbalan atas upaya-upaya kreatif dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut;
- b. *Recovery Theory*, berupa pengembalian terhadap apa yang telah dikeluarkan penemu/pencipta/pendisain yakni biaya, waktu dan tenaga dalam proses menghasilkan suatu karya;
- c. *Incentive Theory*, berupa insentive yang diberikan kepada penemu/pencipta/pendisain untuk pengembangan kreatifitas dan pengupayaan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna;
- d. *Risk Theory*, berupa resiko yang terkandung pada setiap karya yang dihasilkan. Suatu penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain menemukan karya yang dihasilkan, atau memperbaikinya dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara illegal;
- e. *Economic Growth Stimulus Theory*, perlindungan hak merupakan alat untuk pembangunan ekonomi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 30.

<sup>10</sup> Ranti Fauzan Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 44.

## 2. Jhone Locke

Jhone Locke adalah seorang filsuf Inggris terkemuka pada abad 18, yang mengatakan bahwa hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada seseorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi hasil karyanya dan secara adil dikonstrubisikan kepada masyarakat, kemudian Locke menyatakan bahwa hak atas milik pribadi bermula dari kerja manusia dan dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia ini demi kehidupan yang layak, tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain.<sup>11</sup>

Untuk kebanyakan orang teori hukum alam hanya semata-mata sebagai titik awal dan merupakan justifikasi terbatas untuk hukum merek. Sebagai alternatif bagi proposisi terhadap hukum alam orang harus bergantung pada justifikasi utilitarian dalam hal perlindungan hak-hak kekayaan tidak berwujud.<sup>12</sup>

Hukum merupakan suatu aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai dan tentram.<sup>13</sup> Termasuk didalamnya adalah hukum perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang salah satunya adalah hak merek. Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Perlindungan HKI, perlu dipahami makna HKI itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap HKI, pendekatan hukum terhadap HKI adalah dengan

---

<sup>11</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas teori-teori hukum (terjemahan edisi Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 64.

<sup>12</sup> H.D Efendy Hasibuan, *Perlindungan Merek-Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm. 17.

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Pendaftaran Mererk Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 19 Tahun 1992*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 1.

pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUH Perdata.<sup>14</sup> Hak Milik berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata adalah:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan”.

Hak milik menurut Pasal 570 KUH Perdata diatas merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak diperkenankan oleh hukum untuk mengganggu hak-hak orang lain.<sup>15</sup> HKI merupakan hasil proses kemampuan berfikir manusia dijemlakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan dan berbentuk immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi dan mahal. Salah satu produk HKI yaitu merek. Merek mempunyai nilai yang berarti dan tinggi bagi pemiliknya apalagi merek itu menjadi merek yang terkenal.

Perlindungan terhadap HKI didasarkan atas beberapa teori tentang hak milik. Hak Milik yang dikenal dalam hukum perdata pada dasarnya berasal dari konsep kebendaan. HKI sebagai bagian dari kebendaan yang tidak berwujud. Pasal 499 KUH Perdata ditentukan bahwa “Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hal milik”. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik tanpa memperdulikan jenis dan wujudnya. Sehingga hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah hak yang memberikan

---

<sup>14</sup> Riduan Syhaini, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni 2004), hlm. 107.

<sup>15</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I (Hak-hak yang Memberikan Kenikmatan)*, (Jakarta: Penerbit Ind, Hil-Co, 2002), hlm. 60.

kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.<sup>16</sup>

Teori hukum alam berpendapat bahwa, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya termasuk didalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.<sup>17</sup> Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor Hukum Alam yang menyatakan bahwa hukum alam merupakan hukum akal budi, hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional.<sup>18</sup> Hak untuk memperoleh kepemilikan adalah salah satu dari persoalan-persoalan yang diserahkan hukum alam kepada negara sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan social, artinya bahwa hak milik pribadi memiliki fungsi sosial.<sup>19</sup>

### 1.5 Kerangka Konseptual

Pembahasan penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Beberapa pembatasan tersebut, yaitu:

#### 1. Merek

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa:

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan

---

<sup>16</sup> Katini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya: Seri Hukum Harta Kekayaan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 31.

<sup>17</sup> Rochelle Cooper Dreyfuss, dalam H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek (Studi Mengenai Putusan Amerika Serikat)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm. 32.

<sup>18</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum-Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 140.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

perdagangan barang atau jasa.<sup>20</sup>

Selain menurut batasan yuridis atau undang-undang, beberapa sarjana juga memberikan pengertian mengenai merek terkenal, antara lain:

a. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu tanda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

b. Philip S. James, MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa:

*“A trade marks is a mark used conextion with goods which a trader uses in order to tignity that a certain type of good are 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 marely pass trought his hand is the course of trade”.*<sup>21</sup>

Dari pendapat diatas, merek dapat diartikan sebagai 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 suatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.

## 2. Merek dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis.<sup>22</sup>

## 3. Merek terkenal

Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC.020.1 tahun 1991, tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain ini menyebutkan bahwa merek terkenal adalah merek asing

<sup>20</sup> Indonesia, *op. cit.* Ps. 1 Ayat (1).

<sup>21</sup> Pratatius Daritan, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, skripsi, hal. 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Ps. 1 butir 2.

yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1486 K/pdt/1991, tertanggal 28 Nopember 1995 yang secara tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

“Suatu merek termasuk dalam pengertian *well-known marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar dari batas-batas regional malahan sampai kepada batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftarkan di banyak negara di dunia, maka dikwalifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya”.

4. Merek jasa

Adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dipergunakan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/jasa sejenis.<sup>23</sup>

5. Hak atas merek

Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>24</sup>

6. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 2001 Tentang Merek, disebutkan bahwa pengertian bilamana ada kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Ps. 1 butir 3.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Ps. 3

## 7. Hak atas merek

Menurut Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek disebutkan bahwa:

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>25</sup>

Hak eksklusif atas merek diberikan melalui pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen HKI). System pendaftaran merek ini dikenal dengan system konstitutif atau “*the first to file principle*”. Prinsip ini menjadi landasan atau “*prior ini tempore, melior de jure*”. Siapa saja yang terlebih dahulu mendaftar, maka mempunyai hak yang lebih utama dari yang lain atas merek yang bersangkutan. Prinsip ini menggantikan system sebelumnya dalam Undang-Undang Merek tahun 1961, yaitu system Deklaratif yang memberikan perlindungan kepada pemakai merek pertama di Indonesia. System deklaratif mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoedent*) atau *presumption iuris*, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut sebagai pemilik pertama yang didaftar.

Konsep perlindungan hukum atas merek terkenal dijelaskan dalam Pasal 6 Bis Konvensi Paris, yaitu sebagai berikut:

*“The countries of the Union undertake, ex officio of their legislation so permits, or at the request of on interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of the registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark*

---

<sup>25</sup> Indonesia, *op. cit.*, ps. 3.

*constitutes a reproduction of any such well-know mark or an imitation liable to create confusion therewith.*

(Terjemahannya: Negara-negara anggota Uni menyatakan secara resmi bahwa undang-undang merek memperbolehkan hal tersebut, atau atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, dan untuk melarang penggunaan suatu merek dagang yang merupakan reproduksi, peniruan atau penterjemahan, yang berpotensi menimbulkan kebingungan atas sebuah merek yang menurut pihak berwenang di Negara pendaftaran atau pemakainya sebuah merek terkenal dinegara tersebut karena telah menjadi merek milik seseorang yang berhak atas keuntungan Konvensi ini dan digunakan untuk barang yang menyerupai atau sama. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku jika bagian paling penting dari merek tersebut merupakan reproduksi dari sebuah merek terkenal atau sebuah peniruan yang akan berpotensi menimbulkan kebingungan).

Dari Pasal tersebut diatas, ada 2 (dua) hal fundamental yang dijelaskan, yaitu pertama, berkaitan dengan “*principle of specialty*” maksudnya adalah pemilik merek terkenal hanya diberikan perlindungan atas penggunaan merek yang didaftarkan atau menggunakan merek barang yang menyerupai atau sama (*similar or identical*). Kedua, Konvensi Paris membebaskan Negara-negara anggotanya untuk menetapkan standard dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Pengaturan lebih lanjut mengenai merek terkenal diuraikan dalam Persetujuan TRIPs. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs menyebutkan sebagai berikut:

*“Article 6 Bis of the Paris Convention (1967) shall apply mutates mutandis, to service. In determining wheter a trademark is well-know, account shallbe taken of theknowladge of the trademark in the relevant sector of publics including knowledge in thatnumber obtained as a result of the promotion of the rademark”.*

(Terjemahannya: Pasal 6 Bis Konvensi Paris (1967) berlaku, mutatis mutandis terhadap jasa. Dalam menentukan apakah sebuah merek dagang terkenal atau tidak pertimbangan harus diberikan menyangkut pengetahuan atas merek dagang tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan, termasuk pengetahuan bahwa keanggotaan tersebut diperoleh sebagai akibat promosi merek dagang).

Perlindungan merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat mengenai merek itu untuk menentukan suatu *trademark* adalah terkenal, harus diperhatikan adanya posisi daripada *trademark* didalam sektor masyarakat yang relevan, termasuk pengetahuan yang ada dinegara peserta Uni sebagai hasil daripada promosi *tademark* bersangkutan. Dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs menyebutkan sebagai berikut:

*“Shall apply mutates mutandis to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered provided that use of that trademark in relation to those goods or service wold indicate a connection between those goods or service and the owner of the registered trademark are likely to be damage by such use”*

“Pasal 16 Bis Konvensi Paris (1967) berlaku mutatis mutandis, terhadap merek barang atau jasa yang tidak sama dengan merek barang atau jasa dagang yang didaftarkan, dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang tersebut pada barang dan jasa tersebut akan mengisyaratkan adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dan pemilik dagang tersebut akan menderita kerugian akibat pemakaian tersebut”.

Berkaitan dengan pendaftaran merek-merek terkenal oleh pihak lain yang tidak berhak, maka berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

## 1.6 Metode Penulisan

Penulisan ini dilakukan dalam bentuk penelitian normatif (*legal research*), pelaksanaan penelitian hukum normatif ditujukan kepada penulisan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 51.

Penulisan ini juga dilakukan dengan menggunakan metode penulisan kepustakaan, yaitu dengan mengadakan penelitian bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, terdiri dari Putusan Pengadilan, Peraturan Perundang-undangan dan konvensi-konvensi Internasional khususnya dibidang merek, buku-buku mengenai merek, serta surat kabar, majalah dan tulisan ilmiah lainnya berupa jurnal, dan disertasi yang berkaitan dengan penulisan ini.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, landasan teori, kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL UNTUK BARANG YANG TIDAK SEJENIS**

Bab ini akan membahas tinjauan umum terhadap merek terkenal. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang tidak sejenis menurut peraturan perundang-undangan nasional yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03- HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan sumber hukum lainnya, seperti *Burgelijk Wetboek* (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang tidak

sejenis menurut peraturan instrumen-instrumen internasional, yang terdiri dari: *The Paris Convention of Industrial Property* (Konvensi Paris) dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs).

### **BAB III JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MEREK TERKENAL**

Di dalam bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai jenis-jenis pelanggaran yang berhubungan dengan merek terkenal, yaitu pengertian tentang *Passing Off*, *passing off* dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, contoh kasus *passing off*, dan jenis pelanggaran yang berhubungan dengan merek terkenal adalah persaingan curang yang membahas tentang pengertian persaingan curang, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Untuk Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat, Beberapa aspek hukum dalam hubungan dengan persaingan curang, dan contoh kasusnya.

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL UNTUK BARANG BARANG TIDAK SEJENIS**

Pada bab ini berisi tentang analisis yuridis Hakim atas perlindungan Putusan Hakim dan atas perlindungan hukum merek terkenal “MORGAN”, “SUNKIST”, dan “SPY” berdasarkan peraturan hukum nasional maupun instrumen-instrumen internasional serta berdasarkan beberapa yurisprudensi.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani perlindungan hukum merek terkenal yang tidak sejenis.

## BAB 2

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL UNTUK BARANG-BARANG YANG TIDAK SEJENIS

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal

Sulit untuk mengetahui keterkenalan atau kualifikasi "*well-known*"<sup>27</sup> dan definisinya masih diperdebatkan.<sup>28</sup> Jepang misalnya, selain ada kualifikasi "*well-known*" ada juga kualifikasi "*famous*". Ada yang mendefinisikan "*well-known*" jika terdaftar di beberapa negara, tetapi sampai sekarang ketentuan pasti mengenai "*well-known*" itu belum ada.<sup>29</sup> Di Indonesia sendiri pengertian mengenai *well-known* sama dengan *famous*, yaitu terkenal. *Well-known Mark* diartikan sebagai merek terkenal yang memiliki reputasi yang tinggi (*higher reputation*). Lambangnya memiliki kekuatan yang memukau dan menarik konsumen sehingga jenis barang atau jasa apapun yang berada dibawah merek itu langsung menimbulkan setuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.<sup>30</sup> *Famous Mark* merupakan tingkat derajat merek tertinggi yang diartikan sebagai merek termashur. Beberapa istilah lain yang juga dipergunakan sebagai istilah untuk merek termashur adalah "*highly renown mark* atau *notorious mark*."<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Andre R. Bertrand, *French Trademark Law: From in the Brand to the Famous Brand*, EIPR, 1993, hlm. 142.

<sup>28</sup> Direktur Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual DR. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, D.E.A, "*Jangan Bangga karena Meniru*", <<http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/1534.php>>, diakses tanggal 19 Oktober 2008.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 82-83.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 82-83.

Istilah ini merupakan *superlative* dari *well-known*, yang berarti bahwa merek termashur mempunyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek biasa (*normal mark*). Seperti halnya di Indonesia, tiap-tiap negara mempunyai pengertian sendiri atas merek terkenal berikut kriteria yang dimaksud sebagai merek terkenal. Namun pengertian yang dimaksud harus tetap mengacu terhadap peraturan-peraturan internasional mengingat perlindungan terhadap merek terkenal juga terkait dengan perlindungan terhadap merek terkenal pihak asing yang bukan warga negaranya saja. Selain itu juga, beberapa persetujuan-persetujuan internasional menghendaki anggota-anggotanya tunduk pada ketentuan yang sudah disepakati bersama. Selain apa yang sudah diatur oleh persetujuan internasional ataupun nasional, para sarjana/ahli hukum dibidang intelektual maupun organisasi yang bergerak dibidang hak kekayaan intelektual mencoba merumuskan pengertian dan batasan-batasan yang disebut sebagai merek terkenal. Beberapa rumusan pengertian yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

### 2.1.1 Richard Heath

Selain mengkatagorikan 2 (dua) parameter yang disebut sebagai merek terkenal, terdapat juga beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur sebuah merek terkenal.

