



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT (3) PERSETUJUAN TRIPS
PADA PERKARA PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK
UNTUK BARANG ATAU JASA TIDAK SEJENIS DI INDONESIA
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**DESTY RATNASARI
0806341785**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT (3) PERSETUJUAN TRIPS
PADA PERKARA PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK
UNTUK BARANG ATAU JASA TIDAK SEJENIS DI INDONESIA
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

**DESTY RATNASARI
0806341785**


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

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

Nama : Desty Ratnasari

NPM : 0806341785

Tanda Tangan : 



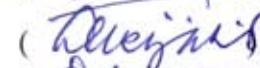

Tanggal : 14 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Desty Ratnasari
NPM : 0806341785
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs
Pada Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek
Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis Di
Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata
Internasional

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

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H. ()
Pembimbing II : Fatmah Jatim, S.H., LL.M. ()
Penguji : Lita-Arijati, S.H., LL.M. ()
Penguji : Dr. Mutiara Hikmah, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs pada Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Perdata Internasional” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih Prof. Zulfa atas bimbingan dan ilmunya yang amat berharga. Semoga Allah selalu memberikan kedamaian dan kebaikan hidup untuk Prof. Zulfa.
- (2) Fatmah Jatim, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih Bu Fatmah atas waktu, ilmu dan perhatiannya yang selalu membuat Penulis merasa terkasih. Semoga Allah selalu memuliakan Bu Fatmah.
- (3) Lita Arijati, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Bidang Studi Hukum Internasional dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademis Penulis. Bu Lita bagi Penulis layaknya seorang ibu yang selalu mampu memberikan perlindungan dan rasa aman. Terima kasih Bu Lita.
- (4) Mama, terima kasih karena telah mampu menjadi *superwoman* bagi Penulis dan keluarga. Bapak, terima kasih atas kasih sayangnya yang tidak pernah Penulis ragukan. Kakak-kakak, adik dan keponakan Penulis, terima kasih atas cinta kalian. Penulis akan selalu berusaha untuk hanya membawa kebahagiaan dan senyuman kepada kalian.
- (5) Tiwie dan Sellya, terima kasih *man*, atas persahabatan kalian. *I would totally lost without you guys*. Sepertinya D S T adalah nama yang bagus untuk *law*

firm masa depan kita, *haha*. Tiana, *thanks for bringing out “another” side of me that I don’t even know. You know what that “another” is, hoho*. Bundo “Mela”, terima kasih atas kasih sayangnya dan maafkan aku jika belum menjadi anak yang baik. Vicky, terima kasih atas canda tawa dan momen perjuangannya selama di PK VI dan pengerjaan skripsi. Tia, terima kasih atas kebaikan dan kelembutannya. Devina dan Nabil, terima kasih untuk kenangannya di markas besar, benar-benar tak tergantikan.

- (6) Teman-teman Penulis, Nanda, Okta, Dita, Ve, Kabul, Ria, Intan, Puput, Rara, Baiti, Isna dan Kiki serta teman-teman Fakultas Hukum 2008 lainnya. Terima kasih teman-teman, kalian adalah bagian dari hidup gw yang selalu gw syukuri.
- (7) Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H. Terima kasih Pak Ignatius atas diskusinya yang mencerahkan.
- (8) Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan dalam segala wujud sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa pembahasan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi perbaikan penulisan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Depok, 14 Juli 2012

Desty Ratnasari

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

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

Nama : Desty Ratnasari
NPM : 0806341785
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

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

“Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs pada Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Perdata Internasional”

berserta 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 dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 14 Juli 2012

Yang menyatakan


(Desty Ratnasari)

ABSTRAK

Nama : Desty Ratnasari
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs Pada Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata Internasional**

Pada masa belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 sehingga belum dapat diterapkannya ketentuan tersebut, skripsi ini melihat penerapan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai dasar hukum pembatalan pendaftaran merek dan pertimbangan hakim yang menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs. Penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan metode deskriptif. Hasil penelitian adalah hakim telah menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dengan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, kecuali unsur adanya potensi kerugian yang diderita pemilik merek terkenal.

Kata Kunci : Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs, Merek Terkenal, Pembatalan

ABSTRACT

Name : Desty Ratnasari
Study Programme : Law
Title : **The Implementation of Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement in Cases of Cancellation of Marks for Dissimilar Goods or Services in Indonesia Considering Private International Law**

At the time when Government Regulation as mandated by Article 6 Paragraph (2) Law Number 15 Year 2001 hasn't been being issued so that it couldn't be applied, this thesis sees the implementation of Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement and judges' consideration which implemented Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement. Research is done qualitatively based on descriptive method. The result is judges has been implemented Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement which followed by giving consideration in matter of substances of Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement, except substance of potential lost suffered by well-known mark's owner.

Keywords : Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement, Well-known Marks, Cancellation

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 K/N/HaKI/2004 jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai sengketa merek Gianni Versace.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 029 K/N/HaKI/2004 jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai sengketa merek Del Monte.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 K/N/HaKI/2005 jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pembatalan-Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai sengketa merek Darkie.
4. Petikan Sertifikat Merek dan Etiket Merek atas merek VERSUS dengan nomor pendaftaran 474688.
5. Petikan Sertifikat Merek dan Etiket Merek atas merek VERSUS dengan nomor pendaftaran 310053.
6. Petikan Sertifikat Merek dan Etiket Merek atas merek VERSUS dengan nomor pendaftaran 431190.
7. Petikan Sertifikat Merek dan Etiket Merek atas Logo Buah Tomat dengan nomor pendaftaran 405224.
8. Petikan Sertifikat Merek dan Etiket Merek atas Logo Buah Tomat/Apel dengan nomor pendaftaran 516579.
9. Petikan Sertifikat Merek dan Etiket Merek atas merek DARLIE dengan nomor pendaftaran 375493.
10. Petikan Sertifikat Merek dan Etiket Merek atas merek DAR'KIE PEPPERMINT dengan nomor pendaftaran 4432153.
11. Slide Presentasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul	1
1.2. Pokok-Pokok Permasalahan	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kerangka Konseptual	11
1.5. Metode Penelitian	12
1.6. Sistematika Penulisan	14
2. PENGATURAN TENTANG MEREK TERKENAL	16
2.1. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal	16
2.1.1. Kriteria Merek Terkenal	17
2.1.2. Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal	28
2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal	35
2.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Peraturan Nasional	35
2.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Perjanjian Internasional	39
3. PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK UNTUK BARANG ATAU JASA TIDAK SEJENIS MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2001 DAN PERSETUJUAN TRIPS	44
3.1. Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis Menurut UU No. 15 Tahun 2001	44
3.1.1. Pelanggaran Pasal 6 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 Sebagai Alasan Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis	44
3.1.2. Syarat-Syarat Yang Harus Terpenuhi Untuk Dapat Dilakukannya Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis	45
3.1.3. Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis	54
3.1.4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis	56

3.2. Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis Menurut Persetujuan TRIPs	57
3.2.1. Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs Sebagai Ketentuan Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis	57
3.2.2. Syarat-Syarat Yang Harus Terpenuhi Untuk Dapat Dilakukannya Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis	58
3.2.3. Jangka Waktu Pengajuan Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis	61
3.3. Indonesia Dan Persetujuan TRIPs	62
3.3.1. Prinsip Dasar Persetujuan TRIPs	63
3.3.2. Keikutsertaan Indonesia Dalam Persetujuan TRIPs	66
3.3.3. Implikasi Keikutsertaan Indonesia Dalam Persetujuan TRIPs	67
4. ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT (3) PERSETUJUAN TRIPS DALAM PERKARA PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK UNTUK BARANG ATAU JASA TIDAK SEJENIS DI INDONESIA	70
4.1. Sengketa Merek Terkenal Di Indonesia	70
4.1.1. Sengketa Merek Gianni Versace	70
4.1.2. Sengketa Merek Del Monte	73
4.1.3. Sengketa Merek Darkie	74
4.2. Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis Di Indonesia	76
4.2.1. Titik Pertalian Primer	76
4.2.2. Analisis Titik Pertalian Primer	79
4.2.2.1. Sengketa Merek Gianni Versace	79
4.2.2.2. Sengketa Merek Del Monte	80
4.2.2.3. Sengketa Merek Darkie	83
4.2.3. Titik Pertalian Sekunder	84
4.2.4. Analisis Titik Pertalian Sekunder	85
4.2.4.1. Sengketa Merek Gianni Versace	85
4.2.4.2. Sengketa Merek Del Monte	85
4.2.4.3. Sengketa Merek Darkie	85
4.3. Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs	86
4.3.1. Dalam Sengketa Merek Gianni Versace	86
4.3.2. Dalam Sengketa Merek Del Monte	92
4.3.3. Dalam Sengketa Merek Darkie	93
5. PENUTUP	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran	106
DAFTAR REFERENSI	108

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul

Aktualisasi diri merupakan kebutuhan manusia, dengan berkarya sebagai salah satu perwujudannya. Karya yang dihasilkan manusia sebagai konsekuensi kemampuan akal biasa disebut dengan intelektualitas. Dalam kerangka hukum, wujud intelektualitas manusia dilindungi oleh lembaga hak kekayaan intelektual¹ (selanjutnya disingkat dengan HKI²). Pada perkembangannya, HKI terus mendapat pengakuan untuk menjadi bagian dari sistem perdagangan sebagai konsekuensi dari nilai komersil yang terkandung di dalamnya. Bila dipandang dari segi ekonomi, bahkan HKI memainkan peranan yang cukup besar dalam pendapatan ekonomi suatu negara.³

Dengan kegiatan yang semakin berkembang dalam bidang kekayaan intelektual, terutama sekali kegiatan ini merupakan aspek strategis dalam sektor ekonomi, maka keberadaan hukum yang utuh dan menyeluruh semakin dibutuhkan. Dari segi substantif, norma hukum yang mengatur HKI tidak hanya terbatas pada norma hukum nasional saja, tapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Perlindungan HKI dalam skala nasional dan internasional dibutuhkan sebagai jaring pengaman atas perubahan orientasi ekonomi yang tidak mengenal batas-batas negara.

¹ Pengenalan terhadap hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat dengan HKI) dilihat dari ruang lingkup atau pembedaan HKI, yakni terdiri dari Hak Cipta dan Kekayaan Industri (terdiri dari Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman). Lihat H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), halaman 17.

² “Hak Kekayaan Intelektual” merupakan istilah yang resmi digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000. “ Diunduh pada tanggal 12 Maret 2012 pukul 12.51 WIB, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki>, merujuk pada *Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* yang dimuat dalam *Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Vol. V/No.3/Juni 2008 (hal. 11).

³ Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), halaman 17.

Hubungan hukum antara pengaturan internasional dan nasional tentang HKI digambarkan sebagai berikut, yakni hukum nasional, sesuai dengan asas teritorial, melahirkan atau menciptakan HKI dan memberikan perlindungan hukum terhadap HKI, sementara pengaturan internasional HKI bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengaturan HKI, misalnya mulai dari persoalan istilah hingga penegakan hukum terutama jika menyangkut isu aspek-aspek perdagangan internasional.⁴ Manfaat pengaturan internasional HKI juga diperoleh dari semakin besarnya peluang pasar internasional yang lebih luas dengan diiringi perlindungan multilateral bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional.⁵

Perangkat hukum nasional yang melindungi sistem HKI di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta⁶, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten⁷, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek⁸ (selanjutnya disingkat dengan UU No. 15 Tahun 2001), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman⁹, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang¹⁰, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri¹¹, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu¹².

⁴ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2011), halaman 67.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), halaman 27.

⁶ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220.

⁷ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Paten*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, LN No. 109 Tahun 2001, TLN No. 4130.

⁸ Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Merek*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131.

⁹ Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, LN No. 241 Tahun 2000, TLN No. 4043.

¹⁰ Indonesia (e), *Undang-Undang tentang Rahasia Dagang*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, LN No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4044.

¹¹ Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Desain Industri*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, LN No. 243 Tahun 2000, TLN No. 4045.

¹² Indonesia (g), *Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, LN No. 244 Tahun 2000, TLN No. 4046.

Perangkat hukum internasional yang mengatur bidang HKI dan telah diratifikasi oleh Indonesia di antaranya *Agreement Establishing the World Trade Organization*¹³ (selanjutnya disingkat dengan *Agreement Establishing the WTO*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (selanjutnya disingkat dengan UU No. 7 Tahun 1994)¹⁴. Dengan diratifikasinya *Agreement Establishing the WTO*, maka berlaku pula *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*¹⁵ (selanjutnya disebut dengan Persetujuan TRIPs¹⁶) bagi Indonesia.

Indonesia juga telah meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (selanjutnya disebut dengan Konvensi Paris) melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 (selanjutnya disingkat dengan Keppres No. 15 Tahun 1997), *Patent Cooperation Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997, *Trade Mark Law Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organisation Copyrights Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Perangkat hukum yang demikian banyaknya hanya untuk satu bidang hukum HKI ternyata tidak serta merta menjadikan HKI terbebas dari persoalan hukum. Bidang merek merupakan salah satu bidang dalam HKI yang rentan

¹³ WTO (a), *Agreement Establishing the World Trade Organizations*, Marrakesh, Maroko, 15 April 1994, Persetujuan Pembentukan WTO, UN Doc. No. I-31874, 1 Januari 1995.

¹⁴ Indonesia (h), *Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

¹⁵ WTO (b), *Agreement Establishing the World Trade Organizations*, Annex IC, Marrakesh, Maroko, 15 April 1994, Persetujuan Pembentukan WTO, UN Doc. No. I-31874, 1 Januari 1995.

¹⁶ Negara-negara anggota WTO dalam memberikan perlindungan berbagai bidang HKI merujuk pada perjanjian-perjanjian lain yang telah berlaku dan menjadi patokan mengenai hak yang dilindungi, sejauh mana perlindungan diberikan dan bagaimana perlindungan tersebut diterapkan. Atau dengan kata lain standar perlindungan yang harus diterapkan negara-negara anggota WTO adalah standar perlindungan minimal yang telah tertulis dalam perjanjian dan konvensi yang telah dicapai dalam naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Ketentuan yang demikian dapat disimpulkan dengan melihat Pasal 1 angka 3 Persetujuan TRIPs yang mengharuskan negara-negara anggota WTO meratifikasi perjanjian internasional mengenai perlindungan HKI yang relevan, yakni *The Paris Convention* (1967), *The Berne Convention* (1971), *The Rome Convention* (1961), dan *The Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* (Washington Treaty 1989). Lihat *Ibid*, halaman 34-35.

terhadap pelanggaran. Ironi memang, mengingat merek merupakan bidang dalam sistem HKI yang paling pertama memperoleh payung hukum setelah Indonesia merdeka (dibanding dengan bidang HKI lainnya¹⁷).

Merek, sama halnya dengan bidang HKI lainnya, tidak hanya sebagai bagian dari sistem perdagangan domestik, tapi juga bagian dari sistem perdagangan internasional. Dalam kaitannya dengan sistem perdagangan internasional, terdapat satu jenis merek yang kerap mengalami persoalan persaingan curang, yakni merek terkenal asing atau merek terkenal yang berasal dari luar negeri atau dengan kata lain pemilik merek terkenal yang terdaftar merupakan pihak asing baik pribadi kodrati maupun badan hukum.¹⁸ Wujud persaingan curang yang biasanya dialami oleh merek terkenal adalah berupa peniruan.

Alasan merek terkenal asing sebagai target peniruan adalah pada umumnya karena penjualan merek terkenal yang laris di pasaran. Para peniru ini ingin mendompleng ketenaran merek dan ikut serta meraih keuntungan secara tidak wajar. Biasanya barang yang dijual dengan merek tiruan harganya lebih rendah sehingga konsumen lebih memilih untuk membeli barang dengan merek tiruan itu. Akibat persaingan tidak sehat tersebut pemilik merek terkenal yang mereknya ditiru mengalami kerugian karena omzet penjualannya yang menurun.¹⁹

¹⁷Merek tercatat sebagai produk hukum bidang hak kekayaan intelektual pertama setelah Indonesia merdeka, yakni dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, LN No. 290 Tahun 1961, TLN No. 2341. Lihat Otto Cornelis Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), halaman 2-3.

¹⁸ Selain lebih tingginya intensitas persoalan persaingan curang yang dialami merek terkenal yang dimiliki oleh subjek hukum asing baik pribadi kodrati maupun badan hukum dibandingkan dengan merek terkenal Indonesia, pemilihan merek terkenal sebagai obyek penelitian bertujuan pula untuk melihat kekhasan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek terkenal. Misalnya saja perlindungan hukum yang diberikan oleh merek terkenal tidak mensyaratkan adanya pendaftaran merek terlebih dahulu (meskipun sistem hukum nasional Indonesia di bidang merek menganut teori konstitutif, yakni teori yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran). Pada intinya, kekhasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, selain berkaitan dengan konsep merek terkenal sendiri, berkaitan pula dengan kewajiban internasional Indonesia melalui kepatuhan Indonesia sebagai negara peserta dalam Persetujuan TRIPs. Lihat Titon Slamet Kurnia, *op. cit.*, halaman 4-6.

¹⁹ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), halaman 3.

Alasan secara khusus yang berlaku di Indonesia sendiri sehingga melatarbelakangi banyaknya terjadi peniruan merek terkenal asing adalah Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat memungkiri bahwa masyarakatnya, layaknya masyarakat negara berkembang pada umumnya, lebih menghargai barang-barang dari luar negeri karena dipandang barang-barang buatan luar negeri lebih meyakinkan, lebih terjamin mutunya.²⁰ Dengan adanya preferensi masyarakat yang demikian, ditambah sifat konsumtif dan jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar, maka Indonesia merupakan lahan subur bagi orang-orang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya dirinya secara tidak wajar dengan cara meniru merek terkenal.

Kerugian yang disebabkan oleh merek tiruan juga diderita oleh konsumen. Merek tiruan biasanya memiliki kualitas rendah. Konsumen yang hendak membeli barang dengan merek terkenal akan terkecoh dan pada akhirnya membeli barang yang menggunakan merek tiruan sehingga konsumen tidak menikmati barang dengan kualitas tinggi yang biasa diperolehnya dari konsumsi terhadap barang yang menggunakan merek terkenal. Persoalan ini berkaitan dengan kerugian lainnya yang dialami pemilik merek terkenal yakni adanya penurunan kepercayaan konsumen terhadap kualitas merek terkenal sekaligus tercemarnya nama baik pemilik merek terkenal atas kualitas barang merek terkenal.

Peniruan terhadap merek terkenal tidak hanya berdampak buruk bagi pemilik merek terkenal dan konsumen, tapi juga secara meluas bagi masyarakat Indonesia. Peniruan dapat mematikan daya kreasi manusia dalam menciptakan sebuah karya. Tindakan meniru merek milik pihak lain yang permohonan pendaftaran mereknya diterima oleh Dirjen HKI memberikan justifikasi kepada masyarakat Indonesia untuk tidak mengembangkan daya kreasinya.²¹ Dalam hal ini pengadilan harus bersikap lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara merek agar tidak memperburuk dampak peniruan.

Dampak buruk dari pelanggaran terhadap merek terkenal mengkhawatirkan masyarakat internasional sehingga negara-negara berinisiatif untuk berkumpul

²⁰ Sudargo Gautama (a), *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), halaman 59 dan 60.

²¹ Otto Cornelis Kaligis, *op. cit.*, halaman 37.

dan berunding demi tercapainya kesepakatan dalam perjanjian internasional yang khusus memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Ketentuan hukum yang dimaksud tertulis dalam Pasal 6bis ayat (1) Konvensi Paris dengan rumusan pasal 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 the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country 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.”²²

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Paris oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 15 Tahun 1997, maka pelanggaran terhadap merek dengan merek terkenal sebagai target untuk barang yang identik atau mirip (*identical or similar goods*) memperoleh perlindungan hukum berupa penolakan atau pembatalan pendaftaran merek, dan pelarangan penggunaan merek. Meski telah memiliki perlindungan hukum tersendiri, terhadap merek terkenal tersebut masih terjadi pelanggaran merek di Indonesia karena persoalan persaingan curang terhadap merek terkenal mengalami perkembangan motif pelanggaran.

Perkembangan motif pelanggaran terhadap merek terkenal mengacu pada peniruan merek terkenal yang tidak hanya untuk barang yang identik atau mirip (*identical or similar goods*), tapi juga meluas hingga peniruan merek terkenal untuk merek jasa (*services*) dan untuk merek barang atau jasa yang tidak mirip

²² Terjemahan bebas Pasal 6bis ayat (1) Konvensi Paris adalah “Negara anggota Union secara *ex officio* jika legislasinya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan atas satu merek yang menurut pihak berwenang dari negara pendaftar atau pengguna dari merek terkenal di negara tersebut sebagaimana yang secara sah diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk barang identik atau mirip. Ketentuan ini juga berlaku ketika bagian esensial dari merek merupakan reproduksi atau imitasi dari merek terkenal yang dapat menciptakan kebingungan.”

(*goods or services which are not similar*).²³ Oleh karenanya, Persetujuan TRIPs sebagai produk hukum internasional selanjutnya dalam bidang HKI memasukkan ketentuan perluasan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk menegaskan komitmen perlindungan hukum yang sebelumnya telah diberikan oleh Konvensi Paris.

Perluasan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Persetujuan TRIPs terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) Persetujuan TRIPs. Indonesia yang telah meratifikasi *Agreement Establishing the WTO* terikat pula pada seluruh ketentuan dalam Persetujuan TRIPs. Sehingga HKI dalam kerangka hukum nasional senantiasa, bagi Indonesia yang turut dalam Persetujuan TRIPs, harus menyesuaikan peraturan dalam negeri dengan ketentuan internasional.²⁴ Dengan demikian, berkaitan dengan perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, Indonesia harus melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk melindungi merek terkenal setidaknya sebagaimana standar perlindungan hukum yang diberikan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Persetujuan TRIPs.

Pelaksanaan kewajiban internasional Indonesia sebagai konsekuensi turut sertanya Indonesia dalam Persetujuan TRIPs terutama dilakukan dengan harmonisasi aturan hukum nasional, yakni melalui pembentukan UU No. 15 Tahun 2001.²⁵ Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs sebagai ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk merek jasa dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector

²³Penggunaan kata “identical or similar” dalam ketentuan di Konvensi Paris atau Persetujuan TRIPs secara harfiah diartikan dengan identik atau mirip. Namun untuk menyesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam ketentuan hukum nasional, yakni yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001, “identical or similar” ini diartikan dengan “sejenis”.

²⁴ Tim Lindsey, *et al.*, Ed, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), halaman 23.

²⁵ Titon Slamet Kurnia, *op. cit.*, halaman 35.

of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.”²⁶

UU No. 15 Tahun 2001 sebagai ketentuan nasional yang mengatur bidang merek telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk merek jasa pada Pasal 6 ayat (1) huruf b yang memiliki rumusan pasal sebagai berikut:

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

Perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal selanjutnya adalah untuk merek barang atau jasa tidak sejenis atau dalam ketentuan Persetujuan TRIPs disebutkan dengan “*goods or services which are not similar*”. Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.”²⁷

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, perlindungan hukum terhadap merek terkenal berlaku pula untuk barang atau jasa tidak sejenis dengan mempertimbangkan adanya indikasi yang menghubungkan antara barang atau jasa dengan pemilik merek terkenal dan adanya potensi kerugian yang diderita pemilik merek terkenal. Seperti halnya dengan ketentuan

²⁶ Terjemahan bebas dari Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut: “Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) harus berlaku, mutatis mutandis, terhadap jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil promosi atas suatu merek.”

²⁷ Terjemahan bebas Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs adalah: “Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) berlaku, mutatis mutandis, untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dengan merek terdaftar asalkan menggunakan merek menghubungkan kepada barang atau jasa dan pemilik merek terdaftar dan asalkan kepentingan pemilik merek terdaftar kemungkinan besar tercederai oleh penggunaan merek tersebut.”

Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs yang telah diterapkan di Indonesia melalui ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001, demikian pula dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs telah diakomodir pula dalam ketentuan hukum nasional pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 dengan rumusan pasal sebagai berikut:

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

Komitmen Indonesia tercermin dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 berkaitan dengan perlindungan merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis. Namun sayang, ketentuan ini belum dapat diterapkan dalam praktik pengadilan dengan alasan belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimandatkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001. Persoalan belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah itu menunjukkan adanya ketidakjelasan pengaturan yang berakibat pada ketidakjelasan penegakan hukumnya. Menurut Keith E. Maskus, peraturan yang buruk namun dapat ditegakkan lebih baik ketimbang peraturan yang bagus tetapi tidak dapat ditegakkan.²⁸

Ketentuan hukum nasional dalam bidang merek yakni UU No. 15 Tahun 2001 belum dapat dikatakan telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis dengan dasar belum dapat diterapkannya ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001. Di lain pihak, Indonesia sebagai negara peserta Persetujuan TRIPs, yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis menurut Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, memiliki kewajiban internasional untuk melaksanakan ketentuan dalam Persetujuan TRIPs. Maka selanjutnya harapan bergulir pada forum domestik dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis.

