



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN KONSEP PERSAMAAN PADA POKOKNYA
DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA
(SUATU TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL)**

SKRIPSI

**FIRIZKY ANANDA
0806342106**

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



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN KONSEP PERSAMAAN PADA POKOKNYA
DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA
(SUATU TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**FIRIZKY ANANDA
0806342106**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM 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 : Firizky Ananda

NPM : 0806342106

Tanda Tangan : 

Tanggal : 14 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Firizky Ananda
NPM : 0806342106
Judul Skripsi : Penerapan Konsep Persamaan Pada Pokoknya dalam
Perlindungan Merek di Indonesia (Suatu
Tinjauan 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 : Lita Arijati, S.H., LL.M. ()
Penguji : Fatmah Jatim, S.H., LL.M. ()
Penguji : Dr. Mutiara Hikmah, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 14 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Konsep Persamaan pada Pokoknya dalam Perlindungan Merek Terkenal Asing di Indonesia” 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, dari masa-masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangat 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
- (2) Lita Nurjati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II
- (3) Ketua Jurusan Bidang Studi Hukum Transnasional
- (4) Orang Tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan support untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- (5) Teman-teman Fakultas Hukum 2008. Terima kasih atas semua kenangan selama empat tahun ini. *I'll be missing you those memories*
- (6) Teman-teman Penulis: Ernis Lusiyana, S.H., Pamela Kresna, S.H., Kabul Sedy, S.H., Agung Sudrajat, S.H., Verita Dewi, S.H., Oktavia Sastray, S.H., Sherly Adela, S.H., Fauzia Pradipta, S.H., dan Nanda Febriani, S.H. Terima kasih atas semua canda, tawa, kesedihan, kesenangan bersama. *I'll be missing you guys. Good luck for your future ahead!*
- (7) Teman-teman Arisan FHUI'08: Vina Aliya, S.H., Revina Ani Yosepa, Vannia Alienjhon, S.H., Vania Nur Janitra, S.H., Nirmala Azizah, S.H., Rizky Fauziah, S.H., Diany Maya, S.H., Try Bagus, S.H., Fadillah Isnan, S.H., Anggi Wijaya, S.H., Sokhib Nur, S.H.. Semoga arisannya tidak terputusnya sampai tua nanti. *I'll be missing you. Good luck!*
- (8) *Gang BO*: Hafis Lifnanda, Ida Ayu Asih Triani Putri, Suko Adi. Terima kasih atas semua doa dan *support*-nya. Terima kasih sudah mau jadi tempat *sharing* kesedihan dan kegalauan dari penulis. *Thanks for the love and the spirit!* Mari kita terus berburu bule hahaha. *I'll be missing you so much. Take care* dan cepat lulus ya ;)

- (9) AIESEC UI. Terima kasih atas semua pengalaman, kesempatan *exchange*, pembelajaran, *friendship*, dan ilmu yang penulis dapatkan. Penulis merasa bangga pernah menjadi bagian dari organisasi pemuda terbesar di dunia. Semoga kita masih dapat bekerja sama di masa yang akan datang. *I'll be missing this awesome organization!*
- (10) Tim *Outgoing Exchange* AIESEC UI. Terima kasih untuk *boss* saya, Hadba Saleh, S.E., atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi *Outgoing Exchange Region Manager*. Hal tersebut merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga karena dengan itu saya mendapat banyak sekali pembelajaran dan ilmu yang sangat berguna di dunia kerja nanti. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan *manager* OGX. Terima kasih atas kerja samanya selama ini. *Take care and good luck for your future!*
- (11) AIESEC Miskolc di Hongaria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjalankan magang di *Földes Ferénc Gimnazium*. Hal tersebut merupakan pengalaman yang paling berharga dalam hidup saya sejauh ini dan merupakan suatu *turning point* dalam hidup saya. Semua pengalaman yang saya dapatkan benar-benar mengubah hidup saya dan menjadikan saya pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas *hospitality*-nya yang baik. Terima kasih kepada *buddy* saya Lila Ligetti yang telah sangat baik dalam membimbing saya selama di sana. *I miss you so much*. Tidak lupa saya ucapkan kepada *member* AIESEC Miskolc lainnya: Betti, Tibor, Luca Varga, Luca Nagy, Dori, Tommy, Niko, Niki, dan rekan-rekan sesama *exchange participant*: Laura, Marina, Alex, Timur, Shuai, Geoffrey, Niki, Iva, serta murid-murid saya di *Földes Ferénc Gimnazium*. *I miss you all so much! I hope we can meet again in the near future in Hungary or somewhere else*
- (12) Teman-teman PK 6 khususnya Desty Ratnasari dan Istiadiningdyah. Terima kasih atas semua momen yang kita habiskan bersama, saat kita belajar bersama, mengerjakan skripsi bersama, *stress* bersama, tertawa dan senang-senang untuk menghilangkan *stress* bersama. *I'll be missing you and those moments*. Penulis ucapkan terkhusus untuk Istiadiningdyah, semoga cepat menyusul penulis dan Desty sebagai Sarjana Hukum. *Take care and good luck!*

- (13) Keluarga kecil FHUI'08: Melati Asih Jaya (*Bundo*), Desty Ratnasari, Tatiana Novianka, S.H., Sellya Utami, S.H., Tiwi Wulandari, S.H. Semoga ikatan kekeluargaan kita masih dapat terus berjalan walaupun kita sudah terpisahkan. *I'll be missing you guys! Take care and good luck!*
- (14) Teman-teman jalan-jalan malam minggu: Agustina Masito, Nony Balerina, Conden Sari, Octiyoshe Rahma Putri. Terima kasih saat-saat jalan-jalannya. Hal tersebut sangat membantu meredam *stress* di tengah-tengah penyusunan skripsi. Semoga kalian cepat lulus ya. *Take care and good luck!*
- (15) *My host brother*, Jacob Oomen. *Thank you for the kletsoppen and the T-Shirt!*
- (16) Kepada semua pihak yang memberikan dukungan, doa, dan cinta kepada penulis yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu. Terima kasih banyak.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa pembahasan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis berterima kasih apabila kepada Penulis diberikan saran dan kritik yang membangun bagi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Depok, 14 Juli 2012

Firizky Ananda

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

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

Nama : Firizky Ananda
NPM : 0806342106
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

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

“Penerapan Konsep Persamaan Pada Pokoknya dalam Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia (Suatu Tinjauan 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


(Firizky Ananda)

ABSTRAK

Nama : Firizky Ananda
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Konsep Persamaan Pada Pokoknya dalam
Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia (Suatu Tinjauan
Hukum Perdata Internasional)

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan konsep persamaan pada pokoknya dalam Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selain itu skripsi ini membahas pula mengenai bagaimana penerapan konsep persamaan pada pokoknya pada kasus-kasus pembatalan merek di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaturan konsep persamaan pada pokoknya dalam Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs, dan UU Merek 2001 dan penerapan konsep persamaan pada pokoknya sudah sesuai dengan Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs.

Kata kunci:

Merek, merek terkenal, persamaan pada pokoknya

ABSTRACT

Name : Firizky Ananda
Study Program: Law
Title : *Application of the Likelihood of Confusion Concept In the Protection of Well-Known Trademarks In Indonesia (An Overview of Private International Law)*

This thesis focuses on how the regulation of likelihood of confusion concept in Paris Convention, TRIPs Agreement, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001. Furthermore, this thesis also focuses on the application of the likelihood of confusion in the cancellation of trademark registration cases. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of the research shows that likelihood of confusion concept is regulated in Paris Convention, TRIPs Agreement, and UU Merek 2001 and the application of likelihood of confusion concept has been in accordance with Paris Convention and TRIPs agreement.

Key words:

Trademark, well-known trademark, likelihood of confusion

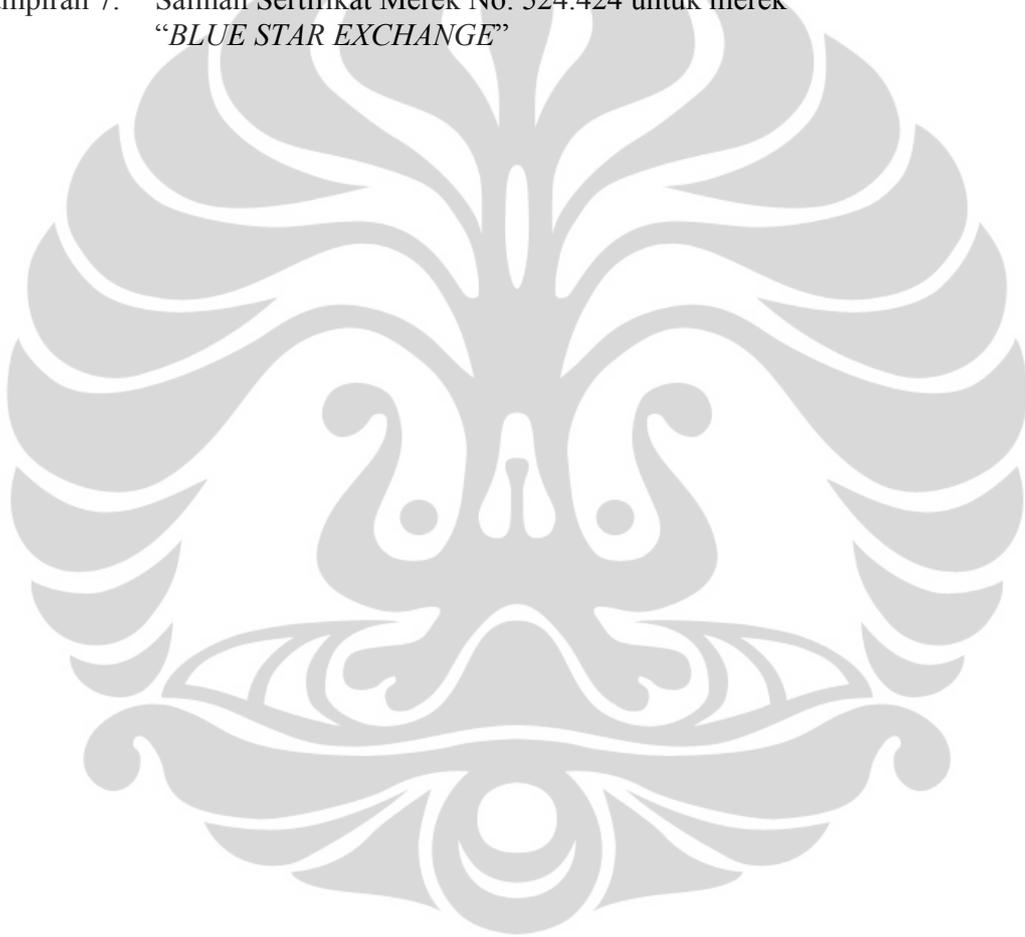
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Judul	1
B. Pokok-Pokok Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK	13
A. Perkembangan Hukum Merek di Dunia	13
1. Asal-usul Munculnya Konsep Merek	13
2. Sejarah Perkembangan Hukum Merek	16
B. Hukum Merek di Indonesia	24
1. Sejarah Perkembangan Hukum Merek di Indonesia	24
2. Pengaturan Hukum Merek di Indonesia	31
a. Jenis Merek	32
b. Persyaratan Merek	32
c. Pendaftaran Merek	34
d. Pendaftaran dengan Sistem Prioritas	35
e. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	36
III. KONSEP PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DALAM KONVENSI PARIS, TRIPS, UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK, DAN PETUNJUK TEKNIS YANG DIKELUARKAN OLEH DIREKTORAT MEREK	40
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek Terkenal	40
B. Latar Belakang Perlindungan Merek Terkenal	43
1. Latar Belakang Perlindungan Merek Terkenal di Dunia	43
2. Latar Belakang Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia	45
C. Gambaran Umum Mengenai Konsep Persamaan Pada Pokoknya Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Merek Terkenal	50
1. Pengertian Persamaan Pada Pokoknya	50
2. Doktrin <i>Likelihood of Confusion</i>	54
3. Unsur-unsur dalam Menentukan Adanya Persamaan pada Pokoknya	55
a. Unsur Persamaan atau Adanya Persamaan yang Menonjol	55
b. Unsur Jenis Barang atau Jasa	57
c. Unsur Pendaftaran	59
D. Pengaturan Kriteria Persamaan pada Pokoknya	60

1. Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Konvensi Paris dan TRIPs ...	60
2. Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Undang-Undang NO. 15 Tahun 2001 tentang Merek	61
3. Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Menurut Petunjuk Teknis Yang Dikeluarkan Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	64
IV. ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERSAMAAN PADA POKOKNYA PADA KASUS SENGKETA MEREK TERKENAL DI INDONESIA	66
A. Putusan Pengadilan Niaga No. 52/Merek/2004/PN. Niaga. Jkt. Pst	66
1. Para Pihak	66
2. Duduk Perkara	66
3. Pertimbangan Hukum Hakim	68
4. Putusan Hakim	68
5. Analisis Kasus	69
B. Putusan Pengadilan Niaga No. 66/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst	76
1. Para Pihak	76
2. Duduk Perkara	77
3. Pertimbangan Hukum Hakim	78
4. Putusan Hakim	79
5. Analisis Kasus	79
C. Putusan Mahkamah Agung No. 013/K/N/HaKI/2005 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 58/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst	85
1. Para Pihak	85
2. Duduk Perkara	86
3. Pertimbangan Hukum Hakim	86
4. Putusan Hakim	88
5. Analisis Kasus	88
V. KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR REFERENSI	98
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat
No. 52/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Lampiran 2. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat
No. 66/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Lampiran 3. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat
No. 58/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Lampiran 4. Putusan Mahkamah Agung No. 013/K/N/HaKI/2005
- Lampiran 5. Salinan Sertifikat Merek No. 467.650 untuk merek “*jeePPost*”
- Lampiran 6. Salinan Sertifikat Merek No. 530.669 untuk merek “*BALENCIO*”
- Lampiran 7. Salinan Sertifikat Merek No. 524.424 untuk merek
“*BLUE STAR EXCHANGE*”



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Judul

Persaingan usaha yang semakin ketat telah membuat para pelaku usaha berpikir dengan keras agar hasil produksinya dapat laku di pasaran. Jika dikaitkan dengan permasalahan ini, maka merek merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menjadi salah satu faktor penunjang kesuksesan para pelaku usaha. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pembeda antara produk yang satu dengan produk lainnya dalam hal asal-muasal dan kualitas dari suatu produk.¹

Merek atau merek dagang memegang peranan penting dalam pilihan di kehidupan sehari-hari untuk masyarakat pengkonsumsi dengan pertimbangan efek merek dagang pada mereka yang membeli barang dan menerima jasa, para konsumen. Para konsumen bergantung pada merek dagang, sebagai contoh, untuk lebih mudah memfasilitasi pembelian ulang barang atau jasa berdasarkan pengalaman yang baik sebelumnya atau reputasi produsen mengenai kualitasnya. Merek dagang memungkinkan para konsumen untuk terus membeli barang tanpa melakukan pengecekan lebih dalam.²

Merek dagang memiliki makna tidak hanya bagi para konsumen pribadi, tetapi juga untuk perusahaan yang menjual barang dan memberikan jasa. Merek dagang biasanya merupakan buah dari upaya perusahaan. Semua kerja keras perusahaan dalam berinvestasi untuk meningkatkan mutu barang atau jasa dan berusaha untuk menurunkan harga diwujudkan dan terakumulasi dalam merek dagang. Perusahaan menggunakan teknik pengulangan dan saturasi untuk mempublikasikan merek mereka sebagai simbol barang atau jasa mereka. Mereka sadar bahwa konsumen melakukan pembelian dengan menggunakan merek dagang sebagai panduan mereka.³

¹ R. M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 7.

² Shoen Ono, *Overview of Japanese Trademark Law*, ed. 2, (Jepang: Yuhikaku, 1999), bab 1, hal. 1.

³ *Ibid.*

Maraknya pembajakan dan pemalsuan merek dagang di Indonesia mengilhami penulis untuk melakukan penelitian dan membuat karya tulis ini. Berdasarkan hasil studi Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), dalam setahun kasus pemalsuan yang terjadi di Indonesia mencapai puluhan triliun rupiah. Jumlah nilai pemalsuan barang selama periode Juni-Oktober 2010 telah mencapai Rp 43,2 triliun. Kasus pemalsuan produk dan barang ini terjadi di dua belas sektor industri.⁴ Ke-12 sektor industri yang disurvei termasuk farmasi, kosmetik, sepatu dan alas kaki, rokok, pelumas kendaraan, suku cadang kendaraan, minuman non-alkohol, dan peralatan kantor.⁵

Dampak dari pembajakan merek berimbas pada aspek ekonomi makro. Perbuatan itu tidak saja merugikan pemilik merek, tetapi juga negara. Negara akan kehilangan dari sektor pajak penjualan karena barang-barang bajakan dijual tanpa pajak. Di samping itu juga menyebabkan banyak modal terbang keluar negeri karena para investor tidak percaya lagi pada iklim bisnis Indonesia.⁶

Berdasarkan *Business Software Alliance*, Indonesia berada di peringkat ke-5 dalam daftar negara dengan tingkat pembajakan hak atas kekayaan intelektual yang tinggi.⁷ Hasil pembajakan yang dilakukan berupa: *Software*, film, sampai dengan produk pakaian terkenal. Itu merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang kelihatan, tetapi rupanya tidak pernah ditanggulangi dengan serius oleh aparat. Hal ini diperparah dengan banyaknya kasus-kasus di mana para pembajak atau pemalsu merek terkenal mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Merek di Indonesia walaupun mereka bukan pemilik merek aslinya sebagai contoh: kasus *Daimler Chrysler Corporation* (pemegang hak khusus merek “*Jeep*” di Indonesia) melawan Lela Sartika Dewi (pendaftar merek “*jeePPost*”) dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 52/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, *BALENCIAGA* (sebuah merek dagang

⁴ *Banyak Pemalsuan dan Pembajakan Merek Terjadi di Indonesia*, <http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/11/04/139090/Banyak-Pemalsuan-dan-Pembajakan-Merek-Terjadi-di-Indonesia-/8>, diunduh pada tanggal 5 Maret 2012.

⁵ *IPMG Himbau Pemerintah Tegas Perangi Pemalsuan Obat*, <http://www.ipmg-online.com/index.php?modul=berita&cat=BMedia&textid=323382885416&lang=ina>, diunduh pada tanggal 10 April 2012.

⁶ Agung Sujatmiko, *Pembajakan Merek Merusak Perekonomian Nasional*, (Jurnal Hukum Pro Justisia vol. 25 no. 3, 2007), hal. 178.

⁷ *\$1 Amnesty for Pirated Software*, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4076982.stm>, diunduh pada tanggal 5 Maret 2012.

dari Prancis) melawan Cencep Hendrawan (pendaftar merek “*BALENCIO*”) dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, *Hawthorne Enterprises Limited* (pendaftar pertama merek “*BLUESTAR EXCHANGE*”) melawan Handy Butun (pendaftar merek “*BLUE STAR EXCHANGE*”) dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst yang kemudian naik ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 013/K/N/HaKI/2005, *Fike Corporation* (pemilik sah dari merek “*FIKE*”) melawan Ratiza P. Widiyanto (pendaftar merek “*FIKE*”) dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 64/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, *Tungsway Food & Beverage Holdings Pte Ltd* (pemilik sah dari merek “*Chrystal Jade*” dan Lukisan serta variasinya) melawan PT Istana Pualam Kristal (pendaftar merek “*Chrystal Jade*”) dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 68/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.⁸

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 2014. Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Lembaran Negara RI No. 290 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341, mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1961). Undang-Undang Merek tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 tahun dan kemudian undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI No. 81 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No. 3490, mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993).⁹ Pada tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek disempurnakan dan digantikan dengan UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI No. 31

⁸ Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kasus *Daimler Chrysler Corporation* melawan Lela Sartika Dewi, *Balenciaga* melawan Cencep Hendrawan, dan *Hawthorne Enterprises Limited* melawan Handy Butun dalam Bab 4.

⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 7, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 331-332.

Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara No. 3681, mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997). Penyempurnaan UU Merek 1992 dengan pembentukan UU Merek 1997 merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia pada Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan WTO. Sama seperti UU sebelumnya, UU Merek 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI No. 110 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara No. 4131, mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001) yang masih berlaku sampai sekarang dan akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab II.

Hukum merek di Indonesia yang sekarang berlaku merupakan hasil adopsi dari pasal-pasal *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT/WTO (1994) adalah kesepakatan TRIPs, sebagai salah satu dari *Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani di Marakesh, pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan 1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).¹⁰ Berdasarkan hukum perjanjian internasional, Indonesia diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum atas hak atas kekayaan intelektual yang ada di dalam TRIPs atas ratifikasi yang dilakukannya, termasuk ketentuan merek terkenal di dalamnya.¹¹

Dalam hukum merek dikenal adanya konsep merek terkenal. Menurut konsep merek terkenal, merek yang telah maupun belum didaftarkan di suatu negara, memiliki reputasi yang baik, serta berhasil memenuhi elemen-elemen yang ditentukan untuk

¹⁰ *Ibid.*, hal. 23.

¹¹ TRIPs, Pasal 16: “*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.*”

membuktikan keberadaannya sebagai merek terkenal berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pendaftaran pembajakan merek tersebut.¹²

Dalam perundang-undangan tentang merek yang telah disebutkan sebelumnya, tidak ada satu pun yang secara tegas menyatakan definisi dari merek terkenal. Namun demikian, definisi mengenai merek terkenal pernah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain (Keputusan Menteri Kehakiman 1991). Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman 1991, merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan; dan digunakan di Indonesia maupun di luar negeri. Kepmen 1991 tersebut kemudian dicabut dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.HC.02.01/1993 Tahun 1993 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.HC.02.01/1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Mirip Badan Lain (Keputusan Menteri Kehakiman 1993).¹³ Dengan demikian, definisi merek terkenal dalam Keputusan Menteri Kehakiman 1991 menjadi tidak berlaku lagi. Setelah UU Merek 2001 berlaku maka kriteria merek terkenal mengacu pada peraturan tersebut yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b). Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa merek terkenal adalah merek yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal tersebut, promosi-promosi yang dilakukan, pendaftaran di beberapa negara, hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri.¹⁴

¹² *World Intellectual Property Organization Guidelines for Criteria of Well Known Marks*, <http://www.erin.lu/asem-singapore/documents/Suryomurcito.pdf>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2012.

¹³ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian TRIPs, GATT, Putaran Uruguay 1994*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 21.

¹⁴ Indonesia, (a) *Undang-Undang tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Salah satu dari fungsi utama dari sebuah merek dagang adalah untuk mencegah kebingungan konsumen. Sebagai contoh, seorang konsumen mengetahui bahwa ia bisa mendapatkan kualitas makanan yang sama dari sebuah restoran di kota A sebagaimana ia akan mendapatkan hal yang sama di kota B. Mengingat perekonomian global, pentingnya merek dagang tidak dapat dilebih-lebihkan. Hukum merek didesain untuk mencegah pesaing dari upaya menyesatkan atau membingungkan masyarakat untuk berpikir bahwa mereka membeli barang-barang dan jasa dari sumber yang terpercaya dan dikenal, yang mana pada kenyataannya bukanlah demikian.

Dalam rangka membuktikan adanya pelanggaran merek dagang, pemilik merek dagang harus menunjukkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek miliknya dengan merek yang diduga merupakan hasil pelanggaran. Unsur-unsur yang paling penting dalam analisis persamaan pada pokoknya adalah adanya persamaan yang menonjol, jenis barang atau jasa, dan pendaftaran dari merek masing-masing. Secara jelas, jika merek-merek tersebut persis sama dalam ejaan dan pengucapan, kemungkinan besar memiliki persamaan pada pokoknya. Salah eja sedikit saja atau perubahan merek yang sudah tetap tidak akan memungkinkan pesaing untuk memakai merek yang diusulkan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan minuman tidak dapat menggunakan merek “*Koka-Kola*”, karena walaupun merek tersebut memiliki ejaan yang berbeda dengan merek terkenal *Coca-Cola*, tetap saja pengucapannya sama.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bagaimana pentingnya penerapan konsep persamaan pada pokoknya dalam mengatasi pembajakan dan pemalsuan merek di Indonesia. Namun, pembajakan dan pemalsuan merek tetap saja terjadi di Indonesia walaupun sudah terdapat peraturan hukum dalam perlindungan merek. Minimnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai merek dan nilai dibalik merek tersebut yang menyebabkan masih banyaknya pembajakan. Hal inilah yang menyebabkan penulis memilih judul skripsi “**Penerapan Konsep Persamaan Pada Pokoknya dalam Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia (Suatu Tinjauan Hukum Perdata Internasional)**”.

¹⁵ David V. Radack, *Likelihood of Confusion: The Basic for Trademark Infringement*, <http://www.tms.org/pubs/journals/jom/matters/matters-0212.html>, diunduh pada tanggal 8 April 2012.