*“Some of the possible criteria which were mentioned in the discussions are as follows but they are not necessarily exhaustive:”*

- a. *Market share*
- b. *Inherent registrability*
- c. *Acquired distinctiveness*
- d. *The nature of the goods or services*
- e. *The nature of the channels of trade.*
- f. *The duration and extent of use*
- g. *The duration and the extent of publicity.*
- h. *Use by third parties of the same or similar marks.*
- i. *Geographical spread.*
- j. *The quality of the goods and services (although this point*

*was hotly disputed).*

k. *Bad faith.*

l. *The extent to which the mark is registered and the extent and success of the efforts made by the mark's proprietor to protect it.*

m. *It is no coincidence that many of the above items are included in the Federal Anti-Dilution Bill which is currently being progressed in the United States Congress because dilution is a concept well recognized in US Law and Practice.*

### 2.1.2 **Yahya Harahap**

Kriteria merek terkenal antara lain adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen;
- b. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik;
- c. Didukung oleh faktor -faktor sebagai berikut:
  - 1) Presentasi nilai pemasaran yang tinggi;
  - 2) Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran di seluruh dunia;
  - 3) Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama;
  - 4) Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang;

### 2.1.3 *The United States Federation Legislation*

Mempertimbangkan merek terkenal yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih kriteria, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

*“In determining whiter a mark is distinctive and famous, a court may consider factor such as, but not limited to”:*

- a. *The degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;*
- b. *The duration and extend of use of the mark in connection with*

---

<sup>32</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 86-88.

<sup>33</sup> Jeremy Philips, *Trade Mark Law “Practical Anatomy”*, Oxford University Press, Desember 2003, hal. 12.

*which the goods or services with the mark is used;*

- c. *The duration and extend of advertising and publicity of the mark;*
- d. *The geographical extend of the trading area in which the mark in used;*
- e. *The channels of trade to the goods or services with which the mark is used;*
- f. *The degree of recognition of the mark or services in the trading areas and channels to the trade used by the mark's owner and the person against whom the injunction is sought;*
- g. *The nature an extend of use the same or similar marks by third parties.*

#### **2.1.4 Prof. DR. Insan Budi Maulana, S.H., L.L.M.**

Jika memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) *TRIPs Agreement* maka terdapat beberapa hal utama dalam menentukan suatu merek terkenal (*well known mark*), yaitu:<sup>34</sup>

- a. Pengetahuan masyarakat yang relevan terhadap merek tersebut;
- b. Pengetahuan masyarakat mengenai promosi merek tersebut;
- c. Perlindungan terhadap merek terdaftar (terkenal) diberikan pula terhadap barang atau jasa yang tidak serupa (baca: tidak sejenis) apabila dapat menimbulkan kesan memiliki hubungan dan pemilik merek terdaftar itu dirugikan atas penggunaannya.

#### **2.1.5 Prof. Ahmad Zen Umar Purba, S.H., L.L.M.**

Menyebutkan bahwa telah umum diterima bahwa keterkenalan merek di suatu yurisdiksi tidak dengan sendirinya diterima sebagai

---

<sup>34</sup> Insan Budi Maulana, *Bunga Rampai: Pandangan 21 Wanita terhadap Hak dan Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Yayasan Klinik Hak dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Krina Dwi, 2005), hal. 208.

terkenal di yurisdiksi lain.<sup>35</sup> Pengertian merek terkenal (*well-known mark*) masih merupakan topik yang terus diperbincangkan karena hingga saat ini belum ada definisi tentang merek terkenal dan berpulang kepada negara-negara anggota masing-masing. Ketentuan yang dikeluarkan WIPO hanya sebagai *guidelines* dalam mempertimbangkan apakah merek tersebut terkenal atau tidak. Pendapat ini juga senada dengan pendapat Prof. DR. Indan Budi Maulana, SH., L.L.M dan Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., L.L.M, yang mengatakan bahwa suatu negara yang turut peserta dalam persetujuan TRIPs berhak mengatur perlindungan merek terkenal di negaranya sendiri.

## **2.2 Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Untuk Barang-Barang Tidak Sejenis Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional**

Perlindungan hukum bagi merek terkenal untuk barang-barang tidak sejenis akan dijabarkan lebih jauh mengenai peraturan perlindungan terhadap merek terkenal khususnya untuk barang yang tidak sejenis menurut peraturan perundang-undangan nasional dimulai dari undang-undang terdahulu hingga undang-undang yang berlaku saat ini serta Keputusan Menteri Kehakiman yang terkait dengan perlindungan merek-merek terkenal.

### **2.2.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.**

Sebelum tahun 1961, sejarah perundang-undangan Indonesia mencatat bahwa perlindungan terhadap merek semula diatur dalam *Reglement Industrielle Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912

---

<sup>35</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *Hak dan Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Bandung: Alumni, 2005), hal. 73.

No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214.<sup>36</sup> Bahkan hingga Indonesia merdeka peraturan ini terus berlaku.<sup>37</sup> Ketentuan ini terus berlaku hingga kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan atau yang disebut pula sebagai Undang-Undang Merek 1961.<sup>38</sup> Kedua Undang-Undang ini memiliki banyak kesamaan, perbedaannya hanya terletak pada masa keberlakuan suatu merek yang dikurangi dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Selanjutnya Undang-Undang ini mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 (tigapuluh lima) kelas. Penggolongan ini sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan 1 (satu) kelas yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 hanya mengatur merek secara umum dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal. Undang-Undang ini menganut sistem deklaratif berdasarkan asa “*the Prior user has better right*”.<sup>40</sup> Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemakai pertama suatu merek dianggap sebagai orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya kecuali dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pertama

---

<sup>36</sup> Pada prinsipnya makna *Industrial Eigendom* (Reglemen Milik Perindustrian) sama dengan pengertian *Industrial Property*. Undang-undang ini hanya terdiri dari 27 pasal dan merupakan duplikat dari undang-undang merek di Belanda (*merkenwet*). Lihat Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 54.

<sup>37</sup> OK. Sadikin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*” *Intellectual Property Right*, cet. 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 54.

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual “Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia”*, cet. 1 (Bandung: PT Alumni, 2003), hal. 306.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 307.

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*. UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, TLN No. 2341, ps. 2 Ayat (1) dan Penjelasan Umum Paragraph 1.

sesungguhnya.<sup>41</sup> Undang-Undang ini juga belum mengatur mengenai penggolongan dalam tiap-tiap bab.

Perlindungan hukum terhadap merek dalam undang-undang ini disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), yaitu: “...*Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu...*”. Undang-undang ini menyatakan bahwa:<sup>42</sup>

“Sebuah merek tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang”.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 ini hanya membatasi perlindungan terhadap merek dengan barang yang sejenis. Namun, Undang-Undang ini belum mencantumkan pengertian ataupun penjelasan tentang barang sejenis. Pada tahun 1967 diadakan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek yang dikenal dengan istilah *Nice Agreement Concerning the International Classification of Good and Services to Which Trademarks Apply (Nice Agreement)*.<sup>43</sup> Persetujuan ini bertujuan untuk penyeragaman klasifikasi barang-barang yang sejenis di seluruh dunia. Indonesia tidak ikut dalam *Nice Agreement*, namun persetujuan tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 4 ayat (2). Indonesia juga menambahkan satu kelas mengenai kelas barang-

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Ps. 5 ayat (2).

<sup>42</sup> *Ibid.*, Ps. 10 ayat (1).

<sup>43</sup> R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 8.

barang yang hanya ada di Indonesia kedalam 34 kelas barang yang ada, seperti kecap, tauco, kerupuk, dan emping.<sup>44</sup> Selanjutnya disebutkan bahwa jika merek yang didaftarkan pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain yang mempunyai hak atas merek tersebut untuk barang-barang yang sejenis, atau jika merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan orang lain, maka orang tersebut tanpa mengurangi daya-daya hukum lain yang dapat dipergunakannya, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal.<sup>45</sup> Ketentuan ini juga menguatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang ini hanya terbatas kepada barang-barang yang sejenis. Akan tetapi adanya lampiran mengenai kelas barang dalam Undang-Undang ini sudah menunjukkan bahwa barang yang dimaksud sejenis termasuk dalam barang-barang yang tergolong dalam kelas barang yang sama.

Selain membatasi perlindungan hanya terhadap barang yang sejenis saja, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 ini juga tidak mencantumkan tentang mekanisme perlindungan hukum maupun defenisi merek-merek terkenal. Bahkan, Undang-Undang ini sama sekali tidak menyebutkan tentang merek terkenal. Jadi, Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang sama dengan merek-merek yang lain dalam pembatalan merek. Pemilik pertama merek dapat mengajukan pembatalan pendaftaran merek atau menghapuskan merek tersebut dari daftar umum merek apabila terbukti bahwa merek yang didaftar mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar pemilik merek pertama untuk barang-barang yang sejenis. Undang-Undang ini memberikan waktu

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, Ps. 10 ayat (1).

selama 9 (sembilan) bulan setelah adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (TBN) untuk menuntut Direktorat Paten dan Hak Cipta serta pemilik merek terdaftar tersebut di depan pengadilan. Jadi, undang-undang ini belum mengatur tentang perlindungan terhadap pemboncengan merek asing terkenal khususnya untuk barang yang tidak sejenis.

### **2.2.2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.**

Keputusan Menteri ini hanya belaku dalam kurun waktu 2 (dua) tahun karena pada tanggal 27 Oktober Keputusan ini dicabut dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.HC.02.01 Tahun 1993 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.<sup>46</sup> Pada dasarnya tujuan mengeluarkan Keputusan Menteri ini tidak terlepas dari adanya pelanggaran terhadap merek-merek terkenal pada saat itu. Hal ini dapat dilihat dari konsiderans menimbang yang menyatakan bahwa pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain untuk barang yang sejenis atau tidak sejenis oleh pihak yang tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul kualitas barang yang memakai merek tersebut. Pasal 1 Kepmen Kehakiman ini menyebutkan bahwa:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain, Kepmen Kehakiman No. M.03.HC.02.01 Tahun 1991.

<sup>47</sup> *Ibid.*, ps. 2 ayat (1).

*“...yang dimaksud dengan merek terkenal dalam keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah...”*.

Pengertian merek terkenal dalam Keputusan Menteri ini merupakan perluasan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HC.02.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.<sup>48</sup> Perluasan yang dimaksud juga menyangkut kepada penolakan pendaftaran merek, pembaharuan/perpanjangan jangka waktu, dan pengalihan hak atas merek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri ini. Walaupun belum mengatur secara jelas mengenai kriteria merek terkenal, Kepmen Kehakiman ini telah memberikan defenisi tentang merek terkenal. Paling tidak ketentuan ini telah mampu mengakomodasi sengketa yang berhubungan dengan pelanggaran merek terkenal walaupun penentuan keterkenalan suatu merek tergantung dari penilaian hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Apabila pemeriksaan terhadap keterkenalan suatu merek dapat membuktikan bahwa merek tersebut telah membonceng merek terkenal milik orang lain atau badan lain serta mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, permohonan pendaftaran merek

---

<sup>48</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HC.02.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain dijelaskan bahwa merek terkenal adalah merek yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Pasal ini hanya menekankan bahwa merek terkenal hanya didasarkan pada 2 (dua) unsur, yaitu telah lama dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah mengenai penentuan suatu merek tersebut telah lama dipakai atau tidak. Kemudian ketentuan mengenai dipakai di Indonesia juga dianggap tidak cukup untuk melindungi merek terkenal karena bisa saja promosi sudah dilakukan secara besar-besaran di media elektronik dan media massa, tetapi belum tentu didaftarkan di Indonesia. Kepmen ini juga hanya melindungi pemboncengan merek terkenal untuk barang yang sejenis. Akibatnya Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri selalu berbeda pendapat dalam memutuskan setiap perkara. Lihat Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal dari Masa ke Masa*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 86.

tersebut harus ditolak oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta.<sup>49</sup> Ketentuan ini juga sudah diperluas tidak hanya untuk barang sejenis, tetapi barang yang tidak sejenis.<sup>50</sup> Namun, harus diakui bahwa Kepmen Kehakiman ini masih lemah dalam mengklasifikasikan barang sejenis dan tidak sejenis karena dalam ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai definisi maupun kategori yang termasuk dalam barang sejenis atau tidak sejenis.

### 2.2.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UU No. 19/1992) lahir sebagai pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961. Undang-undang ini melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek untuk disesuaikan dengan *Paris Convention*.<sup>51</sup> UU No. 21/1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sedangkan peranan merek semakin penting bagi kelancaran dan peningkatan arus perdagangan barang dan jasa sehingga memerlukan antisipasi yang harus diatur oleh undang-undang. Dibandingkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 menunjukkan perbedaan-perbedaan, antara lain sebagai berikut:

#### a. Lingkup Pengaturan Merek

Pengaturan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 membatasi pada merek perusahaan dan perniagaan, undang-Undang No. 19 Tahun 1992 memasukan nama merek sehingga lingkup merek mencakup merek dagang dan jasa. Hal ini juga memungkinkan penggunaan istilah merek dapat menampung

---

<sup>49</sup> Indonesia, *op. cit.*, ps. 2 ayat (1) huruf b.

<sup>50</sup> *Op., Cit*, Ps. 2 ayat (2).

<sup>51</sup> *Ibid.*

pengertian lain, seperti *certification marks*, *associates mark*, dan lain-lainnya.

**b. Perubahan Sistem Pendaftaran Merek**

Sistem pendaftaran dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 berubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif. *Sistem deklaratif* menganut asas “*prior user has a better right*” yang tidak mengharuskan pendaftaran merek. Perubahan ini lebih menjamin kepastian hukum karena dapat melahirkan hak eksklusif atas merek. Sistem ini menganut asas “*prior in tempora, melior de jure*” atau “*the first to file principle*” yang berarti bahwa pendaftaran pertama berhak mendapat perlindungan hukum. Jadi terdapat keharusan untuk mendaftarkan. Diatur pula mengenai kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas hanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga Pengadilan Negeri lainnya. Selain itu pendaftaran merek tetap dimungkinkan bagi pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan atas merek lain tersebut.