²⁸ Keith E. Markus dalam bukunya *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, (Washington DC: Institute for International Economics, 2002), p. 170, dikutip dalam buku Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2005), halaman 180.

Dalam praktik pengadilan, semangat perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia telah ditemukan sejak dulu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara merek “Y.K.K” dalam putusan No. 1039/1970G tertanggal 18 Agustus 1971 memberikan pertimbangan sebagai berikut:²⁹

“Mengingat kedudukan Indonesia dalam dunia perdagangan internasional telah dikenal, maka adalah sangat penting untuk dipertimbangkan pula agar supaya Indonesia jangan sampai dijadikan forum bagi peniruan-peniruan merek internasional hal mana akan merugikan nama baik negara kita di mata dunia perdagangan internasional”.

Praktik pengadilan dalam menyelesaikan persoalan merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis menjadi perhatian utama sebelum dapat diterapkannya Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 sebagai ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis. Penulisan skripsi ini berusaha untuk melihat sikap badan peradilan kini dalam menangani isu perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis di Indonesia melalui analisis sengketa merek Gianni Versace, Del Monte, dan Darkie, yakni melihat kemungkinan penerapan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs serta melihat pertimbangan hakim, baik yang menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs maupun pertimbangan hakim yang tidak menerapkan ketentuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs pada Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Perdata Internasional”.

1.2. Pokok-pokok Permasalahan

²⁹ Sudargo Gautama (b), *Undang-Undang Merek Baru*, (Bandung: Alumni, 1992), halaman 12.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut juga dapat ditemukan salah satu perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal yakni menjaga hubungan internasional Indonesia dengan negara lain.

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka terdapat dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini:

1. Bagaimana pengaturan tentang merek terkenal dalam hukum Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis menurut hukum Indonesia?
3. Bagaimana implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs dalam perkara pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab hal-hal yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian. Tujuan pertama adalah mengetahui pengaturan tentang merek terkenal menurut hukum Indonesia. Tujuan kedua adalah mengetahui pengaturan yang berkaitan dengan pembatalan pendaftaran merek menurut ketentuan hukum di Indonesia. Tujuan ketiga yang hendak dicapai adalah mengetahui sikap hakim dalam memutus perkara pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis melalui diterapkan atau tidaknya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai landasan hukum pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis serta mengetahui hal-hal yang dipertimbangkan dalam putusan yang menerapkan maupun pada putusan yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs.

1.4. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan pemahaman, maka Penulis melakukan pembatasan definisi dari istilah dan konsep yang digunakan dalam rangka memudahkan pembacaan tulisan, yaitu:

1. Hak kekayaan intelektual terdiri dari Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.³⁰

³⁰ OK. Saidin, *op. cit.*, halaman 17.

2. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga (negara) pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa tempat, (pribadi) dan soal-soal.³¹
3. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.³²
4. Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.³³
5. Titik-titik Pertalian Primer adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan hukum antar tata hukum.³⁴
6. Titik-titik Pertalian Sekunder adalah titik taut yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan apabila terdapat dua sistem hukum yang saling bertaut.³⁵

1.5. Metode Penelitian

Penulis memperhatikan kaidah-kaidah penelitian dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Penelitian hukum ini berbentuk penelitian yuridis normatif³⁶,

³¹ *Ibid*, halaman 211.

³² Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

³³ Indonesia (i), *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012.

³⁴ Sudargo Gautama (c), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cet. Ke-5, (Bandung: Binacipta, 1987), halaman 25.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang

Universitas Indonesia

yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis objek penelitian melalui penggunaan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan pustaka.³⁷ Tipologi penelitian skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti, tentang suatu keadaan atau gejala-gejala agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁸ Penelitian hukum ini akan menggambarkan, memaparkan, dan menelaah peraturan yang berkaitan dengan pembatalan pendaftaran merek, khususnya pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis. Demikian pula, penelitian ini meneliti pertimbangan hakim baik yang menerapkan atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs yang digunakan sebagai landasan hukum pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis.

Penulis memperoleh data sebagai sumber penulisan skripsi ini dengan melakukan studi kepustakaan, yakni melalui pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer³⁹, bahan hukum sekunder⁴⁰, dan bahan hukum tersier⁴¹. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah pembatalan pendaftaran merek, khususnya pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, buku-buku, jurnal hukum, makalah ilmiah, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan pembatalan pendaftaran merek untuk

berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Lihat Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W. W. Norton and Co., 1984), p.6.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), halaman 51.

³⁸ *Ibid*, halaman 10.

³⁹ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Lihat *Ibid*, halaman 52.

⁴⁰ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Lihat *Ibid*.

⁴¹ Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan direktori pengadilan. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), halaman 33.

barang atau jasa tidak sejenis sebagai wujud perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa kamus bahasa dan kamus hukum.

Pengumpulan data dilakukan pula dengan melakukan wawancara sebagai data pendukung. Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek, Staff Bagian Hukum Direktorat Merek, dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga merupakan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas lagi mengenai pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis berdasarkan penerapan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dalam menyelesaikan sengketa merek untuk barang atau jasa tidak sejenis di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Wawancara ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang diperoleh dari studi dokumen.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini digambarkan mengenai latar belakang dipilihnya judul ini. Kemudian bab ini memaparkan pula hal-hal yang menjadi pokok-pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan diakhiri dengan pemaparan sistematika penulisan.

Bab II mengenai Pengaturan tentang Merek Terkenal. Bab ini meninjau merek terkenal secara umum, seperti mengenai kriteria merek terkenal dan bentuk pelanggaran terhadap merek terkenal. Pada bab ini dibahas pula tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal menurut peraturan nasional seperti UU No. 15 Tahun 2001 dan menurut perjanjian internasional seperti Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs.

Bab III membahas tentang Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis Menurut Persetujuan TRIPs dan UU No. 15 Tahun 2001. Bab ini memaparkan syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mengajukan pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis dan jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan Persetujuan TRIPs dan UU No. 15 Tahun 2001. Selain itu dibahas pula mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pembatalan pendaftaran merek.

Selanjutnya digambarkan mengenai pelaksanaan Persetujuan TRIPs di Indonesia yang dimulai dengan memaparkan prinsip-prinsip dasar Persetujuan TRIPs. Kemudian, dibahas mengenai implikasi keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs dan kewajiban internasional Indonesia dalam melindungi merek terkenal.

Bab IV Analisis Putusan Hakim terhadap Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs dalam Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis di Indonesia. Bab ini membahas pertimbangan hakim terhadap implementasi Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dan pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan implementasi Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dalam sengketa merek Gianni Versace, Del Monte dan Darkie. Pada bab ini ditinjau pula aspek hukum perdata internasional yang terdapat dalam sengketa merek Gianni Versace, Del Monte dan Darkie.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan Penulis dalam penulisan skripsi dan diakhiri dengan saran Penulis tentang apa yang dianggap perlu untuk diperhatikan guna pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum merek.

BAB 2

PENGATURAN TENTANG MEREK TERKENAL

3.1. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal

Produsen dalam dunia persaingan usaha berlomba-lomba mengenalkan merek atas produk barang atau jasanya melalui iklan dan promosi besar-besaran, kualitas produk yang terjamin maupun luas jangkauan pemasaran ke segala lapisan konsumen di berbagai negara. Upaya dan strategi bisnis yang umumnya dilakukan oleh produsen akan berujung pada berhasil atau tidaknya mengenalkan merek dalam kalangan konsumen dan menimbulkan derajat dalam keterkenalan suatu merek.

Sesungguhnya berkaitan dengan keterkenalan merek terdapat jenis merek terkenal (*well-known marks*) dan merek termahsyur (*famous marks*). Pada jenis merek terkenal, biasanya jenis barangnya merupakan barang-barang yang menjadi kebutuhan umum masyarakat, sedangkan untuk merek termahsyur, jenis barangnya lebih bersifat eksklusif, meski tidak selalu demikian faktanya. Yang terpenting dalam perbandingan merek terkenal dan merek termahsyur adalah lapisan konsumen yang dijangkau, yakni merek terkenal meliputi seluruh lapisan konsumen karena harganya yang lebih terjangkau, sedangkan merek termahsyur hanya menjangkau lapisan tertentu masyarakat saja karena harganya yang lebih tinggi.⁴²

Dalam sistem hukum Indonesia, diketahui terdapat jenis merek berupa merek terkenal. Namun terminologi “merek terkenal” ini tidak membedakan arti atau menentukan tingkatan arti dari “*famous mark*” dan “*wellknown mark*”. Meski tidak membedakan, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara kerap mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Paris yang mengatur mengenai merek

⁴²Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 85 dan 87.

terkenal (*wellknown mark*).⁴³ Sehingga pembahasan merek terkenal dalam penulisan skripsi ini akan mengacu pada “*wellknown mark*” atau merek terkenal.

Perdebatan mengenai merek terkenal masih terus berlangsung, termasuk perdebatan mengenai definisi atau kriteria merek terkenal. Batasan untuk menentukan suatu merek sebagai merek terkenal adalah berbeda-beda di setiap peraturan nasional tiap negara maupun perjanjian internasional dalam bidang merek. Untuk itu, bagian pertama sub-bab ini ditujukan untuk memahami merek terkenal dengan melihat kriteria maupun definisi merek terkenal yang terdapat dalam peraturan bidang merek di Indonesia maupun perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pada merek yang berpredikat terkenal khususnya, fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan produk, tapi juga sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. Dengan adanya nilai ekonomis yang terkandung dalam merek terkenal, tingkat kerawanan terhadap pelanggaran merek⁴⁴ terkenal terbilang besar.⁴⁵ Dengan keberadaan merek terkenal yang kerap sebagai target dari pelanggaran merek, pada bagian kedua sub-bab ini selanjutnya akan dibahas mengenai pelanggaran terhadap merek terkenal.

3.1.1. Kriteria Merek Terkenal

Peraturan perundang-undangan dalam bidang merek yang pertama kali dikeluarkan pada masa kemerdekaan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan⁴⁶

⁴³ Insan Budi Maulana (b), *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), halaman 22-23.

⁴⁴ “*Trademark infringement* is a *violation* of the rights held by a trademark, without any authorization from the owner or licensee of the trademark itself.” Diunduh dari <http://www.wisegeek.com/what-is-trademark-infringement.htm> pada tanggal 31 Mei 2012 pukul 19.16 WIB.

Terjemahan bebas dari pengertian pelanggaran merek di atas adalah pelanggaran hak yang melekat pada merek, tanpa persetujuan dari pemilik atau pemegang lisensi dari merek yang bersangkutan.

⁴⁵ Frans H. Winarta, “Perlindungan atas Merek Terkenal”, *Jurnal Hukum Internasional* Volume 6 Nomor 1 Oktober 2008, halaman 83 dan 85.

⁴⁶ Indonesia (j), *Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, LN No. 290 Tahun 1961, TLN No. 2341.

(selanjutnya disingkat dengan UU No. 21 Tahun 1961). Pasal-pasal dalam UU No. 21 Tahun 1961 berjumlah dua puluh empat, disusun secara sederhana dan memiliki banyak persamaan dengan perundang-undangan merek yang berlaku sebelumnya, yakni *Reglement Industriële Eigendom* 1912, suatu perundang-undangan merek pada masa kolonial Belanda yang dinyatakan terus berlaku sejak Indonesia merdeka melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945⁴⁷. Persoalan lain dalam UU No. 21 Tahun 1961 adalah tidak tercantumnya ketentuan mengenai merek terkenal. Sehingga, penentuan keterkenalan suatu merek pada masa berlakunya UU No. 21 Tahun 1961 diserahkan pada penafsiran hakim.

Pada masa tiadanya definisi maupun kriteria merek terkenal, terdapat beberapa keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang memuat pertimbangan hukum tentang penafsiran merek terkenal yang telah dianggap sebagai yurisprudensi karena kerap dijadikan acuan dalam perkara merek yang serupa atau hampir sama. Salah satu yurisprudensi yang terkenal adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1972 tertanggal 30 Oktober 1972, atau biasa dikenal dengan perkara merek YKK.

Para pihak dalam perkara merek YKK terdiri dari Yoshida Kabushiki Kaisha sebagai pihak Penggugat, dan Tergugat adalah PT Kuda Mas Djaya. Di Indonesia telah terdaftar dalam Direktorat Paten, merek YKK atas nama Penggugat untuk barang *resluiting* di bawah No. 54139 tertanggal 5 Mei 1955. Di Direktorat Paten pula telah terdaftar merek YKK atas nama Tergugat untuk barang *resluiting* di bawah No. 95456.

Kemudian, pertimbangan hukum dalam perkara merek YKK yang memberikan penafsiran merek terkenal adalah sebagai berikut:

“Bahwa YKK karena *pemakaiannya yang sudah lama* adalah terkenal dimana-mana, hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan yaitu pendaftaran merek Pergugat tertanggal 5 Mei 1955 dan bukti yang menunjukkan bahwa merek YKK merupakan merek internasional yakni antara lain bukti yang menunjukkan bahwa merek tersebut *telah terdaftar di dan tidak kurang dari 85 negara*.”

⁴⁷ Indonesia, *Reglement Industriële Eigendom*, Staatsblad 1912 No. 545 jo. 1913 No. 214.

Bahwa merek YKK merupakan merek terkenal yang *dikenal luas masyarakat* melalui susunan vertikal dan bunyinya.” (kursif ditambahkan Penulis)

Perkara merek terkenal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cenderung meningkat tiap tahunnya, misalnya saja pada tahun 1985 berjumlah enam puluh delapan perkara sedangkan pada tahun 1986 menjadi sembilan puluh delapan.⁴⁸ Kemudian Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Juni 1987 menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HC.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain (selanjutnya disingkat dengan Kepmen M.02-HC.01 Tahun 1987).

Kepmen M.02-HC.01.01 Tahun 1987 memberikan definisi merek terkenal dalam Pasal 1 dengan rumusan pasal sebagai berikut, yakni merek terkenal adalah merek dagang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Definisi merek terkenal yang diberikan oleh Pasal 1 Kepmen M.02-HC.01.01 Tahun 1987 masih mengandung sejumlah kekurangan.

Pertama pada unsur “telah lama dikenal” dapat menimbulkan persoalan, yakni apa yang menjadi ukuran “telah lama dikenal” ini tidak jelas. Misalnya bagaimana jika terdapat suatu merek yang begitu dikenal dalam waktu yang relatif singkat, karena hal yang demikian mungkin saja terjadi. Kedua pada unsur “dipakai di Indonesia” juga memiliki persoalan. Misalnya, suatu merek yang telah dipakai di luar negeri melakukan promosi atau pengiklanan melalui media elektronik seperti internet dan televisi satelit namun belum dipakai di Indonesia, dapat dianggap bukan sebagai merek terkenal.⁴⁹ Kekurangan lainnya adalah tidak dimasukkannya unsur promosi dan pendaftaran di berbagai negara.

Lebih lanjut, kelemahan yang terdapat dalam Kepmen M.02-HC.01.01 Tahun 1987 mengakibatkan Pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Mei 1991

⁴⁸ Insan Budi Maulana (b), *op. cit.*, halaman 85.

⁴⁹ *Ibid*, halaman 85-86.

mengeluarkan 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 (selanjutnya disingkat dengan Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991). Dengan ditetapkannya Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991, maka Kepmen M.02-HC.01.01 Tahun 1987 dinyatakan tidak berlaku lagi.⁵⁰

Definisi merek terkenal yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991 adalah sebagai berikut:

“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 Indonesia maupun di luar negeri.”

Definisi merek terkenal berdasarkan Pasal 1 Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991 memiliki kekurangan. Pertama, tidak ada batasan pengertian tentang “secara umum”, yakni apakah merujuk pada suatu sektor masyarakat tertentu atau mencakup masyarakat pada semua sektor. Selanjutnya pada unsur “telah dikenal dan dipakai” juga tidak terdapat batasan pengertian yang jelas. Selain itu, Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tidak memasukkan unsur promosi dan publisitas serta bukti pendaftaran merek di berbagai negara sebagai salah satu pertimbangan keterkenalan suatu merek.

Selanjutnya, setelah keberlakuan UU No. 21 Tahun 1961 selama tiga puluh satu tahun, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek⁵¹ (selanjutnya disingkat dengan UU No. 19 Tahun 1992) karena UU No. 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat kini⁵², sekaligus mencabut keberlakuan UU No. 21 Tahun 1961⁵³. Selain itu, nampaknya definisi merek terkenal dalam Pasal 1

⁵⁰ Lihat Pasal 6 Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991.

⁵¹ Indonesia (k), *Undang-Undang tentang Merek*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, LN No. 81 Tahun 1992, TLN No. 3490.

⁵² Lihat *Ibid*, Bagian Menimbang huruf c.

⁵³ Lihat *Ibid*, Pasal 89.

Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991 masih dianggap tidak cukup memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal sehingga UU No. 19 Tahun 1992 menentukan sejumlah kriteria merek terkenal.

Kriteria merek terkenal menurut UU No. 19 Tahun 1992 terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a, yakni sebagai berikut, yakni penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Kriteria merek terkenal menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a UU No. 19 Tahun 1992 masih mengandung kekurangan.

Kekurangan pertama misalnya tidak dipertimbangkannya mengenai unsur promosi dan publisitas yang dilakukan. Selain itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1992, perlindungan hukum hanya berlaku untuk barang atau jasa sejenis saja. Selanjutnya, pada tahun 1997 dilakukan perubahan terhadap UU No. 19 Tahun 1992 melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek⁵⁴ (selanjutnya disingkat dengan UU No. 14 Tahun 1997).

Berkaitan dengan kriteria merek terkenal, UU No. 14 Tahun 1997 tidak melakukan perubahan ketentuan. Sehingga, pada masa keberlakuan UU No. 14 Tahun 1997, menentukan merek terkenal adalah dengan melihat pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Perbedaannya adalah UU No. 14 Tahun 1997 dalam Pasal 6 ayat (4) memberikan perlindungan hukum terhadap barang atau jasa tidak sejenis. Namun, Pasal 6 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1997 masih belum dapat diterapkan karena Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan ketentuan tersebut belum dikeluarkan.

Ketentuan mengenai kriteria merek terkenal selanjutnya diberikan oleh UU No. 15 Tahun 2001 yang mencabut keberlakuan UU No. 14 Tahun 1997 dan merupakan undang-undang dalam bidang merek yang berlaku kini. Kriteria

⁵⁴ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, LN No. 31 Tahun 1997, TLN No. 3681.

merek terkenal menurut UU No. 15 Tahun 2001 terdapat pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“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 dibidang usaha yang bersangkutan*. Disamping itu diperhatikan pula *reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia* yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai *bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara*. Apabila hal-hal diatas 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.” (kursif ditambahkan Penulis)

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001, suatu merek dapat disebut sebagai merek terkenal dengan melihat pada tiga faktor. *Pertama*, pengetahuan umum masyarakat dalam bidang yang relevan. *Kedua*, reputasi merek terkenal melalui promosi gencar dan investasi di berbagai negara. *Ketiga*, pendaftaran di berbagai negara di dunia. Namun menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001, dalam hal dipandang perlu, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga mandiri untuk melakukan survei pasaran⁵⁵.

Dalam rangka memperoleh kesimpulan mengenai keterkenalan suatu merek, pengadilan niaga memiliki kewenangan untuk memerintahkan lembaga mandiri melakukan survei. Mengenai pelaksanaan survei pasaran ini masih mengandung persoalan dalam praktik berkaitan dengan ketidaklengkapan ketentuan baik yang diberikan oleh UU No. 15 Tahun 2001 dalam memori penjelasannya maupun karena belum juga terbentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001.⁵⁶

⁵⁵ Survei pasaran atau biasa disebut *market riset* merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk menentukan apakah suatu merek yang didalilkan sebagai merek terkenal sudah merupakan merek terkenal atau belum menurut masyarakat.

⁵⁶ Persoalan survei pasaran mengacu pada ketiadaan ketentuan yang mengatur maupun yang mengatur lebih lanjut mengenai berapa lama pelaksanaan survei dan tempat mana saja yang

Universitas Indonesia

Kriteria merek terkenal pertama menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001, yakni pengetahuan umum masyarakat adalah pengetahuan umum masyarakat dalam bidang usaha yang relevan terhadap merek terkenal, bukan pengetahuan umum masyarakat di segala lapisan. Misalnya saja merek terkenal Intel untuk barang mikroprosesor, maka pengetahuan umum masyarakat adalah pengetahuan umum dari pihak-pihak yang memang berkecimpung dalam bidang komputer, khususnya mikroprosesor, seperti pelaku usaha di bidang komputer maupun konsumen atau pengguna komputer.

Pada unsur pengetahuan umum masyarakat terdapat persoalan dalam hal ruang lingkup dari kata “masyarakat”. UU No. 15 Tahun 2001 dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b tidak memberikan batasan pengertian untuk masyarakat. Pengetahuan umum masyarakat yang dimaksud bukan sekedar pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya, melainkan pengetahuan umum masyarakat di negara-negara lain, terutamanya negara asal merek dan negara lainnya dimana merek terkenal terdaftar.

Penggunaan pengetahuan umum masyarakat internasional ini tidak terlepas pula pada faktor publikasi di berbagai negara. Keterkenalan suatu merek dapat terlihat dalam publikasi meluas yang dilakukan pemilik merek terkenal melalui media televisi, internet maupun media lainnya dengan iklan di negara-negara lain bahkan dalam wilayah negara yang merek terkenal itu belum terdaftar. Dengan adanya pertimbangan itu, sudah selayaknya interpretasi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 mengenai pengetahuan umum masyarakat tidak sekedar menyempit pada masyarakat Indonesia semata.

Kriteria merek terkenal selanjutnya adalah mengenai reputasi merek terkenal yang diperoleh melalui promosi dan investasi di beberapa negara. Suatu merek dianggap sebagai merek terkenal salah satunya adalah apabila merek yang bersangkutan mempunyai *goodwill* (nama baik) sebagai hasil dari upayanya melakukan promosi gencar dan besar-besaran serta investasi di

menjadi pelaksanaan survei, yakni apakah kota besar saja atau hingga ke pelosok yang belum begitu terjamah pasar, atau apakah hanya tempat di ibu kota saja atau hingga secara internasional. Lihat Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata (a), *op.cit.*, halaman 70.

berbagai negara dengan pengeluaran biaya yang besar. Sehingga pihak lain dilarang menggunakan keterkenalan merek pihak lain yang telah diperoleh dengan pengorbanan dan upaya yang demikian besar untuk membonceng keterkenalan merek itu dan mendapat keuntungan yang tidak wajar (*unjust enrichment*).

Kriteria terakhir berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 adalah pendaftaran di berbagai negara yang juga mengandung ketidakjelasan, yakni mengenai berapa banyak negara yang dimaksud dari kata “berbagai negara”. Meski demikian, praktik pengadilan melalui pembuktian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada umumnya menentukan pendaftaran di berbagai negara ini berkisar minimal pendaftaran di sepuluh negara, termasuk pendaftaran di negara asalnya untuk membuktikan suatu merek sebagai merek terkenal.⁵⁷

Pembuktian yang berkenaan dengan pendaftaran di berbagai negara kemudian bergulir pada persoalan bukti pendaftaran di berbagai negara. Bukti yang dimaksud adalah surat keterangan yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asing yang berkepentingan. Surat keterangan itu mengenai telah dilakukannya pendaftaran di bawah nomor dan tanggal yang bersangkutan serta telah diumumkan dalam pengumuman resmi merek.⁵⁸

Bukti di berbagai negara ini menjadi penting pula dengan alasan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara merek terkenal tidak dapat mengandalkan pengetahuan hakim (*notoire feten*) untuk menentukan suatu merek sebagai merek terkenal.⁵⁹ Misalnya hakim telah mengetahui bahwa Apple merupakan merek terkenal, tapi hakim tetap membutuhkan bukti pendaftaran di berbagai negara untuk membuktikan keterkenalan Apple. Sehingga dalam menyelesaikan sengketa merek, saat pemeriksaan gugatan

⁵⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata (a), *op. cit.*, halaman 68

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang Penulis lakukan dengan salah satu hakim yang pernah memeriksa dan mengadili sengketa merek terkenal di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yakni Hakim Bagus Irawan S.H., M.H. pada tanggal 23 November 2011 pukul 09.45 WIB.

pembatalan pendaftaran merek mutlak diperlukan pembuktian dengan alat bukti surat.