B. Pokok-pokok Permasalahan

Dari uraian yang telah diutarakan sebelumnya, dapat diambil beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

- 1) Bagaimanakah pengaturan merek di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya?
- 2) Bagaimanakah pengaturan mengenai konsep persamaan pada pokoknya dalam Konvensi Paris, TRIPs, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia?
- 3) Bagaimanakah penerapan konsep persamaan pada pokoknya dalam perkara Daimler Chrysler Corporation melawan Lela Sartika Dewi dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 52/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, Balenciaga melawan Cencep Hendrawan dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, Handy Butun melawan Hawthorne Enterprises Limited dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 013/K/N/HaKI/2005, dan apakah penerapan konsep persamaan pada pokoknya dalam perkara-perkara tersebut sudah sesuai dengan ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap TRIPs dan keanggotaannya dalam *World Trade Organization* (WTO)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui bagaimana pengaturan merek di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.
- 2) Mengetahui ada tidaknya pengaturan konsep persamaan pada pokoknya dalam Konvensi Paris, TRIPs, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- 3) Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara antara Daimler Chrysler Corporation (Jeep) melawan Lela Sartika Dewi (JeePPost) dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 52/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, Balenciaga melawan Cencep Hendrawan dengan putusan Nomor 66/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Handy Butun melawan Hawthorne Enterprises Limited dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 013/K/N/HaKI/2005 serta mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam perkara-perkara tersebut dalam penerapan konsep persamaan pada pokoknya sesuai dengan ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap TRIPs dan keanggotaannya dalam WTO.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami berbagai istilah yang akan digunakan dalam skripsi ini, maka perlu diberikan definisi-definisi dari istilah-istilah tersebut. Berikut ini adalah definisi-definisi yang akan digunakan dalam pembahasan skripsi.

1. Benda tidak berwujud adalah benda-benda yang berbentuk hak, misalnya piutang-piutang atau penagihan-penagihan seperti piutang atas nama (*Vordering op naam*), piutang atas bawa/kepada pembawa (*Vordering aan toonder*) dan piutang atas tunjuk (*Vordering aan order*) atau berupa hak milik intelektual seperti hak pengarang (*auteursrecht*), hak cipta (*octrooirecht*) dan hak merek (*merkenrecht*).¹⁶
2. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.¹⁷
3. Merek menurut pasal 1 butir 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek didefinisikan sebagai tanda yang terdiri dari:¹⁸
 - a) gambar;
 - b) nama;

¹⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 14-15.

¹⁷ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 9.

¹⁸ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 1 butir 1.

- c) kata;
 - d) huruf-huruf;
 - e) angka-angka;
 - f) susunan warna;
 - g) atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
4. Merek terkenal adalah sebuah merek yang dikenal orang masyarakat umum, memiliki reputasi karena promosi yang gencar dan besar-besaran, dan investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.¹⁹
5. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.²⁰
6. Titik-titik pertalian primer adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan hukum perdata internasional. Jika dapat ditemukan titik pertalian primer ini, maka masalah yang dihadapi termasuk dalam bidang hukum perdata internasional. Dengan adanya titik taut primer maka kita dihadapkan dengan suatu masalah HPI dan timbulah pertanyaan: hukum manakah yang berlaku? Pertanyaan ini ditentukan oleh titik taut (pertalian) sekunder atau titik taut penentu.²¹

¹⁹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b.

²⁰ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

²¹ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cet. 5, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 25.

7. Titik-titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu.²²

E. Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana dijelaskan di atas sesuai metode penelitian yuridis normatif. Adapun tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.²³ Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁴

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian kali ini, alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah alat pengumpulan data wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Lalu untuk metode analisis data akan dipergunakan metode analisis data kualitatif.

Bahan hukum akan digunakan adalah bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 52/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst yang para pihaknya adalah Daimler Chrysler melawan Lela Sartika Dewi, Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst yang para pihaknya adalah Hawthorne Enterprises Limited melawan Handy Butun, serta Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst yang para pihaknya adalah Balenciaga melawan Cencep Hendrawan dan peraturan-peraturan mengenai hukum merek baik peraturan nasional maupun internasional seperti Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Persetujuan TRIPs, dan Konvensi Paris. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku yang di antaranya

²² *Ibid.*, hal. 34.

²³ Hartoto, *Penelitian Deskriptif*, <http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/163-penelitian-deskriptif.html>, diunduh pada tanggal 16 April 2012.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2010), hal. 10.

buku karya OK. Saidin yang berjudul *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, buku karya Tim Lindsey yang berjudul *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, buku-buku karya Sudargo Gautama yaitu *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku ke-7*, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, *Hukum Merek Indonesia*, dan lain-lain, lalu makalah, surat kabar, artikel, buletin, informasi pada situs internet, makalah, karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan. Penulis juga mempergunakan bahan hukum tersier berupa *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi atas lima bab. Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini memberikan penjelasan ataupun gambaran mengenai latar belakang pengambilan judul skripsi ini, pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan yang hendak dicapai dalam pengerjaan skripsi ini, kerangka konseptual, metode penelitian yang dipakai dan diakhiri dengan pemaparan sistematika penulisan.

Lalu Bab II berisi tinjauan secara umum mengenai merek. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana sejarah terjadinya konsep merek dan hukum merek di dunia serta sejarah perkembangannya di Indonesia. Selain itu, dijelaskan juga mengenai teori-teori hukum merek.

Selanjutnya Bab III akan membahas mengenai konsep persamaan pada pokoknya dalam Konvensi Paris, TRIPs, UU Merek 2001, dan Petunjuk Teknis dari Direktorat Merek serta membahas pula mengenai merek terkenal. Bab berikutnya, Bab IV akan membahas mengenai penerapan konsep persamaan pada pokoknya pada kasus sengketa merek terkenal asing di Indonesia. Kasus posisi dan analisis akan dipaparkan dalam bab ini untuk memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan konsep tersebut dalam putusannya. Lalu akan dibahas mengenai pengaruh ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap TRIPs dan keanggotaannya dalam *World Trade Organization* (WTO) dengan penerapan konsep persamaan pada pokoknya dalam kasus-kasus tersebut di atas.

Terakhir Bab V merupakan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini terdapat jawaban-jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan saran yang penulis berikan untuk pengembangan perlindungan merek di Indonesia.



BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK

A. Perkembangan Hukum Merek di Dunia

1. Asal-usul Munculnya Konsep Merek

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mendefinisikan merek sebagai suatu 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.²⁵ Penggunaan tanda-tanda untuk menetapkan siapa yang memiliki, atau yang membuat, produk tertentu tampaknya sudah ada sejak zaman dahulu. Lukisan Bison yang terdapat di dinding Gua *Lascaux* di selatan Prancis berisikan tanda-tanda yang menurut para ahli mengindikasikan kepemilikan. Lukisan-lukisan tersebut dibuat sekitar 5000 tahun sebelum masehi.²⁶

Seorang ahli hukum dari Jepang bernama Shoen Ono dalam bukunya yang berjudul *Overview of Japanese Trademark Law*, menjelaskan sejarah asal muasal lahirnya konsep merek:

“The origin of trademarks can be traced back as far as the beginning of the circulation of goods. The history of marks is nearly as old as the histories of mankind and religion. Scientists have come across excavated artifacts from places such as ancient Egypt with various symbols carved thereon for religious and superstitious reasons.

Over time, different methods of identification and distinction developed. “Proprietary marks” (in the form of a name or symbol) were affixed to goods to enable one person to distinguish their own possessions from those of others. Craftsmen applied their names, unique drawings, or simple inscriptions to identify goods they created. Even though these marks surely helped in distinguishing goods, it is difficult to say that these marks were trademarks with distinctiveness in the modern sense of the word.

²⁵ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 1 butir 1.

²⁶ David Johnson, *Trademarks: A History of a Billion-Dollar Business*, <http://www.infoplease.com/spot/trademarks1.html>, diunduh tanggal 5 Maret 2012.

Around the 10th century, a mark called a "merchants mark," appeared, and symbols among traders and merchants increased significantly. These marks, which can be considered one kind of "proprietary mark," essentially were used to prove ownership rights of goods whose owners were missing due to shipwrecks, pirates, and other disasters.

In guilds of the middle ages, craftsmen and merchants affixed marks to goods in order to distinguish their work from the makers of low quality goods and to maintain trust in the guilds. These marks, known as "production marks," served to punish the manufacturers of low quality goods for not meeting the guild's standards and to maintain monopolies by the guild's members.

Because these marks were affixed out of compulsion or obligation, rather than one's own self-interest, they also became known as "police marks" (polizeizeichen) or "responsibility marks" (pflichtzeichen). They acted not only to distinguish between sources of goods, but to serve as an indicator of quality as well. While modern marks work to ensure the quality and superiority of certain goods, the obligatory marks served to uncover defective goods. "Responsibility marks" were more burdensome than real property, and could not be changed easily once the mark had been adopted. Finally, these symbols were different from modern marks in that they emerged to benefit the guilds, and were not for the benefit of the production mark owner. From the Middle Ages, through "police marks" and "responsibility marks," modern trademarks slowly developed as the Industrial Revolution sparked the advent of what is now modern-day capitalism. Gradually, the guild systems disintegrated, and free business was established. Marks began to actively identify the source of goods rather than obligatory guild membership. About this time, special criminal laws protecting trademarks were also developed out of early forgery, counterfeiting, and fraud laws. Civil protection was gradually and systematically established against those who would use another's mark with out permission ("infringers").²⁷

Terjemahan bebasnya: "Asal usul dari konsep merek dapat ditelusuri kembali dari masa permulaan sirkulasi barang di dunia. Sejarah merek hampir sama tuanya dengan sejarah umat manusia dan agama.

²⁷ Lihat Shoen Ono, *Overview of Japanese Trademark Law*, ed. 2, (Yuhikaku, 1999), bab. 2, hal. 1-2, diunduh pada tanggal 27 Februari 2012.

Seiring berjalannya waktu, berbagai metode untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu barang berkembang. “Tanda-tanda kepemilikan” (dalam bentuk nama atau simbol) ditempelkan pada barang untuk memudahkan seseorang membedakan barang miliknya dengan milik orang lain. Para pengrajin membubuhkan namanya, gambar-gambar yang unik, atau tulisan sederhana untuk mengidentifikasikan barang-barang yang mereka buat. Walaupun tanda-tanda tersebut membantu untuk membedakan barang-barang, tetapi sulit untuk dikatakan bahwa tanda-tanda tersebut adalah merek dagang dalam dunia modern sekarang ini.

Sekitar abad ke-10, sebuah tanda yang disebut tanda-tanda pedagang, muncul, dan penggunaan simbol antar pedagang meningkat secara signifikan. Tanda-tanda tersebut, yang mana dapat dianggap termasuk ke dalam jenis tanda kepemilikan, secara esensial digunakan untuk membuktikan kepemilikan hak atas barang-barang yang pemiliknya hilang karena kapal tenggelam, bajak laut, dan musibah atau bencana-bencana lainnya.

Pada serikat pekerja pada zaman pertengahan, pengrajin dan pedagang menempelkan tanda-tanda kepada barang untuk membedakan hasil pekerjaannya dari pembuat barang-barang dengan kualitas rendah dan untuk mempertahankan kepercayaan dalam serikat pekerja. Tanda-tanda tersebut, dikenal sebagai tanda-tanda produksi, dipergunakan untuk menghukum pembuat barang dengan kualitas rendah yang tidak sesuai standar pertukangan dan untuk mempertahankan monopoli dari anggota para serikat pekerja.

Dari abad pertengahan, melalui tanda-tanda polisi dan tanda-tanda tanggung jawab, merek dagang modern dengan perlahan berkembang karena Revolusi Industri memicu munculnya apa yang sekarang disebut kapitalisme. Merek mulai secara aktif mengidentifikasi sumber-sumber barang daripada hanya sekedar keanggotaan wajib serikat pekerja. Pada zaman ini, hukum pidana khusus yang melindungi merek dagang juga berkembang untuk melindungi pemalsuan dan penipuan. Perlindungan sipil secara bertahap dan sistematis lahir untuk melawan mereka yang akan menggunakan merek orang lain tanpa izin.”

Jadi, konsep merek sudah berkembang dari masa peradaban Mesir Kuno dan kemudian semakin berkembang sejak adanya perdagangan lintas wilayah serta sirkulasi barang-barang makin pesat. Lalu sejak Revolusi Industri cikal bakal merek dagang yang mirip dengan merek dagang pada

zaman modern saat ini lahir dan mengakibatkan dimulainya perlindungan hukum terhadap merek dagang.

2. Sejarah Perkembangan Hukum Merek

Hukum merek adalah suatu *stelsel* hukum yang memberikan pemilik merek hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga untuk memakai tanpa izin merek yang serupa tersebut dalam perdagangan yang dapat mengakibatkan kebingungan pada konsumen.²⁸ Asal usul pengaturan hukum merek berpangkal di sekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Baru setelah metode produksi massal mulai dikenal dan dengan lebih luasnya jaringan distribusi dan pasar serta semakin rumit pula maka fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini.²⁹

Perlindungan atas merek di Inggris pada perkembangan awalnya untuk melawan peniruan. Perlindungan merek dagang ini maju pesat sejak tahun 1266, saat Raja Henry III berkuasa dan kemudian berkembang ke negara-negara jajahan dan koloninya termasuk Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Henry III dikeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap tukang roti memakai merek untuk setiap roti yang diproduksinya.³⁰ Kasus mengenai merek yang pertama diselesaikan di pengadilan Inggris adalah kasus *Lord Hardwicke L.C.* dalam kasus *Blanchard melawan Hill* pada tahun 1742. Sedangkan peraturan merek yang pertama kali dibuat adalah *Merchandise Marks Act* pada tahun 1862. Sebelumnya pada tahun 1857 Inggris telah mengadopsi sistem pendaftaran merek dari hukum Perancis. Lalu pada tahun 1887 *Merchandise Marks Act* ini dilengkapi serta diperbarui dan terus berlaku sampai dibuatnya *The Trade*

²⁸ Frederick Abbot & Thomas Cottier, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One & Part Two*, (Kluwer Law International, 1999), hal. 129.

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cet. 1, (Bandung: PT Alumni, 2003), hal. 305.

³⁰ H. D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek: Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 1. Dikutip dari Frank H. Foster & Robert L. Shook, *Patents, Copyrights, and Trademarks: The Total Guide to Protecting the Rights to Your Invention, Products, or Trademark... Now Better than Ever*, Second Edition, (New York: John Wiley & Sons, Inc, 1993), hal 21.

Description Act 1968. Selain itu, Inggris juga mempunyai Undang-Undang Merek lainnya, yaitu *Trade Marks Registration Act* 1875, yang diperbarui pada tahun 1876, dan 1877 digabungkan ke dalam *Patents Design and Trade Marks* 1883. Selain itu, pada tahun 1938 dikeluarkan *Trade Marks Act*, yang pada tahun 1984 atas rekomendasi *The Mathys Departemental Committee*, undang-undang itu diperbarui dan memasukkan sistem pendaftaran merek jasa.³¹

Pada awal perkembangannya, hukum merek dalam sistem *Anglo-American common law* dimaksudkan hanya untuk mencegah “*palming off*”, atau suatu perbuatan membonceng reputasi merek dari produsen lain. Perlindungan hukum diberikan agar seorang produsen dapat mencegah produsen lain untuk memproduksi barang-barang dan menjualnya atas namanya. Hal tersebut dilindungi, dari perdagangan yang dilakukan pedagang pemula yang membonceng nama baik dari pedagang yang sudah lebih dulu berjualan.³²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 1742, terjadi kasus Blanchard melawan Hill mengenai merek di Inggris. Kasus tersebut mempertanyakan apakah pengadilan dapat memberikan keputusan hukum mengenai pembajakan merek. Dalam kasus ini, Blanchard mempertanyakan penggunaan tanda merek yang sama dengannya pada produk kartu permainan yang dihasilkan oleh Hill. Pada kasus tersebut, pengadilan Inggris pertama kalinya menyatakan dengan jelas bahwa mereka memiliki yurisdiksi terhadap kasus merek.³³ Walaupun pada keputusannya, pengadilan memutuskan bahwa merek tidaklah dianggap sebagai harta kekayaan dan oleh karenanya tidak dapat dimintakan ganti rugi atas pemakaiannya oleh pihak lain. *Lord Chancellor* dan *Lord Hardwicke* menyatakan bahwa larangan bagi pihak lain untuk menggunakan merek yang telah digunakan oleh orang lain sebelumnya akan

³¹ *Ibid.*

³² Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright*, (St. Paul: West Publishing, 1990), hal. 148.

³³ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 159.

menyebabkan terjadinya monopoli.³⁴ Oleh karena itu putusan ini dianggap sebagai dasar putusan yang membatasi perlindungan merek.

Pada tahun 1803, pengadilan Inggris mengubah putusnya pada kasus Blanchard melawan Hill. Dalam kasus antara Hogg melawan Kirby, pengadilan Inggris memutuskan untuk memberikan ganti rugi pada kasus pelanggaran hukum merek.³⁵ Kasus ini tentang penerbitan majalah yang menggunakan nama seseorang yang sudah tidak mengizinkan namanya untuk digunakan di majalah tersebut.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antarnegara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat internasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Pada tahun 1883 berhasil disepakati *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (*Paris Convention*), yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan merek pula. Dalam *Paris Convention* ini antara lain diatur mengenai syarat-syarat pendaftaran merek, termasuk merek-merek yang terkenal, kemandirian perlindungan merek yang sama di negara yang berbeda, perlindungan merek yang didaftarkan dalam salah satu negara peserta dalam negara lain selain negara peserta, merek-merek jasa (*service mark*), merek-merek gabungan (*collective mark*), dan nama-nama dagang (*trade name*). Konvensi Paris merupakan suatu konvensi terbuka (*open convention*). Artinya, konvensi tersebut diadakan supaya sistem hukum nasional dari masing-masing negara peserta dapat dipertahankan dan untuk menerima prinsip-prinsip hukum internasional dengan cara menciptakan apa yang dinamakan "*Union Law*".³⁶

Selanjutnya perjanjian internasional lainnya mengenai merek adalah *Madrid Agreement* (1891) yang direvisi di Stockholm tahun 1967.³⁷ Peserta utama dari perjanjian internasional ini adalah negara-negara dari benua Eropa selain lima negara di utara Eropa, yaitu: Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia, dan diikuti

³⁴ Hannibal Travis, *The Battle for Mindshare: The Emerging Consensus that the First Amendment Protects Corporate Criticism and Parody on the Internet*, Virginia Journal of Law & Technology (Winter 2005: Vol. 10, No. 3), hal. 6.

³⁵ Travis, *loc. cit.*, hal. 7.

³⁶ Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 5.

³⁷ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 341.

pula oleh beberapa negara di Afrika Utara. Perjanjian ini memperbolehkan seseorang yang telah mendaftarkan mereknya di negaranya atau di negara tempat ia berbisnis untuk mendaftarkan merek tersebut secara internasional ke suatu kantor internasional (sekarang WIPO).³⁸ Dengan melakukan pendaftaran internasional tersebut, maka orang dari negara anggota tersebut akan memperoleh perlindungan merek di seluruh negara anggota *Madrid Agreement*.

Pada tahun 1957 dibuatlah persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di Nice (Perancis) yaitu *Nice Agreement*.³⁹ Persetujuan ini lalu diubah di Stockholm pada tahun 1967 dan di Jenewa pada tahun 1977. Konvensi ini mengatur mengenai penggolongan barang dan jasa secara internasional yang berlaku untuk semua negara anggota Perjanjian Nice. Tujuan diadakannya perjanjian ini adalah untuk mempermudah perbandingan merek-merek dagang dan untuk mempermudah kemungkinan persamaan barang yang telah terdaftar dalam kelas yang sama.⁴⁰ Dengan adanya konvensi tersebut dapat memudahkan dalam hal pendaftaran merek dan mencegah adanya kebingungan-kebingungan dari barang-barang yang memiliki persamaan.

Lalu pada tahun 1973 dibuatlah suatu perjanjian internasional lain yang menyangkut perlindungan merek yaitu *Trademark Registration Treaty*. Perjanjian ini dibentuk di Wina pada tanggal 12 Juni 1973 dan difasilitasi oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO). *Trademark Registration Treaty* ini merupakan tindak lanjut dari *Paris Convention*. Sama halnya dengan *Madrid Agreement*, perjanjian ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran internasional dengan hanya mengajukan satu permohonan ke kantor merek internasional di Jenewa. Perbedaannya dengan *Madrid Agreement* adalah bahwa perjanjian ini tidak bergantung pada pendaftar sebelumnya di negara asalnya,⁴¹ sedangkan menurut ketentuan dalam *Madrid Agreement*, permohonan

³⁸ Llewelyn dan Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, cet. 5, (Inggris: Sweet & Maxwell, 2003), hal. 579.

³⁹ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 332.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 342.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 341.

pendaftaran harus diajukan melalui kantor merek dagang di negara asal. Perjanjian ini tidak begitu populer karena dianggap terlalu liberal.

Konvensi Internasional yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak milik industri maupun HKI pada umumnya hanyalah Konvensi Paris. Akan tetapi banyak anggota konvensi yang tidak setuju dengan revisi-revisi Konvensi Paris termasuk Amerika Serikat. Revisi mengalami jalan buntu dengan tidak tercapainya suara bulat.⁴² Sejak tahun 1970-an itu, banyak negara tidak hanya mengandalkan satu konvensi saja, tetapi bisa dua atau lebih konvensi, dan kebanyakan negara-negara maju menaruh harapan bahwa yang dapat memberikan perlindungan terhadap HKI di masa depan adalah GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*).⁴³

GATT menjelma setelah perang dunia kedua, sebagai pengganti dari *International Trade Organization* (ITO) yang gagal didirikan sebagai *special agency* dari PBB.⁴⁴ GATT bertujuan untuk melindungi keseimbangan kepentingan antar negara-negara anggota dalam hubungan perdagangan internasional. GATT diharapkan sebagai alat untuk stabilisasi secara progresif mengenai tarif bea masuk dan di samping itu merupakan forum untuk konsultasi dalam rangka perdagangan internasional.⁴⁵ Untuk mengurangi tarif bea masuk dan hak pembatasan perdagangan, GATT menyusun lima prinsip dasar untuk dikembangkan yaitu, prinsip saling menolong antar bangsa, prinsip saling menghormati, prinsip pelonggaran tarif bea masuk, prinsip rintangan terhadap pembebasan tarif bea masuk, dan prinsip perdagangan yang jujur.⁴⁶ Namun dalam perkembangan selanjutnya, dalam putaran Uruguay (*Uruguay Round*) para delegasi

⁴² Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 6-7.

⁴³ *Ibid.*, hal. 7. Dikutip dari C. C. Turpin, "The International Relation of Intellectual Property", *The Cambridge Law Journal*, Volume 52, (March 1993), hal. 60.

⁴⁴ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 108.

⁴⁵ Gautama, *Op. Cit.*, *Hak Milik Intelektual Indonesia...*, hal. 2.

⁴⁶ Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 7. Dikutip dari Harriet R. Freeman, "Reshaping Trademark Protection in Today's Global Village: Looking Beyond GATT's Uruguay Round Toward Global Trademark Harmonization and Centralization", *ILSA Journal of International & Comparative Law*, Volume 1, (Spring 1995), hal. 73.

mendiskusikan juga perlindungan HKI. Akhirnya GATT menetapkan memberikan perlindungan kepada semua bentuk HKI melalui jalur TRIPs *Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property)*.⁴⁷

Kemudian pada bulan April 1994, 124 negara dan 1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa menandatangani *TRIPS Agreement* dan masuk menjadi anggota WTO. Hal ini menjadi tonggak dari adanya harmonisasi hukum merek di dunia. Negara-negara yang meratifikasi TRIPS harus menyesuaikan hukum nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.

TRIPs mengatur masalah-masalah seperti paten, hak cipta, hak merek dagang, hak penampil (performers), hak produser, indikasi geografis, penentuan asal usul barang bersangkutan (*appellations of origin*), desain industri, desain tata letak mengenai sirkuit terpadu, dan juga rahasia dagang. Di dalam persetujuan ini terdapat beberapa aturan baru di bidang Hak Milik Intelektual dengan standar pengaturan dan perlindungan yang lebih dari memadai dengan disertai pula sanksi keras berupa pembalasan (*cross retaliation*) di bidang ekonomi yang ditujukan kepada negara anggota yang tidak memenuhi ketentuannya.⁴⁸

Terdapat prinsip-prinsip dasar dalam TRIPs yang terdapat dalam Pasal 8 maupun yang tersebar pada seluruh batang tubuh TRIPs, yaitu:⁴⁹

a. Standar Minimum

TRIPs hanya memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh para negara anggotanya. Artinya, merek dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas lagi, asalkan sesuai dengan TRIPs dan prinsip hukum internasional.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.* Dikutip dari Samantha D. Slotkin, "Trademark Piracy in Latin America: A Case Study on Reebok International Ltd.," *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal*, Volume 18, 1996, hal. 683.