**c. Pendaftaran Merek**

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 mengadakan pengumuman permintaan pendaftaran merek yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. Terdapat juga kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang sudah didaftar berdasarkan alasan tertentu. Diatur juga pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas (*priority right*) sebagai konsekuensi menjadi negara peserta *Paris Convention* yang diselenggarakan pada tahun 1983. Indonesia tunduk pada *Konvensi Paris* sehubungan dengan diratifikasinya konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 dengan referensi Pasal 1-2 dan Pasal 28. Ketentuan mengenai Hak Prioritas yang diatur dalam Pasal 4A

ayat (1) Konvensi Paris dikecualikan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Tujuan pemberian Hak Prioritas adalah untuk melindungi pemboncengan merek asing terkenal yang memiliki itidak tidak baik (*bad faith*) untuk mencari keuntungan dalam waktu cepat tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan promosi. Pemberian Hak Prioritas dilakukan dengan pengajuan pendaftaran merek dengan Hak Prioritas dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal atau pada salah satu negara Anggota Konvensi Paris.

**d. Ancaman Pidana**

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 mengatur sanksi pidana, baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran serta perdata berupa ganti rugi. Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 mengatur tentang perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.<sup>52</sup> Ketentuan ini tidak mengatur tentang pidana terhadap penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Selain itu, ketentuan pidana ini juga masih terbatas kepada penggunaan merek untuk barang yang sejenis saja.

---

<sup>52</sup> Pasal 81 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pasal 82 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)., *op. cit.*, ps. 81 dan 82.

#### e. **Perlindungan Merek Terkenal**

Pengertian merek dan penjelasan yang terdapat dalam undang-undang ini merupakan penafsiran dari Pasal 6 bis Konvensi Paris. Perlindungan terhadap merek asing terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa pemboncengan merek terkenal dilandasi oleh itikad tidak baik yang mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain sehingga tidak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.<sup>53</sup> Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya didasarkan pada itikad tidak baik.<sup>54</sup> Menurut pasal 6 Ayat (2) huruf a UU No. 19/1992 disebutkan bahwa *“...merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak... ”*.<sup>55</sup> Sama seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, ketentuan ini juga tetap mengatur perlindungan terhadap merek terkenal. Penentuan keterkenalan suatu merek diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a, yaitu: *“...Penentuan suatu merek atau nama*

<sup>53</sup> *Ibid.*, ps. 6 ayat (1) huruf a.

<sup>54</sup> Usman, *op. cit.*, hal. 313.

<sup>55</sup> Indonesia, *op. cit.*, ps. 6 ayat (2) huruf a.

*terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan... ”. Ketentuan ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan UU No. 21 Tahun 1961 dalam hal mengatur merek terkenal karena pengetahuan umum masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai keterkenalan suatu merek.*

Menurut Pasal 8 ayat (1) disebutkan “...*Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa...*”.<sup>56</sup>

Sedangkan ayat (2) berbunyi: “...*Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas barang yang bersangkutan...*”.<sup>57</sup>

Ketentuan ini menegaskan tentang klasifikasi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (2) yang dimaksud dengan "kelas barang atau jasa" adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Apabila merek akan dimintakan pendaftarannya untuk lebih dari satu kelas, maka permintaan seperti itu harus diajukan secara terpisah.<sup>58</sup> Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan “...*dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Oleh karenanya, permintaan pendaftaran merek untuk setiap kelas harus menyebutkan dengan jelas jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan...*”.<sup>59</sup> Pengaturan mengenai kelas barang selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, ps. 8 ayat (1).

<sup>57</sup> *Ibid.*, ps. 8 ayat (2).

<sup>58</sup> Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 19/1992.

<sup>59</sup> Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 19/1992.

Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek.<sup>60</sup> Menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek Presiden Republik Indonesia<sup>61</sup> ditetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Pada prinsipnya, suatu permintaan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa, tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permintaan secara terpisah. Disamping itu, dalam setiap permintaan pendaftaran harus disebutkan jenis atau jenis barang atau jasa diinginkan dalam kelas yang bersangkutan.

Dengan kata lain, perlindungan merek terkenal hanya diberikan untuk barang yang sejenis dalam satu kelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa UU No. 19/1992 telah mengatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal namun terbatas hanya untuk barang yang sejenis. Mengenai pengertian tentang kata “sejenis” dan “tidak sejenis” tidak diatur baik dalam UU No. 19/1992 maupun PP No. 24 tahun 1993.

---

<sup>60</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek*, PP No. 24 Tahun 1993, LN No. 31 Tahun 1993, TLN 3523.

<sup>61</sup> Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek Presiden Republik Indonesia.

#### **2.2.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.**

Penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk Merek dengan adanya persetujuan internasional tersebut. Berdasarkan persetujuan TRIPs tersebut setiap negara anggota diberikan kesempatan selama 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut untuk melakukan revisi, perubahan, dan pembentukan peraturan di bidang Hak dan Kekayaan Intelektual. Indonesia sebagai salah satu anggota mengambil langkah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diberlakukan pada tanggal 7 Mei 1997. Pada saat ini juga Indonesia turut meratifikasi kembali *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979.

Perlindungan terhadap merek terkenal dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi: “... *Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau*

*jasa yang sejenis... ”.*<sup>62</sup> Pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tidak diatur dalam undang-undang ini sehingga ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tetap berlaku. Selanjutnya, dalam ayat (4) disebutkan: “...*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah... ”.*<sup>63</sup> Dengan demikian Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 juga mengatur perlindungan terhadap merek terkenal dan diperluas tidak hanya terhadap barang yang sejenis saja, tetapi juga untuk barang yang tidak sejenis. Mekanisme perlindungan merek terkenal dibagi 2 (dua) yaitu, melalui inisiatif pemilik merek<sup>64</sup> dan penolakan oleh kantor merek maupun penolakan perpanjangan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Undang-undang ini juga tidak memberikan pengertian mengenai barang yang “sejenis” dan “tidak sejenis”, apakah menyangkut pada barang-barang yang berbeda kelas barang atau tidak. Demikian halnya dengan pengertian merek terkenal. Akan tetapi, pengaturan mengenai kriteria merek terkenal semakin baik dan jelas dibandingkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992. Berikut uraian tentang kriteria merek terkenal sebagaimana terdapat dalam Penjelasan angka 1 paragraph 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 yang menyatakan:

Adapun Kriteria mengenai merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada

---

<sup>62</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek*, UU No. 14 Tahun 1997, LN No. 31 Tahun 1997, TLN No. 3681, ps. 6 ayat (3).

<sup>63</sup> *Ibid.*, ps. 6 ayat (4).

<sup>64</sup> *Ibid.*, ps. 56 ayat (3).

reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independen*) untuk melakukan *survei* untuk memperoleh kesimpulan mengenai merek terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.<sup>65</sup>

Perlindungan terhadap merek terkenal dalam UU No. 14/1997 ini juga diperluas dari UU No. 19/1992 mengenai gugatan pembatalan terhadap merek yang belum terdaftar pada pengadilan negeri. Jadi, pemilik merek terkenal dapat mengajukan pendaftaran merek tersebut terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3).

Setelah diuraikan secara lengkap, kesimpulan yang didapat mengenai perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 ini adalah bahwa perlindungan tidak hanya dibatasi terhadap merek asing terkenal dengan barang sejenis, tetapi diperluas hingga mencakup barang yang tidak sejenis yang pengaturannya diamanatkan kepada Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum disahkan. Jadi, dalam Undang-Undang ini juga tidak diketemukan pengertian tentang barang yang sejenis maupun tidak sejenis.

#### **2.2.5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001) adalah Undang-Undang yang mengalami penyempurnaan terakhir dari Undang-Undang tentang Merek dan masih berlaku hingga saat ini. Pembentukan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ini sejalan dengan diratifikasinya konvensi-konvensi internasional yang mendorong bangsa ini untuk membentuk Undang-Undang baru yang lebih

---

<sup>65</sup> Lihat Penjelasan angka 1 paragraph 2 UU No. 14/1997.

memadai dalam perlindungan merek yang dapat menjamin persainagan usaha yang sehat.<sup>66</sup> Ditunjukanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *World Trade Organization* (WTO) mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan hukum merek kita terhadap TRIPs. Dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini berorientasi pada ketentuan dalam TRIPs dan Konvensi Paris. Pengaturan tentang Perlindungan Terhadap Merek Terkenal berpedoman kepada Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs.

Beberapa perubahan menonjol terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ini seperti menyangkut masalah penyelesaian permohonan, berkenaan dengan hak prioritas, penolakan permohonan, badan yang akan menyelesaikan sengketa menjadi Pengadilan Niaga, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tidak memberikan definisi tentang Merek Terkenal, akan tetapi Undang-Undang ini telah mengatur tentang kriteria suatu merek terkenal lebih baik dan rinci dibanding dengan Undang-Undang sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan sebagai berikut:<sup>67</sup>

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah ada terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan

---

<sup>66</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4113.

<sup>67</sup> Indonesia, *Ibid.*, Ps. 6 ayat (1) huruf b.

kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.<sup>68</sup> Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai 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 mereknya di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan *survey* guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.<sup>69</sup>

Seperti halnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 juga mengatur tentang perlindungan hukum atas barang yang tidak sejenis sepanjang memenuhi syarat tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Namun, hingga saat ini Peraturan yang dimaksud oleh Pasal ini tidak kunjung disahkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek berlaku juga untuk barang yang sejenis apabila terbukti bahwa merek yang sama tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal menurut penilaian Hakim berdasarkan penilaian yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Jika dilihat dari keseluruhan uraian diatas, tidak satupun Undang-Undang memberikan pengertian tentang barang dan/atau jasa yang sejenis atau tidak sejenis, bahkan hingga saat ini Peraturan yang

---

<sup>68</sup> Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

<sup>69</sup> Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b.

diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 dan juga Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) belum juga disahkan oleh Pemerintah.

### **2.2.6 Sumber Peraturan Hukum Lainnya**

Yang dimaksud dengan Undang-Undang lain dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) atau *Bergelijk Wetboek* (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Kedua Undang-Undang ini memang tidak mengatur tentang pengertian dan kriteria keterkenalan merek asing untuk barang sejenis maupun barang yang tidak sejenis. Namun, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan perdata dan menuntut pembayaran ganti rugi kepada pelaku usaha curang yang melakukan persamaan pada merek pihak lain. Gugatan ini dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berada dalam domisilinya dengan Pasal 1365 KUHPer Tentang Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam lingkup Pidana, pemilik merek terkenal dapat mengajukan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 382 bis KUHP Tentang Persaingan Curang.

### **2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Tidak Sejenis Menurut Perjanjian Internasional**

Perkembangan Internasional yang berkaitan dengan perlindungan merek telah diupayakan sejak abad Ke-18. Beberapa perjanjian internasional yang pernah berlaku, antara lain Konvensi Paris Union tahun 1883, TRIPs, Madrid Agreement tahun 1881, Konvensi Nice tahun 1957, Traktat Pendaftaran Dagang (TRT) tahun 1973. Namun, tidak semua perjanjian internasional tersebut dapat mengikat bangsa Indonesia, karena Indonesia tidak turut serta menjadi anggota dalam semua perjanjian internasional tersebut. Adapun perjanjian internasional yang akan dibahas adalah *The Paris Convention of Industrial Property* (Konvensi Paris) dan *Agreement on Trade Related*

*Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs).

### 2.3.1 *Paris Convention of Industrial Property (Konvensi Paris)*

Menurut Pasal 6 *The Paris Convention of Industrial Property* (untuk selanjutnya disebut Konvensi Paris), disebutkan bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh Undang-Undang setempat masing-masing negara anggota. Permohonan pendaftaran merek tidak dapat ditolak atau dibatalkan oleh sebuah negara anggota hanya semata-mata karena merek tersebut belum didaftar di negara asalnya. Di lain pihak, jika suatu merek dagang telah didaftarkan di negara asal, maka pendaftaran harus diterima di negara anggota tersebut walaupun merek tersebut tidak memenuhi kriteria merek dagang di negara setempat anggota tersebut (*tel quelle-principle: Pasal 6 quinqies*). Misalkan, Perancis dan Benelux termasuk dalam anggota Konvensi Paris, merek Bunga Tulip terdaftar sebagai merek yang sah di negara Benelux, sedangkan Undang-Undang Nasional Perancis tidak mengakui bentuk-bentuk bunga sebagai suatu Merek Dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Konvensi Paris, meskipun merek dagang tersebut tidak didaftarkan sebagai merek di negara asal, Perancis wajib menerima merek dagang Bunga Tulip secara sah apabila dianggap sah di negara asal (Benelux), kecuali Perancis dapat membenarkan penolakannya yang menyatakan bahwa merek dagang tersebut harus dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan kekurangan daya pembeda atau melanggar hak-hak dagang pihak lain atau negara lain.

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris, yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Hal ini berhubungan dengan Pasal 2 dan 3 Konvensi Paris yang menentukan bahwa setiap anggota Konvensi Paris tidak boleh bertindak non-diskriminatif

terhadap sesama anggota, ditambahkan lagi dalam Pasal 4A ayat (1) mengenai hak prioritas yang menentukan bahwa merek terkenal harus mendapat perlindungan hukum di negara yang termasuk dalam anggota Konvensi Paris sejak mereka tersebut didaftar di negara asal atau salah satu negara peserta Konvensi Paris. Permohonan pendaftaran merek ini harus ditolak, dibatalkan oleh negara secara *ex officio* sesuai dengan peraturan Perundang-undangan negara yang bersangkutan, dan mengabulkan permohonan pembatalan dari pihak yang berkepentingan. Konsep dasar perlindungan hak atas merek terkenal yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris berbunyi sebagai berikut:

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

Perlindungan terhadap merek terkenal yang diberikan oleh ketentuan ini adalah perlindungan atas merek terkenal warga negara asing untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Selanjutnya, ketentuan ini juga memberikan kebebasan kepada setiap negara anggota untuk menetapkan dan mengatur keterkenalan suatu merek di negaranya masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris ini. Namun, Pasal 6 bis Konvensi Paris ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah perlindungan yang diberikan hanya kepada barang sejenis atau tidak. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan merek terkenal juga diatur oleh Konvensi Paris yang memberikan

kebebasan kepada masing-masing negara anggota untuk menentukan keterkenalan suatu merek berdasarkan undang-undang nasionalnya sejalan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris ini. Akan tetapi, tidak dijelaskan apakah perlindungan diberikan terhadap barang yang tidak sejenis.