Selain peraturan perundang-undangan di Indonesia, perjanjian internasional yang mengatur mengenai merek terkenal adalah Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs dan *World Intellectual Property Organization Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks*⁶⁰ (selanjutnya disingkat dengan *WIPO Joint Recommendation*). Dalam Konvensi Paris, ketentuan yang mengatur mengenai merek terkenal adalah Pasal 6bis. Namun, Pasal 6bis tidak memberikan kriteria merek terkenal dan menyatakan dalam ayat (1) bahwa kriteria merek terkenal diserahkan kepada masing-masing negara untuk menentukan. Rumusan Pasal 6bis ayat (1) Konvensi Paris adalah 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 the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country 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.”*⁶¹
(kursif ditambahkan Penulis)

⁶⁰ *World Intellectual Property Organization Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of WIPO at the 34th series of meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 20th to 29th, 1999.*

⁶¹ Terjemahan bebas Pasal 6bis ayat (1) Konvensi Paris adalah sebagai berikut: “Negara anggota Union secara *ex officio* jika legislasinya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan atas satu merek yang **menurut pihak berwenang dari negara pendaftar atau pengguna merupakan merek terkenal di negara tersebut** sebagaimana yang secara sah diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk barang identik atau mirip. Ketentuan ini juga berlaku ketika bagian esensial dari merek merupakan reproduksi atau imitasi dari merek terkenal yang dapat menciptakan kebingungan.” (kursif ditambahkan Penulis)

Kriteria merek terkenal pada perjanjian internasional kemudian dapat ditemukan dalam Persetujuan TRIPs. Kriteria merek terkenal ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs dengan rumusan pasal sebagai berikut:

*“Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether trademark is well-known, Members shall take account of **the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public**, including knowledge in the Member concerned which has been obtained **as result of the promotion of the trademark.**”*⁶² (kursif ditambahkan Penulis)

Dua faktor dalam menentukan keterkenalan merek berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs adalah pengetahuan terhadap merek dan promosi. Pengetahuan terhadap merek merujuk pada pengetahuan publik di sektor yang relevan, bukan pengetahuan publik atau masyarakat umum. Contoh pada merek terkenal Apple. Maka yang harus diperhatikan adalah pengetahuan publik yang berkecimpung pada bidang komputer atau telepon genggam. Misalnya saja pengetahuan umum dari pelaku usaha atau lapisan konsumen yang menggunakan komputer atau telepon genggam.

Selain itu terdapat faktor promosi. Suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal jika dalam usahanya diikuti dengan pelaksanaan promosi seperti publikasi di berbagai media atau investasi di berbagai negara. Salah satu contoh pelaksanaan promosi ini menurut yurisprudensi Indonesia juga dapat dilakukan dengan membuktikan adanya website tersendiri milik merek terkenal sehingga masyarakat umum dapat mengakses segala informasi mengenai merek tersebut.⁶³

Perjanjian internasional lainnya yang memberikan kriteria merek terkenal adalah WIPO *Joint Recommendation*. Kriteria yang diberikan oleh WIPO dapat

⁶² Terjemahan bebas dari Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut: “Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) harus berlaku, *mutatis mutandis*, terhadap jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan **pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan**, termasuk pengetahuan anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai **hasil promosi atas suatu merek.**” (kursif ditambahkan Penulis).

⁶³ Lihat Putusan No. 017 PK/Pdt. Sus/2008 antara Intel Corporation melawan PT Panggung Electric Corporation.

digunakan sebagai acuan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa merek untuk menentukan suatu merek sebagai merek terkenal atau bukan.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b WIPO *Joint Recommendation*, yang menjadi kriteria merek terkenal adalah sebagai berikut:⁶⁵

“In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well-known including, but not limited to, information concerning the following: (1) the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public; (2) the duration, extent and geographical area of any use of the mark; (3) the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies; (4) the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark; (5) the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities; (6) the value associated with the mark.”

Definisi maupun kriteria merek terkenal memang belum ditemukan dalam UU No. 21 Tahun 1961. Namun, hakim selalu dapat melakukan penafsiran hukum dalam menentukan merek terkenal. Sehingga, pada masa keberlakuan UU No. 21 Tahun 1961 dapat ditemukan kriteria merek terkenal berdasarkan yurisprudensi. Indonesia bukan merupakan negara yang menganut sistem preseden, sehingga pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Kepmen M.02-HC.01.01 Tahun 1987 dan memberikan definisi merek terkenal

⁶⁴ *Ibid*, halaman 195

⁶⁵ Terjemahan Pasal 2 ayat (1) huruf b WIPO *Joint Recommendation* dikutip dari Otto Cornelis Kaligis, *op. cit.*, halaman 183 dan 194-195, yakni sebagai berikut: “Secara khusus, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan informasi yang diberikan kepadanya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat menunjukkan bahwa suatu merek adalah atau tidak terkenal, termasuk tapi tidak terbatas pada informasi sebagai berikut: (1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan dari sebuah merek di sekelompok masyarakat yang memiliki relevansi terhadap merek tersebut; (2) Jangka waktu, perpanjangan dan letak geografis dari penggunaan merek tersebut; (3) Jangka waktu, perpanjangan dan letak geografis dari setiap bagian merek tersebut termasuk di dalamnya promosi atau publisitas dan presentasi di dalam pameran-pameran atas barang dan/atau jasa atas merek tersebut; (4) Jangka waktu dan letak geografis dari pendaftaran atau aplikasi dari merek terkenal tersebut; (5) Sebuah catatan dimana hak atas merek terkenal tersebut sudah secara hukum dilaksanakan; (6) Tingginya nilai komersial merek tersebut.”

dalam Pasal 1. Selanjutnya dikeluarkan Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991 yang juga memberikan definisi merek terkenal dalam Pasal 1 sekaligus mencabut keberlakuan Kepmen M.02-HC.01.01 Tahun 1987 melalui Pasal 6.

Pada peraturan perundang-undangan selanjutnya yang diterbitkan setelah keberlakuan UU No. 21 Tahun 1961, digunakan kriteria dalam menentukan keterkenalan suatu merek, yakni seperti yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a UU No. 19 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001. Selanjutnya dalam perjanjian-perjanjian internasional dapat ditemukan kriteria merek terkenal dalam Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs dan Pasal 2 ayat (1) huruf b *WIPO Joint Recommendation*.

3.1.2. Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal

Pelanggaran terhadap merek terkenal berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 terdiri dari tiga bentuk pelanggaran, yakni sebagai berikut:

1. Itikad Tidak Baik

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap merek terkenal berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 adalah permohonan pendaftaran merek berdasarkan itikad tidak baik yang ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001. Rumusan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut, yakni merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pemohon yang beritikad baik dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.”

Itikad tidak baik menurut Penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 cenderung menunjuk pada ukuran kepatutan daripada ukuran hukum, yakni itikad tidak baik dilihat berdasarkan kejujuran dan niat tanpa membonceng ketenaran merek pihak lain. Demikian pula dalam yurisprudensi yang pertimbangan adanya pelanggaran terhadap prinsip itikad baik bersifat per kasus.⁶⁶ Selain itu, penerapan itikad tidak baik ini identik dengan merek terkenal.⁶⁷ Alasannya hanya merek terkenal yang dapat dibonceng, ditiru atau dijiplak sehingga dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Berkaitan dengan itikad tidak baik, terdapat yurisprudensi Indonesia yang amat penting dalam bidang hukum merek, yakni perkara merek Tancho berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 20 Desember 1972 No. 677/K/Sip/1972 antara PT Tancho Indonesia Co. Ltd. dengan Wong A Kiong (Ong Sutrisno) sebagai Direksi Firma Tokyo Osaka Company. Dalam perkara merek Tancho, itikad buruk Tergugat dilihat dari adanya persamaan pada keseluruhannya dan dicantumkannya kata-kata “Trade Marks Tokyo Osaka Co.” untuk menunjukkan adanya maksud untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang-barang itu buatan luar negeri, padahal barang-barang itu buatan Indonesia.⁶⁸

Alasan penting lainnya berkaitan dengan asas itikad tidak baik terdapat dalam pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud undang-undang yang mengutamakan perlindungan terhadap khalayak ramai tersebut

⁶⁶ Gatot Supramono, *op. cit.*, halaman 18

⁶⁷ Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang Penulis lakukan dengan salah satu salah satu Staff Bagian Hukum Direktorat Merek yang bernama Elfrida Lisnawati S.H., M.H., pada tanggal 24 November 2011 pukul 13.45 WIB.

⁶⁸ Pertimbangan Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung tertanggal 20 Desember 1972 No. 677/K/Sip/1972 yang menentukan itikad buruk Tergugat adalah sebagai berikut: “Bahwa dalam perkara ini itikad buruk untuk meniru merek kepunyaan orang lain itu nampak secara jelas sekali karena disamping kedua merek itu *mempunyai persamaan dalam keseluruhannya*, dalam merek tergugat dalam kasasi/tergugat asal *dicantumkan kata-kata: “Trade Marks Tokyo Osaka Co.”* Hal ini *menunjukkan adanya maksud untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang-barang itu buatan luar negeri*, padahal barang-barang itu buatan Indonesia, sedangkan penggugat untuk kasasi/penggugat asal justru tidak mencantumkan hal tersebut pada merek-mereknya.” (kursif ditambahkan Penulis)

maka perkataan “pemakai pertama di Indonesia” harus ditafsirkan sebagai “pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beritikad baik)” sesuai dengan asas hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk.”

Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 20 Desember 1972 No. 677/K/Sip/1972 tersebut, asas itikad tidak baik menjadi sangat penting dalam bidang hukum merek karena hanya merek yang didaftarkan dengan itikad baik yang memperoleh perlindungan hukum.

2. Persamaan Pada Keseluruhannya

Bentuk pelanggaran merek lainnya adalah adanya persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001. Rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

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

UU No. 15 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan pada keseluruhannya.⁶⁹ Namun, berdasarkan doktrin “*entireties similar*”, yang dimaksud dengan persamaan pada keseluruhannya adalah persamaan secara menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan, dalam artian antara merek yang satu dengan merek yang lain sama persis, begitu juga dalam penampilan dan perwujudannya yang sama (*actual appearance*). Jadi suatu persamaan dapat dikualifikasikan sebagai persamaan pada keseluruhannya dengan dilakukan perbandingan secara menyeluruh.⁷⁰ Selain itu, berdasarkan

⁶⁹ Pembahasan lebih lanjut mengenai persamaan pada keseluruhannya terdapat dalam Bab III.

⁷⁰ Yahya Harahap, *op. cit.*, halaman 288-289.

Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001⁷¹, terdapat sanksi pidana bagi merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal. Namun, untuk menggunakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001, merek terkenal ini harus telah terdaftar di Indonesia dan hanya berlaku bagi barang atau jasa sejenis saja.

3. Persamaan Pada Pokoknya

Bentuk pelanggaran merek terkenal berupa persamaan pada pokoknya terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001.⁷² Penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan pada pokoknya terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.”

Pembahasan lebih lanjut mengenai persamaan pada pokoknya terdapat dalam Bab III. Kemudian, dalam UU No. 15 Tahun 2001 terdapat ketentuan pidana untuk merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, yakni terdapat dalam Pasal 91⁷³. Namun, merek terkenal ini harus merupakan merek terdaftar di Indonesia dan hanya berlaku bagi barang atau jasa sejenis saja.

Selain berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, bentuk pelanggaran terhadap merek terkenal terdapat pula dalam WIPO *Intellectual Property Handbook*:

⁷¹ Lihat Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 90.

⁷² Lihat kembali rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 pada halaman 22.

⁷³ Lihat Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 91.

Policy, Law and Use (selanjutnya disingkat dengan *WIPO Handbook*), dan dikenal bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek terkenal sebagai berikut:

1. Pembajakan (*Trademark Piracy*)

Berdasarkan *WIPO Handbook*, pengertian pembajakan merek adalah sebagai berikut, yakni *trademark piracy means the registration or use of a generally well-known foreign trademark that is not registered in the country or is invalid as a result of non-use.*⁷⁴

Dalam *WIPO Handbook*, tercakup dua poin penting mengenai pembajakan, yakni pertama, pendaftaran atau penggunaan merek terkenal asing yang belum terdaftar di negara yang dimintakan pendaftaran. Kedua, pendaftaran atau penggunaan merek terkenal asing yang tidak berlaku karena tidak digunakan di negara yang dimintakan pendaftaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran merek terkenal ini terjadi karena adanya penerimaan permohonan pendaftaran merek atas nama pihak yang tidak berhak atas merek terkenal asing.

2. Pemalsuan (*Counterfeiting*)

Menurut *WIPO Handbook*, pengertian pemalsuan adalah sebagai berikut:

*“Counterfeiting is first of all the imitation of a product. The counterfeit is not only identical in the generic sense of the term. It also gives the impression of being a genuine product (for instance a LOUIS VUITTON bag), originating from the genuine manufacturer or trader.”*⁷⁵

⁷⁴ WIPO, *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Second Edition*, Geneva, WIPO Publication No. 489 (E), 2004, halaman 90.

Terjemahan bebas dari pengertian pembajakan merek menurut *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use* (selanjutnya disingkat dengan *WIPO Handbook*) adalah sebagai berikut: “Pembajakan merek adalah pendaftaran atau penggunaan merek asing yang secara umum terkenal yang belum terdaftar di negara dimana dimintakan pendaftarannya atau tidak berlaku karena tidak digunakan.”

⁷⁵ *Ibid.*

Terjemahan bebas dari pengertian pemalsuan menurut *WIPO Handbook* adalah sebagai berikut: “Pemalsuan adalah imitasi produk. Produk palsu tidak hanya mirip dalam ucapan. Tapi juga memberikan kesan sebagai produk asli (misalnya tas LOUIS VUITTON), berasal dari pabrikan atau pedagang yang asli.”

Dengan demikian, menurut WIPO *Handbook*, dalam pemalsuan merek harus terdapat kesan bahwa produk palsu merupakan produk asli, berasal dari pabrikan atau pedagang asli, tidak cukup hanya dengan adanya kemiripan ucapan. Contohnya adalah tas LOUIS VUITTON palsu, ROLEX palsu, PUMA palsu, dan lainnya. Pada produk palsu mengandung merek sehingga menjadi masuk akal bahwa pemalsuan produk merupakan pelanggaran merek, yakni merek terkenal, karena pemalsuan hanya berarti dalam hal yang dipalsukan merupakan produk dengan merek terkenal.

3. Imitasi Label dan Kemasan (*Imitation of Labels and Packaging*)

Imitasi label dan kemasan menurut WIPO *Handbook* adalah sebagai berikut:

“As in the case of counterfeiting, the label or packaging of the competing product is imitated, but in this case the imitation does not give the impression of being the genuine one. If one compares the genuine product and the imitation side by side, although consumers seldom proceed in this way, one can distinguish them and the imitator does not usually hide behind the manufacturer of the genuine product; he trades under his own name.”⁷⁶

Imitasi terhadap label dan kemasan mengandung arti, menurut WIPO *Handbook*, bahwa dalam imitasi, tidak seperti pemalsuan, tidak harus ada kesan produk imitasi merupakan produk asli. Jika dilakukan perbandingan secara berdampingan, maka dapat dibedakan antara produk imitasi dan produk asli. Selain itu, pelaku imitasi biasanya tidak

⁷⁶ *Ibid*, halaman 91.

Terjemahan bebas dari pengertian imitasi label dan kemasan menurut WIPO *Handbook* adalah sebagai berikut: “Dalam persoalan pemalsuan, label atau kemasan produk competitor diimitasikan, tapi dalam persoalan imitasi tidak memberikan kesan sebagai produk asli. Jika konsumen membandingkan produk asli dan produk imitasi secara berdampingan, meskipun konsumen jarang melakukan hal demikian, konsumen tersebut dapat membedakan keduanya dan pelaku imitasi biasanya tidak berlindung dibalik pabrikan produk asli; dia berdagang atas nama namanya sendiri.”

berlindung dibalik pabrikan produk asli, karena memang pelaku imitasi berdagang atas namanya sendiri. Pelanggaran terhadap merek terjadi ketika pelaku imitasi menggunakan merek dari produk yang diimitasikannya dan penggunaan merek itu secara membingungkan mirip dengan merek pesaingnya.

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek terkenal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 masing-masing memiliki persamaan maupun perbedaan dengan bentuk-bentuk pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam *WIPO Handbook*. Pada permohonan pendaftaran merek berdasarkan itikad tidak baik menurut UU No. 15 Tahun 2001, dapat diketahui memiliki persamaan konsep dengan pembajakan menurut *WIPO Handbook*, yakni pada konsep adanya penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak. Namun, terdapat perbedaan konsep pula yakni pada permohonan pendaftaran merek berdasarkan itikad tidak baik, merek terkenal yang ditiru atau dijiplak itu tidak mesti merek terkenal asing atau merek terkenal yang belum terdaftar atau yang tidak digunakan sehingga berbeda dengan konsep pembajakan menurut *WIPO Handbook* yang menentukan bahwa merek terkenal yang dimaksud merupakan merek terkenal asing dan tidak terdaftar atau tidak digunakan.

UU No. 15 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan pada keseluruhannya. Namun berdasarkan doktrin yang ada seperti doktrin "*entireties similar*", maka dapat disimpulkan terdapat persamaan konsep antara persamaan pada keseluruhannya menurut UU No. 15 Tahun 2001 dengan pemalsuan menurut *WIPO Handbook*, yakni merupakan imitasi produk atau persamaan antara kedua produk mencakup semua faktor yang relevan. Namun demikian, doktrin "*entireties similar*" hanya menekankan pada adanya persamaan secara menyeluruh, tidak seperti konsep pemalsuan pada *WIPO Handbook* yang menekankan pula adanya aspek "memberikan kesan sebagai produk asli".

Persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal menurut UU No. 15 Tahun 2001 memiliki persamaan konsep dengan imitasi berdasarkan *WIPO*

Handbook. Persamaannya adalah kedua konsep baik dalam UU No. 15 Tahun 2001 maupun *WIPO Handbook* sama-sama menekankan pada adanya kemiripan. Lebih lanjut, konsep persamaan pada pokoknya menurut UU No. 15 Tahun 2001 menekankan pada aspek “menimbulkan kesan adanya persamaan”, sedangkan konsep imitasi menurut *WIPO Handbook* menekankan pada aspek “menimbulkan kesan sebagai produk asli”.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal mencakup perlindungan hukum menurut peraturan nasional dan perjanjian internasional. Peraturan nasional yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal terdiri dari UU No. 21 Tahun 1961, UU No. 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997, Kepmen M.02-HC.01.01 Tahun 1987, Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991 dan UU No. 15 Tahun 2001. Untuk perjanjian internasional dalam bidang merek, akan dibahas perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs dan *WIPO Joint Recommendation*.

2.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Peraturan Nasional

Pembahasan pertama adalah perlindungan hukum terhadap merek terkenal menurut UU No. 21 Tahun 1961. Dalam UU No. 21 Tahun 1961 tidak terdapat ketentuan hukum mengenai merek terkenal. Sehingga pada masa berlakunya UU No. 21 Tahun 1961, perlindungan hukum terhadap merek terkenal bergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara merek dengan menafsirkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1961. Rumusan Pasal 10 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1961 adalah sebagai berikut:

“Jika merek yang didaftarkan menurut Pasal 7 pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain yang berdasarkan Pasal 2 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 ditanda tangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya

Universitas Indonesia

pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal. Permohonan tersebut harus dilakukan oleh pemohon dalam waktu sembilan bulan setelah pengumuman yang ditentukan dalam Pasal 8.”

Lebih lanjut menurut Kepmen M.02-HC.01.01 Tahun 1987, perlindungan hukum yang diperoleh merek terkenal adalah berupa penolakan pendaftaran merek dalam hal merek yang bersangkutan memiliki persamaan dengan merek terkenal. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal menurut Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991 dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum ditolak, apabila merek yang didaftarkan adalah:

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

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991, perlindungan hukum terhadap merek terkenal adalah berupa penolakan permohonan pendaftaran merek. Kemudian pada ayat selanjutnya, yakni Pasal 2 ayat (2) Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991, perlindungan hukum terhadap merek terkenal tidak hanya berlaku bagi barang yang sejenis, tapi juga bagi barang yang tidak sejenis. Rumusan Pasal 2 ayat (2) Kepmen M.03-HC.02.01 adalah sebagai berikut, yakni ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis.

Menurut UU No. 19 Tahun 1992, perlindungan hukum terhadap merek terkenal adalah berupa pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dalam hal adanya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1992 (dalam hal merek terkenal telah terdaftar) dan Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1992 (dalam hal merek terkenal tidak terdaftar).

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam UU No. 14 Tahun 1997 berupa penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal terhadap barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4). Selain itu terdapat pula penolakan permohonan perpanjangan pendaftaran dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar oleh Kantor Merek terhadap barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis dalam Pasal 85A ayat (1).

Pembahasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal selanjutnya adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 15 Tahun 2001. Menurut UU No. 15 Tahun 2001, perlindungan hukum diberikan dengan beberapa cara. Pertama adalah melalui penolakan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal HKI. Apabila suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis maupun barang atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan lebih lanjut yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Direktorat Jenderal HKI harus menolak permohonan pendaftaran merek itu.⁷⁷

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal selanjutnya dalam UU No. 15 Tahun 2001 adalah berupa penghapusan pendaftaran merek. Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI, permohonan pemilik merek yang diajukan ke Direktorat Jenderal HKI, dan gugatan pihak ketiga kepada Pengadilan Niaga. Alasan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI dan gugatan pihak ketiga adalah merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali ada alasan yang dapat diterima Direktorat Jenderal HKI atau merek yang digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.⁷⁸

⁷⁷ Lihat Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2).

⁷⁸ Lihat *Ibid*, Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 62 dan Pasal 63.

Selanjutnya adalah perlindungan hukum terhadap merek terkenal berupa pembatalan pendaftaran merek.⁷⁹ Pembatalan pendaftaran merek dilakukan dengan sebelumnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dan berdasarkan putusan hakim. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada pengadilan niaga dalam hal adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya suatu merek terdaftar dengan merek terkenal milik orang lain baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis ini ditambah dengan ketentuan persyaratan lebih lanjut yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.⁸⁰

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal menurut UU No. 15 Tahun 2001 dapat dengan mengajukan gugatan ganti rugi. Pemilik merek terdaftar, termasuk pemilik merek terkenal yang terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis dengan merek terkenal dan diajukan kepada Pengadilan Niaga.⁸¹

Kemudian adalah perlindungan hukum berupa larangan penggunaan merek. Pemilik merek terdaftar, termasuk di antaranya merek terkenal yang telah terdaftar, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga berupa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis kepada pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek tersebut.⁸²

Perlindungan hukum juga diberikan oleh UU No. 15 Tahun 2001 kepada merek terkenal dengan disediakannya berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh dalam hal adanya sengketa merek yang berkenaan dengan merek terkenal tentu saja. Upaya hukum yang dimaksud adalah adanya penyelesaian

⁷⁹ Pembatalan pendaftaran merek akan dibahas lebih mendalam pada Bab III.

⁸⁰ Lihat *Ibid*, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3).

⁸¹ Lihat *Ibid*, Pasal 76 ayat (1) huruf a.

⁸² Lihat *Ibid*, Pasal 76 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa⁸³, penetapan sementara pengadilan⁸⁴, dan penerapan sanksi pidana⁸⁵.

2.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Perjanjian Internasional

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal menurut perjanjian internasional yang pertama akan dibahas adalah perlindungan hukum sebagaimana dalam Konvensi Paris. Perlindungan merek terkenal terkandung dalam ketentuan Pasal *6bis* ayat (1) Konvensi Paris⁸⁶, yakni berupa penolakan pendaftaran merek, pembatalan pendaftaran merek, dan larangan penggunaan merek. Perlindungan hukum yang diberikan Pasal *6bis* ayat (1) Konvensi Paris terhadap merek terkenal dimaksudkan untuk barang sejenis.