⁴⁸ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 206.

⁴⁹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cet. 1, (Bandung: PT Alumni, 2005), hal. 24-29.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 24.

b. *National Treatment*

Inti national treatment adalah pada pemberian perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain.⁵¹

c. *Most-Favoured Nation (MFN)*

Prinsip ini yang juga sudah dikenal dalam WTO Agreement berintikan pengertian bahwa pemberian sesuatu 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* dan *unconditionally* kepada warga negara-negara anggota yang lain.⁵²

d. Teritorialitas

Walaupun national treatment dan MFN merupakan dua prinsip pokok, titik tolak pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual bernaung dalam kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Hak kekayaan intelektual diberikan oleh negara atau sub-divisi dalam satu negara, tidak boleh non-negara atau lembaga yang supranasional.⁵³

e. Alih Teknologi

Dalam Pasal 7 TRIPs dijelaskan bahwa:

*“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”*⁵⁴

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hal. 25.

⁵³ *Ibid.*, hal. 26.

⁵⁴ TRIPs, Pasal 7.

Jadi, dengan hak kekayaan intelektual diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan (i) pengembangan inovasi teknologi, serta (ii) penyemaian teknologi untuk (iii) kepentingan bersama antara produser dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam (iv) situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga (v) keseimbangan antara hak dan kewajiban.

f. Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik yang lain

“Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote their public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this agreement.”⁵⁵

Jadi, negara-negara anggota diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat dan juga pengembangan kepentingan umum di sektor-sektor yang amat penting bagi pengembangan sosial ekonomi dan teknologi.

Perlindungan hukum terhadap merek sudah terjadi sejak abad ke-11. Perlindungan yang mula-mula hanya bersifat nasional, yang hanya berlaku dalam satu wilayah negara saja kemudian berkembang ke arah perlindungan secara internasional. Seelah adanya Konvensi Paris dan TRIPs sebagai peraturan HKI yang bersifat internasional maka terjadilah unifikasi hukum perlindungan HKI. Dengan adanya unifikasi hukum di bidang perlindungan HKI diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang semakin mengglobal.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

B. Hukum Merek di Indonesia

1. Sejarah Perkembangan Hukum Merek di Indonesia

Pada masa kolonial Belanda, untuk perlindungan hukum atas merek berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214.⁵⁶ Peraturan ini disusun dan mengikuti sistem Undang-Undang Merek Belanda serta menerapkan prinsip-prinsip konkordansi yaitu ketentuan perundang-undangan yang dibuat, disahkan oleh dan berasal dari negara Penjajah yang juga diterapkan pada negara jajahannya.⁵⁷

Dalam peraturan itu, perlindungan merek diberikan selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak mengenal penggolongan kelas barang. Selain itu, dalam RIE tidak terdapat sanksi pidana terhadap pelanggar merek. RIE berjumlah 27 pasal dan proses pendaftaran merek dilakukan oleh suatu lembaga bernama *Hulpbureau*.⁵⁸ Setelah kemerdekaan Indonesia, *Reglement Industriële Eigendom* tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UUD RIS 1949 serta UUD Sementara 1950.⁵⁹

Ketentuan itu tetap berlaku, hingga pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Yang menjadi pertimbangan lahirnya UU Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenal sebagai merek barang-barang yang bermutu baik dan melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.⁶⁰ Hal-hal

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 331.

⁵⁷ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 7.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 7-8.

⁵⁹ Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, cet. 5, (Bandung: PT Alumi, 2006), hal. 132.

⁶⁰ Usman, *Op. Cit.*, hal. 306.

yang diatur dalam UU Merek 1961 tidak berbeda dengan *Reglement Industriële Eigendom*.⁶¹

Dengan berbagai pertimbangan, UU Merek 1961 ini harus dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Adapun alasan dicabutnya UU Merek 1961 itu adalah karena UU Merek 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, dalam UU Merek 1992 terdapat banyak perubahan-perubahan yang sangat berarti. Antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.⁶²

Dengan berlakunya UU Merek 1992, UU Merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya UU Merek 1992 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan *Paris Convention*.⁶³

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan yang merupakan latar belakang dan sekaligus tujuan pembentukan UU Merek 1992 tersebut, yaitu:⁶⁴

- a) merek memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa;
- b) diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlindungan hukum atas merek yang selama ini diatur dalam UU Merek 1961 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Kemudian pada tanggal 7 Mei 1997 dibentuklah UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.⁶⁵ Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak atas *geographical indication* (indikasi geografis) dan hak atas

⁶¹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, cet. 4 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 14.

⁶² Saidin, *Op. Cit.*, hal. 332-336.

⁶³ Usman, *Op. Cit.*, hal. 307.

⁶⁴ Indonesia, (b) *Undang-Undang tentang Merek*, UU No. 19 Tahun 1992, LN RI No. 81 Tahun 1992, TLN No. 3490, konsideran huruf b dan c.

⁶⁵ Hasibuan, *Op. Cit.* hal. 4.

designation of origin (indikasi asal). Hak atas *geographical indication* maksudnya adalah suatu tanda dilindungi karena menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.⁶⁶ Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Sebagai contoh: apel malang, tembakau deli, ataupun dodol garut. Ketiga produk itu mengidentifikasi kawasan yang langsung dapat disinyalir sebagai tempat asal produk. Perlindungan bagi barang-barang bertanda *geographical indication* didapatkan setelah terdaftar di Direktorat Merek.

Designation of origin sebenarnya sama dengan *geographical indication*, hanya saja belum dilakukan pendaftaran terhadap nama produknya. Walaupun demikian, *designation of origin* juga secara otomatis mendapat perlindungan tanpa harus melalui pendaftaran. Hanya dengan semata-mata menunjukkan asal dari suatu barang dan jasa, pemegang hak atas *designation of origin* dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai *designation of origin* secara tanpa hak serta pemusnahan nama *designation of origin* yang digunakan secara tidak sah tersebut.⁶⁷

Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2001 UU Merek 2001 dibentuk dengan tujuan untuk menjaga persaingan yang sehat. Perbedaan antara UU Merek ini dengan UU Merek sebelumnya adalah dalam proses penyelesaian sengketa permohonan, *priority rights*, dan penolakan permohonan. Adapun yang menjadi alasan dibentuknya UU Merek 2001 yang dijelaskan dalam UU Merek tersebut adalah:

“Di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan pengalaman dalam

⁶⁶ Indonesia, (c) *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek*, UU No. 14 Tahun 1997, LN RI No. 31 Tahun 1997, TLN No. 3681, Pasal 79A ayat (1).

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 79D-79E.

melaksanakan Undang-Undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.⁶⁸

Dalam hal penyelesaian permohonan, menurut UU Merek 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif.⁶⁹ Hal ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya di mana pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses diterima atau ditolaknya pendaftaran.

Priority rights adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara anggota *Paris Convention* atau WTO untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu.⁷⁰ Dalam UU Merek 2001, diatur bahwa permohonan tersebut akan diproses seperti permohonan biasa bila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan pendaftaran yang pertama kali dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya *priority rights*.⁷¹ Dalam hal penolakan permohonan, UU Merek 2001 mengatur bahwa berkenaan dengan penolakan maka akan dijelaskan lebih lanjut alasan dari penolakan permohonan.⁷²

Berikut ini akan dijelaskan mengenai perbedaan peraturan-peraturan hukum merek dari zaman penjajahan Belanda sampai tahun 2001:

⁶⁸ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, konsideran.

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 18.

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 1 butir 14.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (3).

⁷² *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2).

	<i>Reglement Industriële Eigendom</i>	UU Merek 1961	UU Merek 1992	UU Merek 1997	UU Merek 2001
Lingkup Pengaturan	Lebih sempit, karena hanya mengatur merek dagang saja	Lebih sempit, karena hanya mengatur merek dagang saja	Lebih luas: mengatur merek dagang dan jasa	Lebih luas: mengatur merek dagang dan jasa	Lebih luas lagi, selain mengatur merek dagang dan jasa, juga mengatur merek kolektif
Sistem yang digunakan	Sistem deklaratif. Dengan sistem ini siapa yang memakai pertama sesuatu merek, dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek tersebut.	Sistem deklaratif	Sistem konstitutif. Dengan sistem ini pemilik merek yang merasa memakai merek tersebut untuk pertama kali, tetapi belum mendaftarkan mereknya dapat mengajukan gugatan dengan waktu yang tidak terbatas. Sistem ini menjamin kepastian hukum dan ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan.	Sistem konstitutif	Sistem konstitutif
Pemeriksaan pendaftaran	Didasarkan pada	Didasarkan pada	Didasarkan pada kelengkapan	Didasarkan pada	Didasarkan pada kelengkapan syarat

	<i>Reglement Industrielle Eigendom</i>	UU Merek 1961	UU Merek 1992	UU Merek 1997	UU Merek 2001
merek	kelengkapan syarat formal saja	kelengkapan syarat formal saja	syarat formal dan syarat substansif. Selain itu, akan diadakan pengumuman permintaan pendaftaran merek untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengajukan keberatannya.	kelengkapan syarat formal dan syarat substansif. Selain itu, akan diadakan pengumuman permintaan pendaftaran merek untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengajukan keberatannya.	formal dan syarat substansif. Namun, pemeriksaan substansif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif
Pendaftaran merek	Tidak menggunakan <i>priority rights</i>	Tidak menggunakan <i>priority rights</i>	Penggunaan <i>priority rights</i> . <i>Priority rights</i> ini berbeda dengan sistem <i>first to use principle</i> yang ada di UU Merek	Penggunaan <i>priority rights</i> . <i>Priority rights</i> ini berbeda dengan	Penggunaan <i>priority rights</i> . <i>Priority rights</i> ini berbeda dengan sistem <i>first to use principle</i> yang ada di UU Merek 1961.

	<i>Reglement Industriële Eigendom</i>	UU Merek 1961	UU Merek 1992	UU Merek 1997	UU Merek 2001
			1961. <i>Priority rights</i> digunakan untuk menjangkau merek secara mendunia.	sistem <i>first to use principle</i> yang ada di UU Merek 1961. <i>Priority rights</i> digunakan untuk menjangkau merek secara mendunia.	<i>Priority rights</i> digunakan untuk menjangkau merek secara mendunia.
Pengalihan hak atas merek	Tidak mengatur pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi	Tidak mengatur pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi	Mengatur mengenai pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi	Mengatur mengenai pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi	Mengatur mengenai pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi
Sanksi pidana	Tidak mengatur sanksi pidana atas pelanggaran hukum merek	Tidak mengatur sanksi pidana atas pelanggaran hukum merek	Mengatur mengenai sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun pelanggaran.	Mengatur mengenai sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai	Mengatur mengenai sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun pelanggaran.

	<i>Reglement Industriële Eigendom</i>	UU Merek 1961	UU Merek 1992	UU Merek 1997	UU Merek 2001
				kejahatan maupun pelanggaran.	
Indikasi geografis dan indikasi asal	Tidak mengatur hal tersebut	Tidak mengatur	Tidak mengatur	Mengatur hal tersebut	Mengatur hal tersebut
Penolakan permohonan	Tidak dijelaskan alasan penolakan	Tidak dijelaskan alasan penolakan	Tidak dijelaskan alasan penolakan	Tidak dijelaskan alasan penolakan	Dalam hal penolakan permohonan, UU Merek 2001 mengatur bahwa berkenaan dengan penolakan maka akan dijelaskan lebih lanjut alasan dari penolakan permohonan

2. Pengaturan Hukum Merek di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini pengaturan hukum merek di Indonesia diatur dalam UU Merek 2001. Berikut ini akan lebih dielaborasi pengaturan hukum merek di Indonesia berdasarkan UU Merek 2001.

a. Jenis Merek

UU Merek 2001 mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa.⁷³

Selain itu dikenal pula yang dinamakan dengan merek kolektif, yang bukan jenis atau macam merek lainnya. Pada prinsipnya, merek kolektif ini juga adalah merek dagang atau merek jasa yang digunakan secara bersama-sama (kolektif) oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangan. Pengertian merek dagang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 UU Merek 2001, yaitu:

“merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.”⁷⁴

Mengenai pengertian merek jasa Pasal 1 butir 3 merumuskan sebagai berikut:

“merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”⁷⁵

Pengklasifikasian merek semacam ini kelihatannya diambil alih dari Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 *sexies*. Pada Undang-Undang sebelum UU Merek 2001 (UU Merek 1997 dan 1992) hanya diatur mengenai merek dagang dan jasa, sedangkan pada UU Merek 1961 dan RIE hanya diatur mengenai merek dagang saja.

b. Persyaratan Merek

Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup.⁷⁶ Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak

⁷³ *Ibid.*, Pasal 1 butir 2 dan 3.

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 1 butir 2.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

mempunyai kekuatan pembeda dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembeda dan karenanya bukan merupakan merek.⁷⁷

Tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftar. Pasal 4 UU Merek 2001 menyatakan:

“merek yang tidak didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”⁷⁸

Dari ketentuan ini, jelaslah bahwa suatu merek tidak dapat didaftar dan ditolak bila pemiliknya beritikad buruk. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Ketentuan UU Merek 2001 mengatur lebih lanjut, apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Dalam Pasal 5 UU Merek 2001 dijelaskan bahwa:

“merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b) tidak memiliki daya pembeda;
- c) telah menjadi milik umum; atau
- d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.”⁷⁹

⁷⁶ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 348.

⁷⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, cet. 4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 26.

⁷⁸ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 4.

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 5.

Berdasarkan Pasal 5 UU Merek 2001, suatu merek harus memenuhi semua unsur yang diatur di dalamnya supaya dapat didaftarkan. Jika permohonan suatu merek telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Merek 2001 dan tidak terdapat adanya sanggahan dari pihak manapun maka Direktorat Merek akan menyelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan tersebut. Lalu Direktorat Merek akan menolak setiap permohonan suatu merek yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang merek.

c. Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). UU Merek 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU Merek 1992 dan UU Merek 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (UU Merek 1961).⁸⁰

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.⁸¹ Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftar, tidak akan mendapat perlindungan hukum.⁸²

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftarkan adalah

⁸⁰ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 362.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 363.

⁸² Usman, *Op. Cit.*, hal. 331.

si pemakai pertama yaitu adalah yang berhak atas merek bersangkutan.⁸³ Akan tetapi apabila lain orang dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan dan hal ini seringkali terjadi. Inilah yang dipandang sebagai kurang memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem konstitutif, yaitu bahwa pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Orang lain tidak dapat memakainya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah membawa lebih banyak kepastian. Jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek maka ia akan diberikan suatu Sertifikat Merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas sesuatu merek. Dengan demikian orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.⁸⁴

d. Pendaftaran Dengan Sistem Prioritas

Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU Merek 2001. Dalam Pasal 11 dikatakan bahwa:

“Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.”⁸⁵

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau *Agreement Establishing*

⁸³ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 363-364.

⁸⁴ Gautama, *Op. Cit.*, hal. 3-4.

⁸⁵ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 11.

the World Trade Organization.⁸⁶ Subjek hukum (perorangan maupun badan hukum) yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya di negara luar (negara di mana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri.⁸⁷

Sebagai contoh, suatu perusahaan V di Inggris mendaftarkan merek “*Warwick Avenue*” untuk berbagai jenis barang di Kantor Merek Inggris pada tanggal 1 Januari 2012. Lalu perusahaan tersebut memasarkan produknya ke Indonesia. Pada bulan April 2012 produk dengan merek “*Warwick Avenue*” tersebut menjadi sangat terkenal di Indonesia. Oleh sebab itu, ada seseorang berupaya meniru merek tersebut dan mendaftarkannya di Direktorat Merek pada bulan Mei 2012. Apakah si pendaftar terakhir dilindungi haknya?

Sampai dengan 6 bulan (bulan Juni 2012) si pemakai pertama di Inggris masih dilindungi haknya, seolah-olah hak tersebut telah didaftarkan pada tanggal 1 Januari 2012 di Indonesia seperti masa pendaftarannya di Inggris. Jika belum lewat bulan Juni 2012 yang bersangkutan mendaftarkannya di Indonesia maka hak si pendaftar di Indonesia (pada bulan Mei 2012) itu gugur dan tidak dapat mendaftarkan mereknya. Jadi, si pendaftar pertama di negeri asalnya itu mendapat hak prioritas.

e. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Tentang penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 72 UU Merek 2001.

Ada dua cara untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut, yaitu:⁸⁸

- a) atas prakarsa Direktorat Jenderal HAKI
- b) atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Akan tetapi jika dalam perjanjian lisensi⁸⁹ ada suatu

⁸⁶ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 371.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 372.

⁸⁸ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 61 ayat (1).

klausul yang secara tegas menyampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut.⁹⁰

Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan Direktorat Jenderal HAKI dapat pula diajukan oleh pihak ketiga. Pengajuan permintaan tersebut dilakukan dengan gugatan melalui: Pengadilan Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga.

Penghapusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:⁹¹

- a) tidak dipakai (*nonuse*) berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila ada alasan yang kuat mengapa merek itu tidak digunakan, Ditjen HAKI dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut.
- b) dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Selanjutnya mengenai pembatalan merek, Pasal 68 ayat (1) UU Merek 2001 menyebutkan alasan-alasan tentang pengajuan pembatalan merek. Alasan-alasan itu ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek 2001.⁹²

Ternyata pasal-pasal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Merek 1961 yakni menyangkut tentang syarat-syarat material suatu merek.⁹³ Dalam hal ini, menurut UU Merek 2001 tersebut gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh

⁸⁹ Perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu.

⁹⁰ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 393.

⁹¹ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 61 ayat (2).

⁹² *Ibid.*, Pasal 68 ayat (1).

⁹³ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 395.

pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek tidak terdaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan tersebut tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.⁹⁴

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁹⁵

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.⁹⁶

Selain alasan pembatalan tersebut, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.⁹⁷

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa merek sudah berkembang dengan demikian pesatnya. Awalnya, merek hanyalah sebuah tanda yang dibuat oleh-oleh manusia-manusia pra sejarah untuk menandakan hasil ciptaan seseorang. Lalu merek berkembang menjadi suatu hal yang tidak hanya digunakan

⁹⁴ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 68 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 68 ayat (5) dan (6).

⁹⁶ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 396.

⁹⁷ *Ibid.*

untuk menandakan cipta seseorang, tetapi juga untuk membedakan kualitas dengan barang yang lebih jelek kualitasnya. Setelah perdagangan di dunia tidak mengenal batas dan sirkulasi barang-barang semakin pesat antar negara maka mulailah dibuat suatu perlindungan terhadap merek. Seorang pemilik merek diberikan hak atas mereknya tersebut dan haknya dilindungi oleh hukum sehingga pihak ketiga tidak boleh menggunakan merek tersebut tanpa izin atau membuat merek yang serupa dengan merek tersebut. Peraturan hukum yang awalnya bersifat nasional, di mana setiap negara mempunyai peraturan hukum yang berbeda-beda, kemudian berkembang ke arah unifikasi secara internasional. Unifikasi tersebut berhasil membuat suatu peraturan hukum yang bersifat internasional yang selanjutnya diterapkan dalam peraturan merek di masing-masing negara.

Merek dan perlindungannya berkembang begitu pesat karena merek memegang peranan penting. Merek tidak lagi hanya sebagai tanda pembeda, melainkan sudah menjadi suatu hal yang dapat dikomersialkan dan memberikan untung kepada pemiliknya. Apalagi dengan semakin mudahnya sirkulasi perdagangan dunia dan sistem komunikasi pada zaman sekarang mengakibatkan seseorang di belahan dunia lain dapat mengetahui suatu merek dari belahan dunia yang lain. Oleh karena itu, dewasa ini perlindungan hukum terhadap merek sangat diperlukan.

BAB III
KONSEP PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM KAITANNYA
DENGAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING DALAM
KONVENSI PARIS, TRIPS, UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK, DAN PETUNJUK TEKNIS YANG DIKELUARKAN
OLEH DIREKTORAT MEREK

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek Terkenal

Di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak terdapat definisi merek terkenal. Akan tetapi, definisi ini dapat dijumpai di beberapa sumber yang ada, baik itu berasal dari hukum tertulis (seperti konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku), hukum kebiasaan, putusan hakim, dan pendapat para ahli hukum (doktrin):

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991:

“merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.”⁹⁸

2. Berdasarkan definisi *International Trademark Association* (INTA):

“*well-known mark is mark that has sufficient local reputation and a list of fame factors whether or not that mark is used or registered in a jurisdiction.*”⁹⁹

3. Menurut M. Yahya Harahap:

“merek terkenal didasarkan atas faktor objektif, berupa:¹⁰⁰

- a) presentase nilai pemasarannya tinggi;
- b) dan presentase tersebut harus pula dikaitkan dengan luas wilayah pemasarannya di seluruh dunia;

⁹⁸ Indonesia, *Surat Keputusan Menteri Kehakiman*, Nomor 03-HC.02.01 Tahun 1991, Pasal 1.

⁹⁹ *INTA's Expertise in Relation to Well-Known Marks*, http://www.inta.org/downloads/brief_Prefell.pdf, diunduh pada tanggal 7 Mei 2012. Terjemahan bebas dari definisi merek terkenal menurut INTA: “merek terkenal adalah merek, yang mempunyai reputasi lokal yang memadai dan faktor-faktor yang dapat membuatnya dikatakan terkenal apakah merek tersebut digunakan atau didaftarkan dalam sebuah yurisdiksi atau tidak.”

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal.

- c) serta kedudukannya bersifat stabil dalam jangka waktu yang lama;
- d) kemudian tidak terlepas dari faktor jenis dan tipe barang.”

4. Menurut James E. Inman:

“merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik merek tersebut.”¹⁰¹

Dari definisi Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991, INTA, M. Yahya Harahap, dan James E. Inman, dapat disimpulkan bahwa merek terkenal adalah merek yang dikenal luas tidak hanya di negara tempat didaftarkan merek tersebut, tetapi juga di negara-negara lain serta dipakai dan disukai oleh banyak orang.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement*, untuk menentukan apakah suatu merek itu terkenal atau tidak maka akan dilihat pengetahuan tentang merek itu oleh masyarakat di sektor-sektor tertentu, termasuk pengetahuan tentang merek tersebut di negara yang memperlakukan keterkenalan merek tersebut.¹⁰² Selain itu, terdapat batasan-batasan lain tentang merek terkenal untuk membandingkan kesesuaiannya dengan TRIPs, seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001,¹⁰³ merek terkenal dapat dilihat dari:
 - a) Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;

¹⁰¹ Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 22. Dikutip dari James E. Inman, *Gray Marketing of Imported Trademarked Goods: Tariff and Trademark Issues*, *American Business Law Journal*, volume 31, nomor 1, (May 1993), hal. 83.

¹⁰² TRIPs, Pasal 16 ayat (2): “*In determining whether a mark is well-known, Members shall take into account the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the member state concerned, which has been obtained as a result of promotion of the trademark.*”

¹⁰³ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Penjelasan.

- b) Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - c) Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;
 - d) Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara
 - e) Survei dari lembaga yang bersifat mandiri yang menyatakan apakah benar merek tersebut adalah merek terkenal atau tidak.
2. Berdasarkan 1999 *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*,¹⁰⁴ keterkenalan suatu merek dilihat dari:
- a) Derajat pengetahuan atau pengakuan terhadap merek tersebut di sektor yang relevan oleh publik. Hal ini dapat diperoleh dari survei konsumen, *polling* pendapat, liputan media dan pers mengenai merek tersebut;
 - b) Tenggang waktu, lingkup dan area penggunaan dari merek tersebut: tenggang waktu penggunaan merek yang lama serta lingkup area penggunaan merek yang luas dapat menunjukkan bahwa merek tersebut terkenal di dunia.
 - c) Bukti yang menunjukkan adanya promosi produk dengan merek dagang dan atau jasa yang terkait dengan merek tersebut, yang mengikutsertakan iklan, publisitas dan presentasi pada suatu pameran atau eksibisi;
 - d) Tenggang waktu dan area pendaftaran, dengan syarat adanya penggunaan merek tersebut. Jumlah pendaftaran merek di dunia sangatlah diperlukan untuk menunjukkan luasnya penggunaan merek tersebut;
 - e) Bukti pengakuan kepemilikan hak atas merek oleh badan yang berwenang, seperti penetapan pengadilan yang memberitahukan kepemilikan yang sah atas merek terkenal.
3. Menurut INTA,¹⁰⁵ suatu merek terkenal bila:

¹⁰⁴ *World Intellectual Property Organization. WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, 20-29 September 1999.