### 2.3.2 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)*

TRIPs merupakan salah satu lampiran dari Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia WTO yang memberikan perlindungan terhadap merek terkenal diluar prinsip menyerupai (*similarity*). Pengaturan mengenai merek asing terkenal dalam TRIPs merupakan lanjutan dari pengaturan tentang merek terkenal pada Konvensi Paris. Pengaturan mengenai merek tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) persetujuan TRIPs. Pasal 16 ayat (2) TRIPs berbunyi:<sup>70</sup>

*“Article 6 bis Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services, in determining wheter trademark is well-known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in that member obtained as a result of the promotion of the trademark”.*

Pasal ini menentukan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris belaku secara mutatis mutandis terhadap merek jasa yang sejenis. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek harus memperhatikan pengetahuan tentang merek dalam masyarakat atau sektor publik yang relevan dan pengetahuan dari masyarakat yang menjadi anggota konvensi sebagai hasil dari promosi *trademark* yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (3) TRIPs menyatakan:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> *Aggrement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right including in Counterfeit Goods Aggrement (TRIPs)*, 15 April 1994, Ps. 16 ayat (2).

<sup>71</sup> *Ibid.*, Ps. 16 ayat (3).

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

Pasal ini menentukan bahwa perlindungan merek terkenal diperluas tidak hanya mencakup barang yang sejenis saja, melainkan juga termasuk terhadap barang-barang yang tidak sejenis. Pasal 6 bis Konvensi Paris akan berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang yang tidak sejenis dengan barang atau jasa yang dilindungi oleh merek yang terdaftar asalkan penggunaan atas merek tersebut mengindikasikan suatu hubungan antara barang atau jasa dengan pemilik merek terdaftar dan asalkan kepentingan pemilik merek terdaftar kemungkinan dirugikan oleh penggunaan merek tersebut. Jadi, tindakan pemboncengan terhadap merek terkenal tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan aturan ini. Namun pengertian tidak sejenis disini tidak disebutkan apakah mencakup barang-barang yang berbeda kelas. Demikian juga terhadap ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum merek terkenal juga diserahkan kepada masing-masing negara anggota WTO. Menurut Pasal 16 ayat (3) TRIPS perlindungan merek terkenal terhadap barang yang tidak sejenis diberikan apabila:<sup>72</sup>

1. Penggunaan merek atau jasa tidak sejenis itu menunjukkan hubungan dengan pemilik terdaftar; dan
2. Kepentingan merek terdaftar seolah-olah dirusak/dirugikan oleh penggunaan merek tersebut.

---

<sup>72</sup> Bharat Dube, “Assessing Trademark Law on Well-Known Marks Counterfeiting” Makalah Disampaikan pada Advance Seminar: Prospect And Implementation of Indonesian Copyrights, Patent, and Trademarks Laws, Jakarta 31 Juli-1 Agustus 2000, hal. 2.

### **BAB 3**

## **JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MEREK TERKENAL**

Ada 2 (dua) macam pemeriksaan kasus pelanggaran merek. Jika salah satu cara terpenuhi, Penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek Tergugat:

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki Penggugat; atau
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa Tergugat.

Bagaimana caranya memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain? Caranya, dengan membandingkan kedua merek, melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul. Jika merek-merek tersebut sama atau hampir sama, pelanggaran merek telah terjadi.

Merek Tergugat akan melanggar merek Penggugat jika cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyesatkan/menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk barang atau jasa Tergugat, padahal mereka sebenarnya bermaksud membeli produk barang dan/atau jasa Penggugat. Yang perlu diingat disini adalah tujuan utama dari Peraturan merek adalah melindungi bisnis dan mencegah orang-orang membonceng reputasi seseorang atau perusahaan. Jika merek Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi memiliki cukup persamaan yang dapat membingungkan konsumen, selanjutnya persamaan tersebut akan mengurangi keuntungan Penggugat karena konsumen berpikir bahwa mereka sedang membeli produk Penggugat, kenyataannya merek membeli produk orang lain.

Adapun mengenai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai *unfair competition* menurut Pasal 10 bis Konvensi Paris, yaitu meliputi segala tindakan yang menciptakan *confusion*, adanya pernyataan menyesatkan (*false allegation*)

untuk mendiskritkan kompetitornya, serta adanya indikasi atau pernyataan bahwa setiap tindakan atau praktek yang bertentangan dengan praktek di dalam kegiatan perdagangan yang jujur dianggap sebagai *unfair competition*.

Indonesia sebagai negara peserta dalam Konvensi Paris wajib menjamin adanya perlindungan yang efektif dalam hukum nasional terhadap tindakan-tindakan *unfair competition* yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Hal ini diharapkan akan dapat mencegah atau menekan segala tindakan yang menimbulkan *unfair competition*.

### 3.1 *Passing Off*

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

Sebagaimana dimaksud sebelumnya, hukum melindungi orang-orang yang memiliki reputasi dari orang-orang yang ingin membonceng kesuksesan mereka. Meskipun reputasi tersebut adalah sesuatu yang tidak berwujud, hukum memandangnya sebagai aset berharga yang harus dilindungi. Dalam penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pemegang merek terdaftar memiliki hak untuk menuntut seseorang yang telah menggunakan merek tersebut tanpa izin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan reputasi yang muncul dari sebuah merek yang belum terdaftar? Mampukah pelaku usaha melindungi “kebangkitan” produk-produk, tema-tema iklan atau imej dari produknya?

*Passing off* melindungi semua hal itu. Kompetitor/pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan merek-merek, tulisan-tulisan, kemasan, kesan atau indikasi lain yang akan mendorong pembeli meyakini bahwa barang-barang

yang dijual mereka diproduksi oleh orang lain. Jadi, *passing off* mencegah orang-orang melakukan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Menampilkan/menyebabkan anggapan bahwa barang/jasanya adalah barang/jasa orang lain; dan
2. Menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya ada hubungan dengan barang/jasa Penggugat.

*Passing off* tidak pernah dipergunakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran reputasi di Indonesia. Namun, ada dasar hukum untuk melaksanakan hal itu di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan, bahwa:

“Pelaku usaha: (a) harus melakukan usahanya dengan itikad baik....”.

Ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Indonesia sehubungan dengan hal di atas mirip dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Praktik Perdagangan Australia 1974. Ketentuan itu menyatakan sebagai berikut:

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

Pasal 52 telah dipakai sebagai dasar persidangan untuk memeriksa perusahaan-perusahaan yang telah menurunkan reputasi perusahaan lain. Tindakan tipu muslihat dan penyesatan adalah bagian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai “itikad tidak baik”. Untuk memenangkan kasus *passing off* di Australia, Penggugat harus membuktikan 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Penggugat mempunyai reputasi;
- b. Tergugat menipu konsumen sehingga konsumen berpikir bahwa produk itu milik Tergugat, bukan milik Penggugat;
- c. Penipuan itu cenderung merugikan Penggugat.

Secara harfiah *passing off* berasal dari idiom *pass off* yang berarti menipu, menghilang, sehingga *passing off* berarti penipuan, penghilangan. Berkaitan dengan merek, *Passing off* sebagai pranata yang dikenal dalam

sistem hukum *Common Law* sering diartikan sebagai tindakan pemboncengan reputasi suatu merek untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut.<sup>73</sup> Di negara *system Common Law* seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat, dan lain-lain, *passing off* berkembang sebagai bentuk praktek persaingan curang dalam usaha perdagangan atau perniagaan.

*Passing off* adalah *common law right* dan tidak ditentukan oleh Undang-Undang dari Parlemen, namun telah dikembangkan melalui *case law* sejak tahun 1618 dan dapat digunakan untuk menghentikan pihak lain mendapatkan manfaat dari reputasi bisnis perusahaan lain dan digunakan dalam hubungannya dengan tindakan pelanggaran merek dagang atau untuk melindungi merek yang mempunyai reputasi tetapi tidak mendapat perlindungan sebagai merek yang terdaftar.

Pengertian *Passing off* menurut *Black's Law Dictionary* yaitu:

*“The act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable as trademark under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement”*.

(Terjemahannya: “*Passing off* adalah tindakan atau suatu hal palsu yang menampilkan produknya sendiri seperti produk orang atau pihak lain dalam upaya menipu pembeli potensial. *Passing off* ditindaklanjuti dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan curang. Ini juga dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran hak merek”).

*Passing off* juga diartikan adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih melanggar etika bisnis, norma kesesuliaan maupun hukum. Tindakan ini dapat terjadi dengan meniru atau memiripkan kepada merek kepemilikan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik dan cara meniru reputasi (*good will*) ini dapat terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun bidang hak cipta. *Passing off* dapat juga diartikan sebuah istilah untuk menyebut suatu perbuatan yang tidak *fair* dalam bisnis (*unfair competition*), dimana seseorang memanfaatkan

---

<sup>73</sup> *Choosing and Protecting Your Brand*, <http://www.out-law.com/page-5541>, diakses pada tanggal 20 April 2012.

ketenaran merek terdaftar pihak lain untuk keuntungan pribadi.<sup>74</sup> Hal ini dapat dilakukan dengan cara memproduksi barang atau jasa, dan kemudian menggunakan merek yang sangat mirip hingga seolah-olah sama dengan merek terkenal dimaksud.<sup>75</sup> Dalam hal ini, merek pelaku *passing off* tidak perlu terdaftar karena masyarakat menyangka bahwa produk pelaku adalah sama atau memiliki kaitan dengan merek yang telah terkenal tersebut. Dampak dari *passing off* diantaranya pemilik merek terkenal tentu merasa dirugikan karena berdampak pada pendapatan bisnis mereka dan masyarakat juga akan dirugikan karena menyangka bahwa produk yang dibeli adalah merek terkenal yang diharapkan.

Dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), *passing off* adalah habisnya masa perlindungan HKI, baik dalam bidang Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten dan sebagainya. Pemilik hak tersebut punya kewajiban untuk memperpanjangnya lagi sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang. Apabila tidak diperpanjang, maka pihak lain dapat mengajukan permohonan untuk menggunakannya karena waktu perlindungannya sudah habis. Masing-masing HKI punya batas waktu perlindungan yang berbeda-beda sesuai dengan Undang-Undanganya sendiri-sendiri. Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek misalnya, menentukan bahwa jangka waktu perlindungan hukum bagi merek terdaftar adalah 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, tidak ada penjelasan berapa kali Hak Merek itu dapat diperpanjang, namun dalam praktik Hak Merek itu dapat diperpanjang terus-menerus tanpa batas, sampai pemilik Hak Merek bosan. Contohnya misalnya merek kecap Orang joel sate yang sudah dipergunakan selama puluhan tahun.

*Goodwil* ataupun reputasi dalam konteks perdagangan sangatlah besar pengaruhnya. Setiap langkah bisnis, pada akhirnya ditujukan untuk

---

<sup>74</sup> H. OK. Saidin, S.H., M. Hum, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2010).

<sup>75</sup> *Ibid.*,

keuntungan ekonomis dan reputasi yang baik. Kita berbisnis pada dasarnya juga ditujukan untuk membangun reputasi. Reputasi dibangun oleh para pengusaha dengan mati-matian mengutamakan kualitas produk dan pelayanan, sebagai asset penting bisnisnya. Perlindungan hukum merek tidak hanya melindungi merek akan tetapi juga melindungi reputasi kesuksesan dari pihak-pihak yang akan melakukan kecurangan.

*Passing off* melindungi pemilik merek dan reputasinya dari hal-hal yang merugikan reputasi merek bisnisnya. Para pesaing dalam lingkungan bisnis si pemilik reputasi tidak dapat menggunakan merek, kemasan, kesan, tulisan, atau tanda lain yang dapat mendorong calon pembeli berasumsi atau berkeyakinan bahwa barang produk yang dijual mereka dibuat oleh pihak lain. *Passing off* mencegah pihak-pihak yang berbuat:

- a. Dengan menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasa produknya adalah barang atau jasa produk pihak lain, serta;
- b. Menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasa produk tersebut berhubungan dengan barang atau jasa milik pihak lain (Penggugat) yang sudah pasti tidak betul.

Jadi, untuk mengkualifikasi suatu perbuatan dapat menjadi *passing off* dengan menerapkan unsur-unsur atau memenuhi elemen-elemen sebagai berikut, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Adanya reputasi yang baik dalam lingkungan bisnis dimata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum;
- b. Adanya misrepresentatif dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confision*) dalam memilih produk yang diinginkan;

---

<sup>76</sup> Frans. H. Winata, *Pemboncengan Reputasi Merek (Passing Off) sebagai Tindakan Persaingan curang*, <http://yphindonesia.org/index.php/publikasi/artikel>, diakses pada tanggal 20 April 2012.

- c. Tindakan tersebut sudah berlangsung dan menimbulkan kerugian bagi Pelaku usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan itikad tidak baik.

Pengaturan *passing off* muncul ketika suatu usaha yang memiliki reputasi tidak memiliki merek dagang atau tidak dapat mendaftarkan merek dagangnya (misalnya karena mereknya terlalu deskriptif atau yang ditiru belum termasuk hal yang dilindungi oleh hukum merek atau yang dilindungi belum termasuk barang atau jasa yang sejenis), namun memerlukan perlindungan hukum dari upaya pihak lain yang hendak membonceng reputasi usaha tersebut dan hukum *passing off* ini bertujuan untuk melindungi baik konsumen maupun pelaku usaha dari adanya praktek-praktek usaha yang dilakukan pihak lain yang beritikad tidak baik untuk meraih keuntungan dengan cara-cara yang merugikan atau membahayakan reputasi pelaku usaha yang asli.

Dalam sistem hukum *Common Law* pihak yang merasa dirugikan dapat mengadakan suatu aksi yang dapat dikenal dengan *the action for passing off* yang menurut Copinger, sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah, adalah:<sup>77</sup>

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

*“(Terjemahan bebasnya: Tindakan terhadap pemboncengan reputasi dilakukan ketika Tergugat telah menampilkan kepada masyarakat bahwa barang atau bisnisnya adalah barang atau bisnis Penggugat. Tergugat mungkin harus bertanggungjawab atas tindakannya memproduksi produng dengan nama yang sama dengan Penggugat, atau memproduksi produk dimana kemasannya menyerupai produk Penggugat, sehingga menipu masyarakat sehingga percaya bahwa ini adalah produk Penggugat, atau berkaitan atau terhubung dengan Penggugat)”.*

---

<sup>77</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Pemboncengan Reputasi Merek*, dikutip dari Copinger, Skone James, *Copyright*, Cet. Kedua belas, (London: Sweet & Maxwell, 1980), hlm. 327.

Melalui gugatan atas adanya *passing off*, pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang curang yaitu orang yang meniru atau membongceng atas ketenaran dari nama, merek orang lain yang telah diciptakan dan dibentuk dengan susah payah serta mengeluarkan banyak tenaga dan pembiayaan untuk mempromosikan nama atau merek tersebut yang kualitasnya tinggi, sehingga dikenal luas di masyarakat. Pihak yang dirugikan yang harus membuktikan adanya *passing off* itu, artinya beban pembuktiannya ada di Penggugat.