Perlindungan hukum menurut perjanjian internasional berikutnya ialah perlindungan hukum sebagaimana dalam Persetujuan TRIPs. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Persetujuan TRIPs terdapat dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis diberikan oleh Pasal 16 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk merek jasa diberikan Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs, sedangkan perlindungan merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis diberikan Persetujuan TRIPs melalui Pasal 16 ayat (3).

Pasal 16 ayat (1) Persetujuan TRIPs yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis memiliki rumusan pasal sebagai berikut:

⁸³ Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 84 UU No. 15 Tahun 2001, para pihak dapat menyelesaikan sengketa menggunakan lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

⁸⁴ Lihat Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 85.

⁸⁵ Ketentuan pidana dalam bidang merek ditentukan mulai dari Pasal 90 sampai dengan 95 UU No. 15 Tahun 2001.

⁸⁶ Lihat kembali teks asli dan terjemahan bebas Pasal *6bis* ayat (1) Konvensi Paris pada halaman 25.

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.”⁸⁷

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Persetujuan TRIPs, pemilik merek terkenal memiliki hak eksklusif terhadap mereknya. Maka, dengan adanya hak eksklusif itu, perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis adalah mencegah atau menggugat pihak lain yang menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik merek terkenal. Berikutnya adalah Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk jenis merek jasa, dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.”⁸⁸

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk jasa menurut Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs adalah sebagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal menurut Pasal 6bis Konvensi Paris, yakni berupa

⁸⁷ Terjemahan bebas dari Pasal 16 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut: “Pemilik suatu merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin dari pemilik atas penggunaan dalam hal perdagangan tanda-tanda yang sama atau serupa untuk barang atau jasa yang sejenis atau serupa dengan merek yang didaftarkan dimana penggunaan tersebut dapat mengakibatkan penyerupaan yang menyesatkan. Dalam hal penggunaan tanda yang sama untuk barang atau jasa yang sejenis, penyerupaan yang menyesatkan dianggap ada. Hak-hak yang dijelaskan di atas tidak boleh merugikan hak-hak yang telah ada, atau mempengaruhi kemungkinan dari para anggota agar hak-hak menjadi dapat digunakan atas dasar penggunaan.”

⁸⁸ Terjemahan bebas dari Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut: “Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) harus berlaku, mutatis mutandis, terhadap jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil promosi atas suatu merek.”

penolakan pendaftaran merek, pembatalan pendaftaran merek, dan larangan penggunaan merek. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis adalah sebagai berikut:

“Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.”⁸⁹

Seperti Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs yang memberlakukan Pasal 6bis Konvensi Paris untuk merek jasa, Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs juga memberlakukan Pasal 6bis Konvensi Paris untuk barang atau jasa tidak sejenis. Sehingga, perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs adalah penolakan pendaftaran merek, pembatalan pendaftaran merek, dan larangan penggunaan merek.⁹⁰

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal berikutnya dalam perjanjian internasional adalah perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan WIPO *Joint Recommendation*. Perlindungan hukum pertama menurut WIPO *Joint Recommendation* adalah pengajuan permohonan tidak sah oleh pemilik merek terkenal dan ketentuannya terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) WIPO *Joint Recommendation* dengan rumusan pasal sebagai berikut:

⁸⁹ Terjemahan bebas dari Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut: “Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) harus berlaku, mutatis mutandis, terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dengan barang atau jasa dimana suatu merek telah didaftarkan atasnya, dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa tersebut akan mengindikasikan adanya hubungan antara barang atau jasa dan pemilik merek terdaftar tersebut serta dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merek terdaftar akan dirugikan oleh penggunaan tersebut.”

⁹⁰ Pembahasan lebih lanjut mengenai Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis terdapat dalam Bab III.

“(a) The owner of a well-known mark shall be entitled to request, during a period which shall not be less than five years beginning from the date on which the fact of registration was made known to the public by the Office, the invalidation, by a decision of the competent authority, of the registration of a mark which is in conflict with the well-known mark.
(b) If the registration of a mark may be invalidated by a competent authority on its own initiative, a conflict with a well-known mark shall, during a period which shall not be less than five years beginning from the date on which the fact of registration was made known to the public by the Office, be a ground for such invalidation.”⁹¹

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal kedua sebagaimana yang ditentukan dalam *WIPO Joint Recommendation* adalah pelarangan penggunaan merek terkenal milik orang lain. Ketentuan mengenai pelarangan penggunaan merek terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (2) *WIPO Joint Recommendation*. Rumusan Pasal 4 ayat (4) *WIPO Joint Recommendation* adalah sebagai berikut:

“The owner of a well-known mark shall be entitled to request the prohibition, by a decision of the competent authority, of the use of a mark which is in conflict with the well-known mark. Such request shall be admissible for a period which shall not be less than five years beginning from the time the owner of the well-known mark had knowledge of the use of the conflicting mark.”⁹²

Ketentuan mengenai pelarangan penggunaan merek sebagai perlindungan hukum terhadap merek terkenal menurut *WIPO Joint Recommendation* juga

⁹¹ Terjemahan bebas dari Pasal 4 ayat (3) *WIPO Joint Recommendation* adalah sebagai berikut: “(a) Pemilik merek terkenal memiliki hak untuk meminta, selama masa waktu kurang dari lima tahun sejak tanggal pendaftaran diumumkan kepada publik oleh badan yang diamanatkan negara untuk mengurus pendaftaran merek, tidak sah atas pendaftaran suatu merek yang memiliki konflik dengan merek terkenal, atas keputusan pihak yang berwenang.

(b) Jika pendaftaran suatu merek dinyatakan tidak sah oleh pihak yang berwenang atas inisiatif pihak yang berwenang sendiri, konflik dengan merek terkenal harus, selama masa waktu tidak kurang dari lima tahun dimulai sejak tanggal pendaftaran diumumkan kepada publik oleh pihak yang berwenang, menjadi alasan untuk dinyatakan tidak sah.”

⁹² Terjemahan bebas dari Pasal 4 ayat (4) *Joint Recommendation* adalah sebagai berikut: “Pemilik merek terkenal berhak untuk mengajukan pelarangan, melalui persetujuan dari pihak yang berwenang, penggunaan merek yang memiliki konflik dengan merek terkenal. Permohonan itu harus dapat diterima dalam jangka waktu tidak kurang dari lima tahun sejak saat pemilik merek terkenal mengetahui penggunaan merek konflik.”

terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) *WIPO Joint Recommendation* dengan rumusan pasal sebagai berikut:

*“The owner of a well-known mark shall be entitled to request the prohibition, by a decision of the competent authority, of the use of a business identifier which is in conflict with the well-known mark. Such request shall be admissible for a period which shall not be less than five years beginning from the time the owner of the well-known mark had knowledge of the use of the conflicting business identifier.”*⁹³

Selanjutnya perlindungan hukum menurut *WIPO Joint Recommendation* adalah pembatalan merek yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) *WIPO Joint Recommendation* dengan rumusan pasal sebagai berikut:

*“The owner of a well-known mark shall be entitled to request, by a decision of the competent authority, that the registrant of the conflicting domain name cancel the registration, or transfer it to the owner of the well-known mark.”*⁹⁴

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan *WIPO Joint Recommendation* adalah berupa pengajuan permohonan tidak sah, pelarangan penggunaan merek, dan pembatalan merek. Semua upaya perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan *WIPO Joint Recommendation* harus didahului dengan adanya persetujuan dari pihak yang berwenang.

⁹³ Terjemahan bebas dari Pasal 5 ayat (2) *WIPO Joint Recommendation* adalah sebagai berikut: “Pemilik merek terkenal harus diberikan hak untuk mengajukan permohonan pelarangan, atas keputusan instansi yang berwenang, penggunaan tanda pengenal bisnis yang memiliki konflik dengan merek terkenal. Permohonan tersebut harus dapat diterima dalam jangka waktu tidak kurang dari lima tahun sejak saat pemilik merek terkenal mengetahui adanya penggunaan tanda pengenal bisnis yang konflik tersebut.”

⁹⁴ Terjemahan bebas dari Pasal 6 ayat (2) *WIPO Joint Recommendation* adalah sebagai berikut: “Pemilik merek terkenal berhak untuk mengajukan permohonan, melalui persetujuan pihak yang berwenang, bahwa pendaftar dari nama domain yang konflik membatalkan pendaftarannya, atau mengalihkannya kepada pemilik merek terkenal.”

BAB 3

PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK UNTUK BARANG ATAU JASA TIDAK SEJENIS MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2001 DAN PERSETUJUAN TRIPS

3.1. Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis Menurut UU No. 15 Tahun 2001

Bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis menurut UU No. 15 Tahun 2001 adalah berupa upaya pembatalan pendaftaran merek. Pada bagian ini akan dibahas mengenai pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis menurut UU No. 15 Tahun 2001 dilihat dari segi alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis, jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan dan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pembatalan pendaftaran merek.

3.1.1. Pelanggaran Pasal 6 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 sebagai Alasan Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis

Sengketa merek yang dapat diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek merupakan sengketa yang timbul karena adanya indikasi pelanggaran atas Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 15 Tahun 2001.⁹⁵ Dari ketiga pasal, yakni Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 15 Tahun 2001, ketentuan pasal yang merupakan alasan untuk dapat dilakukannya pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis adalah Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 dengan rumusan pasal sebagai berikut:

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

⁹⁵ Lihat Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 68 ayat (1).

Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 belum dapat diterapkan sebagai dasar hukum pembatalan pendaftaran merek untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis dalam praktik pengadilan di Indonesia karena Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 untuk menentukan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu agar pembatalan pendaftaran merek untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis dapat dilakukan belum juga dikeluarkan.

3.1.2. Syarat-syarat yang Harus Terpenuhi untuk Dapat Dilakukannya Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis

Agar pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis dapat dilakukan, maka terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat yang dimaksud adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 sebagai ketentuan yang merupakan alasan untuk dapat diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis.

Menurut Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001⁹⁶, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 berlaku pada pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis. Rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

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

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001, maka agar dapat dilakukannya pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa harus terpenuhi beberapa unsur, yakni:

⁹⁶ Lihat rumusan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 dalam halaman 44.

- 1) Persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya
- 2) Merek terkenal
- 3) Barang atau jasa tidak sejenis
- 4) Ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Ad.1.Persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya

Pembahasan pertama adalah syarat adanya faktor persamaan antara dua merek, baik dalam bentuk persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya. Pemahaman terhadap faktor persamaan sendiri dibicarakan dalam World Trade Mark Symposium Cannes, Prancis dan menghasilkan uraian sebagai berikut:⁹⁷

- a. persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*)
Persamaan yang lebih luas dari persamaan bentuk, dilihat berdasarkan persamaan pandangan.
- b. persamaan bunyi (*sound similarity*)
Persamaan bunyi termasuk pada persamaan pendengaran (*sound similarity*) dan persamaan ucapan (*phonetic similarity*)
- c. persamaan pengertian atau konotasi (*connotation similarity*)
Persamaan yang dimaksud tidak mesti sama persis dalam kata-kata, istilah dan pengertian, tapi juga dapat merupakan persamaan arti dari terjemahan bahasa yang berbeda atau persamaan konotasi berdasarkan adat dan budaya.
- d. persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*)
Persamaan ini berkaitan dengan anggapan asal atau sumber barang yang mengesankan seolah-olah asal atau sumber barang berasal dari produsen atau manufaktur yang sama, termasuk pula kesan yang sama atas kegunaan, pemakaian dan pemeliharaan.
- e. persamaan jalur perdagangan (*trades channel similarity*)
Persamaan ini menyangkut kawasan geografi dari pemasaran dan lapisan masyarakat konsumen, termasuk cara pemasaran dan strategi promosi dan pengiklanan.

⁹⁷ Yahya Harahap, *op. cit.*, halaman 285-286

Dari berbagai sisi persamaan yang dikemukakan sebelumnya, yang terpenting dalam menentukan apakah terdapat persamaan antara merek-merek, adalah apakah dapat menyebabkan kekeliruan dan kekacauan bagi khalayak ramai.⁹⁸ Setelah diketahui mengenai faktor persamaan, persoalan kini bergulir ke dalam pengukuran faktor persamaan, yakni sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya. Persamaan yang akan dibahas terlebih dahulu adalah persamaan pada keseluruhannya.

UU No. 15 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian mengenai persamaan pada keseluruhannya. Namun sebagaimana dalam doktrin “*entireties similar*”, persamaan pada keseluruhannya dapat diketahui dengan melakukan perbandingan secara menyeluruh.⁹⁹ Perbandingan secara menyeluruh dapat dilakukan dengan cara terpenuhinya:¹⁰⁰

- 1) Adanya tindakan peniruan atau imitasi merek milik orang lain dengan cara mengcopy dari aslinya atau mereproduksi dari aslinya
- 2) Adanya persamaan jenis barang
- 3) Adanya persamaan jalur pemasaran, yakni meliputi geografi pemasaran yang sama dengan tujuan lapisan konsumen yang sama

Dalam dunia bisnis seringkali pelaku usaha memiliki berbagai macam cara dalam berperilaku curang sehingga menguntungkan diri sendiri dengan merugikan pihak lain, baik pelaku usaha lainnya maupun konsumen. Untuk melakukan kecurangan itu, pelaku usaha yang beritikad tidak baik meniru merek milik orang lain secara tidak menyeluruh, atau dengan kata lain tidak mengandung adanya persamaan pada keseluruhannya. Maka selain persamaan pada keseluruhannya, UU No. 15 Tahun 2001 memberikan konsep persamaan pada pokoknya agar dapat menjerat pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

⁹⁸ Sudargo Gautama (d), *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), halaman 21.

⁹⁹ Lihat kembali pembahasan mengenai doktrin “*entireties similar*” pada Bab II halaman 30.

¹⁰⁰ Yahya Harahap, *op. cit.*, halaman 289-190.

Persamaan pada pokoknya terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001.¹⁰¹ Persamaan pada pokoknya telah terpenuhi ketika adanya kemiripan (*identical*) yang disebabkan adanya persamaan bentuk, persamaan komposisi melalui cara penempatan, persamaan dalam cara penulisan, persamaan kombinasi dari dua atau tiga persamaan sebelumnya (bentuk, cara penempatan, dan cara penulisan), persamaan bunyi (*sound similarity*), dan persamaan ucapan (*phonetic similarity*).

Selain oleh UU No. 15 Tahun 2001, para ahli hukum juga memberikan pemahaman mengenai konsep persamaan pada pokoknya. Pertama adalah Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa hal terpenting dalam persamaan ini adalah dengan menilainya menurut realita. Dalam praktik, suatu persamaan pada pokoknya telah terpenuhi ketika persamaan tersebut menimbulkan kekeliruan dari pihak konsumen. Atau dengan kata lain konsumen telah salah sangka dengan mengira dirinya membeli merek terkenal, padahal merek yang dibelinya merupakan merek pihak lain.¹⁰²

Ahli hukum lainnya yang memberikan pandangan mengenai persamaan pada pokoknya adalah Yahya Harahap, adanya kemiripan agar terpenuhinya unsur persamaan pada pokoknya juga dapat ditentukan berdasarkan:

- i) kemiripan persamaan gambar (logo)
- ii) adanya kata, warna, bunyi yang hampir sama atau tidak persis betul
- iii) tidak mesti dalam barang yang sejenis dan satu kelas
- iv) menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) konsumen seolah-olah merek tersebut dianggap memiliki sumber produksi dan sumber asal geografis yang sama dengan merek milik orang lain (*likelihood confusion*).¹⁰³

Pandangan ahli hukum terhadap konsep persamaan pada pokoknya selanjutnya adalah sebagaimana yang diberikan oleh Agus Sardjono. Dua merek yang diperbandingkan dapat dikatakan memiliki persamaan pada

¹⁰¹ Lihat kembali rumusan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 dalam Bab II halaman 31.

¹⁰² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata (a), *op. cit.*, halaman 51.

¹⁰³ *Ibid*, halaman 417.

pokoknya dalam hal kedua kata-kata yang dijadikan sebagai merek memang mempunyai kemiripan satu sama lain, walaupun ada perbedaan juga disana-sini. Kemiripan itu terletak pada unsur bunyi ketika kata-kata itu dibaca. Apabila kedua kata tersebut digunakan sebagai merek barang, maka keduanya dapat menimbulkan kesan adanya persamaan yang dapat membingungkan konsumen (*liable to create confusion*).¹⁰⁴

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 dan beberapa pendapat ahli hukum seperti Yahya Harahap, Sudargo Gautama, dan Agus Sardjono, maka dapat diketahui cara untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya antar dua merek yang diperbandingkan. Yaitu, kedua merek harus menimbulkan adanya kesan persamaan. Faktor persamaan ini merupakan faktor yang ditekankan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001. Selain itu, adanya kesan persamaan ini mengakibatkan konsumen keliru mengenai barang atau jasa yang dibelinya (*likelihood of confusion*).

Ad.2.Merek Terkenal

Kriteria merek terkenal yang digunakan oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah kriteria yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001.¹⁰⁵ Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001¹⁰⁶, maka yang menjadi kriteria merek terkenal adalah:

- 1) Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan

¹⁰⁴ Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008), halaman 40-41.

¹⁰⁵ Dalam memeriksa dan mengadili gugatan pembatalan pendaftaran merek yang mengandung unsur merek terkenal di dalamnya, hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 6 huruf b UU No. 15 Tahun 2001. Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang Penulis lakukan dengan salah satu hakim yang pernah memeriksa dan mengadili sengketa merek terkenal di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yakni Hakim Bagus Irawan S.H., M.H. pada tanggal 23 November 2011 pukul 09.45 WIB. Keterangan ini juga Penulis peroleh sebagai hasil wawancara Penulis dengan salah satu staff di Bagian Hukum Direktorat Merek yang bernama Elfrida Lisnawati S.H., M.H., pada tanggal 24 November 2011 pukul 13.45 WIB.

¹⁰⁶ Lihat kembali rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 di halaman 4. Lihat pula pembahasan mengenai kriteria merek terkenal menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 di halaman 7.

- 2) Reputasi merek berdasarkan promosi dan investasi
- 3) Pendaftaran merek di berbagai negara

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001, dalam hal dipandang perlu, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga mandiri untuk melakukan survei pasaran¹⁰⁷. Dalam rangka memperoleh kesimpulan mengenai keterkenalan suatu merek, pengadilan niaga memiliki kewenangan untuk memerintahkan lembaga mandiri melakukan survei. Mengenai pelaksanaan survei pasaran ini masih mengandung persoalan dalam praktik berkaitan dengan ketidaklengkapan ketentuan baik yang diberikan oleh UU No. 15 Tahun 2001 dalam memori penjelasannya maupun karena belum juga terbentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001.¹⁰⁸

Ad.3.Perbedaan Jenis Barang atau Jasa

Definisi mengenai jenis barang atau jasa tidak ditemukan dalam UU No. 15 Tahun 2001. Lebih lanjut, UU No. 19 Tahun 1992 Pasal 6 ayat (1) menyatakan, yakni "...barang atau jasa sejenis yang berada dalam satu kelas." Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1992 tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai maksud dari barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas sehingga masih sulit untuk mengkualifikasikan barang atau jasa mana yang sejenis yang dimaksud oleh UU No. 19 Tahun 1992.¹⁰⁹ Sedang yang dimaksud dengan kelas barang atau jasa menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1992 adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaan.

¹⁰⁷ Survei pasaran atau biasa disebut *market riset* merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk menentukan apakah suatu merek yang didalilkan sebagai merek terkenal sudah merupakan merek terkenal atau belum menurut masyarakat.

¹⁰⁸ Persoalan survei pasaran mengacu pada ketiadaan ketentuan yang mengatur maupun yang mengatur lebih lanjut mengenai berapa lama pelaksanaan survei dan tempat mana saja yang menjadi pelaksanaan survei, yakni apakah kota besar saja atau hingga ke pelosok yang belum begitu terjamah pasar, atau apakah hanya tempat di ibu kota saja atau hingga secara internasional. Lihat Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata (a), *op.cit.*, halaman 70

¹⁰⁹ OK. Saidin, *op. cit.*, halaman 411.

Meski tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam bidang merek, namun selalu dapat menentukan adanya persamaan atau perbedaan jenis barang dengan melakukan penelitian berdasarkan beberapa hal, yakni:¹¹⁰

1. Tujuan penggunaan barang
2. Material penggunaan barang
3. *Core bussiness*
4. Segmen pasar
5. Lapisan konsumen

Dalam menentukan dua barang adalah tidak sejenis, tidak harus terdapat perbedaan antara kedua barang berdasarkan kelima faktor tersebut (atau tidak bersifat kumulatif). Atau dengan kata lain, tidak harus dua barang yang diperbandingkan itu memiliki perbedaan dalam tujuan penggunaan barang, material penggunaan barang, *core bussiness*, segmen pasar dan lapisan konsumen. Dengan demikian, dapat saja dua barang dianggap sebagai barang tidak sejenis meski hanya terdapat perbedaan misalnya dalam material penggunaan, namun memiliki persamaan pada *core bussiness*.¹¹¹

Lebih lanjut untuk merek jasa, penentuan terhadap perbedaan jenis jasa didasarkan pada adanya perbedaan unsur "*core bussiness*" antara kedua produk jasa yang dilekatkan oleh merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya. Misalnya saja antara produk jasa pasar modal dengan bursa, keduanya memiliki *core bussiness* yang sama sehingga dianggap sebagai jasa sejenis.¹¹² Atau contoh lainnya antara pasar modal dan restoran, keduanya memiliki *core bussiness* yang berbeda sehingga dianggap sebagai jasa tidak sejenis .

¹¹⁰ Keterangan ini Penulis peroleh berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH, MH, yang merupakan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek, pada tanggal 28 Mei 2012 pukul 11.30 WIB.

¹¹¹ Keterangan ini Penulis peroleh berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH, MH, yang merupakan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek, pada tanggal 16 Juli 2012 pukul 11.00 WIB.

¹¹² Keterangan ini Penulis peroleh berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH, MH, yang merupakan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek, pada tanggal 28 Mei 2012 pukul 11.30 WIB.

Secara khusus bila dipandang dari sudut teknik dan perekonomian, barang-barang adalah sejenis bila memiliki hubungan sedemikian dekatnya sehingga jika barang-barang itu dilekatkan dengan merek yang sama atau mirip, orang akan menyimpulkan bahwa kedua barang itu berasal dari tempat asal yang sama.¹¹³ Dalam praktik pengadilan, hakim memperhatikan peruntukan atau kegunaan barang-barang yang diperbandingkan dalam menentukan persamaan jenis barang atau jasa.¹¹⁴

Lebih jelasnya penilaian barang atau jasa yang sejenis dapat dicontohkan sebagai berikut. Misalnya merek A milik X digunakan untuk jenis barang pulpen, kemudian terdapat pihak Y yang menggunakan merek yang sama atau mirip dengan merek A untuk jenis barang pulpen juga. Maka, ini berarti kedua barang yang dilekatkan dengan merek milik X dan Y adalah sama dan sejenis. Kemudian karena begitu terkenal merek A, pihak Y menggunakan merek yang sama atau mirip dengan merek A untuk jenis barang pensil, stabilo, tipe ex. Antara pulpen dengan pensil, stabilo dan tipe ex adalah merupakan barang sejenis, yakni memang tidak persis sama (pulpen dan pulpen), tapi masih sama-sama merupakan alat tulis menulis.¹¹⁵

Selanjutnya mengenai barang atau jasa yang tidak sejenis memiliki pengertian yang lebih luas dengan barang atau jasa yang sejenis. Dapat dikatakan bahwa barang atau jasa yang tidak sejenis memiliki cakupan pengertian yang paling luas, yakni meliputi semua macam atau golongan barang atau jasa atau bahkan semua barang atau jasa yang ada dalam perdagangan.¹¹⁶ Misalnya saja pada kasus merek Dunhill yang merupakan merek terkenal untuk sigaret dan filter. Kemudian ada pihak lain yang memproduksi barang jenis jam seperti jam tangan (arloji), jam dinding, dan

¹¹³ OK. Saidin, *op. cit.*

¹¹⁴ Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang Penulis lakukan dengan salah satu hakim yang pernah memeriksa dan mengadili sengketa merek terkenal di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yakni Hakim Bagus Irawan S.H., M.H. pada tanggal 23 November 2011 pukul 09.45 WIB. Keterangan ini juga Penulis peroleh sebagai hasil wawancara Penulis dengan salah satu staff di Bagian Hukum Direktorat Merek yang bernama Elfrida Lisnawati S.H., M.H., pada tanggal 24 November 2011 pukul 13.45 WIB.

¹¹⁵ OK. Saidin, *op. cit.*, halaman 413.