- a) Merek tersebut sudah memiliki reputasi mendunia dengan adanya penggunaan di suatu yurisdiksi atau tidak, atau dari akses internet, televisi satelit dan sebagainya;
- b) Merek itu dikenal di kalangan masyarakat tertentu, yakni konsumen pemakai produk merek tersebut. Dalam hal ini keterkenalan merek tersebut pada masyarakat luas bukanlah faktor utama, tetapi masyarakat yang relevan dengan produk tersebut harus tahu mengenai keberadaan merek ini.

Faktor-faktor tersebut tidak mengikat dan tidak harus dipenuhi semua untuk menentukan keterkenalan suatu merek. Mereka hanyalah petunjuk untuk membantu pihak yang berwenang dalam menentukan keterkenalan suatu merek.

B. Latar Belakang Perlindungan Merek Terkenal

1. Latar Belakang Perlindungan Merek Terkenal di Dunia

Pada awalnya, menurut Profesor William Hennessey di *Franklin Pierce Law Center* di Amerika Serikat latar belakang adanya perlindungan merek terkenal bukan untuk melindungi para pemilik merek, tetapi untuk melindungi para konsumennya.¹⁰⁶ Hal ini wajar, mengingat para pelaku pembajakan merek terkenal biasanya tidak dapat menyamakan standar mutunya dengan pemilik merek terkenal yang asli. Oleh karena itu kemungkinan yang terjadi konsumen menjadi bingung, dirugikan atau merasa tertipu dengan mutu produk atau jasa yang dihasilkan.

Pada perkembangannya, perlindungan merek terkenal tidak lagi ditekankan pada kepentingan konsumen, tetapi lebih kepada kepentingan produsen.¹⁰⁷ Hal tersebut dikarenakan adanya pemikiran ahli yang menyatakan bahwa pelaku pembajakan merek

¹⁰⁵ *Davidoff v. Sumatra Tobacco Trading Company, Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 53/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst*, <http://www.inta.org>, diunduh pada tanggal 18 April 2012.

¹⁰⁶ William Hennessey, *Developments in the Protection of Famous Trademarks in the United States*, http://www.ipmall.info/hosted_resources/pubspapers/fam_ustm.asp, diunduh pada tanggal 18 April 2012.

¹⁰⁷ TRIPs Pasal 16 ayat (3): “*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.*”

terkenal mendaftarkan merek tersebut karena menyadari potensi keuntungan dari perbuatannya. Dengan demikian, terdapat suatu kesepakatan bersama bahwa produsen berhak untuk dilindungi secara hukum karena merekalah yang menderita paling parah akibat pembajakan merek terkenal.¹⁰⁸ Pertama, produsen dirugikan sebab mutu barang menjadi jelek karena dibajak. Hal ini berakibat konsumen menjadi tidak percaya lagi kepada mutu barang yang dihasilkan produsen. Hal ini dapat dilihat dari kualitas barang-barang hasil pembajakan yang dijual di Indonesia, kualitas produk yang mereka hasilkan berada di bawah produk merek terkenal yang asli. Kedua, produsen kehilangan penghasilannya karena konsumen beralih membeli barang bajakan terutama yang mutunya hampir sama dengan barang yang diproduksi produsen. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada barang bajakan yang kualitasnya hampir menyamai merek aslinya.

Penciptaan hak milik intelektual membutuhkan banyak waktu di samping bakat, pekerjaan, dan juga uang. Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual ini maka tiap orang dapat meniru secara bebas. Seperti diketahui tidak ada insentif untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru. Dengan demikian perkembangan dan pembangunan di bidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terganggu. Oleh karena itu jelas bahwa perlindungan hukum yang layak atas hak milik intelektual sangat dibutuhkan. Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual dan juga untuk menghindari kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*).¹⁰⁹

Sebagai contoh “Coca-Cola”, merek tersebut sebenarnya hanya merupakan sesuatu yang tidak dapat diraba (*intangible*). “Coca-Cola” bahkan hanya nama sederhana (*a simple name*). Akan tetapi dalam kandungan namanya tertumpuk aset kekayaan yang banyak. Pada tahun 1986, aset kekayaannya mencapai tujuh milyar dollar Amerika Serikat.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Law Council of Australia*, “Protection of Well-known and Famous Trademarks under Australian Law – Possible Introduction of an Anti Dilution Remedy”, <http://www.acip.gov.au/submission/council.pdf>, diunduh pada tanggal 18 April 2012.

¹⁰⁹ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, cet. 2, (Bandung, PT Eresco, 1995), hal. 7-8.

¹¹⁰ Harahap, *Op. Cit.*, hal. 1. Dikutip dari *Official Journal of the US Trademark Association*, USTA, Volume 82, (May-June 1993), no. 3, hal. 301.

Tidak berlebihan ungkapan yang mengatakan, merek seolah menjadi predator atau pemangsa ganas. Akan tetapi sekaligus menjadi jaminan pengembangan dan perluasan investasi. Merek tidak ubahnya seperti investor hanya semata-mata berdasar reputasi yang baik yang dimilikinya.¹¹¹

Isu perlindungan merek terkenal ini mulai hangat disinggung di dunia sejak adanya pembajakan merek terkenal di negara bukan tempat merek tersebut berasal. Pembajakan ini melewati batas-batas negara. Perlindungan merek terkenal juga dirasakan perlu mengingat tidak adanya standar perlindungan yang sama terhadap merek terkenal pada tiap-tiap negara. Hal ini disebutkan dalam pertimbangan *WIPO Provisions for the Protection of Well-Known Marks*.¹¹²

Saat ini INTA, organisasi internasional yang berkecimpung di bidang merek, memprioritaskan programnya dalam penanggulangan pembajakan, pencemaran nama baik merek (*dilution*), *geographical indications*, harmonisasi hukum, dan lain-lain.¹¹³ Dengan program-program tersebut diharapkan perlindungan hukum terhadap merek akan menjadi lebih maksimal dan memberikan kesadaran kepada masyarakat dunia akan pentingnya perlindungan hukum di bidang HKI.

2. Latar Belakang Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia

Keadaan ekonomi pada era 1945-1966 yang kacau karena inflasi dan gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menghambat pertumbuhan perdagangan dan industri sehingga kehidupan ekonomi juga tidak menggembirakan.¹¹⁴ Upaya-upaya untuk memajukan kalangan pengusaha pribumi, memberikan kemudahan kredit kepada perusahaan-perusahaan pribumi, terutama melalui kebijakan “Benteng” yang diperkenalkan oleh Dr. Juanda, Menteri Kemakmuran Rakyat pada tahun 1950¹¹⁵ tidak dapat dikatakan sukses karena kondisi

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 3.

¹¹² *Law Council of Australia, Loc. Cit.*, hal. 2.

¹¹³ *INTA Priorities*, <http://www.inta.org>, diunduh pada tanggal 18 April 2012.

¹¹⁴ Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir*, (Jakarta: Pustaka Data, 1996), hal. 29.

ekonomi dan politik yang tidak mendukung. Hal ini dilakukan oleh Dr. Soemitro pada tahun 1950 ketika menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir dengan merancang program rekonstruksi program dengan fokus pembangunan industri tampaknya mengalami situasi yang sama dengan yang lainnya.¹¹⁶

Pada kurun waktu antara 1945-1966, di saat situasi ekonomi yang begitu sulit dan pergolakan politik, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai efektif diberlakukan satu bulan kemudian. Undang-Undang Merek tersebut bukan merupakan undang-undang yang sempurna karena undang-undang itu disusun secara sederhana, hanya berjumlah 24 pasal dan tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap pelanggar merek.

Begitu sederhananya susunan Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 merupakan hal yang dapat dimengerti karena kondisi ekonomi dan politik yang sangat memperhatikan pada saat itu. Oleh karena itu, karena masalah-masalah merek muncul seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri, jumlah kasus sengketa merek pada kurun waktu 1963-1966 setiap tahunnya tidak mencapai lima kasus, sedangkan sengketa merek mulai mengalami peningkatan di Indonesia sejak Indonesia mencanangkan ekonomi terbuka yang memberikan kesempatan bagi investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, terutama sejak tahun 1970. Jumlah perkara merek telah mencapai di atas 10 perkara setiap tahunnya. Salah satu yang menimbulkan peningkatan sengketa terutama antara pemilik merek terkenal (asing) dengan pengusaha lokal, baik nasional atau asing karena:¹¹⁷

- a) Dengan terbukanya sistem ekonomi nasional maka pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terkenal (asing) untuk digunakan dan didaftarkan lebih dulu di Indonesia bagi kepentingan usahanya;
- b) Di sisi lain pemilik merek terkenal (asing) belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan mereknya di Indonesia karena tingkat

¹¹⁵ Ian Chalmers, *Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 97.

¹¹⁶ Maulana, *Op. Cit.*, hal. 13-14.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 14-15.

perekonomian dan pertumbuhannya masih relatif rendah pada saat itu, misalnya: GNP sekitar US\$ 250 dan inflasi yang cukup tinggi.

Dengan demikian jelas, perkembangan perdagangan dan industri akan sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi. Situasi tersebut juga akan mempengaruhi jumlah permintaan pendaftaran merek serta sengketa-sengketa merek yang terjadi.

Lalu sejak 1967 dimulailah era perekonomian terbuka. Upaya menstabilisasi keadaan politik dan ekonomi dimulai termasuk merombak sistem devisa tertutup menjadi sistem devisa terbuka. Cara yang ditempuh adalah dengan menetapkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang mulai berlaku tanggal 10 Januari 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) No. 6 Tahun 1968 yang mulai berlaku tanggal 3 Juli 1968. Selama akhir dasawarsa 60-an dan awal dasawarsa 70-an industri-industri utama di sektor modern meningkat dengan pesat.¹¹⁸

Setelah peristiwa Malari 1974, sesungguhnya kesempatan bagi kaum pribumi untuk lebih berperan di bidang industri dan perdagangan semakin tinggi, terutama di bidang otomotif.¹¹⁹ Namun, di bidang perdagangan hal tersebut kurang begitu ditanggapi oleh para pengusaha pribumi. Hal ini dapat diperhatikan dari jumlah pendaftaran merek yang masuk pada Direktorat Merek. Kesimpulan ini dapat dilihat karena kalangan pengusaha Cina baik Cina Asing atau Keturunan Cina lebih tanggap untuk mendaftarkan merek termasuk mencari kesempatan mendaftarkan merek-merek asing. Yang kemudian pendaftaran itu telah menimbulkan kejengkelan para pemilik merek terkenal asing yang sebenarnya.¹²⁰

Masih rendahnya kesadaran dalam perlindungan merek ditandai dengan suatu kasus menonjol yaitu kasus merek “Tancho” tentang kasus pembatalan merek “Tancho” yang telah didaftarkan oleh Wong A Kiong (Ong Sutrisno) sejak tahun 1966. Kemudian, PT Tancho Indonesia Co. Ltd, suatu perusahaan investasi asing menggugat pembatalan merek tersebut. Gugatan pembatalan itu berhasil dimenangkan oleh PT Tancho Indonesia Co. Ltd. Salah satu pertimbangan hakim adalah pemakaian pertama di

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 15-16.

¹¹⁹ Chalmers. *Op. Cit.*, hal. 166.

¹²⁰ Maulana, *Op. Cit.*, hal. 16.

Indonesia¹²¹ harus dilandasi dengan itikad jujur (beritikad baik) sesuai dengan asas hukum bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk.¹²²

Jumlah sengketa merek secara perdata sejak tahun 1963 hingga 1993 baik perkara gugatan pembatalan, gugatan penghapusan maupun perkara peninjauan kembali telah mencapai 2530 perkara. Jumlah perkara merek semakin banyak terjadi sejak tahun 1987 saat Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Orang Lain (Keputusan Menteri Kehakiman 1987). Dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman 1987 itu telah ada beberapa merek terdaftar yang ditolak perpanjangannya dan peraturan tersebut telah memberi kesempatan bagi pemilik merek terkenal (asing) mengajukan gugatan pembatalan. Jumlah perkara merek sejak tahun 1987 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.¹²³

Lalu Keputusan Menteri Kehakiman 1987 direvisi dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.02 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991 karena Keputusan Menteri Kehakiman 1987 dianggap kurang efektif memberi perlindungan terhadap pemilik merek-merek terkenal asing. Keputusan Menteri Kehakiman 1991 tersebut tidak terlalu banyak mempengaruhi peningkatan jumlah perkara-perkara merek karena peningkatan perkara merek pada tahun selanjutnya tidak terlalu banyak. Salah satu alasan mengapa terjadi penurunan perkara merek adalah karena Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 yang diundangkan dan disahkan pada 28 Agustus 1992 mulai efektif diberlakukan sejak 1 April 1993.¹²⁴

Di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya perlindungan terhadap merek terkenal sudah ada sejak adanya peraturan perundang-undangan tentang merek hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1961,

¹²¹ Pada saat itu masih berlaku UU No. 21 Tahun 1961 yang menerapkan prinsip “pemakai pertama” atau deklaratif (*first to use principle*).

¹²² *Ibid.*, hal. 16-17.

¹²³ *Ibid.*, hal. 18.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 18-19.

di mana dikatakan dapat diajukan gugatan pembatalan bila merek yang didaftarkan sama dengan merek orang lain yang sebenarnya memiliki hak atas merek tersebut.¹²⁵ Sebenarnya sebelum adanya UU No. 21 Tahun 1961, berlaku *Reglement Industriele Eigendom Kolonien*. Namun, dikarenakan pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut pada dasarnya sama dengan pasal-pasal yang ada dalam UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dan hanya berbeda masa berlakunya dan pada pengklasifikasian penggolongan barang-barang maka penulis tidak menyinggung mengenai peraturan tersebut. Walaupun perlindungan terkenal sudah diatur, tetapi pada kenyataannya perlindungan ini dirasakan masih sangat kurang. Hal ini dilihat dari banyaknya pendaftar merek yang beritikad buruk pada masa itu yang lolos dari hukum.

Penyebabnya adalah hakim lebih menekankan hukum yang kaku di masa itu. Hakim di masa itu terperangkap pada susunan kata-kata dan bunyi Pasal 10 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1961 yang menyatakan permohonan pembatalan suatu merek yang telah didaftarkan harus diajukan dalam waktu 9 bulan setelah pengumuman terjadi.¹²⁶ Akibatnya gugatan para pemilik merek terkenal yang sah melampaui batas sembilan bulan ditolak hakim di Indonesia.

Akibat dari bertambahnya jumlah permintaan pendaftaran merek terkenal oleh pihak yang tidak berwenang dan gugatan pembatalan merek oleh pemilik merek terkenal yang asli maka perlindungan merek terkenal yang lebih jelas pengaturannya dirasakan semakin perlu di Indonesia. Ditambah lagi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris, yang di dalamnya ada klausul khusus mengenai perlindungan merek terkenal. Atas dasar-dasar tersebut, Indonesia memperbaiki ketentuan perlindungan merek terkenal di Indonesia.

¹²⁵ Indonesia, (d) *Undang-Undang tentang Merek Perdagangan dan Merek Perniagaan*, UU No. 21 Tahun 1961, LN No. 290 Tahun 1961, TLN No. 2341, Pasal 10 ayat (1).

¹²⁶ *Ibid.*

B. Gambaran Umum Mengenai Konsep Persamaan pada Pokoknya dalam Kaitannya dengan Perlindungan Merek Terkenal

1. Pengertian Persamaan pada Pokoknya

Merek merupakan suatu tanda yang ditujukan untuk membedakan sumber atau produsen suatu barang dan/atau jasa satu sama lain. Oleh karena itu merek yang didaftarkan harus memiliki daya pembeda. Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik ataupun terlalu sulit sehingga tidak jelas.¹²⁷ Dengan kata lain, sebuah merek tidak boleh memiliki persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar karena hal tersebut akan menyesatkan dan membingungkan masyarakat.

Menurut M. Yahya Harahap, patokan menentukan ada atau tidaknya persamaan merek yang mengandung penyesatan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*), yaitu:¹²⁸

- a) apabila nama jenis (*generic name*) sama atau “*generic similarity*”;
- b) adanya indikasi penyesatan geografi asal atau sumber (*false indication of geographical origin or source*);
- c) pemakaian merek tanpa hak dan sengaja dipergunakan untuk mencari keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*) dengan jalan memanfaatkan ketenaran reputasi merek orang lain.

Pengertian persamaan pada merek telah melahirkan berbagai doktrin. Doktrin yang berkembang di sekitar permasalahan persamaan, bersifat variabel. Bahkan mungkin masih mengandung diferensial atau disparitas. Sifat diferensial atau variabel tersebut, tampak kentara dari putusan pengadilan di Indonesia maupun di negara maju, seperti Amerika Serikat.¹²⁹ Doktrin-doktrin tersebut adalah persamaan pada seluruhnya (persamaan secara menyeluruh) dan persamaan pada pokoknya. Yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini adalah mengenai persamaan pada pokoknya.

¹²⁷ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Penjelasan Pasal 5 huruf b.

¹²⁸ Harahap, *Op. Cit.*, hal. 279.

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 288.

Tingkat daya pembeda mempengaruhi tingkat perlindungan suatu merek. Merek dengan daya pembeda yang tinggi akan mendapat perlindungan yang kuat begitu juga sebaliknya. Perlindungan ini adalah berhubungan dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki merek tersebut terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek lain.¹³⁰ Menurut Pasal 6 ayat (1) permohonan harus ditolak oleh Direktorat Merek apabila merek tersebut:¹³¹

- a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis;
- b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah “terkenal” milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- c) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Istilah “persamaan pada pokoknya” muncul ketika dua buah merek yang “kelihatannya” sama disandingkan. Dalam praktik, hal ini sering menjadi persoalan ketika merek yang satu dianggap melanggar merek lain. UU Merek 2001 pun tidak mengatur terminologi “persamaan pada pokoknya” dengan rinci dan terang sehingga dalam kasus-kasus pelanggaran merek persoalan ini sering tidak selesai di meja debat.¹³²

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, UU Merek 2001 mendefinisikan “persamaan pada pokoknya” sebagai:¹³³

“Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara

¹³⁰ Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian II*, (Media HKI, Februari 2009), hal. 8.

¹³¹ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (1).

¹³² Dadang Sukandar, *Persamaan Pada Pokoknya*, <http://dadangukandar.wordpress.com/2010/08/02/persamaan-pada-pokoknya-3/>, diunduh pada tanggal 23 April 2012.

¹³³ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Penjelasan Pasal 6 ayat (1).

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.”

Menurut penjelasan tersebut, persamaan pada pokoknya merupakan suatu “kemiripan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka menerjemahkan “kemiripan” yang berasal dari kata “mirip” ini sebagai “hampir sama atau serupa”.¹³⁴ Dengan demikian, maka dalam persamaan pada pokoknya, merek-merek tersebut hanya “hampir sama” atau “serupa” bentuknya. Jadi bukan “sama persis” atau “sama secara utuh”.

Banyak pendapat para ahli dalam menentukan persamaan pada pokoknya atas merek yang satu dengan merek yang lain. Mr. W. H. Drucker berpendapat mengenai persamaan pada pokoknya dalam hal:¹³⁵

- a. Timbulnya kesan menyeluruh di antara khalayak ramai. Merek tersebut tidak boleh merancukan konsumen. Merek suatu barang atau jasa tersebut tidak dibandingkan secara langsung oleh konsumen seperti di pengadilan. Konsumen harus dapat membedakan adanya perbedaan di antara kedua merek tersebut dan juga perlu diperhatikan bahwa pada umumnya khalayak ramai kurang teliti dalam hal melihat merek;
- b. Timbulnya kekacauan di antara sebagian besar khalayak ramai yang menjadi konsumen barang dengan merek yang bersangkutan. Merek harus dilihat secara keseluruhan bukan dari bagian-bagiannya;
- c. Merek berupa kata sudah dianggap ada persamaan pada pokoknya jika cara penulisan perkataan tersebut adalah sama juga terdapat persamaan bunyi. Misalnya: “*Zanca* dan *Zonco*” (*Hof Haag* tanggal 28 September 1931, I.E. 1932, hal. 172, dikuatkan dalam kasasi H.R. tanggal 1 Februari 1932, W.12410, N.J. 1932, hal.1425), “*Arcophon* dan *Arrofoon*” (Rb. Haag, 17 Maret 1931, dikuatkan oleh *Hof Haag*, 29 Juni 1931, I.E. 1931, hal.298).

¹³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusunan Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet. 4, (Jakarta, Balai Pustaka, 2007), hal

¹³⁵ Suryodiningrat, *Op. Cit.*, hal. 22.

Lalu menurut Profesor Sudargo Gautama, suatu merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila merek tersebut akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai dan jika dipakai bagi barang-barang yang sejenis. Lalu yang menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah kesan dari merek-merek bersangkutan kepada khalayak ramai.¹³⁶

Pelanggaran merek dengan bentuk peniruan merupakan suatu pelanggaran suatu merek dibuat meniru atau mirip dengan merek pihak lain. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Pada peniruan ini suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Seseorang yang berhak terhadap suatu merek diberikan kesempatan untuk menggugat orang lain yang memiliki merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya pada suatu barang atau jasa yang sejenis. Barang disebut sejenis jika dipandang dari segi teknis dan perekonomian barang-barang itu sedemikian dekat hubungannya, hingga jika barang-barang itu dipakai dengan merek yang sama atau mirip, maka orang akan mengambil kesimpulan bahwa barang-barang itu berasal dari sumber yang sama. Pembagian barang dalam kelas barang berlainan dengan pembagian dalam jenis barang karena dalam suatu kelas barang dimungkinkan adanya beberapa jenis barang atau sebaliknya barang yang sejenis dapat meliputi beberapa kelas barang.¹³⁷

Persamaan pada pokoknya adalah suatu hal yang sangat penting. Kriteria persamaan pada pokoknya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan pada suatu merek dengan merek lainnya yang sudah terdaftar. Hal tersebut berkaitan dengan permohonan pendaftaran suatu merek. Dengan adanya persamaan pada pokoknya dapat menghindari adanya suatu usaha peniruan atau pembajakan suatu merek yang sudah terdaftar khususnya merek terkenal.

¹³⁶ Gautama, *Op. Cit.*, Hukum Merek..., hal. 100.

¹³⁷ Maulana. *Op. Cit.*, hal. 102

2. Doktrin *Likelihood of Confusion*

Dalam peraturan hukum merek di Amerika Serikat dikenal doktrin *Likelihood of Confusion*. Doktrin ini tidak jauh berbeda dengan konsep persamaan pada pokoknya dalam hukum Indonesia, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Jadi di Amerika Serikat, untuk membuktikan adanya pelanggaran merek, pemilik merek bersangkutan harus menunjukkan adanya “*likelihood of confusion*” antara merek miliknya dan merek yang diduga hasil pelanggaran. “*Likelihood of confusion*” terjadi jika konsumen merasa bingung tentang sumber dari suatu barang atau jasa.¹³⁸

Hal-hal yang penting dalam analisis adanya “*likelihood of confusion*” adalah perbandingan tampilan, cara pengucapan, arti, dan kesan komersil dari merek-merek bersangkutan. Jika sebuah merek benar-benar sama dengan merek lain dalam penulisan maupun pengucapannya, kemungkinan besar terdapat “*likelihood of confusion*” antara merek-merek tersebut. Hal itu disebut dengan “*sight, sound, and meaning*” test (tes tampilan, cara pengucapan, dan arti) dan elemen-elemen tersebut saling berhubungan dalam menentukan ada atau tidaknya “*likelihood of confusion*”. Selain elemen-elemen tampilan, cara pengucapan, dan arti, terdapat elemen atau faktor lain yang juga penting yaitu keterkaitan dari barang-barang atau jasa-jasanya. Jika barang-barangnya tidak berkaitannya antara suatu merek dengan merek yang dianggap hasil pelanggaran maka kemungkinan menimbulkan kebingungan sedikit walaupun merek tersebut benar-benar mirip dalam hal tampilan, pengucapan, dan artinya.¹³⁹

Untuk menganalisis adanya “*likelihood of confusion*” pada suatu merek, Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat pada umumnya mengacu kepada delapan faktor berikut ini:¹⁴⁰

- a. Persamaan pada kesan menyeluruh yang dihasilkan oleh dua buah merek (termasuk tampilan, bunyi pengucapan, dan arti);
- b. Persamaan pada barang-barang atau jasa-jasa (termasuk pemeriksaan dari jalur-jalur pemasaran untuk barang-barang);

¹³⁸ Pliam Law Group, PA, *Confusion In Trademark Law*, <http://marklaw.com/trademark-glossary/confuse.htm>, diunduh pada tanggal 14 Mei 2012.

¹³⁹ Radack, *Loc. Cit.*.

¹⁴⁰ BitLaw, *Trademark Infringement*, <http://www.bitlaw.com/trademark/infringe.html>, diunduh pada tanggal 14 Mei 2012.