Tindakan *passing off* (*Action for passing off*) ini memang diraskan sulit, karena pihak yang dirugikan yang harus dapat menunjukkan reputasinya dari semua yang dimilikinya tentang hal yang tidak dapat didaftarkan, yang telah didaftarkan atau yang belum didaftarkan dan *action for passing off* untuk melindungi nama baik/reputasi (*goodwill*), logikanya adalah tidak ada *action for passing off* jika tidak ada *goodwill* karena *goodwill* menyatu tidak berdiri sendiri dari suatu bentuk usaha.

Dinegara *Common Law* yang dapat diminta dalam tuntutan atas dasar pembongcengan reputasi adalah Penetapan Hakim (*injunction*), yang berisi, sebagai berikut:

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

Berdasarkan uraian diatas pengaturan *passing off* dalam *system* hukum *Common Law* sebenarnya digunakan untuk melindungi pemilik merek tidak terdaftar/belum terdaftar, yang memiliki reputasi dari perbuatan pihak-pihak lain yang ingin mengambil keuntungan ekonomis dengan melakukan

pemboncengan reputasi (ditindaklanjuti berdasarkan perbuatan melawan hukum/persaingan curang). *Passing off* sering diandalkan ketika sesuatu yang tidak terdaftar sebagai merek, misalnya slogan atau nama belum terdaftar sebagai merek dagang namun memiliki *goodwill* yang cukup melekat padanya. Pengaturan *passing off* mencegah pihak lain untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Menyajikan barang atau jasa seolah-olah barang/jasa tersebut milik orang lain;
2. Menjalankan produk atau jasanya seolah-olah mempunyai hubungan dengan barang/jasa milik orang lain.

### **3.1.1 *Passing Off* dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Merek terkenal merupakan obyek dari *passing off* khususnya yang tidak terdaftar karena adanya reputasi atau nama baik atau *goodwill* didalam suatu merek terkenal dan reputasi memiliki nilai ekonomis. Merek terkenallah yang harus diberikan perlindungan hukum dari perbuatan produsen pemakai merek yang tidak jujur, curang dengan membongceng reputasi merek terkenal, menampilkan seakan-akan barangnya adalah barang merek terkenal yang diboncengnya.

Pengaturan mengenai *passing off* ini terdapat dalam peraturan-peraturan negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, hukum tentang persaingan curang. Namun pengaturan mengenai pemboncengan reputasi yang berlaku di negara dengan sistem hukum umum (*Common Law*) tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia menganut *Civil Law system* (disebut juga sistem hukum *Eropa Kontinental*) yaitu hukum yang berlaku adalah berupa peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh

---

<sup>78</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: CV Nuasa Aulia, 2010), hal.119.

pembuat undang-undang bukan berdasar pada pendapat Hakim (Hakim berperan aktif menemukan hukum atas suatu perkara di pengadilan).

Kasus *passing off* yang terjadi di Indonesia dibilang cukup banyak. Namun karena tidak ada undang-undang yang khusus mengenai persasingan curang, maka Dirjen HKI hanya menangani kasus *passing off* yang juga terindikasi pelanggaran merek. Istilah *passing off* atau pemboncengan reputasi sendiri memang tidak dikenal di Indonesia, tetapi bukan berarti perbuatan seperti itu tidak diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia hanya saja aturan-aturan mengenai perbuatan tersebut tidak diatur secara jelas dan khusus, ada yang dimasukkan kedalam persaingan curang, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak merek. Jenis perbuatan *passing off* itu ada didalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 tetapi tidak dinamakan *passing off*, perbuatan itu masuk ke dalam pelanggaran merek.

Oleh karena belum adanya undang-undang mengenai persaingan curang yang diantaranya mengenai *passing off*, maka *passing off* dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran merek, khususnya merek terkenal dan kita akan melihat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan merek adalah Undang-Undang Merek Tahun 2001. Namun undang-undang ini tidak mempunyai ketentuan yang memberikan batasan tentang merek terkenal secara tegas maupun ketentuan mengenai *passing off*, padahal sebagai anggota dari WIPO maupun WTO, Indonesia sudah seharusnya memasukkan ketentuan yang telah diatur dalam konvensi-konvensi organisasi tersebut ke peraturan perundang-undangan nasionalnya.

Pengertian ataupun batasan merek terkenal dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 tidak ditemukan, hanya didalam penjelasan salah satu Pasal yaitu Pasal 6 ayat 1 huruf a yang mengatur tentang penolakan terhadap pendaftaran suatu merek disebutkan bahwa:

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

Dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001 di atas dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan merek terkenal 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. Merek terkenal dapat dibuktikan dengan adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara

Selain itu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain Pasal 1 menyebutkan, merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Seperti kita ketahui, Undang-Undang Merek 2001 menganut sistem konstitutif, artinya merek terdaftarlah yang akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara berupa pemberian

hak eksklusif kepada pemilik/pemegang merek terdaftar. Pendaftaran itu sendiri berfungsi:

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.
2. Sebagai dasar penolakan terhadap terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Pendaftaran merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan, tetapi tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Dirjen HKI karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu:

1. Tidak dapat didaftarkan;
2. Harus ditolak pendaftarannya;
3. Diterima/didaftarkan.

Ketiga kemungkinan tersebut dapat diketahui pada saat pemeriksaan substantif oleh pemeriksa pada Dirjen HKI terhadap suatu pemohon pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4, pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama sembilan bulan.

Berbicara mengenai merek yang merugikan pihak lain, dalam hal ini merek yang merupakan *passing off*, Undang-Undang Merek Tahun 2001 mempunyai aturan tentang gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik orang lain baik untuk barang/jasa sejenis maupun tidak sejenis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 68 ayat (1). Gugatan tersebut dapat diajukan baik oleh pemilik merek terkenal terdaftar maupun tidak terdaftar (setelah mengajukan permohonan

kepada Dirjen HKI) kepada Pengadilan Niaga dan terhadap Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi. Gugatan pembatalan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek namun dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum (itikad tidak baik termasuk ketertiban umum).

Kemudian pemilik merek terkenal terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang/jasa sejenis atau tidak sejenis (karena merek terkenal) berupa:

1. Gugatan ganti rugi;
2. Penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan Penggugat, Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang/jasa yang menggunakan merek tersebut dan Hakim dapat juga memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Merek tahun 2001, berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Undang-Undang Merek tahun 2001 menetapkan ketentuan pidana dalam Pasal 90 bagi pemilik merek yang melakukan *passing off* merek terkenal terdaftar sama keseluruhannya untuk barang

dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan bagi pemilik merek yang melakukan *passing off* merek terkenal terdaftar sama pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 91 Undang-Undang Merek Tahun 2001.

### **3.1.2 Contoh Kasus *Passing Off***

Penggugat memasarkan sari jeruk nipis dalam kemasan yang terbuat dari plastik dalam bentuk dan warna jeruk nipis. Produk ini dinamakan dengan “Super Jeruk”.

Tergugat mulai memasarkan sari jeruk nipis dalam kemasan berbentuk jeruk nipis, tetapi dalam kemasan yang sedikit lebih besar dari kemasan milik Penggugat. Produk ini dinamakan dengan “Jeruk Asli”.

Tergugat beragumen bahwa tidak ada kecurangan atau kebingungan karena label kemasan membedakan produk dan bahwa konsumen akan waspada terhadap produk yang berbeda tersebut.

Tergugat juga berargumentasi bahwa melarang merek memakai produk berbentuk jeruk nipis akan mengarah kepada monopoli Penggugat atas kesamaan berbentuk jeruk nipis.

Tergugat juga mengatakan bahwa kemasan seperti itu tidak akan mendapat perlindungan hukum merek dan hal ini seharusnya tidak dilindungi dalam hukum yang berkaitan dengan *passing off*.

Penggugat mengatakan bahwa ia sudah membangun bisnis dan reputasi, dan bahwa Tergugat mencuri bisnis tersebut dengan menggunakan kemasan berbentuk jeruk nipis. Majelis Parlemen Inggris

menetapkan bahwa tindakan Tergugat dalam kasus tersebut merupakan pelanggaran hukum *passing off*.

### 3.2 Persaingan Curang (*Dilution*)

Dalam usaha biasnis terkadang diperlukan adanya persaingan usaha bukan dengan cara memonopoli suatu usaha saja, tetapi harus terbuka secara umum sehingga terjadinya persaingan. Manfaat dari persaingan dalam arti umum bagi konsumen adalah mereka akan memperoleh produk dengan mutu terjamin (produk dengan *perceived of high quality*), tetapi dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau, tanpa kekhawatiran telah terjadi penyesatan, pemalsuan atau peniruan produk.

Para pelaku usaha atau bisnis yang menjalankan usahanya dengan jujur, patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan tentu saja para pelaku bisnis ini tidak mengharapkan adanya persaingan curang atau tidak jujur terjadi. Persaingan uang tergolong sebagai persaingan curang terutama terjadi dengan tujuan dengan merugikan persaingan yang memproduksi barang dan/atau jasa sejenis.

Di Indonesia sebagai negara peserta dalam Konvensi Paris wajib menjamin adanya perlindungan yang efektif dalam hukum nasional terhadap tindakan-tindakan *unfair competition* yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Hal ini diharapkan akan dapat mencegah atau menekan segala tindakan yang menimbulkan *unfair competition*.

Persaingan curang (*unfair competition*) dalam *Black's Law Dictionary* adalah:

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

(Terjemahannya: Suatu hal yang dapat diterapkan secara umum untuk semua persaingan tidak jujur atau curang dalam perdagangan dan bisnis, tetapi terutama diterapkan pada praktik berusaha untuk mengganti barang atau produk sendiri di pasar orang- lain, memiliki reputasi yang mapan dan penjualan yang luas, yang berarti meniru atau pemalsuan nama, judul, ukuran, bentuk atau kekhasan yang berbeda dari artikel, atau bentuk, warna, label, pembungkus atau penampilan umum dari paket atau seperti simulasi tersebut, imitasi yang sedang dilakukan cukup untuk menyesatkan masyarakat umum atau menipu seorang pembeli yang hati-hati, namun tidak sebesar pemalsuan mutlak atau pelanggaran terhadap merek dagang atau nama dagang).

Menurut Molegraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa didalam mana seseorang untuk menarik langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran didalam perdagangan.<sup>79</sup>

Menurut Sudargo Gautama, yang dianggap sebagai persaingan curang khususnya adalah perbuatan sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Semua perbuatan yang sifatnya demikian rupa hendak menciptakan kekacauan (*to create confusion*) mengenai perusahaan barang-barang atau usaha industri dan dagang dari seorang konkuren.
2. Kenyataan palsu berkenaan dengan perdagangan yang sifatnya demikian rupa untuk mendiskreditkan usaha pengusaha atau barang, industrial dan komersial daripada seorang pesaing.
3. Indikasi atas kenyataan-kenyataan tentang pemakaian dalam rangka perdagangan yang dapat mengelabui khalayak ramai berkenaan dengan sifat, proses pembuatan, sifat-sifat karakteristik dan cocoknya untuk tujuan bersangkutan, berkenaan dengan kuantitas atau barang.

---

<sup>79</sup> Suryonodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 66.

<sup>80</sup> Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay 1994*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 30.

Dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya perbuatan persaingan curang ini dapat tercakup oleh ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) yang berbunyi:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam konsepsi yang luas perbuatan ini dapat mencakup, apabila merugikan pihak lain, segala perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau apa yang patut dan wajar dalam pergaulan masyarakat seperti apa yang layak dan patut dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau bendanya. Perinsip ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk menggantikan kerugian bagi pihak yang dirugikan, artinya tidak kika orang yang tidak bersalah harus menggantikan kerugian yang diderita orang lain dan beban pembuktiannya ada pada pihak yang mengakui suatu hak dalam hal ini adalah pemilik merek.

Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum

Perbuatan melanggar hukum dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, berlawanan dengan kesusilaan dan berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

2. Adanya unsur kesalahan

Kesalahan ini mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan;
- b. Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya:
  - 1) Dalam arti objektif: sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya;
  - 2) Dalam arti subjektif: sebagai seorang ahli dapat menduga

akibatnya.

c. Dapat dipertanggungjawabkan: debitur dalam keadaan cakap.

### 3. Adanya kerugian yang diderita

Pengertian menurut Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang, sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan yang diharapkan.

### 4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Persaingan curang ini juga dapat dikenakan ketentuan pidana meskipun dirasakan hukumnya sekarang ini kurang memberikan efek jera. Adapun Pasal 382 bis Bab XXV KUHP Tentang Perbuatan Curang yang berbunyi:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau kunkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah)”.

Di Indonesia, antipraktik monopoli dan penolakan terhadap bisnis yang dijalankan secara tidak sehat sebenarnya telah ada sejak pertengahan tahun 1980an. Pada saat itu praktik-praktik bisnis yang dijalankan secara tidak sehat sudah mulai meresahkan pelaku usaha lain, sehingga dilakukan usaha untuk mengantisipasi hal tersebut dengan membuat mekanisme pengaturannya didalam sebuah peraturan perundang-undangan Industri tahun 1984, yang mencantumkan larangan praktik monopoli, walaupun pengaturan ini masih bersifat sangat umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli), digunakan istilah persaingan usaha tidak sehat, yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Sebelum terbentuk Undang-Undang Anti Monopoli cakupan dari perbuatan persaingan curang itu sebenarnya sangat luas karena menyangkut kompleksitas perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menurunkan hasil perbuatan atau usaha industri pihak lain untuk memperbesar keuntungan baginya, sedangkan perbuatan itu seharusnya dipandang sebagai tidak diperbolehkan dalam pergaulan perniagaan atau perdagangan yang sehat. Oleh karena itu, termasuk kedalam sifat perbuatan yang curang yang dimaksud adalah semua perbuatan persaingan yang dapat dikualifikasikan sebagai “perbuatan melawan hukum”, “perbuatan yang tidak diizinkan”, atau “perbuatan yang tidak sepatutnya” atau “tidak sepatasnya” atau “tidak jujur” didalam lingkungan masyarakat ekonomi yang menyangkut etika bisnis. Batasan dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah perbuatan yang dilakukan oleh pedagang atau industriawan, jadi dapat dikatakan termasuk kualifikasi perbuatan pengusaha.