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 414.

lain-lain dengan merek Dunhill.¹¹⁷ Antara sigaret dan filter dengan jam tangan dan jam dinding merupakan dua jenis barang yang berbeda.

Pengelompokkan kelas barang atau jasa terdapat dalam Lampiran PP No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek LN No. 31 Tahun 1993. Namun, pada praktiknya Direktorat Merek menggunakan klasifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam *Nice Agreement Ed. 10* mengenai *International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks*.¹¹⁸ Indonesia memang belum meratifikasi *Nice Agreement*, namun Indonesia telah meratifikasi *Trademark Law Treaty* dan berdasarkan Pasal 1 huruf viii, peserta *Trademark Law Treaty* dapat menggunakan klasifikasi Nice atau klasifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam *Nice Agreement*.

Ad.4.Persyaratan Tertentu Lainnya yang Diatur Lebih Lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Unsur persyaratan tertentu lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah mengandung persoalan karena Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 belum juga terbentuk. Sehingga dengan ketiadaan Peraturan Pemerintah, Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis.

Pendekatan untuk memberikan batasan pengertian merek terkenal yang telah diberikan oleh Memori Penjelasan UU No. 15 Tahun 2001 dinilai belum cukup. Di samping itu, pembatalan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis mengandung ketidakpastian karena Peraturan Pemerintah yang belum terbentuk sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Keterangan ini Penulis peroleh berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH, MH, yang merupakan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek, pada tanggal 28 Mei 2012 pukul 11.30 WIB.

Amanat undang-undang mengenai pembentukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut perkara merek terkenal maupun persyaratan tertentu agar dapat dilakukan pembatalan terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal harus segera direalisasikan demi kepastian hukum. Dengan adanya Peraturan Pemerintah, hakim dapat lebih mudah menentukan suatu merek sebagai merek terkenal dan dapat meminimalkan adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim mengenai penggolongan merek terkenal.

Berkaitan dengan pembatalan pendaftaran barang atau jasa tidak sejenis, pembentukan Peraturan Pemerintah dapat menjawab persoalan penerapan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001. Dengan adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, tidak perlu ada lagi perdebatan panjang mengenai pembatalan merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis.

3.1.3. Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis

Gugatan pembatalan pendaftaran merek memiliki tenggang waktu sehingga amat penting untuk diperhatikan secara seksama oleh pihak yang hendak mengajukan gugatan. Dalam hal gugatan yang diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan, maka pengadilan akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap perkara namun pada akhirnya hakim akan memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Ketentuan mengenai jangka waktu gugatan pembatalan pendaftaran merek terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dengan rumusnya sebagai berikut, yakni gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

Maksud dari “sejak tanggal pendaftaran merek” untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah terhitung sejak tanggal terdaftarnya merek di Daftar Umum Merek. Hal ini sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa hak atas merek diberikan setelah terdaftarnya merek dalam Daftar Umum Merek. Selain ketentuan dalam jangka waktu lima tahun, terdapat pula tenggang waktu untuk gugatan pembatalan merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 dengan rumusan pasal sebagai berikut, yakni gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Dengan meneliti Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, maka terdapat perbedaan dalam pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Perbedaan jangka waktu didasarkan pada alasan yang didalilkan pada gugatan. Untuk alasan yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu. Selain alasan yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, gugatan pembatalan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun. Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum ditentukan dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 5 huruf a, termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.”

Berdasarkan Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, pengertian moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 15 Tahun 2001. Rumusan Penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

“Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.”

Dengan demikian, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan kapan saja tanpa ada batas waktu dalam hal merek terdaftar bertentangan dengan beberapa hal. Pertama, bertentangan dengan perasaan, kesopanan, ketenteraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Kedua, pendaftaran merek bertentangan dengan prinsip itikad baik. Atau dengan kata lain, tenggang waktu gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah tanpa batas waktu ketika terdapat pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 5 huruf a UU No. 15 Tahun 2001.

3.1.4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis di Indonesia

Upaya hukum merupakan upaya untuk melawan putusan hakim berdasarkan undang-undang.¹¹⁹ Upaya hukum merupakan jalan menurut hukum yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak yang bersengketa dalam hal pihak yang bersangkutan merasa berkeberatan atas putusan hakim dan hendak memperoleh putusan yang lebih berkeadilan. Dalam hukum acara perdata dikenal dua upaya hukum, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Penyelesaian sengketa merek melalui gugatan pembatalan pendaftaran merek memiliki hukum acaranya sendiri yang ditentukan oleh UU No. 15 Tahun 2001. Namun dalam hal tidak ditentukan, berlaku hukum acara perdata.¹²⁰ Menurut hukum acara perdata, terhadap putusan hakim tingkat pertama dapat ditempuh upaya hukum yang disebut dengan lembaga banding. Lain halnya dengan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam gugatan pembatalan pendaftaran merek, yakni upaya hukumnya langsung kepada

¹¹⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke-10, (Bandung: Mandar Maju, 2005), halaman 142

¹²⁰ Lihat Pasal 284 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa: "Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap pengadilan niaga." Berlakunya hukum acara perdata juga mengacu pada pembatalan pendaftaran merek yang diajukan berdasarkan gugatan sebagaimana yang terdapat dalam hukum acara perdata dalam HIR/RBg.

lembaga kasasi. Pasal 70 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 merumuskan bahwa terhadap putusan pengadilan niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.

Kasasi termasuk ke dalam upaya hukum biasa¹²¹. Selain kasasi, pihak yang berperkara dalam gugatan pembatalan pendaftaran merek juga dapat menempuh upaya hukum peninjauan kembali. Lain halnya dengan kasasi, upaya hukum peninjauan kembali termasuk upaya hukum luar biasa¹²². Selain itu, peninjauan kembali baru dapat diajukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, baik putusan hakim pengadilan niaga maupun putusan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

3.2. Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis Menurut Persetujuan TRIPs

Persetujuan TRIPs merupakan perjanjian internasional yang memberikan perlindungan hukum yang luas bagi merek terkenal yakni tidak hanya terhadap merek barang yang sejenis, tapi juga mencakup perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk merek jasa dan untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Persetujuan TRIPs terhadap merek terkenal mencakup penolakan pendaftaran merek, pembatalan pendaftaran merek dan larangan penggunaan merek. Agar bersesuaian dengan pokok permasalahan skripsi ini maka selanjutnya akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis melalui upaya pembatalan pendaftaran merek dengan lebih mendalam.

3.2.1. Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai Ketentuan yang Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis

¹²¹ Ditempuhnya upaya hukum biasa berakibat pada penangguhan eksekusi putusan hakim, kecuali apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan bahwa putusan dapat dilaksanakan sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*).

¹²² Penamaan upaya hukum luar biasa berdasarkan pada sifatnya yang “luar biasa” karena ditempuhnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi putusan hakim.

Perjanjian internasional yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis adalah Persetujuan TRIPs. Ketentuan dalam Persetujuan TRIPs yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs. Bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis adalah sebagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang sejenis yang diberikan oleh Pasal 6bis Konvensi, yakni berupa penolakan pendaftaran merek, pembatalan pendaftaran merek dan larangan penggunaan merek. Persamaan bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal ini merupakan akibat dari bunyi ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sendiri yang memberlakukan secara *mutatis-mutandis* ketentuan Pasal 6bis Konvensi Paris. Agar sesuai dengan pokok permasalahan skripsi ini, maka perlindungan hukum menurut Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs mengacu hanya pada bentuk perlindungan melalui pembatalan (*cancellation*).

3.2.2. Syarat-syarat yang Harus Terpenuhi untuk Dapat Dilakukannya Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, pemegang merek terkenal dapat mengajukan upaya hukum berupa pembatalan pendaftaran merek. Agar suatu merek yang telah terdaftar dapat dibatalkan, maka terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Pemenuhan syarat-syarat ini mengacu pada pemenuhan terhadap unsur-unsur Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sehingga pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan menurut Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs. Pada bagian ini akan dibahas mengenai unsur-unsur Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai syarat-syarat yang harus terpenuhi agar pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis dapat dilakukan berdasarkan Persetujuan TRIPs.¹²³

¹²³ Lihat teks asli dan terjemahan bebas dari Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dalam halaman 41.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, Pasal 6bis Konvensi Paris secara *mutatis mutandis* berlaku sehingga unsur-unsur Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs mencakup pula unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 6bis Konvensi Paris. Dengan demikian, unsur-unsur dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs terdiri dari:

- 1) Harus merupakan merek terkenal
- 2) Terhadap barang atau jasa tidak sejenis
- 3) Mengindikasikan adanya hubungan antara barang atau jasa itu dengan pemilik merek terkenal
- 4) Adanya potensi kepentingan pemilik merek terkenal yang dirugikan

Ad.1. Harus Merupakan Merek Terkenal

Perlindungan terhadap barang atau jasa tidak sejenis ini hanya berlaku bagi merek terkenal sebagaimana unsur pertama dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs bahwa merek harus merupakan merek terkenal. Pembuktian mengenai keterkenalan merek menjadi harga mati bagi pemilik merek terkenal agar pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan. Berkaitan dengan telah disebutkannya kriteria merek terkenal sebelumnya¹²⁴ maka tidak akan dibahas kembali mengenai kriteria merek terkenal.

Ad.2. Terhadap Barang atau Jasa Tidak Sejenis

Unsur kedua dari Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs adalah persoalan barang atau jasa tidak sejenis. Persetujuan TRIPs tidak memberikan pengertian mengenai jenis barang atau jasa sehingga pemahaman mengenai barang atau jasa tidak sejenis diserahkan kepada masing-masing negara atau penilaian hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa merek.

Ad.3. Mengindikasikan Adanya Hubungan antara Barang atau Jasa itu dengan Pemilik Merek Terkenal

Unsur selanjutnya dari Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs adalah indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa dengan pemilik merek terkenal. Penentuan unsur ini yakni dengan melihat terwujudnya persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*). Alasannya adalah hubungan

¹²⁴ Lihat sub-bab Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal pada Bab II halaman 16.

antara barang atau jasa dengan pemilik merek terkenal hanya akan terbentuk melalui adanya persamaan yang menimbulkan kebingungan.

Dalam putusan *Seventh Circuit* antara *Kennel Club of Chicago v. Mighty Star, Inc.*, ada atau tidaknya persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*) bergantung pada faktor: ¹²⁵

- 1) tingginya derajat persamaan dalam tampilan dan sugestif (*the degree of similarity between the marks in appearance and suggestion*)
- 2) persamaan produksi (*the similarity of product*)
- 3) persamaan kawasan dan cara pemakaian (*the similarity of area and manner of use*)
- 4) persamaan derajat perawatan (pemeliharaan) yang diperlukan oleh konsumen (*the degree of care likely to be exercised by consumers*)
- 5) kekuatan merek terkenal
- 6) kebingungan yang nyata (*actual confusion*)
- 7) diduga keras bahwa penyesatan dilakukan dengan sengaja (*intent of the alleged infringer*)

Persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*) dalam putusan di atas memang lebih relevan jika diterapkan berkaitan dengan barang atau jasa sejenis. Namun demikian tetap terdapat beberapa poin penting yang dapat digunakan sebagai acuan menentukan persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*) dalam barang atau jasa tidak sejenis, yakni seperti pada faktor tingginya derajat persamaan dalam tampilan dan sugestif, kekuatan merek terkenal, kebingungan yang nyata, dan diduga keras bahwa penyesatan dilakukan dengan sengaja. Berkaitan dengan kekuatan keterkenalan suatu merek, Sudargo Gautama juga menyatakan bahwa adanya persamaan dengan merek yang demikian terkenalnya akan mengesankan pada khalayak ramai bahwa ada hubungan antara merek yang bersangkutan dan barang-barang atau jasa-jasa bersangkutan. ¹²⁶

Ad.4. Adanya potensi kepentingan pemilik merek terkenal yang dirugikan

¹²⁵ Yahya Harahap, *op. cit.*, halaman 287

¹²⁶ Sudargo Gautama (d), *op. cit.*, halaman 24.

Unsur kerugian dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs mengacu pada adanya potensi kerugian yang akan diderita oleh pemilik merek terkenal. Potensi itu berkaitan dengan persoalan reputasi merek terkenal. Pemilik merek terkenal berpotensi mengalami kerugian dari “pencemaran” reputasi merek terkenal melalui produk merek tiruan yang pada umumnya berkualitas rendah karena merek tiruan telah memberikan kesan seolah-olah merupakan produk dari merek terkenal. Selain itu, kerugian secara potensial pemilik merek terkenal juga melalui kehilangan kesempatan dari pemilik merek terkenal untuk melebarkan usahanya hingga kepada produk barang atau jasa tidak sejenis lainnya.¹²⁷

3.2.3. Jangka Waktu Pengajuan Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis

Keberlakuan Pasal 6bis Konvensi Paris secara *mutatis-mutandis* terhadap Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs berakibat pada berlakunya jangka waktu pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis. Ketentuan mengenai jangka waktu pembatalan pendaftaran merek terdapat dalam Pasal 6bis ayat (2) dan (3) Konvensi Paris. Sehingga jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis terdiri dari jangka waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 6bis ayat (2) Konvensi Paris dan jangka waktu yang ditentukan Pasal 6bis ayat (3) Konvensi Paris. Pasal 6bis ayat (2) Konvensi Paris menyatakan bahwa:

*“A period of at least **five years** from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.”*¹²⁸ (kursif ditambahkan Penulis)

¹²⁷ Tim Lindsey, *et. al., op. cit.*, halaman 155-156

¹²⁸ Terjemahan bebas dari Pasal 6bis ayat (2) Konvensi Paris adalah sebagai berikut: “Dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran dapat diajukan permohonan pembatalan merek. Negara-negara anggota Union dapat menyediakan dalam jangka waktu lima tahun untuk permohonan larangan penggunaan merek.”

Selanjutnya mengenai jangka waktu permohonan pembatalan pendaftaran merek menurut Pasal 6bis ayat (3) Konvensi Paris memiliki rumusan pasal sebagai berikut, yakni *no time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith*.¹²⁹ Berdasarkan Pasal 6bis ayat (3) Konvensi Paris, permohonan pembatalan pendaftaran merek dapat juga berjangka waktu tidak terbatas. Syaratnya adalah harus ada prinsip itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang dimohonkan pembatalannya. Dengan dapat terbuktinya prinsip itikad tidak baik, maka permohonan pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan kapan saja. Hal ini sesuai dengan doktrin yang menyatakan bahwa pendaftaran yang didasarkan oleh prinsip itikad tidak baik tidak seharusnya memperoleh perlindungan hukum.

Meski terdapat ketentuan yang menentukan jangka waktu lima tahun, tidak berarti penggunaan Pasal 6bis ayat (2) Konvensi Paris tidak dapat membuktikan itikad tidak baik pihak lain, hal itu dibolehkan saja, namun bagi permohonan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan di atas lima tahun akan menjadi suatu keharusan membuktikan adanya prinsip itikad tidak baik atas pendaftaran merek yang dimohonkan pembatalannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs yang memberlakukan pula Pasal 6bis Konvensi Paris, maka permohonan pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis memiliki dua norma hukum mengenai jangka waktu, yakni dalam jangka waktu lima tahun dan dalam jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang terpenuhinya prinsip itikad tidak baik.

3.3. Indonesia dan Persetujuan TRIPs

Globalisasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Lalu lintas perdagangan tak mengenal batas negara karena arus globalisasi ini. HKI sebagai bagian dari sistem

¹²⁹ Terjemahan bebas dari Pasal 6bis ayat (3) Konvensi Paris adalah “Tidak ada jangka waktu dalam mengajukan permohonan pembatalan atau larangan penggunaan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik.”

perdagangan juga tidak mengenal batas negara. Adanya hubungan hukum secara internasional ini memberikan alasan bagi Indonesia untuk turut serta dalam perjanjian internasional seperti Persetujuan TRIPs yang mengatur bidang HKI. Selanjutnya, akan dibahas mengenai prinsip-prinsip dasar Persetujuan TRIPs dan implikasi keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs ditinjau dari segi pengaturan hukum merek di Indonesia.

3.3.1. Prinsip Dasar Persetujuan TRIPs

Salah satu prinsip dasar Persetujuan TRIPs adalah sebagaimana prinsip yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs, yakni prinsip *national treatment*. Rumusan Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut:

*“Each member shall accord to the nationals of other members treatment no less favourable than it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property...”*¹³⁰

Prinsip *national treatment* atau perlakuan nasional menentukan bahwa negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama bagi warga negara dari negara anggota lainnya seperti negara anggota yang bersangkutan memperlakukan warga negaranya sendiri. Pada ayat selanjutnya, yakni Pasal 3 ayat (2) Persetujuan TRIPs, ditentukan pula bahwa prinsip *national treatment* tidak berlaku berkaitan dengan prosedur yudisial dan administratif di satu negara. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut, *Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures...”*¹³¹

¹³⁰ Terjemahan bebas dari Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut: “Tiap Anggota harus memberikan kepada warga negara dari Para Anggota lain perlakuan yang tidak boleh kurang daripada yang diberikan kepada warga negaranya sendiri sehubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual...”

¹³¹ Terjemahan bebas dari Pasal 3 ayat (2) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut: “Para Anggota dapat memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang dibolehkan dalam ayat (1) sehubungan dengan prosedur yudisial dan administratif...”

Prinsip dasar Persetujuan TRIPs lainnya terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Persetujuan TRIPs, yakni disebut dengan prinsip *most favoured nation treatment*. Rumusan Pasal 4 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut:

“*With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other members...*”¹³²

Dalam rangka Persetujuan TRIPs, maksud dari prinsip *most favoured nation* atau prinsip negara yang diuntungkan adalah negara anggota yang memberikan perlakuan yang menguntungkan bagi warga negara dari negara anggota lainnya harus pula memberikan perlakuan yang menguntungkan bagi warga negara dari semua negara anggota WTO. Menurut Prof. Achmad Zen Umar Purba, prinsip *most favoured nation* adalah:

“Pemberian suatu kemanfaatan (*advantage*), keberpihakan (*favour*), hak istimewa (*privilege*) atau kekebalan (*immunity*) yang diberikan oleh satu negara anggota kepada warga dari satu negara anggota lain harus diberikan juga *immediately and unconditionally* kepada warga negara-negara anggota yang lain.”¹³³

Prinsip *most favoured nation* diberikan pula penjelasannya oleh Frederick Abbot, *et. al.*, yang menyatakan bahwa keberadaan prinsip *most favoured nation* ditujukan untuk mendepolitisir sistem ekonomi internasional karena putusan diplomatik di masa lalu dilakukan dengan tidak diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dunia.¹³⁴ Prinsip selanjutnya yang menjadi prinsip dasar Persetujuan TRIPs adalah prinsip standar minimum.

Maksud dari prinsip standar minimum perlindungan sistem HKI adalah negara-negara peserta Persetujuan TRIPs wajib mengikuti ketentuan minimum

¹³² Terjemahan bebas dari Pasal 4 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut: “Dengan mempertimbangkan perlindungan kekayaan intelektual, setiap keuntungan, pendahuluan, hak atau imunitas yang diberikan oleh suatu Anggota kepada warga negara dari negara lain harus diberikan langsung dan tanpa syarat kepada warga negara dari seluruh Anggota...”

¹³³ Achmad Zen Umar Purba, *op. cit.*, halaman 25.

¹³⁴ *Ibid.*

sebagaimana yang ditetapkan Persetujuan TRIPs dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sistem HKI di masing-masing negaranya. Menurut prinsip standar minimum bagi perlindungan sistem HKI, maka berarti pula bahwa masing-masing negara peserta Persetujuan TRIPs dapat memuat ketentuan hukum yang memberikan perlindungan lebih luas asalkan sesuai dengan Persetujuan TRIPs dan hukum internasional. Prinsip standar minimum bagi perlindungan sistem HKI terdapat dalam Persetujuan TRIPs Pasal 1 ayat (1) dengan teks asli sebagai berikut:

“Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.”¹³⁵

Prinsip dasar dari Persetujuan TRIPs lainnya adalah prinsip teritorialitas. Berdasarkan prinsip teritorialitas, titik tolak pelaksanaan sistem HKI berada dalam kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Hal ini menjadi wajar karena HKI sendiri diberikan oleh negara atau sub-divisi dalam negara, bukan oleh pihak non negara atau lembaga supranasional.¹³⁶ Prinsip teritorialitas terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) Persetujuan TRIPs dengan rumusan ketentuan sebagai berikut:

“Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These

¹³⁵Terjemahan bebas dari Pasal 1 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut: “Para Anggota harus memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Para Anggota dapat, tetapi tidak berkewajiban untuk, mengimplementasi perlindungan yang lebih luas daripada yang diminta Perjanjian ini dalam peraturan mereka, dengan ketentuan bahwa perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Para Anggota harus bebas menentukan metode yang tepat untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini di dalam sistem dan praktek hukum mereka.”

¹³⁶ Achmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, halaman 26.

*procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.*¹³⁷

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Persetujuan TRIPs, negara-negara anggota harus menyediakan prosedur penegakan sistem HKI sehingga pelaksanaan sistem HKI dapat terlindungi dari pelanggaran HKI. Berkaitan dengan prinsip teritorialitas, Frederick Abbot, et. al., menyatakan memang ada tantangan atas prinsip teritorialitas ini. Pertama, tensi antara pemberian HKI berdasarkan prinsip teritorialitas di satu pihak dan lalu lintas perpindahan barang atau jasa di lain pihak. Kedua, internet dan lain bentuk instrumen penyampaian informasi yang bekerja sangat cepat, termasuk perkembangan *e-commerce*.¹³⁸

Prinsip selanjutnya dalam Persetujuan TRIPs adalah prinsip alih teknologi yang terdapat dalam Pasal 7 Persetujuan TRIPs. Kemudian terdapat pula prinsip kesehatan masyarakat dan kepentingan publik yang lain dan ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Persetujuan TRIPs.

3.3.2. Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs

Arus globalisasi yang meniadakan batas negara dalam sistem perdagangan, termasuk bidang HKI sebagai salah satu sistem perdagangan, membutuhkan kerangka hukum untuk memberikan iklim persaingan usaha yang sehat yang baik bagi perkembangan perdagangan. Kondisi seperti ini menjadi latar belakang bagi Indonesia untuk meratifikasi *Agreement Establishing the WTO* pada tanggal 2 November 1994 melalui UU No. 7 Tahun 1994. Berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1994, yang menjadi latar belakang turut sertanya Indonesia dalam *Agreement Establishing the WTO* adalah sebagai berikut:

¹³⁷ Terjemahan bebas dari Pasal 41 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut: “Para Anggota harus menjamin bahwa penegakan prosedur seperti yang terinci dalam Bagian ini dapat diterapkan dalam hukum mereka sebagaimana membolehkan tindakan perberlakuan terhadap tiap tindakan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual yang tercakup oleh Persetujuan ini, termasuk pemulihan singkat untuk mencegah pelanggaran dan pemulihan yang merupakan suatu penghalang untuk pelanggaran lebih lanjut. Prosedur ini harus diterapkan dalam suatu cara untuk menghindari adanya pembentukan penghalang pada perdagangan yang sah dan untuk memberi perlindungan terhadap penyalahgunaan mereka.”

¹³⁸ Achmad Zen Umar Purba, *op. cit.*, halaman 26.

“Garis-Garis Besar Haluan Negara juga menggariskan bahwa perkembangan dunia yang mengandung peluang yang menunjang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan mendorong ekspor, khususnya komoditi non-migas, peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri... Manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang.”

Dalam *Agreement Establishing the WTO*, terdapat beberapa perjanjian internasional lainnya yang terkait, salah satunya adalah Persetujuan TRIPs yang terdapat dalam Annex 1C. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam *Agreement Establishing the WTO*, maka Indonesia juga terikat dalam Persetujuan TRIPs.

3.3.3. Implikasi Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs

Keterikatan Indonesia terhadap Persetujuan TRIPs berakibat pada adanya kewajiban Indonesia melakukan harmonisasi peraturan nasionalnya.¹³⁹ Berkaitan dengan kewajiban ini, setelah melakukan ratifikasi terhadap *Agreement Establishing the WTO* melalui UU No. 7 Tahun 1994, Indonesia melakukan perubahan terhadap UU No. 19 Tahun 1992 melalui dibentuknya UU No. 14 Tahun 1997.¹⁴⁰ Adanya penambahan dan penyempurnaan terhadap undang-undang merek yang berlaku saat itu, yakni UU No. 19 Tahun 1992 yang dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang, bukan

¹³⁹ Titon Slamet Kurnia, *op. cit.*, halaman 71.