- c. Kekuatan dari merek milik penggugat;
- d. Bukti-bukti adanya kebingungan pada konsumen;
- e. Tujuan dari tergugat mengadopsi merek bersangkutan;
- f. Kedekatan fisik dari barang-barang di pasar eceran;
- g. Tingkat kepedulian dari masyarakat;
- h. Kemungkinan perluasan lini produk.

Faktor a sampai e diterapkan dalam setiap kasus pelanggaran merek, sedangkan faktor f sampai h adalah faktor-faktor tambahan yang paling sering dijadikan pertimbangan oleh pengadilan. Dari kedelapan faktor tersebut, faktor a dan b dikatakan yang paling penting.¹⁴¹

Pada dasarnya doktrin “persamaan pada pokoknya” dan “*likelihood of confusion*” itu sama. Akan tetapi dalam doktrin “*likelihood of confusion*” lebih menekankan pada kebingungan yang terjadi dalam masyarakat konsumen yang terjadi akibat adanya dua merek yang serupa.

3. Unsur-unsur dalam Menentukan Adanya Persamaan Pada Pokoknya

a. Unsur Persamaan atau Adanya Persamaan Yang Menonjol

Pelanggaran merek dengan meniru atau membuat kemiripan dengan merek yang lain dapat menimbulkan kebingungan konsumen tentang asal suatu barang. Hal yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen dan menyebabkan kekeliruan inilah yang menjadi konsep dasar persamaan pada pokoknya atas suatu merek dengan merek orang lain.¹⁴² Faktor persamaan antara merek yang satu dengan merek yang lain dapat meliputi:¹⁴³

- a. Terdapat faktor *identic (identical)* atau kemiripan (*very nearly resembles*) yang sangat antara satu merek dengan merek lainnya yang meliputi kemiripan dalam segala hal (*similar in appearance*), kemiripan

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² John W. Bagby, *Cyberlaw Handbook For E-Commerce*, (South-Western West: The Pennsylvania State University, 2003), hal. 233.

¹⁴³ Harahap, *Op. Cit.* hal. 305-307.

atau identik mengenai bunyi (*sound*), identik atau mirip dalam konotasi (*connotation*).

- b. Mengandung persamaan asosiasi (*similar in association*) atau persamaan gambaran sehingga sulit bagi masyarakat konsumen membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Kemudian menyebabkan terjadi kebingungan yang nyata (*actual confusion*) dan kemiripan menimbulkan penyesatan terhadap konsumen (*misleading consumer*) karena menimbulkan kepercayaan seolah-olah barang bersangkutan berasal dan diproduksi oleh produsen yang sama.

Banyaknya merek yang beredar dalam dunia perdagangan ini membuat konsumen tidak terlalu memperhatikan detail suatu merek. Dalam menentukan adanya persamaan harus diperhatikan sifat lahiriah atau kesan dari merek tersebut. Selain dari kesan yang didapat dari kata-kata yang juga perlu diperhatikan adalah bunyi suara atau arti dari merek tersebut. Jika terdapat persamaan dalam suara maka dapat diartikan ada persamaan walaupun berlainan arti. Sudargo Gautama juga mengungkapkan bahwa bagaimana suatu merek tersebut diingat oleh khalayak ramai perlu diperhatikan.¹⁴⁴ Lalu juga perlu diperhatikan pada warna-warna, bentuk, ukuran atau format dan kesan selanjutnya merek tersebut. Berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, merek harus dipandang sebagai suatu keseluruhan, apabila kesan secara keseluruhan sudah memperlihatkan persamaan maka telah terjadi pelanggaran merek.

Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yaitu merek yang membingungkan konsumen karena antara kedua merek tersebut memiliki antara lain:¹⁴⁵

- a. Kemiripan dalam tampilannya

Kemiripan dalam tampilan dapat dilihat dari kesan penampilan suatu merek dilihat secara menyeluruh apakah memiliki kemiripan satu sama lain atau tidak. Penampilan merek dapat dilihat dari tampilan gambar, huruf, angka, dan warna merek tersebut;

- b. Bunyi pengucapan

¹⁴⁴ Gautama, *Op. Cit.*, Hukum Merek..., hal. 102.

¹⁴⁵ Bagby, *Op. Cit.*, hal. 234.

Persamaan pengucapan dapat terjadi walaupun berbeda dalam ejaan maupun tampilannya. Dalam beberapa kasus pengucapan menjadi unsur yang sangat penting;

c. Arti

Suatu merek dapat diingat oleh pembeli karena makna dari merek tersebut. Merek yang satu dengan yang lainnya dapat dianggap memiliki persamaan walaupun pengucapan dan susunan kata-katanya berbeda, tetapi terdapat persamaan arti.

Menurut OK. Saidin, ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:

a. *Similarity in appearance confusing in appearance.*

Contoh:  =

b. *Similarity in sound = confusion when pronounced.*

c. *Similarity in concept = the meaning is so similar that you recall the same thing *= star.*

Dari semua teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa suatu merek dikatakan mempunyai persamaan yang menonjol dengan merek lain ketika merek yang dibandingkan mempunyai kesamaan dalam tampilan, cara pengucapan, dan maknanya. Jika hal tersebut terjadi maka dapat dikatakan telah terjadi persamaan pada pokoknya pada merek tersebut.

b. Unsur Jenis Barang atau Jasa

Merek merupakan suatu tanda pada suatu barang atau jasa yang digunakan untuk membedakan asal atau sumber barang atau jasa tersebut. Suatu barang atau jasa dapat mempunyai merek yang memiliki persamaan, tetapi dinyatakan tidak melanggar atau tidak dapat dibatalkan karena tidak terdapat persamaan atau hubungan antara barang atau jasanya.¹⁴⁶ Hal ini dikarenakan kesamaan merek-merek tersebut tidak akan membingungkan atau menyesatkan konsumen. Hubungan barang atau jasa yang dilindungi kedua merek tersebut sangat penting. Hubungan barang atau jasa

¹⁴⁶ Miller dan Davis, *Op. Cit.*, hal. 259-260.

menyangkut jalur pemasaran dari produk tersebut. Dalam memahami hubungan barang atau jasa tersebut, perlu diketahui mengenai jenis barang atau jasanya.

Pembedaan antara jenis barang atau jasa belum tentu sama dengan pembedaan kelas barang atau jasa. Suatu jenis barang atau jasa yang berbeda dapat berada dalam suatu kelas yang sama. Sementara itu barang dapat berada pada kelas yang berbeda, tetapi memiliki jenis yang sama.

Persamaan barang atau jasa dapat dilihat dari apakah barang atau jasa tersebut sama di mata konsumen. Umumnya barang memiliki persamaan jika digunakan untuk tujuan yang sama atau memenuhi kebutuhan yang sama. Dalam menentukan persamaan barang atau jasa tersebut juga berhubungan dengan keterkaitan barang atau jasa tersebut dalam pasar.

Pada UU Merek 2001 dinyatakan bahwa suatu merek dapat dibatalkan jika memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar yang melindungi barang dan/atau jasa yang sejenis. Undang-undang tidak mengatur berdasarkan kelas-kelasnya sehingga suatu merek dapat ditolak atas dasar persamaan meskipun barang yang dilindungi berbeda kelas namun sejenis. Bahkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Merek 2001 dimungkinkan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal meskipun barang atau jasanya tidak sejenis. Namun, sampai sekarang Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut belum juga dikeluarkan.¹⁴⁷

Dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya dalam suatu merek dengan merek tidak dapat hanya digantungkan pada faktor ini saja. Pada penilaian persamaan harus juga melihat hubungannya dengan faktor-faktor lain. Apabila suatu merek terlihat sangat mirip, persamaan dapat terjadi bahkan jika barang atau jasanya kurang sejenis.¹⁴⁸ Apabila barang dari merek tersebut sama, persamaan dapat tetap terjadi meskipun merek keduanya terdapat sedikit perbedaan. Semua faktor saling

¹⁴⁷ Lihat Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001: 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. Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (2).

¹⁴⁸ Roger E. Schechter dan John R. Thomas, *Intellectual Property The Law Of Copyrights, Patents, and Trademarks*, (St. Paul: West Group, 2003), hal. 661.

berhubungan dan bersifat mendukung dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya dalam suatu merek.

c. Unsur Pendaftaran

Tujuan pendaftaran merek adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.¹⁴⁹ Dengan didaftarannya suatu merek maka merek tersebut mendapat perlindungan hukum. Pasal 3 UU Merek 2001 menjelaskan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek.¹⁵⁰ Oleh karena itu pendaftaran suatu merek sangat penting.

Pendaftaran juga merupakan salah satu unsur untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001 menjelaskan:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis...”¹⁵¹

Suatu merek tidak akan dapat dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang belum terdaftar. Dengan sistem konstitutif yang dianut UU Merek 2001, merek baru dianggap ada dan hak atas merek tersebut diberikan setelah dilakukannya pendaftaran. Jadi walaupun terdapat persamaan dalam tampilan, cara pengucapan, dan makna serta barang atau jasa yang sejenis, tetapi merek yang didugakan ditiru belum didaftarkan, tidak dapat dikatakan terdapat persamaan pada pokoknya dan tidak dapat dikatakan terjadi pelanggaran.

Hal ini akan berbeda jika menyangkut merek terkenal. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001 juga menjelaskan:

¹⁴⁹ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 363.

¹⁵⁰ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 3.

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) huruf a.

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:...

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis...”¹⁵²

Untuk merek terkenal, tidak harus terdaftar untuk dapat mengatakan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan suatu merek terkenal. Dengan kata lain, apabila suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan suatu merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia, merek tersebut tetap dapat dikenakan hukuman karena telah melakukan peniruan. Menurut Soegondo Soemadiredjo, persamaan pada pokoknya terbukti apabila merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat.¹⁵³ Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001 berusaha melindungi reputasi dari sebuah merek terkenal. Walaupun tidak harus terdaftar, tetapi harus diperhatikan juga apakah merek terkenal tersebut memenuhi kriteria merek terkenal seperti yang diatur dalam UU Merek 2001 atau tidak.

C. Pengaturan Kriteria Persamaan pada Pokoknya

1. Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Konvensi Paris dan TRIPs

Sebagai pedoman yang bersifat internasional, di dalam Persetujuan TRIPs yang mengatur mengenai aspek-aspek dagang HKI termasuk di dalamnya perdagangan mengenai barang-barang tiruan, diatur mengenai kriteria persamaan pada pokoknya. Pasal 16 angka 1 menyatakan bahwa pemilik merek yang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak lain yang tanpa izinnya menggunakan untuk tujuan komersial tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang atau jasa

¹⁵² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) huruf b.

¹⁵³ Soegondo Soemadiredjo, *Merek Dagang Indonesia*, (Jakarta: Union Paten International, 1979), hal. 16.

yang sama untuk mana merek tersebut didaftarkan, apabila penggunaan tersebut cenderung membingungkan masyarakat. Dalam hal tanda yang sama digunakan untuk barang atau jasa yang sama pula maka harus dianggap telah terjadi keadaan yang membingungkan. Hak-hak tersebut tidak mengurangi keabsahan hak yang sudah ada dan tidak mengurangi kemungkinan bagi negara anggota untuk menetapkan bahwa pemberian hak tersebut dikaitkan dengan penggunaannya.¹⁵⁴

Hal yang sama juga diatur dalam Konvensi Paris, di mana secara jelas terdapat Pasal 6 bis yang menyatakan bahwa negara anggota menerima secara *ex officio*, jika perundang-undangan mereka membolehkan atau atas permohonan pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan juga melarang pemakaian suatu merek yang merupakan suatu reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan (*to create confusion*) dari suatu merek yang telah dianggap oleh “*competent authority*” di mana merek didaftarkan atau dipakai sebagai merek terkenal di negara tersebut.¹⁵⁵

Dalam Konvensi Paris digunakan istilah “*likelihood of confusion*”. Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada perbedaan yang berarti antara “persamaan pada pokoknya” dan “*likelihood of confusion*”.

2. Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Dalam UU Merek 2001, kriteria persamaan pada pokoknya suatu merek lebih diperjelas lagi. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:¹⁵⁶

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

¹⁵⁴ Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998), hal. 68. Lihat juga: Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia* (1997), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 27.

¹⁵⁵ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam rangka WTO, TRIPs) 1997*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 45.

¹⁵⁶ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (1).

- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

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.

Pemohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:¹⁵⁷

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Kriteria persamaan pada pokoknya ini dapat dilihat lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.”¹⁵⁸

¹⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3).

¹⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Bentuk adalah wujud atau tampilan visual dari suatu merek. Bentuk merupakan unsur yang dominan atau yang paling menonjol. Pada merek-merek yang mempunyai bentuk lukisan yang sama dapat ditolak apabila barang atau jasanya sejenis. Cara penempatan adalah cara penempatan dari unsur-unsur merek yang dominan, formatnya sama atau susunan posisi peletakan unsur-unsur sama atau mirip. Lalu suatu merek dianggap memiliki cara penulisan yang sama apabila penggunaan karakteristik bentuk tulisan atau cara penulisan yang mempunyai karakter yang sama dengan merek milik orang lain yang telah terdaftar. Persamaan bunyi ucapan dapat diartikan bahwa apabila terdapat suatu merek yang jika dibaca bunyi ucapannya sama dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar untuk barang sejenis.

Unsur dalam penilaian persamaan pada pokoknya yang paling menjadi pertimbangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf UU Merek 2001 adalah secara visual, konseptual, dan fonetik.¹⁵⁹ Persamaan visual dapat dinilai dari penampilan merek tersebut yang terdiri dari persamaan bentuk, penempatan, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut menimbulkan kesan persamaan yang dapat membuat kekeliruan pada konsumen.

Persamaan konseptual dinilai dari persamaan makna atau filosofi dari merek tersebut. Sementara itu persamaan fonetik dinilai dari persamaan pengucapan atau bunyi yang dapat menimbulkan kesan persamaan.

Suatu merek dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal yang dimiliki pihak lain dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Merek 2001. Namun, pengaturan tersebut sampai sekarang masih belum jelas.

Menurut H. D. Effendy Hasibuan seterkenal apapun merek penggugat yang dituduh telah ditiru tergugat sama pada pokoknya, tetapi jenis produk berbeda maka akan ditolak gugatannya oleh pengadilan dengan alasan pertimbangan tidak ada kemiripan yang membingungkan (*no likelihood of confusion*).¹⁶⁰ Undang-Undang

¹⁵⁹ Ada Tiga Penilaian Unsur Persamaan Pada Pokoknya, Hukumonline, 2 Oktober 2006, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15544&cl=Berita>, diunduh pada tanggal 24 April 2012.

¹⁶⁰ Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 254.

Merek bertujuan untuk mencegah kemungkinan timbulnya persaingan tidak jujur dan kekeliruan pada khalayak ramai tentang pemakaian merek.

3. Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Menurut Petunjuk Teknis Yang Dikeluarkan Oleh Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 724 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Merek mempunyai tugas melaksanakan sebagian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bidang merek sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹⁶¹ Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Merek menyelenggarakan fungsi:¹⁶²

- a. Penyiapan rancangan kebijakan teknis dan fungsional di bidang merek;
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang merek;
- c. Pelaksanaan penerimaan aplikasi, permohonan indikasi geografis dan indikasi asal, pemeriksaan persyaratan aplikasi, pengklasifikasian, pemberian kode unsur konfiguratif, perpanjangan, pengalihan hak, lisensi, pembatalan, penghapusan dan perubahan;
- d. Pengendalian dan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan persyaratan aplikasi, pengolahan dan pendaftaran merek terkenal serta pemeriksaan substansif;
- e. Pelaksanaan pendaftaran, sertifikasi, pencatatan lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat, penghapusan dan pembatalan;
- f. Pelaksanaan pengumuman dan publikasi merek;
- g. Pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, penegakan, pemantauan, pengawasan, penyidikan, litigasi dan administrasi komisi banding, dan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek.

Dalam melakukan proses pendaftaran suatu merek, Direktorat Merek tentunya menggunakan kriteria persamaan pada pokoknya untuk menentukan apakah merek yang

¹⁶¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM*, Pasal 724.

¹⁶² *Ibid.*, Pasal 725.

akan didaftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya atau dengan merek terkenal. Kriteria yang digunakan Direktorat merek untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dalam dua buah merek yang dibandingkan adalah berdasarkan kriteria yang diatur dalam UU Merek 2001. Namun demikian, untuk pelaksanaannya Direktorat Merek memiliki petunjuk teknis dalam melakukan penerimaan pendaftaran sebuah merek yang bersifat intern sehingga penulis tidak dapat mengakses atau diberikan salinannya oleh Direktorat Merek.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perlindungan merek terkenal sangat penting dan bagaimana pentingnya kriteria persamaan pada pokoknya untuk menghindari peniruan merek khususnya merek terkenal. Suatu merek menyangang predikat terkenal dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian.

Keuntungan yang akan didapat salah satunya adalah meningkatkan penjualan produk dari merek tersebut. Hal tersebut disebabkan merek bukan hanya sekedar nama, tetapi merek mempunyai nilai komersil dibaliknya. Lalu kerugiannya adalah dengan keterkenalannya tersebut membuat banyak pihak dengan itikad tidak baik berusaha untuk mendompleng keterkenalan merek tersebut. Salah satu caranya adalah meniru merek tersebut.

Peniruan yang dilakukan tentunya memberikan dampak negatif, tidak hanya bagi produsen, tetapi juga bagi konsumen. Produsen dirugikan karena hal tersebut dapat menurunkan omset penjualan produknya. Konsumen dirugikan karena dengan adanya peniruan membuat konsumen bingung mengenai mana produk yang asli dan yang tiruan.

Kriteria persamaan pada pokoknya membantu mencegah terjadinya peniruan. Ketika suatu merek didaftarkan di Direktorat Merek, merek tersebut diperiksa terlebih dahulu mengenai apakah sudah ada merek serupa yang digunakan. Pemeriksaan tersebut menggunakan kriteria persamaan pada pokoknya sehingga seseorang yang memiliki itikad tidak baik untuk mendaftarkan merek hasil tiruan dapat dicegah. Oleh karena itu penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dalam perlindungan merek khususnya merek terkenal sangat penting.

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERSAMAAN PADA POKOKNYA
PADA KASUS SENGKETA MEREK TERKENAL DI INDONESIA

Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis tiga kasus pembatalan merek di Indonesia dilihat dari bagaimana hakim menerapkan konsep persamaan pada pokoknya dalam memutus kasus-kasus tersebut. Kasus-kasus tersebut adalah *Daimler Chrysler Corporation* melawan Lela Sartika Dewi dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 52/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, Handy Butun melawan *Hawthorne Enterprises Limited* dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 013/K/N/HaKI/2005, dan Balenciaga melawan Cencep Hendrawan dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

A. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 52/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst

1. Para Pihak

Dalam perkara ini yang menjadi penggugat adalah *Daimler Chrysler Corporation*. *Daimler Chrysler Corporation* adalah suatu perseroan menurut Undang-Undang negara bagian Delaware. Perusahaan tersebut berkantor pusat di 1000 *Chrysler Drive*, *City of Auburn Hills*, negara bagian Michigan, Amerika Serikat. *Daimler Corporation* telah memilih kedudukan hukum pada Kantor Pengacara George Widjojo, S.H., & Partners, sedangkan yang menjadi tergugat I adalah Lela Sartika Dewi (tergugat I), seorang warga negara Indonesia dan tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Kehakiman qq Direktorat Jenderal Hak Cipta (Direktorat Merek).

2. Duduk Perkara

Penggugat adalah pemegang hak khusus di Indonesia dan di dunia dari merek dagang “*Jeep*”, dan kata “*Jeep*” merupakan bagian esensial dari merek dagang penggugat. Merek dagang penggugat, “*Jeep*”, terdaftar di Indonesia pada Direktorat

Merek, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) antara lain di bawah nomor-nomor sebagai berikut:

- a) Daftar No. 234.761 tanggal 21 Juli 1988, dan diperbarui di bawah No. 423.180 tanggal 21 Juli 1998 untuk melindungi *automobil-automobil*, bagian-bagian untuk membuatnya serta bagian-bagiannya serta perlengkapan-perengkapannya, bagian-bagian untuk memperbaiki dan menggantikan untuk kendaraan-kendaraan bermotor;
- b) Daftar No. 459.298 tanggal 15 Maret 1999 untuk melindungi: pakaian, termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal.

Oleh karena itu, menurut hukum si penggugat mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak lain. Namun demikian, atas nama tergugat I telah didaftarkan suatu merek dagang yang mengandung sebagian esensial kata “*Jeep*”, yaitu “*jeePPost*” pada tanggal 28 Februari 2001 di bawah No. 467.650 untuk melindungi pakaian jadi (konveksi), yaitu: pakaian pria/wanita, pakaian olahraga, celana panjang/pendek, celana dalam pria/wanita, kutang wanita (BH), jas, jaket, piama, daster, celana/baju renang, celana/baju senam, baju-baju kaos, kaos oblong, kaos singlet, *T-Shirt*, kaos kaki, ikat pinggang, dasi, topi, sarung tangan (pakaian), sepatu dan sandal, *hair cap* (penutup rambut).

Pemakaian merek dagang “*jeePPost*” dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi dari tergugat I berasal dari penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan penggugat. Ketenaran merek dagang penggugat dikhawatirkan dapat menyebabkan khalayak ramai akan mengasosiasikan atau menghubungkan tergugat I dengan penggugat. Oleh karena itu, penggugat berkepentingan supaya pendaftaran merek tergugat I tersebut dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memutus perkara, majelis memperhatikan beberapa-beberapa pertimbangan. Pertama, Penggugat khusus untuk produk barang yang termasuk kelas 25 telah terdaftar sejak 15 Maret 1999 dengan Nomor 459298, sedangkan merek tergugat I dengan kelas yang terdaftar sejak tanggal 28 Februari 2001 dengan nomor 467650. Lalu Penggugat menggunakan merek “*Jeep*”, sedangkan tergugat I menggunakan merek “*jeePPost*”. Jika ditilik dari susunan huruf, pengucapan pada awal kata merek tergugat I jelas menggunakan susunan huruf yang sama dan dapat diucapkan dengan intonasi dan ejaan yang sama dengan merek penggugat hanya pada bagian akhir kata merek tergugat I yang ditambahi dengan “*post*”. Berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001, merek penggugat dengan nama “*Jeep*” merupakan merek terkenal baik dari sisi pengetahuan masyarakat, reputasi, promosi, dan pendaftaran di beberapa negara. Kata “*jeePPost*” dapat dipastikan akan diasumsikan atau dihubungkan oleh khalayak umum sebagai merek yang dikeluarkan oleh produsen yang sama karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Merek 2001, sulit untuk membedakan baik dalam bunyi, ucapan, maupun kata dari kedua merek tersebut. Kemudian ketenaran merek penggugat yang kemudian diboncengi merek tergugat I dapat menimbulkan suatu keadaan atau kondisi mengecoh atau menyesatkan konsumen dan dapat terjadi suatu persaingan curang (Pasal 4 ayat (1) UU Merek 2001).

4. Putusan Hakim

Dalam kasus ini hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Selain itu dalam putusannya hakim juga menyatakan bahwa penggugat adalah pendaftar pertama di Indonesia dari merek dagang “*Jeep*” dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus memakai merek dagang tersebut di Indonesia. Hakim juga menyatakan bahwa kata “*Jeep*” merupakan bagian esensial dari merek dagang penggugat dan merek tergugat I dengan No. 467.650 “*jeePPost*” mengandung sebagian dari bagian esensial kata “*Jeep*” yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan “*Jeep*”. Oleh karena itu, hakim menyatakan batal atas pendaftaran merek tergugat I No. 467.650 dalam daftar umum. Dalam perkara ini perkara diputus secara *verstek* tanpa kehadiran pihak tergugat I sehingga tidak ada perlawanan hukum yang berarti dari pihak tergugat I.

5. Analisis Kasus

Kasus ini masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional. Hal tersebut disebabkan adanya titik pertalian primer yang menjadikan kasus ini memiliki permasalahan Hukum Perdata Internasional. Titik pertalian primer dalam kasus ini adalah tempat kedudukan badan hukum dan kewarganegaraan. *Daimler Chrysler Corporation* adalah suatu badan hukum. Berdasarkan teori inkorporasi, yang dianut oleh negara-negara dengan sistem *common law* seperti Amerika Serikat, di mana badan hukum tunduk pada hukum tempat ia didirikan, maka tempat kedudukan hukum dari *Daimler Chrysler Corporation* adalah di Delaware. Dengan demikian hukum yang berlaku untuk *Daimler Chrysler Corporation* adalah hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat.