Menurut Charles MC Manis, persaingan curang dapat memiliki: *Pertama*, sifat perbuatan menjual sesuatu kepada orang lain dengan menipu, bukan hanya pemakaian merek barang dari perusahaan lain tetapi juga menipu dengan mensubstitusi/mengubah/mengganti barang yang dipesan langganan dengan barang lain. *Kedua*, perbuatan menyangkut penggelapan (*misappropriation*) dari nilai-nilai yang tidak dapat diraba yang kemampuan memilikinya belum jelas. *Ketiga*, termasuk perbuatan orang adalah perbuatan yang sifatnya jahat (*malicious*). Pelaku usaha yang dimaksud bersaing dalam batasan tersebut dapat terdiri dari (Pasal 1 angka 5):

1. Orang perorangan;
  2. Badan usaha, baik badan hukum atau tidak.
- Keduanya didirikan tau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah Republik Indonesia secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian atau kegiatan lain dibidang ekonomi. Pelaku usaha disebut melakukan persaingan tidak sehat jika memenuhi unsur untuk:

- a. Menjalankan produksi dana; atau
- b. Pemasaran barang atau jasa;
- c. Dilakukan dengan cara:
  - 1) Tidak jujur; atau
  - 2) Melawan hukum (kegiatan itu dilakukan dengan cara melawan hukum); atau
  - 3) Menghambat persaingan usaha.

Meskipun kita memiliki Undang-Undang Anti Monopoli, namun persaingan curang yang terkait dengan merek terkenal milik pihak lain tidak dapat menggunakan Undang-Undang ini sebagai dasar hukum dari persaingan curang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Anti Monopoli, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 tersebut dapat disimpulkan, bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah hubungan antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya, yang dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum atau dengan menghambat persaingan usaha. Hanya saja definisi ketentuan Pasal 1 angka 6 mencampuradukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan secara tidak jujur dengan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, sementara ketentuan mengenai persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur tidak diatur di dalam Undang-Undang Anti Monopoli.

Hal ini juga dikemukakan oleh Udin Silalahi, dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang tersebut menjangkau perilaku pelaku usaha yang bertindak curang,

sayangnya dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan karena dalam Undang-Undang itu sendiri tidak ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai persaingan usaha yang tidak jujur atau curang. Seandainya seorang pelaku usaha mengadukan perbuatan curang tersebut kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), akan ditemui adanya kelemahan karena ketentuan-ketentuan mengenai persaingan usaha tidak jujur itu tidak ditetapkan dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Udin Silalhi, berdasarkan definisi persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang kurang dapat membedakan antara persaingan usaha tidak sehat dan persaingan usaha tidak jujur dan memang tidak salah mengatur hal tersebut dalam satu Undang-Undang, asalkan ketentuan-ketentuan mengenai persaingan usaha tidak jujur juga ditetapkan dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau kalau tidak dipisahkan dalam suatu Undang-Undang tersendiri seperti yang diterapkan di negara Jerman.

Dengan demikian Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sejauh ini tidak dapat digunakan untuk perbuatan pelanggaran hukum merek di Indonesia, khususnya pelanggaran hukum merek untuk jenis barang sejenis yang merupakan persaingan curang dikarekan ketentuan-ketentuan mengenai persaingan curang itu sendiri tidak diatur didalam Undang-Undang tersebut dan terhadap persaingan curang dapat dikenakan ketentuan perdata mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) dan Ketentuan Pidana (Pasal 382 bis).

### **3.2.1 Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Untuk Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Dalam Undang-Undang Merek, definisi persaingan usaha tidak sehat diatur khusus. Sedangkan, mengenai perbuatan persaingan usaha tidak sehat sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 90 dan 91. Apabila terdapat perbuatan yang memenuhi salah satu unsur-unsur dari Pasal

90 dan 91, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan persaingan tidak sehat dalam bidang merek. Pelaku dari persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) miliar rupiah. Pengaturan tentang sanksi pidana pelanggaran merek dapat pula ditemukan didalam Pasal 92, 93, 94, dan 95 Undang-Undang Merek.

Dengan adanya Undang-Undang Merek, maka tindak pidana yang diatur pada Undang-Undang sebelumnya beralih pada tindak pidana aduan (Pasal 95). Ini artinya, hanya dengan berdasarkan laporan dari pemilik merek bersangkutan, maka akan dituntut dan dikenakan sanksi atau diadakan penyidikan oleh PPNS atau Kepolisian.

Dalam Undang-Undang Merek, persaingan usaha tidak sehat dibidang merek juga mengandung unsur penipuan didalamnya. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam persaingan usaha tidak sehat tersebut pihak pesaing berusaha untuk menipu atau mengelabui khalayak ramai dengan cara menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang terdaftar. Maksud dan tujuan perbuatan penipuan ini dilakukan agar supaya dengan cepat dapat menjual hasil produksinya di pasaran, sehingga dapat menarik keuntungan perdagangan atau keuntungan perusahaan. Perbuatan ini juga dimaksudkan untuk membuat publik terpedaya sehingga membuat mereka tersesat untuk memilih barang yang bukan dikehendakinya semula, sedangkan konsumennya akan menyebabkan kerugian.

Berdasarkan Undang-Undang Merek, pelanggaran hak di bidang merek tidak disebut dengan pembajakan, peniruan, atau pemalsuan, tetapi menggunakan kalimat “persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya”. Hal yang sama juga dipakai dalam banyak putusan Putusan Pengadilan mengenai sengketa-sengketa merek.

Menggunkan merek milik pihak lain secara tanpa hak umumnya dilakukan dengan melekatkan etiket merek yang mempunyai persamaan, yaitu dengan menggunakan kemasan, motif atau disain, yang dibuat serupa atau menyerupai merek yang aslinya, baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya yang dapat membuat masyarakat konsumen keliru atau terkecoh dalam memilih merek yang sejenis tersebut, pendaftaran suatu merek, akan mengakibatkan konsekuensi hukum kepada orang yang diterima permohonan pendaftarannya oleh Dirjen HKI untuk mempunyai hak yang khusus atau *exclusive right* untuk memakai merek itu, dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut suatu hak monopolis atas merek. Namun ia juga dapat mengalihkan haknya kepada orang lain. Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan dengan cara lisensi yang didahului dengan perjanjian lisensi.

Menurut O.K. Saidin dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pemilik hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu.

### **3.2.2 Beberapa Aspek Hukum Dalam Hubungan Dengan Persaingan Curang**

Penanganan sengketa persaingan curang belum dirasakan efektif dan tidak dapat tertangani dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian kasus-kasus sengketa persaingan curang di Indonesia yang menggunakan ketentuan baik Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek maupun Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 382 bis KUHP.

### **3.2.2.1 Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata**

Ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek memiliki sistem pendaftaran merek konstitutif, sehingga Pasal 1365 KUHPerdata sudah tidak dapat lagi digunakan, karena telah terdapat pengaturan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu Pasal 76 yang mengatur tentang pelanggaran hak (*Lex Specialist Derogat Lex Generalist*).

### **3.2.2.2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Objek dari Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek dikecualikan dari persaingan usaha tidak sehat, terlihat dalam Ketentuan Pasal 50 huruf b.

### **3.2.2.3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Penjelasan Umum secara khusus mengecualikan pengaturan hak-hak konsumen yang mendasar dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

### **3.2.2.4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris belum terakomodasi dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 memiliki ketidak tegasan perumusan tentang persaingan curang, sehingga sulit memformulasikan tindakan persaingan curang.

### **3.2.2.5 Pasal 382 bis, Pasal 256 dan Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dengan terdapatnya pengaturan pidana dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, maka Pasal 382 bis KUHP sudah tidak dapat digunakan lagi (*Lex Specialist Derogat Lex Generalist*).

Dalam kaitannya dengan Pasal 256 dan Pasal 257 KUHP, apabila pembungkus dari barang yang dipalsukan telah terdaftar di Direktorat Merek, maka dapat diberikan hak eksklusif. Dengan demikian, ketentuan Pasal 256 dan Pasal 257 KUHP tidak dapat dipergunakan, karena telah terdapat pengaturannya di dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yaitu ketentuan Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Mengacu dari praktik-praktik perlindungan merek terkenal terhadap tindakan persaingan curang di beberapa negara, antisipasi yang dapat dilakukan Indonesia adalah mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dengan memasukan ketentuan persaingan curang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris yang merinci kategori bentuk persaingan curang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Rumusan tindakan membonceng, meniru, atau menjiplak yang merupakan persaingan curang harus dirinci secara mendalam mengenai perwujudan bentuk dari tindakan-tindakan ini, sebagaimana rumusan bentuk tindakan persaingan curang di beberapa negara yang telah dikemukakan diatas.

Antisipasi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan rumusan yang lebih luas terhadap ruang lingkup perlindungan merek sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

### **3.2.3 Contoh Kasus Persaingan Curang (*Dilution*)**

Saat ini kasus sengketa persaingan curang terkait dengan merek telah berkembang tidak hanya pada sengketa merek antara barang sejenis, tetapi sudah meluas hingga barang yang tidak sejenis. Hal ini dapat dilihat dalam kasus sengketa merek Adidas untuk jenis

barang kopi bubuk, teh, gula, beras, sagu dan tapioka melawan Addidas untuk jenis barang perlengkepan olah raga. Permasalahan ini merupakan tindakan peniruan merek terkenal, tetapi digunakan untuk jenis barang yang berbeda termasuk dalam kategori tindakan persaingan curang (*Dilution*) atau pengelabuan yang dapat menyesatkan konsumen.

Kasus posisinya, PT Sari Incofood Corporation adalah pemilik merek Adidas yang terdaftar di bawah Nomor Daftar 22052 tanggal 10 Juni 1987, untuk melindungi kelas barang antara lain kopi bubuk, teh, gula, beras, sagu, dan tapioka. Merek Adiddas dipergunakan diperdagangkan di pasaran sehingga pendaftarannya masih harus terus diperpanjang dengan jangka waktu perlindungan hukum pada tanggal 3 Juli 1996. Pada tanggal 16 Februari 1998 Dirjen HKI telah menolak permintaan perpanjangan merek tersebut dengan alasan mempunyai persamaan dengan merek terkenal yaitu merek Adidas milik Adidas AG, Jerman. Kasus ini memakai dasar hukum ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek menyatakan penolakan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, dapat dilakukan penolakan dikatkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3), dan ayat (4).

## **BAB 4**

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL UNTUK BARANG- BARANG TIDAK SEJENIS**

Berdasarkan 3 (tiga) kasus sengketa merek terkenal, yaitu: Morgan, Sunkist dan SPY adalah merek-merek terkenal yang terjadi untuk barang-barang tidak sejenis pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mulai mengenal Pengadilan Niaga di Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) Pengadilan Niaga yaitu: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Ujung Pandang, Pengadilan Niaga Medan, karena telah adanya Pengadilan Niaga itu membantu dalam proses penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi cepat yaitu kurun waktu 1 (satu) tahun dapat terselesaikan.

Dalam hal mengadili suatu perkara Hakim mengutamakan fakta bukti yang nyata/riil untuk dapat memutuskan perkara, maka berikut ini adalah analisis yuridis putusan hakim atas perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis di Indonesia yang berkaitan dengan kasus sengketa merek terkenal “Morgan, Sunkist dan SPY”. Analisis yuridis dari ketiga kasus merek terkenal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

#### **4.1 Analisis Yuridis Putusan Hakim atas Perlindungan Merek Terkenal Morgan**

Dalam perkara sengketa hak atas merek terkenal Morgan, gugatan pembatalan merek Morgan oleh Morgan SA, suatu Perseroan menurut Undang-Undang Negara Perancis, sebagai Penggugat dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sengan Putusan Majelis Hakim sebagai

berikut:<sup>81</sup>

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek Morgan di Indonesia;
3. Menyatakan merek Morgan milik Penggugat tersebut sebagai Merek Terkenal (*Well Know Mark*);
4. Menyatakan merek Morgan milik Tergugat I terdaftar dibawah nomor 394.635 dan nomor 394.391 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Morgan milik Penggugat;
5. Membatalkan pendaftaran merek Morgan milik Tergugat I terdaftar dibawah nomor 394.635 dan nomor 394.391 tersebut dari Daftar Umum Merek;
6. Menghukum Tergugat II untuk mentaati isi Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Analisis yuridis Putusan Hakim dalam sengketa merek Morgan dengan pertimbangan hukum didalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam memutuskan perkara Hak atas Merek Morgan, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs, yaitu: Diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 12 Maret 2002 yang diketuai oleh Majelis Erwin Mangatas Malau, SH, Tjayono, SH, dan Sirande Palayukan SH.

Pertanyaan yang mendasar untuk menelaah Putusan Merek Morgan tersebut apakah Merek Morgan milik Penggugat itu termasuk merek terkenal dan apakah merek Tergugat I Morgan yang dibawah Nomor

---

<sup>81</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 09/Merek/2001/PN.Niaga JKT PST tertanggal 12 Maret 2002 antara Morgan SA sebagai Penggugat dengan Fong Sui Pau WNI sebagai Tergugat I dan Dirien HKI c/q Direktorat Merck sebagai Tergugat II.

394.635 dan 394.391 untuk melindungi kelas barang 18 dan 14 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Morgan milik Penggugat dibawah nomor 405.771 untuk melindungi kelas barang 25.

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik merek terkenal Morgan yang telah terdaftar di beberapa negara di dunia Internasional seperti Perancis, Amerika Serikat, Negara OMPI, Singapura dan Indonesia. Maka oleh karena itu, Penggugat sebagai pemilik merek terkenal merasa berkeberatan terhadap pendaftaran merek Morgan Tergugat I yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Morgan milik Penggugat, meskipun pendaftaran merek Tergugat I tersebut berlaku untuk barang yang tidak sejenis.

Bahawa apabila mengacu pada teori doktrin “identik (*identical*) atau sangat mirip (*nearly resembles*)”, memang antara merek Morgan Penggugat dengan merek Morgan Tergugat I terlihat adanya kemiripan atau identik mengenai bunyi (*sound*) dan mengandung “persamaan asosiar” (*similarity in the association*) atau persamaan gambaran sehingga sulit bagi para konsumen untuk membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, sehingga dimungkinkan terjadinya kebingungan yang nyata (*actual condusion*). Kemiripan kedua merek Morgan tersebut dapat menimbulkan penyesatan terhadap konsumen (*misleading consumer*), karena seolah-olah barang yang bersangkutan berasal dan diproduksi oleh produsen yang sama.

Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dijelaskan apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Meskipun bentuk tulisan, cara penempatan serta jenis barang yang didaftarkan antara merek Morgan milik Penggugat dengan merek Morgan milik Tergugat I berbeda, namun apabila kita melihat kedua merek tersebut memang adanya unsur kemiripan atau persamaan pada pokoknya yang disebabkan oleh adanya unsur yang menonjol antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat I, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan bunyi atau ucapan maupun penulisan dari kedua merek tersebut.