¹⁴⁰ Bagian Menimbang huruf b UU No. 14 Tahun 1997 menyatakan: “bahwa dengan 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*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Merek dengan persetujuan internasional tersebut.”

dengan membentuk undang-undang baru, dipandang cukup karena berbagai perubahan yang dilakukan lebih bersifat administratif dan redaksional.¹⁴¹

Setelah melakukan perubahan terhadap UU No. 19 Tahun 1992 melalui UU No. 14 Tahun 1997, masih dalam rangka melakukan penyesuaian undang-undang merek di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, Indonesia mencabut keberlakuan UU No. 14 Tahun 1997 dengan membentuk UU No. 15 Tahun 2001. Latar belakang dibentuknya undang-undang baru dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa:

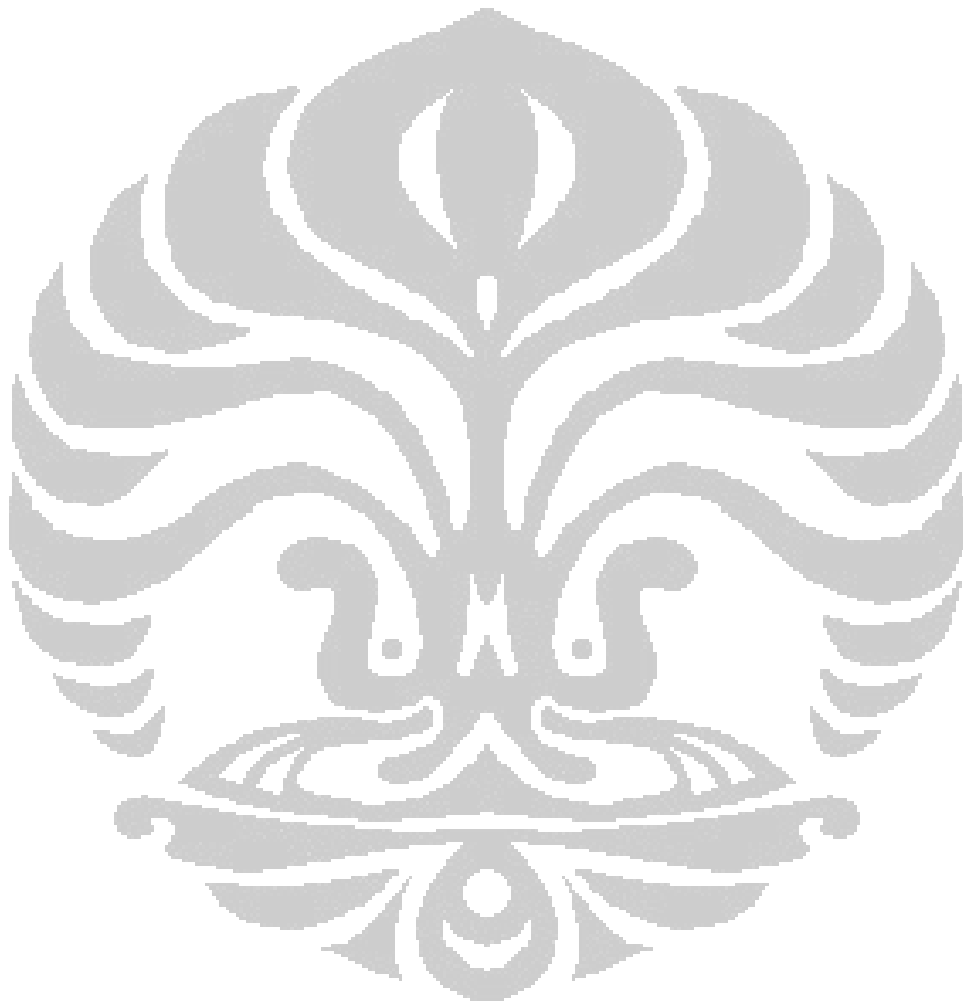
“Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalamam melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek lama, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.”

Selain pembaharuan UU No. 19 Tahun 1992, sebagai implikasi keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs lainnya adalah mencabut reservasi terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi Paris dalam Keppres No. 24 Tahun 1979 melalui Keppres No. 15 Tahun 1997. Pencabutan reservasi dilakukan oleh Indonesia sebagai langkah mematuhi ketentuan Persetujuan TRIPs yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Persetujuan TRIPs dengan rumusan pasal sebagai berikut, yakni *in respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967)*.¹⁴²

¹⁴¹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata (b), *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 41.

¹⁴² Terjemahan bebas dari Pasal 2 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah: “Berkaitan dengan Bagian II, III, dan IV Persetujuan ini, Anggota harus tunduk terhadap Pasal 1 sampai 12 dan 19 Konvensi Paris (1967).”

Implikasi keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs mencakup dua hal, yakni harmonisasi peraturan nasional di bidang merek dan pencabutan reservasi yang dilakukan Indonesia terhadap Konvensi Paris. Langkah yang diambil Indonesia merupakan upaya untuk menunjukkan pelaksanaan kewajiban internasionalnya dengan memberikan standar perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia.



BAB 4

ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT (3) PERSETUJUAN TRIPS DALAM PERKARA PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK UNTUK BARANG ATAU JASA TIDAK SEJENIS DI INDONESIA

4.1. Sengketa Merek Terkenal di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis tidak cukup hanya dengan terdapat pengaturan hukum. Selain dalam pengaturan, perlindungan hukum juga harus diberikan dalam praktik pengadilan. Berkaitan dengan belum dapat diterapkannya Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 dalam praktik pengadilan di Indonesia, maka perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis menjadi persoalan hukum. Pada bab ini akan ditinjau sikap peradilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis dengan menganalisis putusan hakim dalam sengketa merek terkenal di Indonesia, yakni sengketa merek Gianni Versace, Del Monte dan Darkie.

4.1.1. Sengketa Merek Gianni Versace

Pihak Penggugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Italia, yakni Gianni Versace S.P.A. Perusahaan ini berkedudukan di Via Manzoni 38, 20121 Milan, Italia (dahulu Della Spiga 25, 20121 Milan, Italia). Tergugat adalah seorang berkewarganegaraan Indonesia bernama Sutedjo, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot I No. 18, Jakarta Barat.

Penggugat merupakan pemilik hak atas merek VERSUS untuk melindungi:

1. Jenis barang yang termasuk dalam kelas 09¹⁴³ dengan nomor pendaftaran 474687 tertanggal 30 April 2001
2. Jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 18¹⁴⁴ dengan nomor pendaftaran 474688 tertanggal 30 April 2001

Penggugat juga merupakan pemilik merek VERSUS GIANNI VERSACE untuk melindungi:

1. Jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 09¹⁴⁵ dengan nomor pendaftaran 353645 tertanggal 2 Februari 1996
2. Jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 18¹⁴⁶ dengan nomor pendaftaran 325332 tertanggal 6 Januari 1995
3. Jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 25¹⁴⁷ dengan nomor pendaftaran 384570 tertanggal 1 September 1997

Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek VERSUS untuk melindungi:

1. Jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 03¹⁴⁸ dengan nomor agenda D00-6620 tertanggal 7 April 2000

¹⁴³ Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan, aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolahan data dan komputer; aparat pemadam kebakaran.

¹⁴⁴ Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.

¹⁴⁵ Lihat Footnote No. 143.

¹⁴⁶ Lihat Footnote No. 144.

¹⁴⁷ Pakaian, alas kaki, tutup kepala.

¹⁴⁸ Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangian, minyak-minyak sari, kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemeliharaan gigi.

2. Jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 25¹⁴⁹ dengan nomor agenda D00-6619 tertanggal 7 April 2000

Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek VERSUS VERSACE untuk melindungi:

1. Jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 03¹⁵⁰ dengan nomor agenda D00-2002 01418-01424 tertanggal 23 Januari 2002

Dalam Daftar Umum Direktorat Merek, telah terdaftar pula merek-merek VERSUS atas nama Tergugat untuk melindungi:

1. Jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 24¹⁵¹ dengan nomor pendaftaran 352782 tertanggal 1 Februari 1996
2. Jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 25¹⁵² dengan nomor pendaftaran 310053 tertanggal 23 Agustus 1994
3. Jenis jasa yang termasuk ke dalam kelas 42¹⁵³ dengan nomor pendaftaran 431190 tertanggal 30 Agustus 1999

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa merek VERSUS milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE milik Penggugat. Selain adanya persamaan pada pokoknya, Penggugat juga mendalilkan bahwa merek-merek milik Penggugat merupakan merek terkenal. Adanya persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat dengan merek-merek Penggugat telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 6 ayat (2) UU No. 15

¹⁴⁹ Lihat Footnote No. 147.

¹⁵⁰ Lihat Footnote No. 148.

¹⁵¹ Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja.

¹⁵² Lihat Footnote No. 147.

¹⁵³ Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industri; pembuatan program komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain.

Tahun 2001. Adanya persamaan pada pokoknya antara merek terkenal milik Penggugat dengan merek Tergugat juga dapat menimbulkan kesan kepada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat berasal dari Penggugat, atau memiliki hubungan erat dengan Penggugat sehingga dapat merugikan Penggugat.

Pendaftaran merek VERSUS oleh Tergugat juga didasarkan atas prinsip itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan merek-merek milik Penggugat sehingga telah melanggar Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001. Dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001, maka berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, Penggugat menuntut bahwa pendaftaran merek VERSUS atas nama Tergugat harus dibatalkan.

4.1.2. Sengketa Merek Del Monte

Pihak Penggugat dalam sengketa merek Del Monte adalah suatu perusahaan menurut Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, yakni Del Monte Corporation. Perusahaan ini berkantor pusat di One Market Plaza, San Fransisco, CA 94105, Amerika Serikat. Pihak Tergugat I merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yakni PT Bika Jaya Food dan berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Udik No. 28, Gunung Putri, Bogor, Indonesia. Tergugat II merupakan Direktorat Merek yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM. 24, Tangerang, Banten, Indonesia.

Penggugat merupakan pemilik atas Logo berbentuk buah tomat dengan perbedaan warna hijau, merah dan kuning yang telah terdaftar di Indonesia untuk melindungi jenis barang sari-sari daging, buah-buahan serta sayur-sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, selai-selai, manis-manisan, telur, susu dan hasil-hasil susu, minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan, sayuran dan buah-buahan dalam kaleng dan agar-agar. Jenis barang

Penggugat termasuk ke dalam kelas 29 dengan nomor pendaftaran 405224 tertanggal 14 November 1997.

Tergugat I merupakan pemilik atas Logo berbentuk buah tomat/apel dengan perbedaan warna hitam, merah, hijau dan putih untuk melindungi jenis barang yang berbeda, yakni abon, abon sapi, buah-buahan dalam kaleng, korned, kripik-kripik, kripik singkong, kripik ubi, kripik sukun, kripik pisang, kripik kentang, dendeng sapi, kacang garing, kacang asin, kacang atom, kacang sukro, kacang Bogor, kripik-kripik buah, kripik pisang, kripik singkong, kripik tales, kripik kentang, kripik usus, kwaci, margarine, mentega- mentega, sarden, susu-susu, susu coklat. Kesemua jenis barang tersebut termasuk ke dalam kelas 29 dengan nomor pendaftaran 516579 tertanggal 14 Oktober 2002.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Logo buah tomat/apel atas nama Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan Logo buah tomat milik Penggugat dan dikhawatirkan khalayak ramai akan menghubungkan Tergugat I dengan Penggugat sehingga akan merugikan Penggugat. Selain itu, Penggugat mendalilkan pendaftaran Logo buah tomat/apel oleh Tergugat dimaksudkan untuk membonceng ketenaran Logo buah tomat milik Penggugat. Berdasarkan considerans UU No. 15 Tahun 2001 dan asas "*pirate non mutat dominium*", Penggugat memohonkan agar pendaftaran merek yang mengandung Logo buah tomat/apel milik Tergugat dibatalkan.

4.1.3. Sengketa Merek Darkie

Pihak Penggugat dari sengketa merek Darkie terdiri dari Hawley & Hazel (BVI) Company Limited, yakni suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara British Virgin Island dan berkedudukan di Cragmuir Chamber, Tortola, British Virgin Island yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I. Selain Penggugat I, terdapat pula suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Hongkong dan berkedudukan Chater Road, Hong Kong, bernama Hawley & Hazel Chemical Co. (HK) Ltd yang

Universitas Indonesia

selanjutnya disebut sebagai Penggugat II. Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. Pihak Tergugat merupakan pribadi kodrati yang berkediaman di Jakarta Pusat dan bernama Boediono Djiptodihardjo.

Dalam Daftar Umum Merek, terdaftar merek DARKIE, DARLIE, Lukisan Orang Bertopi, DARKIE dan Lukisan Orang Bertopi, dan DARLIE dan Lukisan Orang Bertopi atas nama Para Penggugat. Dalam Daftar Umum Merek, telah terdaftar pula merek DAR'KIE PEPPERMINT dan Lukisan Orang Bertopi atas nama Tergugat. Merek-merek milik Para Penggugat didaftarkan untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 3 dengan nomor pendaftaran 375492 berupa pasta gigi dan kelas 21 dengan nomor pendaftaran 375493, keduanya tertanggal 19 Juni 1997, berupa sikat gigi, sikat gigi listrik, tusuk gigi, dan peralatan yang menggunakan air untuk membersihkan gigi dan gusi. Lebih lanjut, Penggugat juga telah memohonkan pendaftaran merek DARLIE dengan nomor agenda D00-2001-25734.25926. Sedang merek Tergugat, didaftarkan untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 30 dengan nomor pendaftaran 432153 tertanggal 22 September 2002 berupa segala macam kembang gula/permen.

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa merek-merek milik Penggugat yang merupakan merek terkenal memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat. Menurut Penggugat, adanya persamaan pada pokoknya antara merek terkenal milik Penggugat dan merek Tergugat dapat menyesatkan konsumen atau khalayak ramai tentang asal-usul barang, yakni dikira bahwa produk dengan merek Tergugat berasal dari Para Penggugat atau mempunyai hubungan yang erat dengan Para Penggugat.

Berdasarkan gugatan Penggugat, pendaftaran merek oleh Tergugat juga didasarkan prinsip itikad tidak baik hendak membonceng keterkenalan merek-merek milik Para Penggugat untuk memperoleh keuntungan dengan mudah. Perbuatan Tergugat ini telah bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan UU No. 15 Tahun 2001. Sehingga, berdasarkan

Universitas Indonesia

ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2001, pendaftaran merek DAR'KIE PEPPERMINT dan Lukisan Orang Bertopi atas nama Tergugat harus dibatalkan.

4.2. Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek untuk Barang atau Jasa Tidak Sejenis di Indonesia

4.2.1. Titik Pertalian Primer

Titik pertalian primer merupakan faktor yang membedakan bahwa suatu peristiwa hukum termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata internasional atau tidak. Penentuan suatu peristiwa merupakan peristiwa hukum perdata internasional adalah karena peristiwa hukum tersebut mengandung unsur asing. Menurut Sudargo Gautama, hal-hal yang merupakan titik pertalian primer adalah kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, pilihan hukum dalam hubungan intern, dan status personal badan hukum.¹⁵⁴ Pada bagian ini hanya akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan analisis yakni kewarganegaraan, tempat kediaman, tempat kedudukan dan status personal badan hukum.

Perbedaan kewarganegaraan para pihak yang melakukan hubungan hukum menyebabkan timbulnya persoalan HPI karena para pihak tunduk pada hukum perdata yang berbeda sehingga menjadi persoalan mengenai hukum mana yang digunakan. Mengenai kewarganegaraan, menjadi persoalan apakah badan hukum juga memiliki kewarganegaraan layaknya pribadi kodrati. Menurut Rabel, untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap persoalan “*existence*” dan “*activities*” memang dapat dipecahkan tanpa konsepsi kewarganegaraan. Namun, jika pengakuan terhadap badan hukum asing atau “*carrying on business*” bergantung pada syarat timbal balik atau dari otorisasi

¹⁵⁴ Sudargo Gautama (e), *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian I*, (Bandung: Alumni, 1972), halaman 28.

tertentu maka penting untuk menentukan pada negara mana suatu badan hukum dianggap memiliki kewarganegaraan.¹⁵⁵

Selanjutnya adalah titik taut tempat kediaman, yakni dimana seseorang secara *de facto* mempunyai kediaman, dimana rumahnya atau dimana dia bekerja.¹⁵⁶ Selain tempat kediaman untuk pribadi kodrati, terdapat titik pertalian primer tempat kedudukan yang disediakan untuk badan hukum. Terakhir adalah titik pertalian primer status personal yang akan dibahas lebih mendalam karena menyangkut pada analisis titik pertalian primer pada sengketa merek terkenal di Indonesia.

Status personal adalah kelompok kaidah yang mengikuti seseorang dimana pun ia pergi sehingga keberlakuan kaidah-kaidah ini bersifat *extra-territorial* atau *universal*, atau tidak terbatas pada teritorial suatu negara.¹⁵⁷ Dalam menentukan status personal seseorang, terdapat dua aliran terpenting yang dianut sistem HPI negara-negara di dunia. Pertama, aliran “*personnalistes*” yang mengatur status personal seseorang berdasarkan hukum nasional-nya. Kedua, aliran “*territorialistes*” yang menggunakan hukum dimana seseorang berdomisili untuk status personal. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat pula sistem-sistem kompromis yang bersifat campuran.¹⁵⁸

Indonesia berdasarkan Pasal 16 A.B. menganut prinsip nasionalitas untuk mengatur status personal seseorang. Sepanjang persoalan-persoalan yang termasuk ke dalam bidang status personal, Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, berada di bawah kekuasaan hukum nasional Indonesia. Demikian pula dapat dianggap bahwa untuk orang asing yang berada di wilayah Indonesia, dipergunakan hukum nasional mereka.¹⁵⁹ Mengenai bidang status personal, berdasarkan jurisprudensi dan pendapat para sarjana HPI, yang

¹⁵⁵ Sudargo Gautama (f), *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I Buku Ke-7*, (Bandung: Alumni, 2010), halaman 334.

¹⁵⁶ Sudargo Gautama (e), *op.cit.*, halaman 33.

¹⁵⁷ Sudargo Gautama (f), *op. cit.*, halaman 3.

¹⁵⁸ *Ibid*, halaman 12.

¹⁵⁹ *Ibid*, halaman 13.

termasuk ke dalam bidang status personal adalah harta benda perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, kewenangan melakukan perbuatan hukum, nama dan soal status anak-anak yang berbeda di bawah umur.¹⁶⁰

Selain pribadi kodrati, status personal juga dimiliki oleh badan hukum. Dalam menentukan hukum mana yang digunakan untuk mengatur status personal badan hukum, terdapat beberapa prinsip yang dianut oleh negara-negara di dunia, yakni sebagai berikut:¹⁶¹

1. Prinsip inkorporasi, yakni badan hukum tunduk pada hukum dari negara dimana ia didirikan, dibentuk, diciptakan.
2. Prinsip kedudukan *statutair*, yakni badan hukum tunduk pada hukum dari tempat dimana menurut *statuten* badan hukum tersebut mempunyai kedudukan.
3. Prinsip tempat kedudukan manajemen yang efektif, yakni badan hukum tunduk pada hukum dimana badan hukum tersebut menjalankan manajemennya yang efektif.
4. Teori kontrol.

HPI Indonesia belum memiliki kejelasan mengenai prinsip atau teori mana yang digunakan untuk menentukan status personal suatu badan hukum. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya dapat dilihat prinsip mana yang dianut oleh Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU No. 40 Tahun 2007)¹⁶², dapat diketahui bahwa badan hukum Indonesia merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Atau dengan kata lain ketentuan Pasal 1 angka 1

¹⁶⁰ *Ibid*, halaman 65-66.

¹⁶¹ *Ibid*, halaman 336-337 dan 347.

¹⁶² Indonesia (m), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan *memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*” (kursif ditambahkan Penulis)

UU No. 40 Tahun 2007 mencerminkan prinsip inkorporasi. Demikian pula pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007¹⁶³, tercermin prinsip kedudukan *statutair* dalam menentukan status personal badan hukum. Sedang untuk prinsip manajemen efektif, tercermin dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007¹⁶⁴.

Dalam persoalan status personal badan hukum, yang perlu diketahui selanjutnya adalah luas bidang status personal badan hukum. Beberapa bidang yang termasuk ke dalam status personal badan hukum adalah lahirnya suatu badan hukum, matinya badan hukum, kemampuan untuk bertindak dalam hukum, kewenangan untuk bertindak dalam hukum, kaidah-kaidah yang mengatur organisasi internal, hubungan hukum dengan pihak ketiga, dan cara-cara perubahan Anggaran Dasar.¹⁶⁵

4.2.2. Analisis Titik Pertalian Primer pada Sengketa Merek

4.2.2.1. Sengketa Merek Gianni Versace

Pihak Penggugat merupakan suatu perusahaan yang bernama Gianni Versace S.P.A. dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Italia dan berkedudukan di Via Manzoni 38, 20121 Milan, Italia (dahulu Della Spiga 25, 20121 Milan, Italia). Sehingga berdasarkan titik taut prinsip inkorporasi dan prinsip manajemen efektif, Penggugat merupakan suatu perusahaan yang berkewarganegaraan Italia. Tergugat merupakan pribadi kodrati yang bernama Sutedjo dan berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, titik pertalian primer pada sengketa merek Gianni Versace adalah kewarganegaraan yang berbeda antara para pihak yang bersengketa.

Lebih lanjut, tempat kediaman Tergugat berada di Jalan Daan Mogot I No. 18, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia. Untuk Penggugat yang merupakan

¹⁶³ Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa: “Perseroan mempunyai nama dan *tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.*” (kursif ditambahkan Penulis)

¹⁶⁴ Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa: “Perseroan mempunyai *alamat lengkap* sesuai dengan tempat kedudukannya.” (kursif ditambahkan Penulis)

¹⁶⁵ Sudargo Gautama (f), *op.cit.*, halaman 348-349.

perusahaan, memiliki kedudukan di Via Manzoni 38, 20121 Milan, Italia. Sehingga berdasarkan titik pertalian tempat kediaman Tergugat yang berada di Indonesia dan tempat kedudukan Penggugat yang berada di Italia, sengketa merek Gianni Versace termasuk ke dalam ruang lingkup HPI.

Penggugat merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Italia, maka berdasarkan prinsip inkorporasi, status personal Penggugat tunduk pada Hukum Italia. Selain itu, berdasarkan prinsip manajemen efektif, status personal Gianni Versace S.P.A. juga berada di bawah Hukum Italia. Untuk Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia, tunduk pada Hukum Indonesia, termasuk mengenai hal-hal dalam bidang status personal. Dengan adanya para pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda pada bidang yang termasuk ke dalam lingkup status personal, maka sengketa merek Gianni Versace termasuk ke dalam persoalan HPI.

4.2.2.2. Sengketa Merek Del Monte

Penggugat merupakan perusahaan bernama Del Monte Corporation yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat. Dengan menggunakan prinsip inkorporasi, maka Penggugat merupakan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Tergugat I merupakan perusahaan yang bernama PT Bika Jaya Food. Berdasarkan penamaan Perseroan Terbatas (PT) yang disandang Bika Jaya Food, maka dapat diketahui bahwa Bika Jaya Food didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Dengan menggunakan prinsip inkorporasi, maka PT Bika Jaya Food merupakan perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga, titik pertalian primer pada sengketa merek Del Monte adalah kewarganegaraan yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat I.

Kemudian, tempat kedudukan Penggugat, yakni Del Monte Corporation, berada di One Market Plaza, San Fransisco, yang merupakan salah satu kota besar di wilayah negara bagian California. Tempat kedudukan Tergugat I yang berada di Jalan Raya Tlajung Udik No. 28, Kampung Dedep, RT 01/10, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten

Bogor, Indonesia. Sehingga, titik pertalian primer lainnya pada sengketa merek Del Monte adalah tempat kedudukan yang berbeda antara para pihak yang bersengketa.