Pasal 131 *Delaware General Corporation Law*, mengatur: “*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.*”¹⁶³ Dengan terjemahan bebas sebagai berikut: “Setiap perusahaan harus memiliki kantor yang terdaftar di negara bagian Delaware yang mana boleh memiliki tempat usaha yang sama ataupun berbeda dengan tempat pendaftaran.” Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan yang didirikan di Delaware, walaupun perusahaan tersebut memiliki tempat usaha di luar Delaware, perusahaan tersebut tetap memiliki tempat kedudukan hukum di Delaware. Hal ini sejalan dengan prinsip inkorporasi yang dianut oleh Amerika Serikat. Delaware banyak dijadikan tempat pendaftaran suatu perseroan karena negara bagian Amerika Serikat tersebut merupakan wilayah dengan *tax haven*. Dalam wilayah *tax haven* pajak tertentu dikenakan pada tingkat yang rendah atau tidak sama sekali atau tidak perlu membayar pajak dan wilayah *tax haven* menawarkan pula proses hukum, *good governance*, serta rendah tingkat korupsi.¹⁶⁴ Oleh karena itu *Daimler Chrysler Corporation* mendaftarkan perusahaan di Delaware, tetapi berkantor pusat di Michigan. Lalu untuk Lela Sartika Dewi, tergugat I, karena ia adalah warga negara Indonesia dan mempunyai kediaman di Indonesia maka untuknya berlaku hukum Indonesia.

¹⁶³ Delaware, *Delaware General Corporation Law, Article 131*, <http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc01/index.shtml>, diunduh pada tanggal 25 Juni 2012.

¹⁶⁴ Dhammika Dharmapala & James R. Hines Jr., *Which Countries Become Tax Havens?*, <http://ssrn.com/abstract=952721>, diunduh pada tanggal 27 Juni 2012.

Titik pertalian sekunder untuk kasus ini adalah tempat dilangsungkannya perbuatan hukum (*Locus Regit Actum*). Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum di sini mengacu kepada tempat pendaftaran merek dan tempat pendaftaran merek menentukan hukum mana yang harus diberlakukan. Kedua merek baik “*Jeep*” maupun “*jeePPost*” didaftarkan di Indonesia. Oleh karena itu hukum yang berlaku dalam kasus ini adalah hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan hasil adopsi dari pasal-pasal dalam Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs. Hal ini juga diakibatkan karena Hak Kekayaan Intelektual bersifat teritorial. Artinya adalah perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual bernaung dalam kedaulatan dan yurisdiksi di negara tempat Hak Kekayaan Intelektual tersebut terdaftar. Namun demikian, merek “*Jeep*” didaftarkan pada tahun 1999 dan merek “*jeePPost*” pada Februari 2001 yang mana pada saat itu berlaku UU Merek 1997. Berdasarkan prinsip *lex posteriori derogat legi priori* peraturan atau Undang-Undang terbaru mengesampingkan peraturan atau Undang-Undang yang lama. Gugatan dilakukan pada tahun 2004 di mana saat itu yang berlaku adalah UU Merek 2001 yang menggantikan UU Merek 1997. Selain itu tidak terdapat perubahan berarti dalam UU Merek 2001, hanya penyempurnaan dengan beberapa aturan tambahan yang belum diatur sebelumnya dalam UU Merek 1997. Oleh karena itu hukum yang berlaku adalah UU Merek 2001.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa merek “*Jeep*” merupakan merek terkenal sesuai unsur-unsur yang terdapat dalam UU Merek 2001. Berdasarkan UU tersebut, pendaftaran merek akan ditolak jika memiliki persamaan dengan merek terkenal.¹⁶⁵ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001 memberikan kriteria merek terkenal, yaitu yang dilihat dari pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara, dan survei dari lembaga yang bersifat mandiri yang menyatakan apakah benar merek tersebut adalah merek terkenal atau tidak.

¹⁶⁵ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Berdasarkan kriteria merek terkenal tersebut, penulis akan menganalisis apakah merek “*Jeep*” memenuhi kriteria merek terkenal dalam UU Merek 2001 sebagai berikut:

1) Pengetahuan Umum Masyarakat mengenai Merek Tersebut di Bidang Usaha yang Bersangkutan

Unsur pertama yang harus dibuktikan adalah pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Mobil *Jeep* yang pertama kali dikenal oleh orang Indonesia adalah model *Willys* yang masuk ke Indonesia sebelum masa kemerdekaan.¹⁶⁶ Sejak saat itu mobil *Jeep* menjadi begitu terkenal. “*Jeep*” merupakan mobil dengan tipe SUV (*Sport Utility Vehicle*) dan memakai sistem 4 *Wheel Drive* serta dengan tampilan beroda dan berbadan besar. *Image* tersebut sangat melekat dibenak masyarakat. Begitu terkenalnya merek *Jeep* sehingga membuat masyarakat berpikir dan memanggil semua mobil dengan tipe SUV dengan sistem 4 *Wheel Drive* serta beroda dan berbadan besar dengan nama “*Jeep*” padahal belum tentu merek mobil tersebut “*Jeep*”. Bahkan perusahaan mobil asal Jepang, Toyota, memproduksi mobil sejenis SUV dan memakai sistem 4 *Wheel Drive* dan menamainya dengan Toyota *Jeep*. Tidak hanya itu, penulis menemukan bahwa terdapat suatu komunitas pemakai dan penggemar mobil *Jeep* di Indonesia yang bernama Jakarta *American Jeep*. Komunitas tersebut sudah didirikan sejak tahun 1984 dan dalam *mailing list*-nya anggotanya mencapai 668 orang yang tidak hanya warga Jakarta, tetapi juga dari seluruh Indonesia.¹⁶⁷ Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan sangat melekatnya *image* mobil *Jeep* dibenak masyarakat dan dengan adanya komunitas-komunitas “*Jeep*” di Indonesia membuktikan bahwa merek “*Jeep*” dikenal oleh orang-orang di Indonesia.

¹⁶⁶ Abrianto W. Wibisono, *Wisata Nostalgia Jeep Willys Yogyakarta*, <http://mobilretro.com/pengetahuan-umum/350-wisata-nostalgia-jeep-willys-yogyakarta.html>, diunduh pada tanggal 31 Mei 2012.

¹⁶⁷ *Jakarta American Jeep*, <http://autos.groups.yahoo.com/group/Jakarta-American-Jeep/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2012.

2) Reputasi Merek Terkenal yang Diperoleh karena Promosi yang Gencar dan Besar-besaran

Dari sejarah merek “*Jeep*”, diketahui awal diproduksi mobil “*Jeep*” adalah untuk keperluan perang oleh tentara Amerika Serikat dalam Perang Dunia ke-2.¹⁶⁸ Tidak hanya digunakan oleh tentara Amerika Serikat, mobil Jeep juga diekspor untuk digunakan oleh tentara di Inggris dan Uni Soviet. “*Jeep*” semakin dikenal setelah Perang Dunia ke-2 ketika mulai dijual untuk masyarakat sipil di Amerika Serikat dan Eropa dan kemudian tersebar ke seluruh dunia. Setelah perang berakhir, “*Jeep*” mempengaruhi kendaraan militer taktis dan *Jeep* dipandang sebagai leluhur dari mobil jenis SUV yang begitu terkenal di seluruh dunia.¹⁶⁹ Lalu “*Jeep*” memiliki situs internet <http://www.jeep.com/en/> yang berisi informasi lengkap mengenai “*Jeep*” dari mulai sejarah sampai produk yang dapat diakses di seluruh dunia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa merek “*Jeep*” telah dipromosikan secara besar-besaran sejak setelah Perang Dunia ke-2.

3) Investasi di Beberapa Negara Dunia yang Dilakukan Pemiliknya

Pemegang hak merek “*Jeep*” sudah berganti beberapa kali. Pertama kali merek “*Jeep*” dipegang oleh *Willys-Overland* selama tahun 1944-1953. Kemudian berpindah kepada *Kaiser-Jeep* (1953-1964 dan 1964-1970), AMC (1970-1987), *Chrysler* (1987-1998), *DaimlerChrysler AG* (1998-2007), *Chrysler LLC* (2007-2009), *Chrysler Group LLC* (2009-sekarang). Semua pemegang merek “*Jeep*” tersebut telah menginvestasikan produk “*Jeep*” di berbagai negara melalui perjanjian lisensi dan *franchise* antara lain di Belanda, Prancis, Spanyol, Meksiko, Brasil, Jepang, Korea, Filipina, Australia, dan Indonesia.¹⁷⁰ Jadi dapat

¹⁶⁸ Steve Statham, *Jeep Color History*, (Wisconsin: MBI Publishing, 1999), hal. 26.

¹⁶⁹ Steven J. Zaloga, *Jeeps 1941 – 45*, (Great Britain: Osprey Publishing Ltd., 2005), hal. 3.

¹⁷⁰ *Jeeps Around The World*, <http://www.film.queensu.ca/Cj3b/World.html>, diunduh pada tanggal 4 Juni 2012.

disimpulkan bahwa merek “*Jeep*” telah diinvestasikan di banyak negara di dunia dan salah satunya Indonesia.

4) Bukti Pendaftaran Merek tersebut di Beberapa Negara

Berdasarkan fakta persidangan, *Daimler Chrysler Corporation* mengajukan bukti salinan laporan merek dagang pendaftaran di seluruh dunia. Namun demikian, penggugat tidak mendalilkan sudah di negara mana saja merek miliknya didaftarkan. Di lain pihak, seperti yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, penulis menemukan referensi yang menyatakan di negara mana saja merek “*Jeep*” telah didaftarkan yang antara lain di Belanda, Spanyol, Meksiko, Jepang, Australia, dan Indonesia. Hal ini berbeda dengan keadaan pihak tergugat I, Lela Sartika Dewi, yang tidak hadir dalam persidangan dan tidak menunjukkan bukti pendaftaran di negara-negara lain selain Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa merek “*Jeep*” adalah merek yang telah didaftarkan di banyak negara.

5) Survei dari Lembaga yang Bersifat Mandiri yang Menyatakan Apakah Benar Merek tersebut Merek Terkenal atau Bukan

Dalam putusannya, hakim tidak mempertimbangkan unsur ke-5 ini untuk dibuktikan. Dalam UU Merek 2001 juga dijelaskan bahwa Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan terkenal atau tidaknya suatu merek jika bukti yang diperoleh dianggap tidak cukup. Dalam kasus ini, tidak ada survei yang dilakukan oleh suatu lembaga independen mengenai keterkenalan merek “*Jeep*”.

Dari pembuktian unsur-unsur di atas, dapat dikatakan bahwa merek “*Jeep*” adalah merek terkenal. Dengan demikian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Republik Indonesia yang menyatakan bahwa merek “*Jeep*” adalah merek terkenal dan oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan adalah benar.

Selain harus membuktikan unsur merek terkenal, dikarenakan penulis fokus kepada penerapan kriteria persamaan pada pokoknya maka penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “*Jeep*” dan “*jeePPost*”. Berdasarkan UU Merek 2001 tentang Merek

persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.¹⁷¹ Dengan kriteria seperti itu, selanjutnya penulis akan menganalisis merek “*Jeep*” dan “*jeePPost*” sebagai berikut:

1) Bentuk

Bentuk dari merek “*Jeep*” adalah adanya tulisan “*Jeep*” di dalam sebuah persegi panjang berwarna hijau gelap, sedangkan merek “*jeePPost*” hanya berbentuk sebuah tulisan “*jeePPost*” yang terdapat garis di bawahnya. Jika diperhatikan dengan sekilas maupun dengan seksama, tidak terdapat persamaan atau kemiripan dalam hal bentuk antara “*Jeep*” dan “*jeePPost*”. Jadi dapat disimpulkan dari segi bentuk tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “*Jeep*” dan “*jeePPost*”;

2) Cara Penempatan

Cara penempatan adalah cara penempatan dari unsur-unsur merek yang dominan, formatnya sama/susunan posisi peletakan unsur-unsur sama atau mirip. Dalam merek “*Jeep*”, tulisan “*Jeep*” yang berwarna putih berada di dalam suatu persegi panjang berwarna hijau dan peletakannya di tengah atau rata tengah, sedangkan dalam merek “*jeePPost*” tulisannya diletakkan di tengah atau rata tengah dan memiliki garis hitam di bawah tulisannya. Dari segi cara penempatan, tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “*Jeep*” dan “*jeePPost*”.

3) Cara Penulisan

Merek “*Jeep*” ditulis rata tengah dengan huruf berwarna putih dan terdapat logo “®” atau yang juga disebut logo “*registered*”. Huruf J dalam “*Jeep*” ditulis kapital atau huruf besar. Tulisan “*jeePPost*” ditulis dengan huruf kecil kecuali dua huruf “P” yang ditulis kapital atau dengan huruf besar seperti ini “*jeePPost*”. Akan tetapi dalam merek “*jeePPost*” terdapat unsur esensial dari merek “*Jeep*” yaitu kata “*jeep*” itu sendiri dan kata “*jeep*” dalam “*jeePPost*” ditulis dengan ejaan yang sama dengan

¹⁷¹ Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

merek “*Jeep*” walaupun dengan huruf P kapital dan ditambah kata “*Post*”. Oleh karena cara penulisan merek “*jeePPost*” mengandung unsur esensial dari merek “*Jeep*” yaitu kata “*jeep*” itu sendiri maka dapat dikatakan terdapat persamaan pada pokoknya dalam hal cara penulisan.

4) Bunyi Ucapan

Merek “*Jeep*” dibaca “jip”, sedangkan merek “*jeePPost*” dibaca “jipos”. Suku kata pertama dari merek “*jeePPost*” memiliki kesamaan dengan merek “*Jeep*” dalam hal penulisan dan juga bunyi ucapannya. Kata “*jeep*” merupakan unsur esensial dari merek “*Jeep*” maka dari segi bunyi ucapan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “*jeePPost*” dan “*Jeep*”.

Dengan demikian untuk dapat dikatakan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain tidak harus memenuhi semua unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi cukup satu atau dua unsur terpenuhi maka sudah dapat dikatakan terdapat persamaan pada pokoknya. Tidak hanya harus memenuhi unsur-unsur menonjol seperti yang dijelaskan dalam UU Merek 2001, tetapi ada unsur-unsur lain yang dapat melengkapi unsur-unsur yang ada dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001 sebagai berikut, yaitu:

1) Jenis Barang dan Jasa

Pada UU Merek 2001 dinyatakan bahwa suatu merek dapat dibatalkan jika memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar yang melindungi barang dan/atau jasa yang sejenis. Undang-undang tidak mengatur berdasarkan kelas-kelasnya sehingga suatu merek dapat ditolak atas dasar persamaan meskipun barang yang dilindungi berbeda kelas, tetapi sejenis. Bahkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Merek 2001 dimungkinkan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal meskipun barang atau jasanya tidak sejenis. Namun demikian, sampai sekarang Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut belum juga dikeluarkan.¹⁷² “*Jeep*” dan “*jeePPost*”

¹⁷² Lihat Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi

memiliki kelas barang yang sama yakni kelas 25. Dengan demikian dari segi kelas barang terdapat persamaan antara merek “*Jeep*” dan “*jeePPost*”;

2) Unsur Pendaftaran

Dari unsur-unsur menonjolnya merek “*jeePPost*” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu yaitu “*Jeep*”. Hal ini akan berbeda jika “*Jeep*” tidak terdaftar di Indonesia. Apabila hal itu terjadi maka merek “*jeePPost*” tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek apapun. Namun demikian, merek “*Jeep*” merupakan merek yang terkenal secara global. Jadi, walaupun merek “*Jeep*” tidak terdaftar di Indonesia, merek “*jeePPost*” dapat dimintakan pembatalan pendaftaran oleh “*Jeep*” karena memiliki persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu, pendaftaran merek itu penting.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara “*jeePPost*” dan “*Jeep*”. Dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, secara hukum dinyatakan bahwa *Daimler Chrysler Corporation* adalah pemilik merek “*Jeep*” yang sah. Lalu Lela Sartika Dewi telah mendaftarkan merek “*jeePPost*” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan “*Jeep*”. Oleh karena itu putusan hakim kiranya sudah benar untuk melakukan pembatalan pendaftaran merek “*jeePPost*”.

B. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 2 Februari 2005

1. Para Pihak

Dalam perkara ini yang menjadi penggugat adalah *BALENCIAGA*, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Prancis. Perseroan tersebut berkantor pusat di 15 *Rue Casette*, 75006 Paris, Prancis. Dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada kantor pengacara George Widjojo, S.H. & Partners yang beralamat di Jakarta. Lalu yang menjadi tergugat adalah saudara Cencep Hendrawan (tergugat I), seorang warga negara Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan yang menjadi tergugat II adalah

persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Indonesia, (a) *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (2).

Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Direktorat Merek (tergugat II).

2. Duduk Perkara

Penggugat adalah pemegang hak khusus di Indonesia dan di dunia dari nama dagang “*BALENCIAGA*” dan merek dagang “*BALENCIAGA*”. Merek dagang “*BALENCIAGA*” penggugat terdaftar di Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HAKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, antara lain di bawah No. 348.647 tanggal 31 Oktober 1994 dan diperbarui di bawah No. Agenda R00 2004 00516-00517 pada tanggal 20 Januari 2004, untuk melindungi: Pakaian-pakaian lengkap (setelan jas), pakaian-pakaian malam, mantel-mantel, jaket-jaket olahraga (*blazer*), jaket-jaket tanpa lengan (*jerkin*), celana-celana panjang yang dibuat oleh penjahit (*tailor*), celana-celana untuk bersantai, gaun-gaun malam, rok-rok, baju-baju, baju-baju olahraga, baju-baju polo, *T-Shirt*, baju-baju tahan keringat, rok-rok dalam, celana-celana dalam, celana-celana pendek, gaun-gaun tidur, gaun-gaun untuk pesta resmi, gaun-gaun tipis untuk wanita, piyama-piyama, mantel-mantel sebatas pinggang, baju-baju kaos sebatas leher (*Pullover*), jaket-jaket tanpa kerah leher (*cardigan*), pakaian-pakaian olahraga, kaos kaki pendek, kaos kaki panjang (*stoking*), pakaian-pakaian untuk mengencangkan perut, ikat-ikat pinggang, topi kap, topi-topi, dasi-dasi, saputangan untuk leher, sarung tangan, dasi-dasi pendek, selendang-selendang, sepatu-sepatu, syal-syal leher (*cravat*). Dengan demikian pasti menurut hukum bahwa penggugat mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak-pihak lain.

Lalu atas nama tergugat I telah didaftarkan suatu merek dagang yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan nama dagang serta merek dagang penggugat, yaitu “*BALENCIO*” daftar merek No. 530.669 tanggal 15 Agustus 2001 untuk melindungi: Pakaian pria/wanita, pakaian batik, pakaian muslim untuk pria dan wanita, baju koko, pakaian olahraga, pakaian anak-anak, pakaian bayi, jas, jas hujan, jaket rompi, celana panjang/pendek, celana dalam pria/wanita, celana/baju senam, celana/baju renang, daster, piyama, *T-Shirts*, baju-baju kaos, kaos oblong, rok dalam, korset, kutang wanita (BH), bretel, syal, mukena (rukuh), topi, jilbab, kerudung, kemeja, dasi, ikat pinggang, kaos kaki, sarung tangan, segala macam sepatu, sepatu dan

sandal untuk bayi dan anak-anak, sepatu olahraga, sepatu bot, sepatu sandal, selop sandal, sandal, sol sepatu. Pemakaian merek dagang “*BALENCIO*” oleh tergugat I yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan nama dagang serta merek penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil oleh tergugat I berasal dari penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan penggugat. Dengan ketenaran merek dagang penggugat harus dikhawatirkan bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan atau menghubungkan tergugat I dengan penggugat yang mana tidak akan menguntungkan penggugat. Dapat diduga bahwa maksud tergugat I mendaftarkan merek tersebut adalah untuk membonceng ketenaran merek dagang penggugat dan dapat dipastikan bahwa tanpa diilhami merek dagang terkenal penggugat, tergugat I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek No. 530.669.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memutus perkara, majelis memperhatikan beberapa-beberapa pertimbangan. Pertama, Penggugat adalah pemilik merek terkenal atas produk-produk yang telah dijelaskan sebelumnya yang sudah didaftarkan di bawah Nomor 348.647 tanggal 31 Oktober 1994 dengan merek “*BALENCIAGA*”. Lalu Tergugat I telah mendaftarkan suatu merek dagang yang mengandung bagian esensial dari kata “*BALENCIAGA*”, yaitu “*BALENCIO*” pada tanggal 15 Agustus 2001 di bawah Register Nomor 530.669 untuk produk-produknya yang telah dijelaskan sebelumnya. Persoalannya adalah apakah benar tergugat I dalam mendaftarkan merek “*BALENCIO*” mempunyai maksud dan niat membonceng ketenaran merek dagang penggugat dan apakah khalayak ramai dipastikan akan menghubungkan produk tergugat I dengan produk penggugat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan 28 UU Merek 2001 maka kepada siapa saja diberikan hak khusus oleh negara untuk menggunakan mereknya dalam tenggang waktu sepuluh tahun. Merek penggugat yang termasuk dalam kelas 25 telah terdaftar sejak tanggal 31 Oktober 1994 dengan Nomor 348.647, sedangkan merek tergugat I dengan kelas yang sama juga telah terdaftar sejak tanggal 15 Agustus 2001 dengan Nomor 530.669. Berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001, merek penggugat dengan nama “*BALENCIAGA*”

memang sudah tidak dapat dipungkiri dan tak terbantahkan adalah merupakan merek terkenal baik dari sisi pengetahuan masyarakat, reputasi, promosi, pendaftaran di beberapa negara. Kata “*BALENCIO*” dapat dipastikan akan diasumsikan atau dihubungkan oleh khalayak umum sebagai merek yang dikeluarkan oleh produsen yang sama karena berdasarkan Ketentuan Pasal 1 poin 1 UU Merek 2001 sulit untuk membedakan baik dalam bunyi, ucapan, maupun kata dari kedua merek tersebut. Ketenaran merek penggugat yang kemudian diboncengi merek tergugat I dapat menimbulkan suatu keadaan atau kondisi mengecoh atau menyesatkan konsumen dan dapat terjadi suatu persaingan curang (vide Pasal 4 ayat (1) UU Merek 2001).

4. Putusan Hakim

Dalam kasus ini hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Lalu majelis hakim juga menyatakan bahwa penggugat adalah pendaftar pertama di Indonesia dari nama dagang dan merek dagang “*BALENCIAGA*” dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus memakai nama dagang dan merek dagang tersebut di Indonesia. Selain itu majelis hakim menyatakan bahwa merek tergugat I daftar No. 530.669 dalam ucapan, kata, maupun suara sama pada pokoknya dengan nama dagang serta merek dagang penggugat dan menyatakan batal pendaftaran merek No. 530.669 dalam Daftar Umum atas nama tergugat I dengan segala akibat hukumnya.

5. Analisis Kasus

Kasus ini masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional. Hal tersebut disebabkan adanya titik pertalian primer yang menjadikan kasus ini memiliki permasalahan Hukum Perdata Internasional. Titik pertalian primer dalam kasus ini adalah tempat kedudukan hukum badan hukum dan kewarganegaraan. *BALENCIAGA*, sebagai pihak penggugat, adalah suatu perseroan yang dibentuk menurut hukum Prancis dan berkantor pusat di Paris. Berdasarkan teori tempat kedudukan manajemen efektif, yang banyak dianut oleh negara-negara dengan sistem *civil law*, di mana hukum yang berlaku bagi suatu badan hukum adalah hukum dari tempat di mana manajemen efektif (kantor pusat) dijalankan maka tempat kedudukan dari *BALENCIAGA* adalah di Paris,

Prancis. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 *Loi N 66-537 u 24 Julliet 1966 sur les Sociétés Commerciales* yang mengatur: “*Les Sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française.*”¹⁷³ Dalam Bahasa Inggris artinya: “*Companies whose headquarters is located in French territory are subject to French law.*” Terjemahan bebasnya adalah: “Suatu perusahaan atau badan hukum yang berkantor pusat di Prancis berlaku untuknya hukum Prancis.” Dengan demikian hukum yang berlaku untuk *BALENCIAGA* adalah hukum Prancis.

Sementara itu, Cencep Hendrawan, sebagai pihak tergugat I, adalah seorang pribadi kodrati. Ia adalah warga negara Indonesia dan mempunyai kediaman di Indonesia. Oleh karena itu untuk Cencep Hendrawan berlaku hukum Indonesia.

Titik pertalian sekunder untuk kasus ini adalah tempat dilangsungkannya perbuatan hukum (*Locus Regit Actum*). Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum di sini mengacu kepada tempat pendaftaran merek. Kedua merek baik “*BALENCIAGA*” maupun “*BALENCIO*” didaftarkan di Indonesia. Oleh karena itu hukum yang berlaku dalam kasus ini adalah hukum Indonesia, yaitu UU Merek 2001 yang merupakan hasil adopsi dari pasal-pasal dalam Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPS. Hal ini juga diakibatkan karena Hak Kekayaan Intelektual bersifat teritorial. Artinya adalah perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual bernaung dalam kedaulatan dan yurisdiksi di negara tempat Hak Kekayaan Intelektual tersebut terdaftar.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa merek “*BALENCIAGA*” merupakan merek terkenal sesuai unsur-unsur yang terdapat dalam UU Merek 2001. Berdasarkan UU tersebut, pendaftaran merek akan ditolak jika memiliki persamaan dengan merek terkenal. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001 memberikan kriteria merek terkenal, yaitu yang dilihat dari pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara, dan survei dari lembaga yang bersifat mandiri yang menyatakan apakah benar merek tersebut adalah merek terkenal atau tidak.