Bahwa dasar dari gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pihak yang berkepentingan dapat meminta pembatalan dari pendaftaran suatu merek dengan alasan untuk sebagaimana dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, yaitu adanya itikad tidak baik dari pendaftaran merek ini, misalnya karena hendak membonceng ketenaran daripada pemilik merek yang sah, atau dia mempunyai merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum, yang merupakan merek yang lemah karena tidak memiliki daya pembeda dan telah menjadi milik umum atau tidak sama dengan keterangan daripada barang untuk mana merek itu didaftarkan.

Bahwa suatu kemajuan baru didalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ini adalah berkaitan dengan perluasan perlindungan hukum merek terkenal. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ini secara tegas menyatakan bahwa perlindungan hukum merek terkenal diberikan untuk barang-barang yang tidak sejenis namun ketentuan untuk barang yang tidak sejenis dapat diberlakukan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dengan akan ditetapkannya dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Gugatan pembatalan merek juga dapat dilakukan atas merek yang merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhal. Merek Morgan milik Penggugat juga mencerminkan nama badan hukum Penggugat, yaitu Morgan S.A.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niagan Jakarta Pusat menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, yang menjelaskan bahwa perlindungan merek terkenal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Bis Konvensi Paris akan berlaku secara *Mutatis-Mutandis* atas barang-barang atau jasa-jasa yang tidak sama (*not similar*) dengan apa yang didaftarkan untuk Trademark bersangkutan, asal saja pemakaian daripada merek terkenal dengan benda-benda atau jasa-jasa itu memberikan petunjuk adanya hubungan antara benda dan jasa serta pemilik dari merek yang terdaftar ini dan memperhatikan kepentingan daripada merek terdaftar ini.

- Oleh karenanya, pemilik merek terkenal dapat memperoleh perlindungan apabila dua kondisi yang bersifat kumulatif dipenuhi, yaitu:
- a. Sepanjang pemakaian merek yang bersangkutan dalam kaitannya dengan barang-barang atau jasa yang tidak sejenis yang mengindikasikan adanya hubungan antara barang-barang atau jasa tersebut dan pemilik merek terkenal terdaftar;
  - b. Sepanjang kepentingan-kepentingan pemilik merek terkenal terdaftar kemungkinan diragukan karena penggunaan mereknya.

Menurut pendapat Penulis perihal merek terkenal Morgan, Penggugat sudah terdaftar di dunia Internasional dan dengan adanya promosi-promosi dari merek Morgan dan *showroom* yang mempromosikan barang-barang bermerek Morgan yang terdapat di Plaza Senayan Jakarta Indonesia dan disertai dengan investasi di berbagai negara di dunia, maka cukuplah beralasan bahwa Merek Morgan Penggugat merupakan merek terkenal, yang mana harus dilindungi.

#### **4.2 Analisis Yuridis Putusan Hakim atas Perlindungan Merek Terkenal Sunkist**

Dalam perkara sengketa hak atas merek terkenal SUNKIST gugatan pembatalan merek SUNKIST Growers, Inc. suatu Perseroan dibawah

Undang-Undang Negara bagian California USA, sebagai Penggugat dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan Putusan Majelis Hakim sebagai berikut, yaitu:<sup>82</sup>

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional dari merek dagang SUNKIST, karena mempunyai hak tunggal untuk memakai merek SUNKIST di Indonesia maupun di dunia Internasional;
4. Menyatakan merek SUNKIST atas nama Penggugat merupakan merek terkenal di dunia Internasional;
5. Menyatakan merek SUNKIST atas nama Tergugat daftar nomor 45285 untuk melindungi kelas barang 25 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek SUNKIST milik Penggugat;
6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek SUNKIST milik Tergugat tersebut diatas dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Analisis yuridis Putusan Hakim dalam sengketa merek SUNKIST dengan pertimbangan hukum didalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam hal ini memutuskan perkara hak atas merek SUNKIST yaitu dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yaitu Pasal 3, Pasal 68 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Putusan tersebut diputus pada tanggal 31 Mei 2004 yang diketuain oleh Hakim Ketua Majelis Putu Supadmi SH, Sudrajat Dimiyati SH, Suropto SH.

Jika ditinjau Putusan perkara merek SUNKIST apakah merek SUNKIST sebagai merek terkenal dan apakah merek SUNKIST Tergugat

---

<sup>82</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/MEREK/2004/PN. Niaga JKT.PST tanggal 31 Mei 2004 antara SUNKIST GROWERS sebagai Penggugat dengan In. Soefianto Leonard sebagai Tergugat.

yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI c/q Merek dibawah nomor 459285 tanggal 22 Desember 2000 untuk melindungi kelas barang 25 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat SUNKIST yang telah terdaftar lebih dahulu dibawah nomor 329034, 532877 tanggal 15 Maret 1995 dan tanggal 18 Maret 2003 untuk melindungi kelas barang 32.

Bahwa didalam gugatan Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik merek terkenal SUNKIST yang telah terdaftar di beberapa negara di dunia Internasional seperti di negara Penggugat Amerika Serikat, Australia, Singapura, Ireland, Benelux, Jepang dan Indonesia, maka oleh itu Penggugat sebagai pemilik merek terkenal merasa berkeberatan terhadap pendaftaran merek SUNKIST milik Tergugat yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek SUNKIST milik Tergugat meskipun pendaftaran merek Tergugat untuk barang tidak sejenis.

Bahwa didalam Dictum isi putusan merek SUNKIST yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek/diluar tidak hadirnya Tergugat karena dipanggil sudah secara sah dan patut berdasarkan hukum oleh pihak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan tidak dapat hadir dipersidangan.

Didalam pertimbangan hukum melihat dan menimbang tanpa ke ikut sertakan Tergugat II atau Turut Tergugat (Direktorat Merek) didalam gugatan pembatalan merek SUNKIST, karena berdasarkan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Direktorat Merek tetap akan melaksanakan isi bunyi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam hal membatalkan pendaftaran merek SUNKIST setelah menerima salinan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa merek SUNKIST Penggugat telah terdaftar lebih dahulu pada tanggal 15 Maret 1995 dan 18 Maret 2003 dengan nomor sertifikat 329034, 532877 untuk melindungi kelas barang 32 dibandingkan dengan pendaftaran merek SUNKIST Tergugat pada tanggal 22 Desember 2000 dengan nomor sertifikat 459285 untuk melindungi kelas barang 25.

Pada Pasal 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu hal Penggugat atas merek SUNKIST maupun merek SUNKIST Tergugat sama-sama mendapatkan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Penggugat sebagai 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.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menentukan dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yaitu permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek SUNKIST milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang SUNKIST milik Penggugat yang sejak jauh dan telah terdaftar di Indonesia dan terkenal di beberapa negara di dunia Internasional dan merek Penggugat merupakan nama perusahaan milik Penggugat yaitu "Sunkist Growers, Inc".

Majelis Hakim didalam pertimbangan hukum perihal sengketa hak atas merek SUNKIST yang dimenangkan atau dikabulkan untuk pihak Penggugat berdasarkan beberapa ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yaitu didalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 telah memenuhi ketentuan untuk dapat dikabulkan gugatan pihak Penggugat. Bahwa disamping itu merek SUNKIST milik Penggugat yang telah terbukti sebagai merek terkenal dengan promosi yang besar-besaran dan investasi dagang di beberapa negara di dunia Internasional seperti terjamin di dalam Penjelasan Pasal 6 ayat I huruf b Undang-Undang No 15 Tahun 2001.

Menurut pendapat penulis bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek dagang SUNKIST ke Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku karena bila ditinjau merek dagang SUNKIST Penggugat adalah merek dagang terkenal yang sudah didaftarkan di beberapa negara di dunia Internasional dan juga melalui investasi dagang serta promosi yang besar-besaran terhadap merek dagang SUNKIST, siapa yang tidak mengenal perkataan SUNKIST itu, kita langsung jawab SUNKIST itu identik dengan buah jeruk dan kita mengenal sirup jeruk dengan label merek SUNKIST yang telah terdaftar pada Direktorat Merek untuk melindungi kelas barang 32 yaitu untuk air-air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol sirup, sari-sari buah-buahan serta sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman tersebut.

Bahwa bila dibandingkan antara perkara merek MORGAN dengan perkara merek SUNKIST yang tanpa ikut sertaan Direktorat Merek untuk digugat dalam perkara SUNKIST ini bukan berarti kurangnya para pihak didalam perkara tersebut melainkan Direktorat Merek yang sifatnya administratif yang tugasnya melaksanakan bunyi isi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan pendaftaran merek SUNKIST milik Tergugat I dari Daftar Umum Merek.

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 70 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, jadi secara hukum boleh diikutsertakan pihak Direktorat Merek untuk digugat atau tidak diikutsertakan sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat asalkan pihak Penggugat memasukan didalam surat Gugatan yaitu pada Posita ataupun Petitumnya harus menyebutkan atau memerintahkan untuk mencatat pembatalan merek lawan dari Daftar Umum pada Direktorat Merek, karena pada dasarnya pihak Direktorat Merek bertugas untuk mencatat ataupun mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Kalau ditinjau dari Undang-Undang Merek sebelumnya lahir Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yaitu

mengharuskan Direktorat Merek untuk diikutsertakan di dalam gugatan agar memenuhi syarat bilamana putusan perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka merek yang bersangkutan langsung dapat dibatalkan di dalam Daftar Umum Merek.

Ada beberapa keuntungan dari pendaftaran Hak Atas Merek pada barang dan/atau jasa pada bidang pemasaran, yaitu meliputi:<sup>83</sup>

1. Merek dagang merupakan wajah dari bisnis, dimana dapat membedakan produk atau servis yang bernilai dari barang atau jasa;
2. Pendaftaran merek dapat memaksimalkan diferensiasi produk, periklanan dan pemasaran sehingga dapat menguntungkan dalam pemasaran Internasional;
3. Merek dapat memberikan jaminan kualitas yang konsisten, perlu hati-hati dalam memilih dan mendesain suatu merek untuk dilindungi dan digunakan dalam periklanan dan perlu dihindarkan penyalahgunaan oleh pihak lain.

#### **4.3 Analisis Yuridis Putusan Hakim atas Perlindungan Merek SPY**

Dalam perkara sengketa hak atas merek terkenal SPY gugatan pembatalan merek SPY oleh SPY Optik Inc. Suatu Perseroan dibawah Undang-Undang negara California USA, sebagai Penggugat dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Hakim sebagai berikut:<sup>84</sup>

1. Menyatakan Tergugat I yang sudah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

---

<sup>83</sup> Yulisarningsih, SH, *Perkembangan Global dan Sistem Perlindungan Merek di Indonesia, (Makalah)*, (Jakarta: 2004), hlm. 19.

<sup>84</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 14/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2003 antara SPY Optik Inc. Sebagai Penggugat dengan Mr. Jorge Guillemo Barries Garavito sebagai Tergugat I dan Dirjen HKI c/q Direktorat Merek sebagai Tergugat II.

3. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pendaftar pertama di dunia Internasional dari merek dagang SPY karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek SPY di Indonesia maupun di dunia Internasional;
4. Menyatakan merek SPY atas nama Penggugat merupakan merek terkenal di dunia Internasional;
5. Menyatakan merek SPY milik Tergugat daftar Nomor 469246 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SPY milik Penggugat;
6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek SPY milik Tergugat II, daftar Nomor 469246 yang melindungi barang dalam kelas 25, dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk patuh dan taat pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan mencatat pembatalan merek Tergugat I daftar Nomor 469246 dari Daftar Umum Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Analisis yuridis Putusan Hakim dalam sengketa merek SPY dengan Pertimbangan Hukum di dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam hal memutuskan perkara hak atas merek SPY yaitu dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara SPY ini termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 jo. Pasal 16 ayat (3) TRIPs. Putusan mana diputus pada tanggal 23 Juni 2003, yaitu diketuai oleh Hakim Ketua Majelis Putu Supadmi, SH, Andriani Nurdin, SH.,MH, Erwin Mangatas Malau, SH., MH.

Bahwa di dalam putusan perkara merek SPY apakah merek SPY sebagai merek terkenal dan apakah merek SPY Tergugat I telah terdaftar pada Direktorat Merek dibawah Nomor 469246 tanggal 20 Maret 2001 untuk melindungi kelas barang 25 yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek SPY Penggugat yang telah terdaftar lebu

dahulu di bawah Nomor 354036 untuk melindungi kelas barang 9, yaitu Kacamata dan Kacamata Pelindung Sinar Matahari.

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik merek terkenal SPY yang telah terdaftar di beberapa negara didunia Internasional seperti di negara Penggugat Amerika Serikat, Australia, Canada, Jerman, New Zealand, Inggris Raya dan Irlandia Utara.

Maka oleh karena itu, Penggugat sebagai pemilik merek terkenal merasa keberatan terhadap pendaftaran merek SPY milik Tergugat I yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek SPY milik Penggugat meskipun pendaftaran merek Tergugat untuk barang-barang yang tidak sejenis yaitu Merek SPY Penggugat melindungi kelas barang 9 dan SPY Tergugat I untuk melindungi kelas barang 25. Bahwa bila ditinjau dari pendaftaran merek SPY milik Penggugat lebih dahulu yaitu tanggal 16 Februari 1996 dibandingkan merek SPY milik Tergugat I yang terdaftar belakangan dari merek SPY milik Penggugat tanggal 20 Maret 2001 dan daftar merek SPY Penggugat lebih muda yaitu di bawah Nomor 354036 dibandingkan merek SPY Tergugat I yang terdaftar dengan Nomor 469246. Walaupun kedua merek SPY telah terdaftar pada Direktorat Merek/ Tergugat II yang menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu hak Penggugat atas merek SPY maupun merek SPY milik Tergugat I sama-sama mendapatkan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Penggugat maupun Tergugat I sebagai 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.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menimbang Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 telah memberikan suatu pedoman untuk dapat mengatakan suatu merek adalah terkenal dengan memperhatikan:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan;

2. Reputasi sebagai merek yang diperoleh karena promosi yang sangat gencar dan besar-besaran yang diperoleh karena investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
3. Disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara di dunia Internasional;

Dari unsur-unsur di atas mengenai kriteria merek terkenal, merek SPY milik Penggugat telah memenuhi ketentuan perihal merek terkenal, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menurut pendapat Penulis, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek dagang SPY ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku, karena bila ditinjau merek dagang SPY milik Penggugat adalah merek dagang terkenal yang sudah terdaftar di beberapa negara di dunia Internasional, seperti kita ketahui Merek berlogo SPY kita langsung ingat pada kacamata pelindung sinar matahari yang berasal dari Amerika Serikat negara asal pembuat yang telah tersohor/terkenal di dunia Internasional.