Dalam hal adanya perbedaan tempat pendirian dan kantor pusat dari pihak Penggugat, maka untuk menentukan tunduk pada hukum negara bagian mana, langkah pertama adalah melihat ketentuan intern mengenai korporasi negara bagian Delaware sebagai tempat pendirian Del Monte Corporation. Pasal 101 huruf (a) *General Corporation Law* Negara Bagian Delaware¹⁶⁶ menentukan bahwa:

*“Any person, partnership, association or corporation, singly or jointly with others, and without regard to such person's or entity's residence, domicile or state of incorporation, may **incorporate or organize a corporation under this chapter** by filing with the Division of Corporations in the Department of State a certificate of incorporation which shall be executed, acknowledged and filed in accordance with § 103 of this title.”*(kursif ditambahkan Penulis)

Berdasarkan Pasal 101 huruf (a) *General Corporation Law* Negara Bagian Delaware, maka dapat diketahui terdapatnya cerminan prinsip inkorporasi. Selanjutnya Pasal 131 huruf (a) *General Corporation Law* Negara Bagian Delaware menentukan bahwa *every corporation shall have and maintain in this State a registered office which may, but need not be, the same as its place of business*. Dengan demikian, dapat dilihat terdapat cerminan prinsip tempat kedudukan *statutair* pada Pasal 131 huruf (a) *General Incorporation Law* Negara Bagian Delaware.

Langkah selanjutnya adalah melihat ketentuan intern tentang korporasi dari Negara bagian California sebagai tempat kantor pusat Del Monte Corporation. Berdasarkan Pasal 200 huruf (a) dan (b) *General Corporation Law* Negara Bagian California terdapat cerminan prinsip

¹⁶⁶ *Tittle 8 Chapter 1, General Corporation Law* Negara Bagian Delaware.

inkorporasi. Pasal 200 huruf (a) *General Corporation Law* Negara Bagian California menentukan bahwa:

“One or more natural persons, partnerships, associations or corporations, domestic or foreign, may form a corporation under this division by executing and filing articles of incorporation.”

Selanjutnya Pasal 200 huruf (c) *General Corporation Law* Negara Bagian California menentukan bahwa:

“The corporate existence begins upon the filing of the articles and continues perpetually, unless otherwise expressly provided by law or in the articles.”

Del Monte Corporation merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian Delaware, sehingga berdasarkan Pasal 101 huruf (a) *General Corporation Law* Negara Bagian Delaware, status personal Del Monte Corporation tunduk pada Hukum Negara Bagian Delaware. Demikian pula berdasarkan Pasal 200 huruf (a) dan (c) *General Corporation Law* Negara Bagian California yang mencerminkan prinsip inkorporasi, maka Del Monte Corporation bukan merupakan korporasi yang tunduk pada Hukum Negara Bagian California karena tidak didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian California.

Tergugat I merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Sehingga PT Bika Jaya Food tunduk pada Hukum Indonesia, termasuk hal-hal dalam ruang lingkup status personal badan hukum. Sedang menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang mencerminkan prinsip tempat manajemen efektif, maka status personal PT Bika Jaya Indofood tunduk pada Hukum Indonesia berdasarkan tempat bisnisnya di

Universitas Indonesia

Gunung Putri, Bogor, Indonesia. Maka titik pertalian primer lainnya dalam sengketa merek Del Monte adalah status personal para pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda.

4.2.2.3. Sengketa Merek Darkie

Penggugat I adalah Hawley & Hazel (BVI) Company Limited adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang British Virgin Island dan berkedudukan di Cragmuir Chamber, Tortola, British Virgin Island. Sehingga, dengan menggunakan titik taut prinsip inkorporasi dan prinsip tempat kedudukan manajemen efektif, maka kewarganegaraan Penggugat I adalah British Virgin Island. Penggugat II merupakan Hawley & Hazel Chemical Co. (HK) Limited yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Hongkong dan berkedudukan di 3110 Alexander House, 16-20 Chater Road, Hongkong. Sehingga, berdasarkan prinsip inkorporasi dan prinsip tempat kedudukan manajemen yang efektif, Penggugat II memiliki kewarganegaraan Hongkong. Tergugat pada sengketa merek Darkie merupakan seorang berkewarganegaraan Indonesia yang bernama Boediono Djiptodihardjo. Dengan demikian, yang merupakan titik pertalian primer pada sengketa merek Darkie adalah kewarganegaraan yang berbeda antara Para Penggugat dan Tergugat.

Lebih lanjut, berdasarkan prinsip inkorporasi atau prinsip tempat kedudukan *statutair* yang pada umumnya dianut oleh negara-negara *common law*, maka status personal Penggugat I tunduk pada Hukum British Virgin Island dan status personal Penggugat II tunduk pada Hukum Hongkong. Bagi Tergugat yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan demikian, Tergugat berada di bawah lingkungan-kuasa-berlaku Hukum Indonesia, termasuk mengenai status personal Tergugat. Sehingga Para Penggugat dan Tergugat tunduk pada hukum yang berbeda sepanjang yang termasuk ke dalam bidang status personal. Dengan demikian, sengketa merek Darkie termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata internasional.

4.2.3. Titik Pertalian Sekunder

Titik pertalian sekunder merupakan suatu sarana untuk menentukan hukum atau kaidah hukum mana yang digunakan pada peristiwa hukum yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Titik pertalian sekunder terdiri dari pilihan hukum, tempat letaknya benda, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, tempat dilaksanakan perjanjian, dan tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum.¹⁶⁷

Pada bidang hukum kontrak, pilihan hukum merupakan titik pertalian sekunder yang utama. Pilihan hukum mengedepankan maksud para pihak, apa yang dikehendaki para pihak, apa yang diinginkan para pihak mengenai hukum mana yang berlaku.¹⁶⁸ Selanjutnya, letak suatu benda merupakan titik pertalian sekunder lainnya yang menentukan hukum yang harus diberlakukan (*lex rei sitae*). Di bidang HPI, keberlakuan asas *lex rei sitae* tidak hanya untuk benda-benda tetap, tapi juga untuk benda-benda bergerak.¹⁶⁹

Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum (*lex loci actus, lex loci contractus*) merupakan pula titik penentu untuk hukum mana yang berlaku. Selain itu terdapat pula tempat dilaksanakannya perjanjian (*lex loci solutionis, lex loci executionis*) untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Terakhir adalah tempat dilakukannya perbuatan melanggar hukum (*lex locus delicti commissi*) sebagai penentu hukum mana yang berlaku. Namun, *lex locus delicti commissi* dianggap terlalu kaku dan rigid sehingga tidak selalu digunakan asas ini.¹⁷⁰

¹⁶⁷ Indonesia (c), *op. cit.*, halaman 34 dan 39-42.

¹⁶⁸ *Ibid*, halaman 34.

¹⁶⁹ *Ibid*, halaman 39.

¹⁷⁰ *Ibid*, halaman 43.

4.2.4. Analisis Titik Pertalian Sekunder

4.2.4.1. Sengketa Merek Gianni Versace

Tempat diajukannya pendaftaran merek VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE milik Penggugat maupun tempat diajukannya pendaftaran merek VERSUS milik pihak Tergugat adalah Direktorat Merek yang berkedudukan di Indonesia. Hak atas merek kemudian diperoleh setelah terpenuhinya persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang merek yang berlaku saat diajukannya pendaftaran merek. Sehingga berdasarkan tempat dilakukannya perbuatan hukum, yakni tempat pendaftaran merek yang diikuti dengan diperolehnya hak atas merek, maka hukum yang berlaku bagi sengketa merek Gianni Versace adalah Hukum Indonesia.

4.2.4.2. Sengketa Merek Del Monte

Merek dagang dan label buah tomat milik Penggugat dan merek dagang dan label buah tomat/apel milik Tergugat I didaftarkan pada Direktorat Merek yang berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat memperoleh hak atas merek setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang merek yang berlaku saat diajukannya pendaftaran merek. Sehingga berdasarkan tempat dilakukannya perbuatan hukum berupa pendaftaran merek dan diperolehnya hak atas merek, maka hukum yang berlaku bagi sengketa merek Del Monte adalah Hukum Indonesia.

4.2.4.3. Sengketa Merek Darkie

Merek DARKIE dengan atau tanpa Lukisan Orang Bertopi dan merek DARLIE dengan atau tanpa Lukisan Orang Bertopi milik Para Penggugat serta merek DAR'KIE PEPPERMINT dan Lukisan Orang Bertopi milik Tergugat adalah didaftarkan berdasarkan Hukum Indonesia kepada instansi pemerintah yang berkedudukan di Indonesia, yakni Direktorat Merek. Sehingga berdasarkan tempat dilakukannya perbuatan hukum, yakni pendaftaran merek dan diperolehnya hak atas merek, hukum yang berlaku bagi sengketa merek Darkie adalah Hukum Indonesia.

4.3. Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs

4.3.1. Dalam Sengketa Merek Gianni Versace

Majelis Hakim dalam sengketa merek Gianni Versace memberlakukan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang mengatur persyaratan tertentu bagi barang dan jasa yang tidak sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, maka dalam perkara ini Pengadilan memberlakukan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs karena Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.”

Dengan memberlakukan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, maka persoalan hukum yang harus dipertimbangkan Majelis Hakim adalah keterkenalan merek, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, perbedaan jenis barang atau jasa, memberi indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa milik Tergugat dengan Penggugat, dan Penggugat akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek milik Tergugat.¹⁷¹

Ad.1.Keterkenalan Merek Penggugat

Dalam mempertimbangkan keterkenalan merek VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE, Majelis Hakim menggunakan kriteria yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001, yakni pengetahuan umum masyarakat di sektor yang relevan, reputasi karena promosi yang gencar dan besar-besaran, dan pendaftaran di berbagai negara. Untuk membuktikan reputasi yang baik, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Penggugat

¹⁷¹ Lihat kembali teks asli dan terjemahan bebas dari Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs di halaman 40.

berupa fotokopi majalah The Link dan Female (Indonesia), Vogue (Amerika Serikat), Max (Prancis), WWD Italy, Dazed & Confused (Inggris), Glamoer (Jerman), fotokopi katalog-katalog VERSUS, dan label-label (tag) yang dilekatkan pada produk pakaian milik Penggugat dan berpendapat bahwa merek-merek milik Penggugat memiliki reputasi yang baik karena upaya promosi Penggugat di berbagai media yang ada di berbagai negara.

Selanjutnya untuk membuktikan pendaftaran di berbagai negara, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi sertifikat pendaftaran merek VERSUS, VERSUS VERSACE, dan VERSUS GIANNI VERSACE di berbagai negara, yakni Indonesia, Italia, Malaysia, OMPI (Pendaftaran Internasional) dan Australia, serta berkesimpulan bahwa merek-merek milik Penggugat adalah benar telah terdaftar di berbagai negara. Berdasarkan bukti-bukti pendaftaran merek di berbagai negara serta dengan telah terbuktinya unsur reputasi baik yang dimiliki merek-merek Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merek-merek milik Penggugat merupakan merek terkenal.

Dalam menentukan keterkenalan merek-merek Penggugat, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur pengetahuan umum masyarakat di sektor yang relevan. Meski tidak dipertimbangkan, namun keputusan Majelis Hakim untuk menentukan keterkenalan merek VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE dengan pembuktian pendaftaran di berbagai negara dan reputasi baik dari merek-merek Penggugat adalah cukup. Hal ini dikarenakan memang tidak adanya penjelasan lebih lanjut yang diberikan oleh undang-undang mengenai maksud dari “pengetahuan umum masyarakat di sektor relevan” serta disebabkan pula oleh sulitnya pembuktian terhadap kriteria pengetahuan umum masyarakat di sektor relevan.

Ad.2. Ada atau Tidaknya Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya antara Merek-merek Milik Penggugat dan Merek Milik Tergugat

Menurut Majelis Hakim, dengan melakukan perbandingan antara bukti-bukti berupa fotokopi petikan resmi pendaftaran merek VERSUS dan

VERSUS GIANNI VERSACE milik Penggugat dengan fotokopi petikan resmi pendaftaran merek VERSUS milik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persamaan dalam bentuk huruf, cara penempatan, cara penulisan, ataupun kombinasi antara unsur-unsur dan persamaan bunyi ucapan sebagaimana yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 antara merek-merek VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE milik Penggugat dengan merek VERSUS milik Tergugat.

Berkaitan adanya persamaan pada pokoknya antara merek-merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat, Penulis sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim berdasarkan alasan sebagai berikut, yakni ketika Penulis lakukan perbandingan terhadap tampilan merek-merek Penggugat dan merek Tergugat, kesan persamaan itu dapat terlihat dari beberapa hal. Pertama, mengenai adanya kemiripan bentuk huruf. Antara merek VERSUS milik Penggugat yang melindungi jenis barang untuk kelas 18 dengan merek VERSUS milik Tergugat yang melindungi jenis jasa untuk kelas 42 bukan hanya memiliki kemiripan bentuk huruf, melainkan kesamaan, hanya saja merek VERSUS Tergugat ditampilkan secara sedikit lebih tebal dibandingkan dengan merek VERSUS milik Penggugat. Kedua, cara penempatan kata “versus” pun sama yakni tersusun secara horizontal dari kiri ke kanan. Ketiga, cara penulisan kata “versus” pun sama yakni dengan warna hitam putih dan seluruh huruf merupakan huruf kapital. Dari segi bunyi (*sound*), kedua merek milik Penggugat dan Tergugat diucapkan sama dan akan terdengar bunyi yang sama yakni “versus”. Demikian pula jika dilihat dalam segi pengertian, maka merek VERSUS Penggugat dengan merek VERSUS Tergugat menghasilkan makna atau terjemahan yang sama yakni berhadapan atau lawan.

Ad.3.Sama atau Berbedanya Jenis Barang atau Jasa

Dalam sengketa merek Gianni Versace, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai perbedaan jenis barang atau jasa antara merek Tergugat dengan Penggugat. Sehingga menjadi tidak jelas hal mana

Universitas Indonesia

yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs. Padahal persoalan barang atau jasa tidak sejenis ini merupakan persoalan yang terpenting untuk dipertimbangkan karena persoalan ini yang nantinya akan menjadi tolok ukur dalam penentuan dasar hukum, yakni untuk pembatalan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis adalah Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001.

Berkaitan dengan jenis barang atau jasa, Penulis kurang setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim. Dalam sengketa merek Gianni Versace terdapat perbedaan jenis barang atau jasa antara barang atau jasa yang dilekatkan dengan merek-merek Penggugat dan barang atau jasa yang dilekatkan dengan merek Tergugat. Kesimpulan ini diperoleh dengan meneliti beberapa hal, yakni tujuan penggunaan barang atau jasa, material penggunaan barang, *core bussiness*, segmen pasar, dan lapisan konsumen.¹⁷²

Pertama, tujuan penggunaan barang atau jasa. Untuk jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 09 milik Penggugat terdiri dari mesin-mesin seperti mesin hitung, alat perekam, dan lainnya, sehingga ditujukan untuk mempermudah kegiatan manusia, sedangkan untuk merek milik Tergugat yang melekat pada jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 25 merupakan pakaian jadi, celana, kemeja dan lainnya yang ditujukan sebagai “pemanis” dalam penampilan manusia. Jelas berdasarkan tujuan penggunaan, kedua jenis barang adalah berbeda.

Selanjutnya perbedaan jenis barang atau jasa dilihat dari material penggunaan barang. Pada barang yang termasuk ke dalam kelas 09 milik Penggugat, materialnya adalah logam. Atau pada barang yang termasuk ke dalam kelas 18 yang digunakan untuk merek milik Penggugat memiliki material berupa kulit, sedangkan pada barang yang termasuk ke dalam kelas 25 milik Tergugat, material barang adalah benang. Sehingga berdasarkan material

¹⁷² Keterangan ini Penulis peroleh berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH, MH, yang merupakan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek, pada tanggal 28 Mei 2012 pukul 11.30 WIB.

penggunaan barang, antara barang yang dibubuhi merek Penggugat dengan barang yang dibubuhi merek Tergugat adalah berbeda.

Kemudian perbedaan jenis barang atau jasa dilihat dari “*core bussiness*”. Tergugat memusatkan bisnisnya pada bidang fashion, terlihat dari jenis barang yang diproduksi Tergugat seperti pakaian, tas, dompet, dan lainnya. Demikian pula dengan Penggugat yang memusatkan bisnisnya pada bidang fashion yang terlihat dari jenis barang yang dilekatkan atas merek VERSUS milik Penggugat. Namun demikian, Penggugat ternyata juga telah melebarkan bidang bisnisnya seperti dalam bidang mesin sebagaimana jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 09. Sehingga dari segi “*core bussiness*” terdapat perbedaan antara Penggugat dan Tergugat.

Pada faktor segmen pasar dan lapisan konsumen, karena terdapat persamaan dan perbedaan antara “*core bussiness*” Penggugat dan Tergugat, maka terdapat pula persamaan dan perbedaan segmen pasar dan lapisan konsumen antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan penelitian terhadap kelima faktor, maka antara barang atau jasa yang dilekatkan dengan merek milik Penggugat dengan barang atau jasa yang dilekatkan dengan merek milik Tergugat memiliki perbedaan jenis.

Ad.4.Indikasi Adanya Hubungan antara Barang atau Jasa Milik Tergugat dan Penggugat

Berkaitan dengan persoalan hukum indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa milik Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh sebab merek VERSUS, VERSUS GIANNI VERSACE dan VERSUS VERSACE milik Penggugat adalah sebagai merek yang terkenal sedangkan merek-merek VERSUS milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis maupun tidak sejenis, maka penggunaan merek VERSUS milik Tergugat dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang atau jasa-jasa yang menggunakan merek Tergugat tersebut mempunyai hubungan atau

berasal dari Penggugat, sehingga bisa mengecoh konsumen produk bermerek kata VERSUS.”

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka dengan adanya persamaan pada pokoknya antara merek terkenal milik Penggugat dengan merek milik Tergugat, baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis, akan memberi kesan merek Tergugat memiliki hubungan atau berasal dari Penggugat. Adanya kesan yang ditimbulkan bahwa barang atau jasa yang menggunakan merek Tergugat mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat merupakan pertimbangan Majelis Hakim yang memenuhi unsur indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa milik Tergugat dengan Penggugat.

Ad.5. Potensi Kerugian yang Diderita oleh Penggugat

Unsur terakhir mengenai adanya potensi kerugian yang diderita oleh Penggugat. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan mengenai potensi kerugian ini. Namun Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai adanya pengecohkan konsumen terhadap produk bermerek VERSUS. Berkaitan dengan hal ini, seharusnya Majelis Hakim dapat mengaitkan pengecohkan konsumen ini dengan potensi kerugian yang akan diderita oleh Penggugat karena dengan adanya pengecohkan konsumen ini, maka reputasi Penggugat dapat tercemar karena biasanya merek tiruan adalah lebih rendah dalam hal kualitas sekaligus juga omzet penjualannya dalam hal barang yang sejenis, dapat menurun berdasarkan adanya peralihan konsumsi karena konsumen menduga bahwa merek VERSUS milik Tergugat merupakan merek VERSUS milik Penggugat yang mana kedua hal tersebut jelas akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

4.3.2. Dalam Sengketa Merek Del Monte

Majelis Hakim dalam sengketa merek Del Monte memutuskan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Demikian pula dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak memori kasasi dari Penggugat asal atau Penggugat kasasi. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, maka dapat dilihat bahwa yang menjadi alasan ditolaknya seluruh gugatan Penggugat adalah karena tidak adanya persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya antara merek dan logo milik Penggugat dan merek dan logo milik Tergugat I.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya melakukan perbandingan dan meneliti berdasarkan beberapa sudut pandang, yakni pertama apakah ada atau tidaknya persamaan logo atau bentuk gambar. Menurut Majelis Hakim, logo gambar tomat milik Penggugat yang berwarna hijau, merah, kuning dan putih serta gambar daun berwarna kuning sejumlah tiga helai memiliki perbedaan yang cukup dengan gambar tomat/apel milik Tergugat I yang berwarna merah, hijau dan putih dengan gambar daun tegak lurus sejumlah tujuh helai berwarna hijau.

Lebih lanjut Majelis Hakim meninjau simbol dari merek Penggugat dan Tergugat I. Menurut Majelis Hakim, terdapat daya pembeda yang cukup jelas antara simbol Penggugat dan Tergugat I, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa pada merek Penggugat, simbol yang digunakan adalah gambar tomat dengan warna hijau, merah dan kuning dengan tulisan Del Monte di bagian tengah. Untuk merek Tergugat I, simbol yang digunakan adalah gambar tomat/apel berwarna merah, kuning dan hijau yang dibagian tengahnya terdapat tulisan Deka, Cika, Enna berwarna kuning dan Bigta berwarna merah.

Kemudian, Majelis Hakim juga meneliti desain kemasan merek milik Penggugat dan Tergugat I serta menghasilkan kesimpulan tidak adanya kesan persamaan antara kedua merek baik dari segi bentuk, warna dan tulisan yang tertera dalam kemasan. Sehingga secara keseluruhan daya pembeda antara

kedua kotak kemasan merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat I adalah berbeda.

Pada sengketa merek Del Monte, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara merek Penggugat dengan merek Tergugat I. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal lainnya seperti keterkenalan merek terkenal milik Penggugat ataupun perbedaan jenis barang atau jasa.

Tidak dipertimbangkannya keterkenalan merek milik Penggugat oleh Majelis Hakim adalah beralasan karena Penggugat dalam petitumnya tidak memohonkan kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sebagai merek terkenal. Selain itu, Penggugat dalam gugatannya juga tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat seperti bukti pendaftaran di berbagai negara. Lebih lanjut karena perlindungan hukum untuk barang atau jasa tidak sejenis hanya diberikan kepada merek terkenal, maka tentu saja Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan persoalan jenis barang atau jasa.

4.3.3. Dalam Sengketa Merek Darkie

Alasan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah adanya pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2001. Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 merupakan pasal yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek dari itikad tidak baik. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2001 merupakan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap merek terdaftar dan merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis. Agar bersesuaian dengan pokok-pokok permasalahan, maka Penulis hanya akan terfokus pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2001.

Dalam menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pembatalan pendaftaran merek sesuai dengan alasan yang didalilkan Para Penggugat, maka

Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa persoalan hukum. Sedang yang bersesuaian dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2001, persoalan hukum yang dimaksud adalah keterkenalan merek milik Para Penggugat, persamaan pada pokoknya dan jenis barang atau jasa.

Dalam menentukan keterkenalan merek Para Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 yang memberikan kriteria merek terkenal. Kemudian Majelis Hakim memutuskan bahwa merek DARLIE dan Lukisan Orang Bertopi merupakan merek terkenal dengan pertimbangan telah dilakukannya pengiklanan/promosi atas merek DARLIE secara gencar dan besar-besaran di berbagai negara melalui berbagai surat kabar, koran, majalah dan televisi. Alasan lainnya adalah karena merek DARLIE telah terdaftar di berbagai negara.

Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya, Majelis Hakim berpedoman pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001¹⁷³. Kemudian, Majelis Hakim melakukan perbandingan dan menghasilkan kesimpulan bahwa ditinjau ucapan, bunyi, cara penempatan unsur pokok dan cara penulisan hurufnya, tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek milik Para Penggugat dengan merek milik Tergugat.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai jenis barang atau jasa antara produk barang atau jasa Para Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis barang atau jasa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah berbeda. Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan perbedaan jenis barang atau jasa dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim, yakni "...dan di samping itu sangat tampak sekali perbedaan dari kedua produk tersebut, karena jenis barang atau jasa tidak sejenis...".

¹⁷³ Lihat kembali rumusan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 di Bab II halaman 31.

Berkaitan dengan produk barang atau jasa yang tidak sejenis, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2001 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya karena Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2001 merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis. Selanjutnya sebagai alasan pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek, Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001.

Alasan Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 adalah dikarenakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis sehingga tepat digunakan dalam perkara Darkie karena produk barang atau jasa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah berbeda. Namun dengan alasan belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan penerapan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs¹⁷⁴.

Alasan Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, yakni menimbang, bahwa oleh karena Negara Indonesia telah menandatangani Perjanjian TRIPs, maka terkait untuk melaksanakannya. Dengan menunjuk Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai alasan pembatalan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai dua hal, yakni pertama, pemakaian merek dalam barang atau jasa Tergugat dapat atau tidak dapat memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan Para Penggugat sebagai pemilik merek terkenal. Kedua, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Para Penggugat berpotensi

¹⁷⁴ Lihat kembali teks asli dan terjemahan bebas Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs di Bab II halaman 40.

untuk mengalami kerugian akibat pemakaian merek di produk barang atau jasa milik Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dengan tidak ada persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara merek milik Para Penggugat dengan merek milik Tergugat, maka penggunaan merek oleh Tergugat tidak memberi indikasi adanya hubungan produk barang atau jasa milik Tergugat dengan Para Penggugat. Oleh karena tidak terdapatnya indikasi adanya hubungan antara produk barang atau jasa Tergugat dengan Para Penggugat, maka tidak ada pula potensi kerugian yang diderita oleh Para Penggugat. Pada putusannya, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk membatalkan merek Tergugat I.