¹⁷³ Prancis, *Loi N 66-537 u 24 Julliet 1966 sur les Sociétés Commerciales*, Article 3, <http://admi.net/jo/loi66-537.html>, diunduh pada tanggal 23 Juni 2012.

Berdasarkan kriteria merek terkenal tersebut, penulis akan menganalisis apakah merek “*BALENCIAGA*” memenuhi kriteria merek terkenal dalam UU Merek 2001 sebagai berikut:

1) Pengetahuan Umum Masyarakat mengenai Merek Tersebut di Bidang Usaha yang Bersangkutan

Dalam salah satu situs internet, Christobal Balenciaga, sang pencipta merek “*BALENCIAGA*” dinobatkan sebagai salah satu perancang busana paling terkenal di dunia.¹⁷⁴ Dengan dinobatkannya Christobal Balenciaga sebagai salah satu perancang busana paling terkenal di dunia, otomatis membuat mereknya pun, “*BALENCIAGA*” itu sendiri, menjadi terkenal di dunia. Dalam persidangan, pihak “*BALENCIAGA*” juga menyatakan bahwa merek dan hasil produk perusahaannya telah sangat dikenal dan merupakan salah satu merek *prestigious* di dunia dengan memperlihatkan bukti yang berkaitan dengan proses iklan, distribusi dan katalog hasil produk “*BALENCIAGA*”. Bukti tersebut telah menunjukkan pengetahuan masyarakat mengenai merek “*BALENCIAGA*” dalam bidang usaha yang bersangkutan.

2) Reputasi Merek Terkenal yang Diperoleh karena Promosi yang Gencar dan Besar-besaran

“*BALENCIAGA*” memiliki situs internet dengan nama <http://www.balenciaga.com>. Dalam situs tersebut terdapat katalog produk dan juga cabang-cabang “*BALENCIAGA*” di seluruh dunia. Lalu dalam persidangan pihak “*BALENCIAGA*” memberikan bukti berupa majalah fesyen bernama “*InStyle*” di mana produk-produk “*BALENCIAGA*” dipamerkan di dalamnya. Selain itu penggugat juga menyertakan iklan hasil produksi yang telah beredar dan dijual di mancanegara termasuk di Indonesia. Kemudian produk-produk “*BALENCIAGA*” juga sering diikutsertakan dalam pagelaran *fashion week* yaitu sebuah pagelaran peragaan busana yang dilakukan dalam seminggu dan sering diadakan di kota-kota pusat mode seperti Paris. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak

¹⁷⁴ *Balenciaga*, <http://www.top-fashion-designers.info/balenciaga.html>, diunduh pada tanggal 13 Juni 2012.

diragukan lagi bahwa “*BALENCIAGA*” memiliki reputasi yang baik akibat promosi yang besar-besaran.

3) Investasi di Beberapa Negara Dunia yang Dilakukan Pemiliknya

Dalam persidangan “*BALENCIAGA*” menyertakan bukti berupa salinan Daftar Registrasi Merek Dagang “*BALENCIAGA*” di seluruh dunia. Namun demikian, tidak dijabarkan lebih lanjut di negara-negara mana saja “*BALENCIAGA*” telah didaftarkan. Walaupun demikian dengan dapat ditunjukkannya bukti pendaftaran di seluruh dunia menunjukkan bahwa “*BALENCIAGA*” telah berinvestasi di beberapa negara di dunia.

4) Bukti Pendaftaran Merek tersebut di Beberapa Negara

Seperti yang telah dijelaskan di poin nomor tiga bahwa dalam persidangan “*BALENCIAGA*” menyertakan bukti berupa salinan Daftar Registrasi Merek Dagang “*BALENCIAGA*” di seluruh dunia. Dengan demikian “*BALENCIAGA*” mempunyai bukti pendaftaran merek di beberapa negara.

5) Survei dari Lembaga yang Bersifat Mandiri yang Menyatakan Apakah Benar Merek tersebut Merek Terkenal atau Bukan

Dalam putusannya, hakim tidak mempertimbangkan unsur ke-5 ini untuk dibuktikan. Dalam UU Merek 2001 juga dijelaskan bahwa Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan terkenal atau tidaknya suatu merek jika bukti yang diperoleh dianggap tidak cukup. Dalam kasus ini, tidak ada survei yang dilakukan oleh suatu lembaga independen mengenai keterkenalan merek “*BALENCIAGA*”.

Dari pembuktian unsur-unsur di atas, dapat dikatakan bahwa merek “*BALENCIAGA*” adalah merek terkenal. Dengan demikian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Republik Indonesia yang menyatakan bahwa merek “*BALENCIAGA*” adalah merek terkenal dan oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan adalah benar.

Selain harus membuktikan unsur merek terkenal, dikarenakan penulis fokus kepada penerapan kriteria persamaan pada pokoknya maka penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya

antara merek “*BALENCIAGA*” dan “*BALENCIO*”. Unsur-unsur dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Bentuk

Bentuk dari merek “*BALENCIAGA*” adalah adanya sebuah tulisan “*BALENCIAGA*” dengan dua huruf “B” di atasnya di mana yang salah satunya ditulis terbalik hingga berbentuk seperti bayangan dari huruf “B”. Di antara kedua huruf “B” tersebut terdapat tiga garis lurus yang diletakkan diagonal melewati kedua huruf “B”. Di bawah tulisan “*BALENCIAGA*” terdapat tulisan “PARIS”. Untuk “*BALENCIO*” bentuknya adalah adanya sebuah tulisan “*BALENCIO*” yang diletakkan di dalam sebuah persegi panjang dan di atas serta bawah persegi panjang tersebut terdapat dua buah garis lurus horizontal yang mana salah satunya lebih panjang. Dari segi bentuk dapat disimpulkan tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara “*BALENCIAGA*” dan “*BALENCIO*”.

2) Cara Penempatan

Cara penempatan dari merek “*BALENCIAGA*” semua ditulis rata tengah dan untuk “*BALENCIO*” juga ditulis rata tengah. Namun demikian, tulisan “*BALENCIO*” diletakkan di dalam sebuah persegi panjang. Dari segi cara penempatan dapat disimpulkan tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara “*BALENCIAGA*” dan “*BALENCIO*”.

3) Cara Penulisan

Merek “*BALENCIAGA*” ditulis dengan huruf kapital atau besar dan mempunyai warna cokelat. Dua huruf “B” yang ditulis di atas tulisan “*BALENCIAGA*” ditulis dengan huruf kapital dan berwarna cokelat begitupun tiga garis diagonal yang melewati kedua huruf “B” juga berwarna cokelat. Tulisan “PARIS” di bawah tulisan “*BALENCIAGA*” ditulis dengan huruf kapital dan berwarna cokelat. Untuk “*BALENCIO*” ditulis dengan huruf kapital dan berwarna putih. Persegi panjang di mana tulisan “*BALENCIO*” diletakkan berwarna hitam, begitu pula dua garis di atas dan bawah persegi panjang. Jika ditelisik lebih lanjut, terdapat persamaan penulisan yaitu “*BALENCI*”. Walaupun memiliki suku kata akhir yang berbeda, tetapi persamaan kata “*BALENCI*” merupakan unsur

esensial dari merek “*BALENCIAGA*”. Jadi dari segi cara penulisan terdapat persamaan pada pokoknya antara “*BALENCIAGA*” dan “*BALENCIO*”.

4) Bunyi Pengucapan

Seperti yang telah dijelaskan dalam poin tiga bahwa dalam “*BALENCIO*” terdapat unsur esensial dari merek “*BALENCIAGA*” yaitu “*BALENCI*” yang mana cara pengucapan dari kedua merek sama yaitu “balensi” hanya terdapat perbedaan di akhir kata. Namun demikian, unsur esensial yang terdapat dalam “*BALENCIAGA*” yaitu “*BALENCI*”, yang dipakai dalam “*BALENCIO*” memiliki cara pengucapan yang sama. Jadi dari segi cara penulisan terdapat persamaan pada pokoknya antara “*BALENCIAGA*” dan “*BALENCIO*”.

Dengan demikian untuk dapat dikatakan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain tidak harus memenuhi semua unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi cukup satu atau dua unsur terpenuhi maka sudah dapat dikatakan terdapat persamaan pada pokoknya. Tidak hanya harus memenuhi unsur-unsur menonjol seperti yang dijelaskan dalam UU Merek 2001, tetapi ada unsur-unsur lain yang dapat melengkapi unsur-unsur yang ada dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001 sebagai berikut, yaitu:

1) Jenis Barang dan Jasa

Pada UU Merek 2001 dinyatakan bahwa suatu merek dapat dibatalkan jika memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar yang melindungi barang dan/atau jasa yang sejenis. Undang-undang tidak mengatur berdasarkan kelas-kelasnya sehingga suatu merek dapat ditolak atas dasar persamaan meskipun barang yang dilindungi berbeda kelas, tetapi sejenis. Bahkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Merek 2001 dimungkinkan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal meskipun barang atau jasanya tidak sejenis. Namun demikian, sampai sekarang Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut belum juga dikeluarkan. “*BALENCIAGA*” dan “*BALENCIO*” memiliki kelas barang yang sama yakni kelas 25. Dengan

demikian dari segi kelas barang terdapat persamaan antara merek “*BALENCIAGA*” dan “*BALENCIO*”;

2) Unsur Pendaftaran

Dari unsur-unsur menonjolnya merek “*BALENCIO*” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu yaitu “*BALENCIAGA*”. Hal ini akan berbeda jika “*BALENCIAGA*” tidak terdaftar di Indonesia. Apabila hal itu terjadi maka merek “*BALENCIO*” tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek apapun. Namun demikian, merek “*BALENCIAGA*” merupakan merek yang terkenal secara global. Jadi, walaupun merek “*BALENCIAGA*” tidak terdaftar di Indonesia, merek “*BALENCIO*” dapat dimintakan pembatalan pendaftaran oleh “*BALENCIAGA*” karena memiliki persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu, pendaftaran merek itu penting.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara “*BALENCIAGA*” dan “*BALENCIO*”. Dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, secara hukum dinyatakan bahwa *BALENCIAGA* adalah pemilik merek “*BALENCIAGA*” yang sah. Lalu Cencep Hendrawan telah mendaftarkan merek “*BALENCIO*” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan “*BALENCIAGA*”. Oleh karena itu putusan hakim kiranya sudah benar untuk melakukan pembatalan pendaftaran merek “*BALENCIO*”.

C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 013/K/N/HaKI/2005 jo. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 1 Februari 2005

1. Para Pihak

Dalam perkara tingkat kasasi ini yang menjadi pemohon kasasi adalah Handy Butun yang bertempat tinggal di Jakarta. Lalu yang menjadi termohon kasasi adalah *Hawthorne Enterprises Limited* suatu perseroan yang dibentuk berdasarkan hukum *Cayman Islands*. Termohon kasasi semula merupakan penggugat dan pemohon kasasi

adalah tergugat dalam perkara Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 58/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Duduk Perkara

Penggugat adalah suatu perseroan berdasarkan hukum *Cayman Islands* yang juga berafiliasi dengan *Giordano Limited*, Hong Kong selaku pemilik merek terkenal “GIORDANO” yang sudah termashur di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, untuk produk pakaian dan pernik-perniknya serta toko-toko pakaian. Penggugat adalah pendaftar pertama di Indonesia atas merek dagang terkenal “BLUESTAR EXCHANGE” sejak tanggal 25 April 2001 dengan Regitrasasi No. 501.166 untuk melindungi jenis jasa yang tergolong kelas 18 dan Registrasi No. 509.950 untuk melindungi jenis jasa yang tergolong kelas 35. Lalu “BLUESTAR EXCHANGE” kelas 25, di bawah Agenda No. D00 2001 08537 8537 8592 dan Agenda No. D00 2004 30084 30363 tanggal 08 Oktober 2004. Di samping telah terdaftar di Indonesia, merek “BLUESTAR EXCHANGE” kelas 18, 25, 35 atas nama penggugat telah pula terdaftar di beberapa negara di dunia. Setelah penggugat melakukan pengecekan pada Daftar Umum Direktorat Merek, ternyata merek “BLUE STAR EXCHANGE” terdaftar pula oleh tergugat di bawah Register No. 524.424 tanggal 10 Desember 2001 untuk melindungi barang-barang yang tergolong kelas 25. Tergugat dalam mengajukan pendaftaran merek “BLUE STAR EXCHANGE” telah dilandasi oleh itikad tidak baik karena adanya kesamaan antara merek penggugat, “BLUESTAR EXCHANGE”, dan “BLUE STAR EXCHANGE”.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis hakim dalam pengadilan tingkat pertama untuk perkara dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 58/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam memutuskan perkara mempunyai beberapa pertimbangan. Pertama, Penggugat adalah pendaftar pertama di Indonesia atas merek dagang terkenal “BLUESTAR EXCHANGE” sejak tanggal 25 April 2001. Lalu berdasarkan bukti yang ada maka Majelis berpendapat bahwa merek “BLUESTAR EXCHANGE” milik penggugat adalah merek terkenal. Apabila dibandingkan antara merek “BLUESTAR EXCHANGE” milik penggugat dengan merek “BLUE STAR EXCHANGE” milik tergugat, ternyata dari segi

bunyi ucapan dan cara penulisannya, terdapat persamaan pada pokoknya/keseluruhannya. Pemakaian nama asing oleh tergugat untuk memberi nama merek dagangnya dengan nama “*BLUE STAR EXCHANGE*” adalah menunjukkan adanya itikad buruk dari tergugat yang tidak lain untuk membonceng ketenaran merek penggugat yaitu “*BLUESTAR EXCHANGE*” yang sudah terkenal dan didaftarkan di berbagai negara serta telah dipromosikan di banyak negara. Sebagai yurisprudensi tetap, telah berkembang asas hukum yaitu “Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik sedangkan terhadap pendaftar yang beritikad buruk, tidak selayaknya mendapat perlindungan hukum dan dan pendaftaran mereknya harus dibatalkan”.

Majelis hakim dalam pengadilan tingkat kasasi untuk perkara dengan Putusan Mahkamah Agung No. 013/K/N/HaKI/2005 dalam memutuskan perkara mempunyai beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah tepat yakni tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Kemudian keberatan-keberatan yang diajukan pemohon kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian-penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004). Berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atas Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Handy Butun tersebut haruslah ditolak.

4. Putusan Hakim

Dalam perkara ini hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Lalu majelis hukum menyatakan bahwa penggugat adalah sebagai pendaftar pertama di Indonesia atas merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” sejak tanggal 25 April 2001. Selain itu hakim juga menyatakan bahwa merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” atas nama penggugat adalah merupakan merek terkenal dan pendaftaran atas merek tergugat, “*BLUE STAR EXCHANGE*” dilandasi dengan itikad tidak baik karena merupakan hasil tiruan dari merek penggugat. Dengan demikian hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek “*BLUE STAR EXCHANGE*” atas nama tergugat dari Daftar Umum Direktorat Merek. Lalu dalam tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Handy Butun.

5. Analisis Kasus

Kasus ini masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional. Hal tersebut disebabkan adanya titik pertalian primer yang menjadikan kasus ini memiliki permasalahan Hukum Perdata Internasional. Titik pertalian primer dalam kasus ini adalah kewarganegaraan dan tempat kedudukan hukum badan hukum. Handy Butun, sebagai pihak pemohon kasasi, adalah seorang pribadi kodrati. Ia adalah warga negara Indonesia dan mempunyai kediaman di Indonesia. Oleh karena untuknya berlaku hukum Indonesia.

Sementara itu, *Hawthorne Enterprises Limited*, sebagai pihak termohon kasasi, adalah suatu perseroan yang dibentuk berdasarkan hukum *Cayman Islands* dan berkedudukan di *George Town, Grand Cayman, Cayman Islands*. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi dari *Giordano Limited*, Hong Kong. Perusahaan afiliasi adalah suatu perusahaan yang berada di bawah kontrol perusahaan lain, tetapi pada umumnya persentase kepemilikan saham induk perusahaan adalah tidak melebihi 50% dari saham anak perusahaan.¹⁷⁵ Namun demikian, makna kata “berafiliasi” seperti yang dijelaskan dalam putusan ini masih belum jelas. Siapakah yang menjadi induk perusahaannya dan siapa yang menjadi perusahaan afiliasinya (anak perusahaan).

¹⁷⁵ *Materi Hukum Perusahaan: Badan Hukum*, <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/materi-hukum-perusahaan-badan-hukum/>, diunduh pada tanggal 27 Juni 2012.

Penulis berasumsi, jika yang menjadi induk perusahaannya adalah *Hawthorne Enterprises Limited* maka tidak ada *foreign control* dan tempat kedudukan *Hawthorne Enterprises* adalah di *Cayman Islands*. Hal ini sejalan teori inkorporasi yang dianut negara-negara *common law* termasuk *Cayman Islands* dan dengan *Part II* angka 5 *Companies Law*¹⁷⁶ dari *Cayman Islands* yang menjelaskan bahwa untuk orang-orang yang mendirikan perusahaan di *Cayman Islands* berlaku hukum *Cayman Islands*. Sementara jika induk perusahaannya adalah *Giordano Limited* maka terdapat *foreign control* terhadap *Hawthorne Enterprises Limited*. Berdasarkan *Remote Control Theory*, meski suatu badan hukum didirikan dan/atau dijalankan dari negara X, tetapi bilamana kata *final* untuk operasionalnya diputuskan dari negara Y maka hukum dan tempat kedudukan dari badan hukum tersebut adalah negara Y. *Hawthorne Enterprises* didirikan di *Cayman Islands*, tetapi dikontrol dari Hong Kong oleh *Giordano Limited*, maka tempat kedudukan dari *Hawthorne Enterprises Limited* adalah di Hong Kong.

Titik pertalian sekunder untuk kasus ini adalah tempat dilangsungkannya perbuatan hukum (*Locus Regit Actum*). Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum di sini mengacu kepada tempat pendaftaran merek. Kedua merek baik “*BLUESTAR EXCHANGE*” maupun “*BLUE STAR EXCHANGE*” didaftarkan di Indonesia. Oleh karena itu hukum yang berlaku dalam kasus ini adalah hukum Indonesia, yaitu UU Merek 2001 yang merupakan hasil adopsi dari pasal-pasal dalam Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs. Hal ini juga diakibatkan karena Hak Kekayaan Intelektual bersifat teritorial. Artinya adalah perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual bernaung dalam kedaulatan dan yurisdiksi di negara tempat Hak Kekayaan Intelektual tersebut terdaftar.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” merupakan merek terkenal sesuai unsur-unsur yang terdapat dalam UU Merek 2001. Berdasarkan UU tersebut, pendaftaran merek akan ditolak jika memiliki persamaan dengan merek terkenal. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001 memberikan kriteria merek terkenal, yaitu yang dilihat dari pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi

¹⁷⁶ *Cayman Islands, Companies Law 2011 Revision, Part II article 5*, <http://www.cimoney.com.ky/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=3909>, diunduh pada tanggal 27 Juni 2012.

merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara, dan survei dari lembaga yang bersifat mandiri yang menyatakan apakah benar merek tersebut adalah merek terkenal atau tidak.

Berdasarkan kriteria merek terkenal tersebut, penulis akan menganalisis apakah merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” memenuhi kriteria merek terkenal dalam UU Merek 2001 sebagai berikut:

1) Pengetahuan Umum Masyarakat mengenai Merek Tersebut di Bidang Usaha yang Bersangkutan

Dalam persidangan tingkat pertama, pihak *Hawthorne Enterprises Limited* menyatakan bahwa merek dan hasil produksi perusahaannya telah sangat dikenal dengan memperlihatkan bukti yang berkaitan dengan proses iklan, distribusi dan katalog hasil produk “*BLUESTAR EXCHANGE*”. Bukti tersebut telah menunjukkan pengetahuan masyarakat mengenai merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” dalam bidang usaha yang bersangkutan;

2) Reputasi Merek Terkenal yang Diperoleh karena Promosi yang Gencar dan Besar-besaran

“*BLUESTAR EXCHANGE*” memiliki reputasi yang baik karena promosi yang dilakukan. Salah satu promosi yang dilakukan adalah promosi di majalah-majalah terkenal di Indonesia. Lalu, *Hawthorne Enterprises Limited* yang merupakan perusahaan afiliasi dari Giordano, memiliki *website* di bawah nama *Giordano* yaitu <http://id.e-giordano.com>, di mana di dalam *website* tersebut terdapat katalog produk dan berita-berita lain terkait “*BLUESTAR EXCHANGE*”. Jadi dapat disimpulkan bahwa “*BLUESTAR EXCHANGE*” memiliki reputasi yang baik berkat promosi besar-besaran;

3) Investasi di Beberapa Negara Dunia yang Dilakukan Pemiliknya

Dalam persidangan tingkat pertama, pihak *Hawthorne Enterprises Limited* menyerahkan bukti pendaftaran atau investasi di beberapa negara yaitu antara lain: Brunei, Cina, Republik Ceko, Hong Kong, Indonesia, Saudi Arabia, dan Turkmenistan. Dengan demikian terlihat jelas bahwa

memang “*BLUESTAR EXCHANGE*” sudah diinvestasikan atau didaftarkan di beberapa negara di dunia;

4) Bukti Pendaftaran Merek tersebut di Beberapa Negara

Seperti yang telah dijelaskan di poin nomor tiga bahwa dalam persidangan “*BLUESTAR EXCHANGE*” menyertakan bukti berupa salinan Daftar Registrasi Merek Dagang “*BLUESTAR EXCHANGE*” di seluruh dunia. Dengan demikian “*BLUESTAR EXCHANGE*” mempunyai bukti pendaftaran merek di beberapa negara;

5) Survei dari Lembaga yang Bersifat Mandiri yang Menyatakan Apakah Benar Merek tersebut Merek Terkenal atau Bukan

Dalam putusannya, hakim tidak mempertimbangkan unsur ke-5 ini untuk dibuktikan. Dalam UU Merek 2001 juga dijelaskan bahwa Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan terkenal atau tidaknya suatu merek jika bukti yang diperoleh dianggap tidak cukup. Dalam kasus ini, tidak ada survei yang dilakukan oleh suatu lembaga independen mengenai keterkenalan merek “*BLUESTAR EXCHANGE*”.

Dari pembuktian unsur-unsur di atas, dapat dikatakan bahwa merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” adalah merek terkenal. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Republik Indonesia dan juga Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” adalah merek terkenal dan oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan adalah benar.

Selain harus membuktikan unsur merek terkenal, dikarenakan penulis fokus kepada penerapan kriteria persamaan pada pokoknya maka penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” dan “*BLUE STAR EXCHANGE*”. Unsur-unsur dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Bentuk

Bentuk dari merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” adalah adanya tulisan “*BLUESTAR EXCHANGE*” yang ditulis dalam dua baris di mana kata “*EXCHANGE*” ditulis di bawah kata “*BLUESTAR*”. Lalu terdapat gambar bintang di samping kedua tulisan tersebut. Untuk “*BLUE STAR EXCHANGE*”, bentuk dari merek tersebut adalah adanya tulisan “*BLUE STAR EXCHANGE*”. Tidak ada gambar atau logo yang terdapat dalam merek tersebut hanya tulisan saja. Jadi dapat disimpulkan dari segi bentuk tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara “*BLUESTAR EXCHANGE*” dan “*BLUE STAR EXCHANGE*”;

2) Cara Penempatan

Cara penempatan dari merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” adalah kedua kata ditempatkan terpisah di mana kata “*EXCHANGE*” berada di bawah kata “*BLUESTAR*” dan gambar bintang diletakkan di samping kedua kata tersebut. Kedua kata diletakkan di tengah atau ditulis dengan rata tengah. Sementara merek “*BLUE STAR EXCHANGE*” diletakkan rata tengah. Jadi dapat disimpulkan dari segi cara penempatan tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara “*BLUESTAR EXCHANGE*” dan “*BLUE STAR EXCHANGE*”;

3) Cara Penulisan

Jika dilihat antara “*BLUESTAR EXCHANGE*” dan “*BLUE STAR EXCHANGE*” memiliki kesamaan nama merek. Akan tetapi untuk “*BLUESTAR EXCHANGE*”, merek tersebut ditulis dengan dua kata, sedangkan “*BLUE STAR EXCHANGE*” ditulis dengan tiga kata. Walaupun berbeda dalam jumlah kata, kedua merek ditulis tersebut dengan ejaan yang sama. Kedua merek tersebut mengandung kata “*BLUE*”, “*STAR*”, dan “*EXCHANGE*”. Jadi dapat disimpulkan dari segi cara penulisan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” dan “*BLUE STAR EXCHANGE*”;

4) Bunyi Ucapan

Oleh karena kedua merek, yakni “*BLUESTAR EXCHANGE*” dan “*BLUE STAR EXCHANGE*”, memiliki ejaan yang sama dan mengandung kata-kata yang sama seperti yang telah dijelaskan di poin nomor 3, otomatis

kedua merek tersebut mempunyai bunyi ucapan yang sama. Jadi dapat disimpulkan dari segi bunyi ucapan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” dan “*BLUE STAR EXCHANGE*”.