Pada unsur-unsur itikad tidak baik Tergugat I yang mendaftarkan merek dagang SPY Tergugat I yang telah terdaftar pada Direktorat Merek (Tergugat II) karena bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, jadi secara factual Merek SPY yang terdaftar atas nama Tergugat I memang benar mengandung itikad tidak baik, karena telah sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Pada pertimbangan Majelis Hakim yang menimbang Penjelasan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu:

- a. Apakah kemiripan dimaksud dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penulisan yang terdapat di dalam merek tersebut;
- b. Apakah kemiripan dimaksud dapat menimbulkan kesan adanya kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat didalam merek-merek tersebut;
- c. Apakah kemiripan dimaksud dapat menimbulkan kesan adanya persamaan bunyi ucapan yang terdapat didalam merek-merek tersebut.

Maka bila ditinjau dari unsur-unsur Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka jelaslah antara Merek SPY milik Penggugat dengan merek SPY milik Tergugat I mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dengan ini pula Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di dalam pertimbangan hukum mengenai landasan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 jo. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs yang dapat memberlakukan untuk jenis barang yang berbeda dari merek terkenal walaupun pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001, karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang berbeda, maka seharusnya Pemerintah secepatnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur kelas barang atau jasa barang yang berbeda.

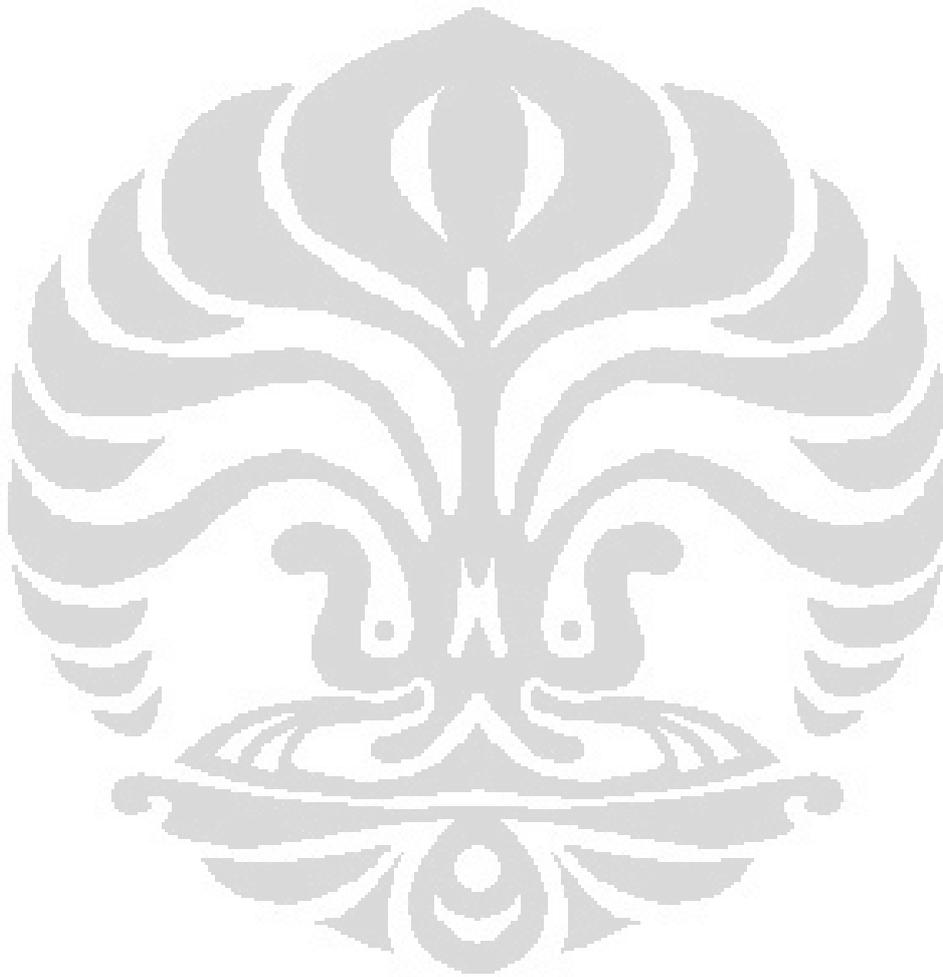
Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs pendaftaran merek terkenal SPY oleh Pihak Tergugat I dapat memberikan kesan seolah-olah barang-barang yang diproduksi oleh Tergugat I tersebut mempunyai hubungan hukum berasal dari Penggugat, sehingga dapat menyesatkan atau membingungkan masyarakat/konsumen yang mempergunakan barang tersebut yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat.

Pada dasarnya kerugian perusahaan yang tidak mendaftarkan merek akan mengakibatkan lebih rendahnya pendapatan, kurang loyalnya konsumen terhadap barang tanpa merek, kesulitan dalam pemasaran dan pengiklanan produk atau jasa baik didalam negeri maupun luar negeri, disamping itu pula kesulitan di dalam penegakan hak atas merek.

Manfaat perlindungan hukum hak atas merek yang meliputi:

- a. Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan di mata investor dan institusi keuangan;
- b. Merek dalam penjualan atau merger asset HKI dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan;
- c. HKI meningkatkan permonce dan cimpetitivess;

- d. Dengan melakukan pendaftaran Hak atas Merek dapat membantu perlindungan dan penegakan haknya.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Istilah merek terkenal dalam literatur asing dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu: *famous mark*, *well know mark*, *renown mark*, pengertian merek terkenal di Indonesia tidak diatur di dalam aturan khusus, tetapi hanya diatur di dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu: pengetahuan umum masyarakat mengenai merek terkenal, disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara dunia yang dilakukan oleh pemilik merek dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara di dunia Internasional. Adapun konvensi-konvensi Internasional yang dijadikan pedoman atau dasar dalam menentukan peraturan mengenai merek terkenal dalam suatu negara yaitu Pasal 6 Bis Konvensi Paris (*The Paris Convetion for The Protection of International Property*), Pasal 16 Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Joint Rekomendation Concerning Provisions on The Protection of Well Know Marks*, yang dikeluarkan oleh *The World Intellectual Property Organization / WIPO*).

Perjanjian TRIPs dan rekomendasi bersama WIPO yang memberikan batasan atau kriteria mengenai dan mentukan keterkenalan mengenai merek terkenal dan memberi kebebasan sepenuhnya bagi negara anggotanya untuk menerapkan dan mengatur ketenaran suatu merek. Perlindungan hukum atas merek terkenal dalam Pasal 6 Bis Konvensi Paris hanya diberikan untuk barang yang sama (*identical*) atau menyerupai (*similar*) dengan merek terkenal tanpa dijelaskan perbedaan apabila untuk barang yang sejenis dan tidak sejenis. Pasal 16 Bis Perjanjian TRIPs menetapkan Pasal 6 Bis Konvensi Paris secara mutatis mutandis dalam pengaturan mengenai merek terkenal. Dalam Pasal 16 Perjanjian TRIPs tidak disebutkan definisi

mengenai merek terkenal, namun Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs memberikan 2 (dua) kriteria dalam menentukan ketenaran suatu merek, yaitu:

- a. Adanya pengetahuan mengenai merek dalam sektor yang relevan dari masyarakat;
- b. Pengetahuan negara anggota Uni sebagai hari daripada promosi merek bersangkutan.

Perlindungan hukum merek terkenal dalam Pasal 16 Perjanjian TRIPs ini diperluas, tidak hanya untuk barang tetapi juga meliputi jasa (Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs). Dalam Perjanjian TRIPs tidak dikenal perbedaan perlindungan hukum merek terkenal antara barang dan/atau jasa yang sejenis atau tidak sejenis, tetapi berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs, pemilik merek terkenal mempunyai hak eksklusif untuk menghindarkan semua pihak ketiga, tanpa persetujuannya untuk menggunakan merek yang sama (*identical*) atau menyerupai (*similar*) dengan barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan, apabila penggunaannya tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kekacauan (*likelihood in confusion*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merek terkenal dalam Perjanjian TRIPs diberikan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dan tidak sejenis.

Kriteria mengenai merek terkenal juga dikeluarkan oleh *The World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan "*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks*" (selanjutnya diterjemahkan dan disingkat rekomendasi bersama). Rekomendasi bersama tersebut menyarankan agar pihak yang berwenang (*competent authority*) mempertimbangkan kriteria keterkenalan suatu merek, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 rekomendasi bersama, yaitu:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek dan sektor yang relevan dari masyarakat;
2. Jangka waktu, jangkauan dan wilayah geografis dari penggunaan merek;
3. Jangkauan waktu, jangkauan dan wilayah geografis, dan promosi merek, termasuk periklanan dan publisitas dan presentasi pada pekan raya (*fairs*)

atau pameran-pameran (*exhibitions*) dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut digunakan;

4. Jangka waktu dan wilayah geografis dari pendaftaran merek dan/atau permohonan pendaftaran merek, sampai dengan tingkat dimana mereka merefleksikan atau menggunakan merek;
5. Catatan keberhasilan penegakan hak dalam merek, secara khusus, sejauh mana merek diketahui sebagai merek terkenal baik oleh pihak yang berwenang;
6. Nilai yang berhubungan dengan merek.

Rekomendasi bersama tersebut diatas menguraikan kriteria yang diperlukan dalam rangka perlindungan merek terkenal secara keseluruhan, tanpa membedakan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis atau tidak sejenis.

Bahwa seperti di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, meskipun peraturan perundang-undangan merek di Indonesia belum secara jelas dan lengkap mengatur mengenai perlindungan hukum untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis di Indonesia, perlindungan hukum atas merek terkenal diantaranya diberikan melalui:

1. Gugatan pembatalan merek oleh pemilik merek terkenal atas suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis atau tidak sejenis, dan
2. Penolakan permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain.

Dalam praktek Peradilan di Indonesia, perlindungan hukum atas merek terkenal sangat bergantung pada putusan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek di Peradilan. Majelis Hakim dapat menerima atau menolak adanya gugatan pembatalan pendaftaran merek dari pemilik merek terkenal dan atas keberatan yang diajukan pemilik merek atas ditolaknya

perpanjangan jangka waktu pendaftaran mereknya oleh Dirjen HKI dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Meskipun peraturan perundang-undangan merek di Indonesia tidak secara jelas dan lengkap mengatur mengenai perlindungan hukum atas merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis di Indonesia.

Berdasarkan dari 3 (tiga) Putusan Hakim perkara sengketa hak atas merek Morgan, Sunkist, dan SPY yang dikemukakan di dalam tulisan ini perihal perlindungan merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, dimana Hakim di dalam memutuskan perkara tidak semua Hakim memiliki penguasaan pengetahuan mengenai merek terkenal, apalagi didalam mempertimbangkan ataupun membedakan antara barang-barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Dalam sengketa Merek dagang Morgan SPY Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, menjelaskan bahwa perlindungan Merek Terkenal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Bis Konvensi Paris akan berlaku Mutatis-Mutandis atas barang-barang dan/atau jasa-jasa yang tidak sejenis yang mengindikasikan adanya hubungan antara barang-barang dan/atau jasa-jasa tersebut dari pemilik merek terkenal yang terdaftar kemungkinan dirugikan karena penggunaan mereknya.

Perlindungan hukum Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menjatuhkan Putusan yang berkenaan dengan merek-merek terkenal seperti sengketa merek terkenal Morgan, Sunkist, SPY haruslah mencapai rasa keadilan, yaitu menyangkut perlindungan hukum hak atas merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang baik sejenis maupun tidak sejenis dengan memperhatikan adanya itikad baik (*good faith*) pemilik merek yang sah dan adanya unsur persaingan curang (*unfair competition*) yang terjadi dalam bisnis perdagangan. Setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun Badan Hukum Asing yang telah mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) akan

mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek-merek yang terdaftar baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

## 5.2 Saran

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan lebih menjamin adanya kepastian hukum dan menghindarkan terjadinya kekosongan hukum dalam rangka perlindungan hukum hak atas merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, maka Pemerintah Indonesia seharusnya segera menetapkan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Merek, yang merupakan dasar bagi Dirjen HKI dan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.
2. Diharapkan ketentuan mengenai pengklasifikasian barang dan/atau jasa yang membedakan barang dan/atau jasa yang sejenis atau tidak sejenis agar diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan tersebut diharapkan agar dapat mengurangi apa yang dimaksud pembedaan barang dan/atau jasa sejenis dan tidak sejenis.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Insan Budi Maulana, *Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement, Temu Wicara Merek Terkenal, Direktorat Jenderal HaKI Departemen Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta, Maret 2000.
- Bisnis Indonesia, *Jaminan Perlindungan HAKI Jadi Celah Bisnis Indonesia*. Jakarta: Rabu, 26 Juni 2002.
- Cita Citrawinda Prapantja, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Makalah* disampaikan pada Seminar Sehari HKI dan Penegakan Hulumnya. Jakarta: 19-20 September 2001.
- Didi Irwandi Syamsudin, *Pemalsuan Merek Terkenal dan Dilema Penegakan Hukum*, Majalah Eksekutif No. 250, Juli 2000.
- Djubaedillah. R, *Sejarah, Teori dan Praktek Hak Milik Intelektual di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I (Hak-hak yang Memberikan Kenikmatan)*, Jakarta: Penerbit Ind, Hil-Co, 2002.
- Gatot Supramono, *Pendaftaran Mererk Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 19 Tahun 1992*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Getas, Gede. LGst, *Peranan Merek Dalam Dana Usaha*, Upada Sastra. Denpasar, Bali, 1994.
- H.D Efendy Hasibuan, *Perlindungan Merek-Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Harapan, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1994.

Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-03-HC 02.01 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Hukum Lain*, Ps. 2 Tahun 1991.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*., LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4113, Penjelasan Pasal 6 ayat (1)b.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4113, Pasal 1 butir (1b).

Insan Budi Maulana, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Katini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya: Seri Hukum Harta Kekayaan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Maulana. Insan Budai, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.

Ranti Fauzan Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Riduan Syhaini, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni 2004.

Rizawanto Wanita, *Undang Undang Merek Baru 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Rochelle Cooper Dreyfuss, dalam H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek (Studi Mengenai Putusan Amerika Serikat)*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

Sjahputra, Imam, Herjandono, Heri Parjio, *Hukum Merek Baru Indonesia Tanya Jawab Teori dan Praktek*, Harvarindo, Jakarta, 1997.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*,  
Cet. 1. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Tim Lindsy et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet. 1. Bandung: Alumni,  
2002.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas teori-teori hukum (terjemahan edisi Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum-Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