Selanjutnya pada tingkat kasasi, putusan Mahkamah Agung adalah berbeda dengan putusan tingkat pertama dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menuliskan:

“bahwa Pasal 16 ayat (3) TRIPs jo. Pasal 6bis Konvensi Paris membenarkan pemilik merek terkenal menuntut pembatalan merek yang sama atas jenis barang dan jasa yang berbeda asal saja merek terkenal tersebut telah didaftar di negara mana perlindungan diinginkan, in casu merek DARKIE dan DARLIE dengan atau tanpa Lukisan Orang Bertopi telah didaftar di Indonesia.”

Dengan demikian, dalam sengketa merek Darkie diterapkan pula Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs. Sebelum Mahkamah Agung memutuskan untuk menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, terdapat beberapa hal yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu agar Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dapat diterapkan, yakni keterkenalan merek-merek Para Penggugat dan persamaan pada pokoknya antara merek-merek Para Penggugat dengan merek Tergugat.

Dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim memutuskan hanya merek DARLIE dan Lukisan orang yang bertopi saja sebagai merek terkenal.

Universitas Indonesia

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengakui pula, selain merek DARLIE dengan atau tanpa Lukisan Orang Bertopi, keterkenalan dari merek DARKIE dengan atau tanpa Lukisan Orang Bertopi. Alasannya adalah semua merek Para Penggugat, baik DARKIE, DARLIE, maupun Lukisan Orang Bertopi, telah dipakai sejak tahun 1930 dengan telah melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran melalui berbagai media internasional dan telah terdaftar pula di banyak negara termasuk Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, antara merek DAR'KIE PEPPERMINT dan Lukisan Orang Bertopi milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek DARKIE dan Lukisan Orang Bertopi maupun dengan merek DARLIE dan Lukisan Orang Bertopi milik Penggugat. Menurut Mahkamah Agung, pada elemen Lukisan Orang Bertopi milik Penggugat dan Tergugat adalah sama. Untuk elemen DAR'KIE milik Tergugat dan DARKIE pun sama ditinjau dari segi bunyi. Sedang untuk merek DARLIE milik Penggugat dengan DAR'KIE milik Tergugat memiliki kemiripan.

Penulis sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Mahkamah Agung berdasarkan alasan sebagai berikut, yakni ketika Penulis lihat etiket merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat sebagaimana yang tertera pada lampiran skripsi ini, maka Penulis pun sependapat dengan Mahkamah Agung bahwa memang terdapat persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat. Pada elemen "lukisan orang bertopi", memang terdapat perbedaan pada bagian wajah, bentuk dasi dan motif topi, namun segala perbedaan itu tidak menghilangkan kesan persamaan yang ditimbulkan, karena bentuk topinya adalah sama, sedangkan topi pada "lukisan orang bertopi" menurut Penulis merupakan unsur yang menonjol.

Selanjutnya pada kata "Dar'kie" milik Tergugat dengan kata "Darkie" dan "Darlie" milik Penggugat pun memberikan kesan persamaan. Antara kata "Dar'kie" dan "Darkie" adalah sama persis dalam hal pengucapan dan pendengaran, yakni diucapkan "darkie" dan akan terdengar bunyi "darkie". Demikian pula pada kata "Dar'kie" dan "Darlie" memberikan kesan persamaan karena adanya kemiripan dalam pengucapan dan pendengaran atau kemiripan

Universitas Indonesia

bunyi yang dapat diketahui dengan melakukan pemenggalan kata, yakni “dar-kie” dan “dar-lie”. Penggalan “dar” adalah sama, sedangkan penggalan “kie” dan “lie” diikuti dengan vokal yang sama, yakni “i”, sehingga bila diucapkan akan menghasilkan bunyi yang mirip. Selain dari segi bunyi, kemiripan juga terlihat dari segi tampilan. Merek-merek Para Penggugat dan merek Tergugat ditampilkan dengan huruf kapital, bentuk huruf yang mirip dan tersusun secara sama baik untuk kata yang tertulis secara vertikal maupun horizontal.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung menyatakan dalam pertimbangannya bahwa dengan adanya kemiripan antara merek-merek Para Penggugat dengan merek Tergugat dapat menimbulkan kebingungan/menyesatkan masyarakat konsumen seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber/produsen yang sama. Pertimbangan ini, menurut Penulis, merupakan sebagaimana yang dibutuhkan untuk menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, yakni untuk memenuhi unsur “memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa Tergugat dengan Para Penggugat”.

Berdasarkan telah dipertimbangkannya keterkenalan merek-merek Para Penggugat, persamaan pada pokoknya, dan memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa dengan pemilik merek terkenal, maka terdapat dua unsur lainnya dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, yakni perbedaan jenis barang atau jasa dan potensi kerugian yang diderita pemilik merek terkenal. Mengenai kedua unsur tersebut, Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangannya, namun dengan memberlakukan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs merupakan keputusan yang tepat.

Menurut Penulis, keputusan Mahkamah Agung merupakan keputusan yang tepat karena kedua unsur yang diperlukan untuk menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs telah terpenuhi. Pada perbedaan jenis barang antara barang dengan merek Para Penggugat dan barang dengan merek Tergugat dapat diketahui dengan meneliti beberapa faktor, yakni pertama pada tujuan penggunaan barang. Barang dengan merek Para Penggugat yang termasuk ke dalam kelas 21 adalah sikat gigi, tusuk gigi dan peralatan untuk membersihkan gigi dan gusi, yang semua barang tersebut digunakan untuk membersihkan

Universitas Indonesia

gigi. Barang dengan merek Tergugat yang termasuk ke dalam kelas 30 adalah berupa segala macam kembang gula/permen, yang ditujukan untuk dimakan. Dengan demikian berdasarkan tujuan penggunaan barang adalah berbeda antara produk milik Para Penggugat dengan produk milik Tergugat.

Selanjutnya perbedaan jenis barang atau jasa ditinjau dari material pembentuk barang atau jasa. Berdasarkan material pembentuk barang, produk Para Penggugat yang merupakan sikat gigi dan produk milik Tergugat yang merupakan kembang gula jelas berbeda. Demikian pula pada segi “*core bussiness*”, segmen pasar dan lapisan konsumen, antara sikat gigi dan kembang gula/permen jelas memiliki perbedaan.

Unsur lainnya untuk menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs adalah potensi kerugian yang diderita pemilik merek terkenal. Sesungguhnya potensi kerugian ini dapat dikaitkan dengan adanya “*likelihood of confusion*”. Sebelumnya Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa kemiripan antara merek-merek Para Penggugat dengan merek Tergugat dapat menimbulkan kebingungan/menyesatkan konsumen. Dengan adanya penyesatan konsumen ini, maka Para Penggugat berpotensi untuk merugi berdasarkan sudut pandang reputasi.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang mengenai merek yang pertama kali dikeluarkan pada masa kemerdekaan adalah UU No. 21 Tahun 1961. Namun demikian, UU No. 21 Tahun 1961 tidak memberikan ketentuan mengenai merek terkenal. Sehingga, pada masa keberlakuan UU No. 21 Tahun 1961, penentuan terhadap keterkenalan suatu merek diserahkan kepada penafsiran hakim. Berkaitan dengan penafsiran hakim mengenai merek terkenal, terdapat beberapa keputusan Mahkamah Agung yang telah dianggap sebagai yurisprudensi karena kerap dijadikan acuan dalam perkara yang serupa atau hampir sama, yakni salah satu di antaranya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1972 tertanggal 30 Oktober 1972, atau biasa dikenal dengan perkara merek YKK.

Pengaturan mengenai merek terkenal kemudian mengalami kemajuan dengan terdapatnya definisi merek terkenal dalam Pasal 1 Kepmen M.02-HC.01.01 Tahun 1987 yang kemudian digantikan dengan keberlakuan definisi merek terkenal berdasarkan Pasal 1 Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991. Namun, definisi yang diberikan Pasal 1 Kepmen M.03-HC.02.01 Tahun 1991 dinilai tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Sehingga, dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1992 yang memberikan kriteria merek terkenal dan ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a. Tiga tahun setelah Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing the WTO* sehingga berlaku pula Persetujuan TRIPs bagi Indonesia, dilakukan perubahan terhadap UU No. 19 Tahun 1992 dengan dikeluarkannya UU No. 14 Tahun 1997.

Sebagai upaya harmonisasi terhadap Persetujuan TRIPs, UU No. 14 Tahun 1997 memang tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan kriteria merek terkenal. Namun demikian, tidak seperti UU No. 19 Tahun 1992 yang hanya memberikan pengaturan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis, UU No. 14 Tahun 1997 memberikan pula pengaturan yang melindungi merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis, yakni sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4). Sayangnya, Pasal 6 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1997 belum secara efektif melindungi merek terkenal karena belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimandatkan Pasal 6 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1997.

Pada tanggal 1 Agustus 2001 diundangkan UU No. 15 Tahun 2001 yang mencabut keberlakuan UU No. 14 Tahun 1997. UU No. 15 Tahun 2001 dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b memberikan kriteria merek terkenal yang berbeda dibanding dengan UU No. 14 Tahun 1997. Namun demikian, UU No. 15 Tahun 2001 memberikan pula pengaturan yang melindungi merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis dalam Pasal 6 ayat (2). Disayangkan kembali, bahwa seperti halnya Pasal 6 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1997 yang belum efektif untuk melindungi merek terkenal, dengan alasan yang sama Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 belum pula secara efektif memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis di Indonesia.

Pengaturan tentang merek terkenal terdapat pula dalam perjanjian internasional seperti Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs dan WIPO *Joint Recommendation*. Ketentuan dalam Konvensi Paris yang mengatur tentang merek terkenal adalah Pasal *6bis*. Meski Pasal *6bis* Konvensi Paris tidak menentukan definisi maupun kriteria merek terkenal, namun ketentuan Pasal *6bis* ayat (1) Konvensi Paris memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi merek terkenal untuk barang sejenis, yakni penolakan pendaftaran merek, pembatalan pendaftaran merek, dan larangan penggunaan merek.

Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs terdapat pengaturan mengenai kriteria merek terkenal. Untuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal, Persetujuan TRIPs memberikan cakupan yang luas, yakni tidak hanya perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis, tapi juga untuk merek jasa dan merek untuk barang atau jasa tidak sejenis. Ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis dalam Persetujuan TRIPs adalah Pasal 16 ayat (1), untuk merek jasa adalah Pasal 16 ayat (2), dan untuk barang atau jasa tidak sejenis adalah Pasal 16 ayat (3).

Perjanjian internasional lainnya yang memberikan kriteria merek terkenal adalah WIPO *Joint Recommendation* yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b. Untuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal menurut WIPO *Joint Recommendation* terdiri dari beberapa bentuk, yakni pertama, pengajuan permohonan tidak sah oleh pemilik merek terkenal yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3). Kedua, pelarangan penggunaan merek yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (2). Ketiga, pembatalan pendaftaran merek yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2).

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis menurut UU No. 15 Tahun 2001 adalah berupa pembatalan pendaftaran merek. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain dapat digugat untuk pembatalan pendaftaran merek sepanjang memenuhi persyaratan lebih lanjut yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun, Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 belum juga diterbitkan sehingga berakibat pada tidak dapat diterapkannya Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 sebagai dasar hukum pembatalan pendaftaran merek.

Selain peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis diberikan pula oleh perjanjian internasional yaitu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Persetujuan TRIPs. Pada Persetujuan TRIPs, perlindungan hukum terhadap

merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis ditentukan dalam Pasal 16 ayat (3). Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, ketentuan dalam Pasal 6*bis* Konvensi Paris yang mengatur perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang sejenis, berlaku secara *mutatis-mutandis* untuk barang atau jasa tidak sejenis. Keberlakuan Pasal 6*bis* Konvensi Paris selanjutnya harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, yakni pertama, penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal akan mengindikasikan adanya hubungan antara barang atau jasa dan pemilik merek terkenal. Kedua, adanya potensi dirugikannya kepentingan pemilik merek terkenal.

Dengan telah diratifikasinya *Agreement Establishing the WTO* melalui UU No. 7 Tahun 1994 sehingga berlaku pula Persetujuan TRIPs di Indonesia, maka ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs mengikat Indonesia. Kepatuhan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs harus terlaksana sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang HKI ini. Ketidakefektifan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tidak boleh berakhir pada ketiadaan perlindungan hukum bagi merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis sehingga perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis kemudian bertumpu pada sikap hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis.

3. Sebagai akibat belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, hakim dituntut untuk menggali hukum yang berlaku di Indonesia agar persoalan hukum tidak menjadi penghambat bagi para pihak yang berperkara untuk memperoleh putusan yang berkeadilan. Pada tahap inilah perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia harus dipertimbangkan penerapan ketentuannya. Dalam praktik pengadilan, Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dapat diimplementasikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis di Indonesia.

Berdasarkan analisis putusan hakim pada tiga sengketa merek, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia dalam praktik peradilan telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis melalui penerapan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs. Sehingga, merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal dapat dilakukan pembatalan pendaftaran merek dengan mengimplementasikan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai dasar hukum.

Dalam putusan hakim pada sengketa merek Gianni Versace, Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs digunakan sebagai dasar hukum pembatalan pendaftaran merek milik Tergugat. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan tegas menyatakan dalam pertimbangannya untuk memberlakukan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs karena Indonesia telah meratifikasi Persetujuan TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994. Kemudian hakim mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur keterkenalan merek Penggugat, adanya persamaan pada pokoknya, dan unsur mengindikasikan adanya hubungan antara barang atau jasa yang diproduksi Tergugat dengan Penggugat. Meski demikian, hakim tidak mempertimbangkan perbedaan jenis barang atau jasa dan unsur adanya potensi kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai pemilik merek terkenal. Tetap saja, dalam putusannya hakim membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat.

Selanjutnya dalam sengketa merek Darkie, Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs tidak diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbedaan jenis barang. Selanjutnya Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai dasar hukum pembatalan pendaftaran merek milik Tergugat. Mahkamah Agung memberikan pula pertimbangan-pertimbangan hukum yang bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, yakni di antaranya keterkenalan merek milik Penggugat, adanya persamaan pada pokoknya, adanya indikasi yang menghubungkan antara barang yang diproduksi Tergugat dengan Penggugat. Mahkamah

Agung, seperti halnya dalam sengketa merek Gianni Versace, tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai adanya potensi kerugian yang diderita Penggugat.

Pada sengketa merek Del Monte, Majelis Hakim maupun Mahkamah Agung menolak gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh Penggugat. Majelis Hakim maupun Mahkamah Agung berpendapat tidak adanya unsur persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat. Selanjutnya pada sengketa merek Del Monte tidak dipertimbangkan mengenai keterkenalan merek Penggugat karena memang meskipun Penggugat mendalilkan keterkenalan merek miliknya dalam gugatan, namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang dapat menunjukkan keterkenalan merek milik Penggugat.

Berdasarkan putusan hakim dalam sengketa merek Gianni Versace dan Darkie, maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak dapat diberlakukannya Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, putusan hakim yang berkembang di Indonesia tetap berada pada sikap untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis. Sikap ini diperlihatkan salah satunya melalui implementasi Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis. Pertimbangan hukum oleh hakim yang menerapkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs mencakup persoalan keterkenalan merek Penggugat, adanya persamaan pada pokoknya, dan memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa milik Tergugat dengan Penggugat. Untuk sengketa merek Darkie, dipertimbangkan pula mengenai perbedaan jenis barang Tergugat dengan Penggugat. Persoalan yang tidak dipertimbangkan adalah unsur adanya potensi kerugian yang diderita pemilik merek terkenal. Untuk sengketa merek Gianni Versace, selain tidak dipertimbangkannya unsur adanya potensi kerugian yang diderita pemilik merek terkenal, tidak dipertimbangkan pula mengenai perbedaan jenis barang atau jasa.

Pada sengketa merek Del Monte, tidak diberlakukannya Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai dasar hukum pembatalan pendaftaran merek disebabkan oleh tidak adanya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat I. Selain itu, sengketa merek Del Monte bukan merupakan sengketa merek terkenal karena meskipun Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa merek miliknya merupakan merek terkenal, Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk membenarkan dalilnya itu. Sehingga, tidak diberlakukannya Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs oleh hakim tidak mengubah kesimpulan mengenai hakim yang tetap pada sikap memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis.

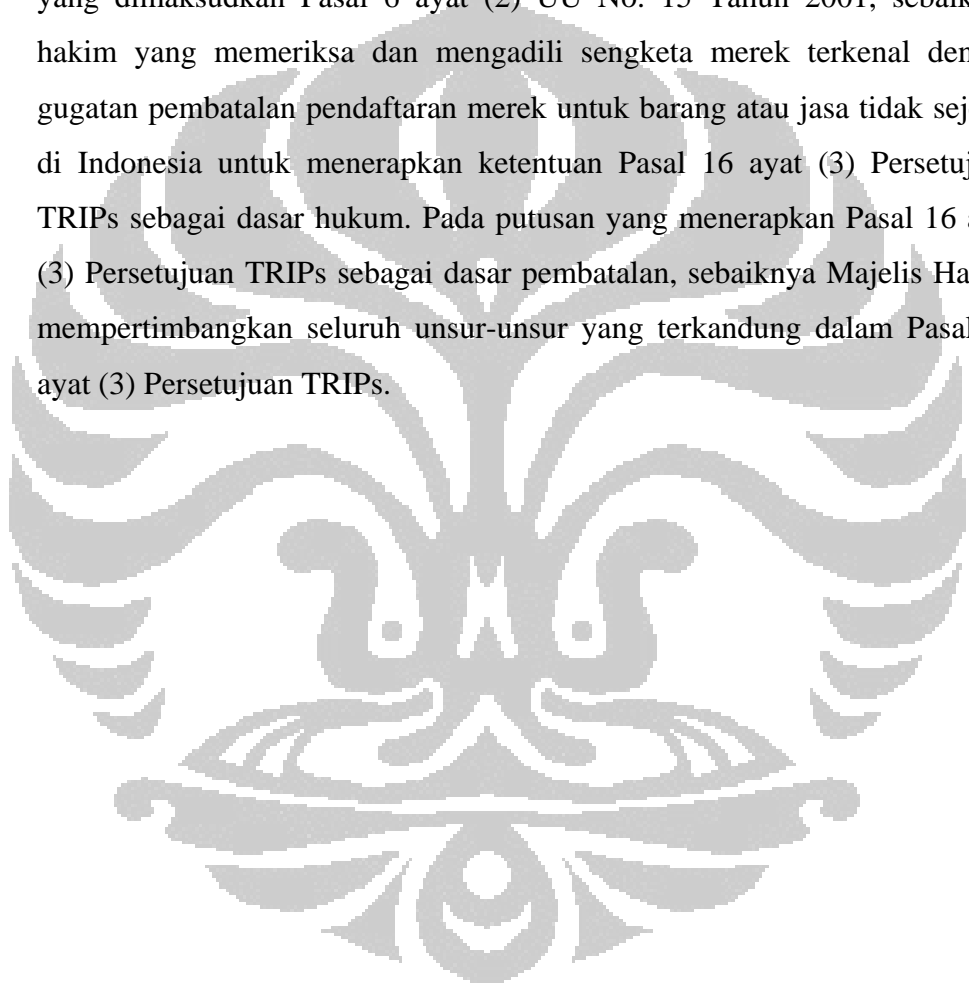
5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, Penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembentukan dengan segera Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana untuk mengatur persyaratan tertentu bagi barang atau jasa tidak sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001. Pentingnya pembentukan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 bertujuan agar terhindarnya perdebatan penerapan peraturan pada praktiknya. Pembentukan Peraturan Pemerintah ini juga merupakan wujud nyata pemerintah Indonesia dalam menunjukkan konsistensi Indonesia terhadap perlindungan hukum bagi merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis.
2. Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah yang belum terbentuk itu, maka saran selanjutnya adalah mengenai isi atau materi hukum dalam Peraturan Pemerintah, yakni materi hukum harus mengakomodir minimal standar perlindungan hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Persetujuan TRIPs. Dengan demikian, paling tidak Peraturan Pemerintah yang nantinya mengatur persyaratan tertentu bagi barang atau jasa tidak sejenis yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain memuat hal-hal lebih lanjut mengenai merek terkenal, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa dengan pemilik merek terkenal dan potensi kerugian yang akan diderita pemilik merek terkenal akibat pemakaian merek terdaftar itu.

3. Dalam keadaan belum terbentuknya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, sebaiknya hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa merek terkenal dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek untuk barang atau jasa tidak sejenis di Indonesia untuk menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai dasar hukum. Pada putusan yang menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai dasar pembatalan, sebaiknya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs.



DAFTAR REFERENSI

Buku-buku

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary Eight Edition*. St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2007.

Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W. W. Norton and Co., 1984.

Gautama, Sudargo. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.

_____. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian I*. Bandung: Alumni, 1972.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I Buku Ketujuh*. Bandung: Alumni, 2010.

_____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1987.

_____. *Undang-Undang Merek Baru*. Bandung: Alumni, 1992.

_____ dan Rizawanto Winata. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

_____. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Universitas Indonesia

- Kaligis, Otto Cornelis. *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.
- Kurnia, Titon Slamet. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: Alumni, 2011.
- Lindsey, Tim. *et al., Ed. Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2006.
- Miller, Arthur R. dan Michael H. Davis. *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright*. St. Paul, MN: West Publishing, 1990.
- Maulana, Insan Budi. *Bianglala HaKI*. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.
- _____. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni, 2005.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- _____. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. ke-10. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Supramono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

Konvensi-konvensi

Agreement Establishing the World Trade Organization, Marrakesh, Maroko, 15 April 1994. UN Doc. No. I-31874.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as revised at Stockholm on July 14th, 1967, and as amended on September 28th, 1979. UN Doc. No. I-11851.

World Trade Organization (WTO) Agreement, Annex IC. *Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights*. April 15th, 1994.

Peraturan Perundang-undangan

Hindia Belanda. *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*. Staatsblad 1847-23.

_____. *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912*. Staatsblad 1912-545 jo. Staatsblad 1913-214.

Indonesia. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain*. KMKRI NO. M.03-HC.02.01 Tahun 1991.

_____. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain*. KMKRI NO. M.02-HC.01 Tahun 1987.

_____. *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Keppres No. 24 Tahun 1979. TLN No. 28875.

_____. *Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual*

Universitas Indonesia

Property Organization. Keppres No. 15 Tahun 1997. LN No. 32 Tahun 1997.

_____. *Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU No. 7 Tahun 1994. LN No. 57 Tahun 1994. TLN No. 3564.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek*. UU No. 14 Tahun 1997. LN No. 31 Tahun 1997, TLN No. 3681.

_____. *Undang-undang tentang Merek*. UU No. 15 Tahun 2001. LN No. 110 Tahun 2001. TLN No. 4131.

_____. *Undang-Undang tentang Merek*. UU No. 19 Tahun 1992. LN No. 81 Tahun 1992. TLN No. 3490.

_____. *Undang-undang tentang Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan*. UU No. 21 Tahun 1961. LN No. 290 Tahun 1961. TLN NO. 2341 Tahun 1961.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

_____. *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.

_____. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. UU No. 24 Tahun 2000. LN No. 185 Tahun 2000. TLN No. 4012.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Kelas Barang dan Jasa bagi Pendaftaran Merek*. PP No. 24 Tahun 1993. LN No. 31 Tahun 1993, TLN No. 3523.

Artikel

WIPO. *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Second Edition*. Geneva, WIPO Publication No. 489 (E), 2004.

Winarta, Frans H. "Perlindungan Atas Merek Terkenal." *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*. Vol. 6. No. 1. (Oktober 2008): 82-89.

Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki>. Diunduh pada tanggal 12 Maret 2012 pukul 12.51 WIB.

<http://www.wisegeek.com/what-is-trademark-infringement.htm>. Diunduh pada tanggal 31 Mei 2012 pukul 19.16 WIB.

Wawancara

Bagus Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, diwawancarai pada tanggal 23 November 2011 pukul 09.45 WIB.

Elfrida Lisnawati, S.H., M.H., sebagai Staff Bagian Hukum Direktorat Merek, diwawancarai pada tanggal 24 November 2011 pukul 13.45 WIB.

Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek, diwawancarai pada tanggal 28 Mei 2012 pukul 11.30 WIB dan tanggal 16 Juli 2012 pukul 11.00 WIB.