Dengan demikian untuk dapat dikatakan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain tidak harus memenuhi semua unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi cukup satu atau dua unsur terpenuhi maka sudah dapat dikatakan terdapat persamaan pada pokoknya. Tidak hanya harus memenuhi unsur-unsur menonjol seperti yang dijelaskan dalam UU Merek 2001, tetapi ada unsur-unsur lain yang dapat melengkapi unsur-unsur yang ada dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001 sebagai berikut, yaitu:

1) Jenis Barang dan Jasa

Pada UU Merek 2001 dinyatakan bahwa suatu merek dapat dibatalkan jika memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar yang melindungi barang dan/atau jasa yang sejenis. Undang-undang tidak mengatur berdasarkan kelas-kelasnya sehingga suatu merek dapat ditolak atas dasar persamaan meskipun barang yang dilindungi berbeda kelas, tetapi sejenis. Bahkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Merek 2001 dimungkinkan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal meskipun barang atau jasanya tidak sejenis. Namun demikian, sampai sekarang Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut belum juga dikeluarkan. “*BLUESTAR EXCHANGE*” dan “*BLUE STAR EXCHANGE*” memiliki kelas barang yang sama yakni kelas 25. Dengan demikian dari segi kelas barang terdapat persamaan antara merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” dan “*BLUE STAR EXCHANGE*”;

2) Unsur Pendaftaran

Dari unsur-unsur menonjolnya merek “*BLUE STAR EXCHANGE*” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu yaitu “*BLUESTAR EXCHANGE*”. Hal ini akan berbeda jika “*BLUESTAR EXCHANGE*” tidak terdaftar di Indonesia. Apabila hal itu terjadi maka merek “*BLUE STAR EXCHANGE*” tidak memiliki

persamaan pada pokoknya dengan merek apapun. Namun demikian, merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” merupakan merek yang terkenal secara global. Jadi, walaupun merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” tidak terdaftar di Indonesia, merek “*BLUE STAR EXCHANGE*” dapat dimintakan pembatalan pendaftaran oleh “*BLUESTAR EXCHANGE*” karena memiliki persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu, pendaftaran merek itu penting.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara “*BLUESTAR EXCHANGE*” dan “*BLUE STAR EXCHANGE*”. Dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, secara hukum dinyatakan bahwa *Hawthorne Enterprises Limited* adalah pemilik merek “*BLUESTAR EXCHANGE*” yang sah. Lalu Handy Butun telah mendaftarkan merek “*BLUE STAR EXCHANGE*” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan “*BLUESTAR EXCHANGE*”. Oleh karena itu putusan hakim di pengadilan tingkat pertama dan kasasi kiranya sudah benar untuk melakukan pembatalan pendaftaran merek “*BLUE STAR EXCHANGE*”.

Setelah menganalisis tiga perkara di atas penulis menemukan bahwa masing-masing merek tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek penggugat. Konsep persamaan pada pokoknya berguna untuk menghindari adanya merek yang memiliki persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar. Penerapan konsep persamaan pada pokoknya dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur yang ada dalam dua buah merek seperti yang diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001, yaitu unsur bentuk, cara penempatan, cara penulisan, dan bunyi ucapan. Selain itu terdapat unsur-unsur tambahan yakni unsur jenis barang dan/atau jasa serta unsur pendaftaran. Oleh karena masing-masing merek tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek penggugat maka kiranya dilakukan pembatalan pendaftaran ketiga merek tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Konsep merek sudah ada dari masa pra sejarah kemudian berkembang pada masa sirkulasi barang makin pesat di dunia. Dengan semakin pentingnya suatu merek maka sangat diperlukannya perlindungan terhadapnya. Secara internasional, perlindungan merek diatur dalam Konvensi Paris, Persetujuan Madrid, TRIPs, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri pengaturan merek sudah ada sejak zaman Belanda. Peraturan merek pertama adalah *Reglement Industriële Eigendom*. Setelah kemerdekaan, peraturan merek beberapa kali diubah mulai dari Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, dan yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.
- 2) Konsep persamaan pada pokoknya sangat diperlukan dalam perlindungan merek terkenal, khususnya merek terkenal asing di Indonesia. Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs, dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang persamaan pada pokoknya. Dalam ketiga peraturan hukum tersebut diatur bahwa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain harus dibatalkan permohonan pendaftarannya. UU Merek 2001 mengatur unsur-unsur dalam suatu merek yang menyebabkan adanya persamaan atau kemiripan dengan merek lain yaitu bentuk, cara penempatan, cara penulisan, dan bunyi ucapan. Selain itu unsur-unsur lain yang menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya adalah jenis barang dan/atau jasa serta pendaftaran. UU Merek 2001 merupakan adopsi dari Persetujuan TRIPs sehingga penerapan konsep persamaan pada pokoknya dalam perkara-perkara yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya sudah sesuai dengan Persetujuan TRIPs. Dalam Konvensi Paris dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh mendaftarkan merek yang memiliki kesamaan dengan merek

orang lain yang dapat membingungkan masyarakat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa UU Merek 2001 mengatur unsur-unsur dari persamaan pada pokoknya yang fungsinya menghindari adanya pihak-pihak yang mendaftarkan merek hasil tiruan dari merek lain, tetapi masih saja Direktorat Merek meloloskan pendaftaran merek-merek yang jelas-jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar.

- 3) Dalam memutus perkara-perkara yang dijelaskan sebelumnya dalam bab empat, majelis hakim menggunakan kriteria konsep persamaan pada pokoknya yang diatur dalam UU Merek 2001 tentang Merek. Kedua merek dibandingkan untuk mengetahui apakah salah satu merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan menggunakan kriteria persamaan pada pokoknya yaitu adakah persamaan dalam bentuk, cara penempatan, cara penulisan, dan bunyi ucapan. Unsur-unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semuanya karena tidak bersifat kumulatif. Jika telah terbukti memenuhi satu atau dua unsur saja maka sudah dapat dikatakan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Selain itu terdapat unsur-unsur tambahan yaitu unsur jenis barang dan/atau jasa serta unsur pendaftaran. Dengan terbuktinya unsur-unsur tersebut pada suatu merek maka dapat dimintakan pembatalan pendaftaran terhadap merek tersebut. Ketentuan hukum tentang perlindungan merek terkenal dalam UU Merek 2001 sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs. Majelis Hakim pun dalam memutus perkara sudah mengacu pada kriteria konsep persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam UU Merek 2001. Akan tetapi, penerapan perlindungan merek terkenal di Indonesia belum sepenuhnya dijalankan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus gugatan pembatalan merek yang mirip dengan merek terkenal asing yang dilakukan oleh pemiliknya. Direktorat Merek selaku badan tempat untuk dilakukannya pendaftaran merek tidak melakukan fungsinya dengan baik dalam memeriksa merek yang didaftarkan. Padahal sudah jelas terdapat peraturan hukum yang mengatur HKI khususnya merek.

B. SARAN

Penulis ingin memberikan saran bagi Direktorat Merek di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dan bagi Pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) Penulis menyarankan untuk dilakukannya pengembangan sistem teknologi dan informasi di Direktorat Merek, khususnya di bagian Pemeriksaan Merek. Selama ini yang menjadi permasalahan Direktorat Merek dalam pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek adalah adanya keterbatasan akses informasi. Pegawai-pegawai di bagian Pemeriksaan Merek harus dibekali pengetahuan mengenai metode penelusuran internet yang dapat membantu dalam mengidentifikasi keterkenalan suatu merek;
- 2) Pembentukan kerja sama antara Direktorat Merek dengan organisasi Internasional di bidang HKI seperti WIPO dan INTA. Hal tersebut ditujukan untuk membantu Direktorat Merek dalam mengidentifikasi keterkenalan sebuah merek supaya tidak terjadi kesalahan lagi dalam proses persetujuan atau penolakan permohonan pendaftaran suatu merek;
- 3) Terkait dengan pengembangan sistem teknologi di Direktorat Merek, dikembangkannya suatu sistem arsip elektronik yang berisi data-data pendaftaran merek. Dengan adanya sistem elektronik ini membuat arsip-arsip dapat lebih mudah diakses dan tidak mudah rusak atau hilang. Sistem arsip elektronik ini dapat menghindari adanya kecolongan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan suatu merek yang sudah terdaftar lebih dahulu. Pegawai Direktorat Merek dapat dengan mudahnya mengakses dan mencari merek tersebut apakah ada yang mirip atau tidak;
- 4) Segera disusun dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Peraturan Pemerintah yang dimaksud akan mengatur mengenai penolakan pendaftaran merek karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

Abbot, Frederick & Thomas Cottier. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One & Part Two*. Kluwer Law International, 1999.

Bagby, John W. *Cyberlaw Handbook For E-Commerce*. South-Western West: The Pennsylvania State University, 2003.

Chalmers, Ian. *Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1996.

Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Cet. 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Foster, Frank H. & Robert L. Shook, *Patents, Copyrights, and Trademarks: The Total Guide to Protecting the Rights to Your Invention, Products, or Trademark... Now Better than Ever*. Second Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1993.

Gautama, Sudargo. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian TRIPs, GATT, Putaran Uruguay 1994*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994.

----- . *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I Buku ke-7*. Cet. 3. Bandung, PT Alumni, 2010.

----- . *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cet. 5. Bandung: Binacipta, 1987.

----- . *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Cet. 2. Bandung, PT Eresco, 1995.

----- . *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.

Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. *Hukum Merek Indonesia*. Cet. 4 Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

----- . *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia (1997)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

----- . *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam rangka WTO, TRIPs) 1997*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

- Harahap, M. Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hasibuan, H. D. Effendy. *Perlindungan Merek: Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Husni Hasbullah, Frieda. *Hukum Kebendaan Perdata*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Kesowo, Bambang. *GATT, TRIPs dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998.
- Lindsey, Tim. Et Al. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Cet. 5. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Llewelyn & Cornish. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. Cet. 5. Inggris: Sweet & Maxwell, 2003.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Miller, Arthur R. & Michael H. Davis. *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright*. St. Paul: West Publishing, 1990.
- Ono, Shoen. *Overview of Japanese Trademark Law*. Ed. 2. Jepang: Yuhikaku, 1999.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cet. 7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Schechter, Roger E. & John R. Thomas. *Intellectual Property The Law Of Copyrights, Patents, and Trademarks*. St. Paul: West Group, 2003.
- Siahaan, Bisuk. *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir*. Jakarta: Pustaka Data, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2010.
- Soemadiredjo, Soegondo. *Merek Dagang Indonesia*. Jakarta: Union Paten International, 1979.
- Statham, Steve. *Jeep Color History*. Wisconsin: MBI Publishing, 1999.

Suryodiningrat, R. M. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2003.

Zaloga, Steven J. *Jeeps 1941 – 45*. Great Britain: Osprey Publishing Ltd., 2005.

B. JURNAL

Freeman, Harriet R. “Reshaping Trademark Protection in Today’s Global Village: Looking Beyond GATT’s Uruguay Round Toward Global Trademark Harmonization and Centralization”. *ILSA Journal of International & Comparative Law*, Volume 1, Spring 1995.

Inman, James E. *Gray Marketing of Imported Trademarked Goods: Tariff and Trademark Issues*, *American Business Law Journal*, volume 31, nomor 1, May 1993.

Official Journal of the US Trademark Association. USTA, Volume 82, No. 3, May-June 1993.

Slotkin, Samantha D. “Trademark Piracy in Latin America: A Case Study on Reebok International Ltd.”. *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal*, Volume 18, 1996.

Sujatmiko, Agung. *Pembajakan Merek Merusak Perekonomian Nasional*. Jurnal Hukum Pro Justisia Vol. 25 No. 3, 2007.

Travis, Hannibal. *The Battle for Mindshare: The Emerging Consensus that the First Amendment Protects Corporate Criticism and Parody on the Internet*. *Virginia Journal of Law & Technology*, Vol. 10, No. 3, Winter 2005.

Turpin, C. C. “The International Relation of Intellectual Property”. *The Cambridge Law Journal*, Volume 52, March 1993.

C. ARTIKEL

\$1 Amnesty for Pirated Software.
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4076982.stm>. Diunduh pada tanggal 5 Maret 2012.

Ada Tiga Penilaian Unsur Persamaan Pada Pokoknya. Hukumonline, 2 Oktober 2006.
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15544&cl=Berita>. Diunduh pada tanggal 24 April 2012.

- Banyak Pemalsuan dan Pembajakan Merek Terjadi di Indonesia.*
<http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/11/04/139090/Banyak-Pemalsuan-dan-Pembajakan-Merek-Terjadi-di-Indonesia-/8>. Diunduh pada tanggal 5 Maret 2012.
- BitLaw. *Trademark Infringement.*
<http://www.bitlaw.com/trademark/infringe.html>. Diunduh pada tanggal 14 Mei 2012.
- Davidoff v. Sumatra Tobacco Trading Company, Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 53/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.* <http://www.inta.org>. Diunduh pada tanggal 18 April 2012.
- Dharmapala, Dhammika & James R. Hines Jr. *Which Countries Become Tax Havens?*. <http://ssrn.com/abstract=952721>. Diunduh pada tanggal 27 Juni 2012.
- Hartoto. *Penelitian Deskriptif.* <http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/163-penelitian-deskriptif.html>. Diunduh pada tanggal 16 April 2012.
- Hennessey, William. *Developments in the Protection of Famous Trademarks in the United States.*
http://www.ipmall.info/hosted_resources/pubspapers/fam_ustm.asp.
 Diunduh pada tanggal 18 April 2012.
- INTA's Expertise in Relation to Well-Known Marks.*
http://www.inta.org/downloads/brief_Prefell.pdf. Diunduh pada tanggal 7 Mei 2012.
- INTA Priorities.* <http://www.inta.org>. Diunduh pada tanggal 18 April 2012.
- IPMG Himbau Pemerintah Tegas Perangi Pemalsuan Obat.*
<http://www.ipmg-online.com/index.php?modul=berita&cat=BMedia&textid=323382885416&lang=ina>. Diunduh pada tanggal 10 April 2012.
- Jeeps Around The World.* <http://www.film.queensu.ca/Cj3b/World.html>.
 Diunduh pada tanggal 4 Juni 2012.
- Johnson, David. *Trademarks: A History of a Billion-Dollar Business.*
<http://www.infoplease.com/spot/trademarks1.html>. Diunduh tanggal 5 Maret 2012.
- Kurniasih, Dwi Agustine. *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian II.* Media HKI, Februari 2009.

Law Council of Australia. "Protection of Well-known and Famous Trademarks under Australian Law – Possible Introduction of an Anti Dilution Remedy". <http://www.acip.gov.au/submission/council.pdf>. Diunduh pada tanggal 18 April 2012.

Materi Hukum Perusahaan: Badan Hukum. <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/materi-hukum-perusahaan-badan-hukum/>. Diunduh pada tanggal 27 Juni 2012.

Pliam Law Group, PA. *Confusion In Trademark Law*, <http://marklaw.com/trademark-glossary/confuse.htm>. Diunduh pada tanggal 14 Mei 2012.

Radack, David V. *Likelihood of Confusion: The Basic for Trademark Infringement*. <http://www.tms.org/pubs/journals/jom/matters/matters-0212.html>. Diunduh pada tanggal 8 April 2012.

Sukandar, Dadang. *Persamaan Pada Pokoknya*. <http://dadangsukandar.wordpress.com/2010/08/02/persamaan-pada-pokoknya-3/>. Diunduh pada tanggal 23 April 2012.

Wibisono, Abrianto W. *Wisata Nostalgia Jeep Willys Yogyakarta*. <http://mobilretro.com/pengetahuan-umum/350-wisata-nostalgia-jeep-willys-yogyakarta.html>. Diunduh pada tanggal 31 Mei 2012.

World Intellectual Property Organization Guidelines for Criteria of Well Known Marks. <http://www.erin.lu/asem-singapore/documents/Suryomurcito.pdf>. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2012.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Indonesia. (a) *Undang-Undang tentang Merek*. UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131.

----- (b) *Undang-Undang tentang Merek*. UU No. 19 Tahun 1992, LN RI No. 81 Tahun 1992, TLN No. 3490.

----- (c) *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek*. UU No. 14 Tahun 1997, LN RI No. 31 Tahun 1997, TLN No. 3681.

----- (d) *Undang-Undang tentang Merek Perdagangan dan Merek Perniagaan*. UU No. 21 Tahun 1961, LN No. 290 Tahun 1961, TLN No. 2341.

E. PERATURAN HUKUM INTERNASIONAL

Agreement On Trade –Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 20 Maret 1883.

F. PERATURAN HUKUM LAINNYA

Cayman Islands. Companies Law 2011 Revision.

Delaware. Delaware General Corporation Law.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM.

----- Surat Keputusan Menteri Kehakiman. Nomor 03-HC.02.01 Tahun 1991.

Prancis. Loi N 66-537 u 24 Julliet 1966 sur les Sociétés Commerciales.

World Intellectual Property Organization. WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, 20-29 September 1999.

G. WEBSITE

<http://autos.groups.yahoo.com/group/Jakarta-American-Jeep/>

<http://www.top-fashion-designers.info/balenciaga.html>

PUTUSAN

Nomor 013 K/N/HaKI/2005

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

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

HANDY BUTUN, bertempat tinggal di Jalan Jamblang Raya 1/22, Duri Selatan, Tambora Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JOHN. H WALIRY, SH, MARY GERUNG, SH dan SRI RAHAYU LE, SH. para Advokat dari kantor Advokat JOHN. H. WALIRY, SH. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Kemuning No. 27 Kelurahan, Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2005 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

HAWTHORNE ENTERPRISES LIMITED, suatu perseroan berdasarkan Undang-Undang Negara Cayman Islands, berkedudukan di Huntiaw Building, PO BOX 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ludyanto, SH.MM dan kawan-kawan para Advokat dan Pengacara pada Kantor General Patent International Advocates & Solicitors, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 3 I & J, Jakarta Pusat, 10120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2004, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

Mahkamah.....**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi semula sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan berdasarkan Undang-Undang Negara Cayman Islands yang juga berafiliasi dengan GIORDANO LIMITED, HONGKONG selaku pemilik merek terkenal GIORDANO yang sudah termashur di berbagai Negara di dunia termasuk Indonesia, untuk produk pakaian & Asesorisnya serta toko-toko pakaian;

2. Bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama di Indonesia (first to file) atas merek dagang terkenal BLUESTAR EXCHANGE sejak tanggal 25 April 2001 pada Departemen Kehakiman dan HAM RI Cq Direktorat Jenderal HAKI cq Direktorat Merek sebagai berikut

- BLUESTAR EXCHANGE Reg. No. 501166 tanggal 25 April 2001 untuk melindungi jenis jasa yang tergolong kelas 18 antara lain: "Benda-benda yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi, peti-peti, tas-tas, tas pantai, tas-tas tangan, tas-tas besar dan kecil untuk bepergian untuk tempat pakaian dan barang-barang lainnya, tas-tas pinggang, kantong-kantong, kopor-kopor, tas-tas tangan dan peti-peti untuk bepergian, kopor-kopor kecil, tas-tas kantor, tas-tas surat, tas-tas diplomat, dompet-dompot, kantung kunci, bagasi, dompet-dompot, dompet-dompot untuk uang kertas, sangkutan kunci pada kantong atau pakaian, payung-payung, payung untuk berlindung dari sinar matahari, tongkat untuk berjalan, kantung dan tempat untuk kartu kredit, segala macam ransel, tas-tas sekolah, tas-tas, tas gendong, tas-tas untuk olah raga, tas-tas untuk atletik, tas-tas untuk buku, tas-tas untuk bepergian, tas ransel, tas

untuk.....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menyimpan uang, tas-tas bahu, sabuk bahu, tempat file, kantung tempat kunci, tempat pasport, tempat buku cheque, perlengkapan dan bagian-bagian untuk barang-barang tersebut di atas”;

- BLUESTAR EXCHANGE Reg. No. 509950 tanggal 25 April 2001 untuk melindungi jenis jasa yang tergolong kelas 35 antara lain: “jasa-jasa eceran untuk pakaian, alas-alas kaki, tutup kepala, tas-tas, ikat pinggang, payung, asesoris untuk pakaian dan barang-barang dari kulit, jasa memproduksi daftar alamat, jasa-jasa pemesanan melalui internet, elektronik dan pos, iklan pos secara langsung, jasa-jasa bisnis management dan bisnis konsultasi, kegiatan sebagai agen untuk distribusi produk-produk yang beraneka macam, jasa-jasa pelayanan promosi barang dagangan lainnya, perencanaan, produksi periklanan, pengiriman barang-barang periklanan, jasa-jasa publikasi, penelitian dan analisa pasar, kegiatan sebagai agen untuk perdagangan ekspor-impor, jasa menata dan menghias etalase toko”;
- BLUESTAR EXCHANGE kelas 25, dibawah Agenda No. D00 2001 08537 8537 8592 tanggal 25 April 2001 kelas 25 untuk melindungi barang-barang antara lain: “pakaian, alas kaki, tutup kepala”;
- BLUESTAR EXCHANGE kelas 25, dibawah Agenda No. D00 2004 30084 30363 tanggal 08 Oktober 2004 untuk melindungi barang-barang antara lain: “Pakaian, alas kaki, tutup kepala”;

3. Bahwa disamping telah terdaftar di Indonesia, Merek BLUESTAR EXCHANGE kelas 18, 25, 35 atas nama Penggugat telah pula terdaftar di beberapa Negara didunia antara lain sebagaimana tercantum dalam gugatan;

4. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan pada Daftar Umum Direktorat Merek, ternyata merek BLUE STAR EXCHANGE telah

terdaftar.....



terdaftar pula oleh Tergugat pada Direktorat Merek dibawah Register No. 524424 tanggal 10 Desember 2001 untuk melindungi barang-barang yang tergolong kelas 25 yaitu: "segala macam barang konpeksi yaitu: "pakaian pria/wanita dan anak-anak, baju sport, celana sport, celana dalam, celana panjang/pendek, jas, kemeja, piyama, jaket, T-shirt, celana jeans, kemeja jeans, kaos kutang, kaos oblong, baju kaos, rok, rok dalam/luar, blus, gaun, kebaya, daster,ban pinggang, kutang wanita (BH), dasi, kaos kaki, topi, sandal. Sol sepatu dan sepatu";

5. Bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek BLUE STAR EXCHANGE kelas 25 pada Direktorat Merek jelas telah dilandasi oleh itikad tidak baik sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, mengingat:

- Kata/kalimat BLUE STAR EXCHANGE bukanlah kata yang umum/lazim digunakan dalam pergaulan/percakapan Bangsa Indonesia, sehingga sangatlah tidak rasional apabila kemudian Tergugat seorang Warga Negara Indonesia mengklaim Merek BLUE STAR EXCHANGE sebagai hasil imajinasi yang sesungguhnya dari dirinya;
- Adanya persamaan/kemiripan (identik) atas susunan dan karakter huruf/suku kata dan bunyi pengucapannya (pronunciation), sehingga Merek BLUE STAR EXCHANGE atas nama Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BLUESTAR EXCHANGE milik Penggugat yang sudah terkenal (Wellknown mark);
- Merek BLUESTAR EXCHANGE untuk kelas 18, 25 dan 35 milik Penggugat telah diajukan pendaftarannya pertama kali sejak tanggal 25 April 2001 (first to file), sedangkan Merek BLUE STAR EXCHANGE Reg. No. 524424 atas nama Tergugat baru diajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 10 Desember 2001;

- Merek.....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Merek BLUE STAR EXCHANGE Reg. No. 524424 atas nama Tergugat merupakan peniruan/penjiplakan dari Merek BLUESTAR EXCHANGE atas nama Penggugat yang sudah terkenal (Wellknown mark) dan termashur ke mancanegara atas dasar "itikad Tidak Baik" (bad faith) sebagaimana ketentuan pasal 4 jo. pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, sehingga berlaku asas: "Pirate Non Mutat Dominium";
- 6. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pendaftar pertama dari merek BLUESTAR EXCHANGE di Indonesia, merasa hasil Imajinasinya telah dijiplak dan ditiru oleh Tergugat, maka secara yuridis Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pendaftaran merek BLUE STAR EXCHANGE Register No. 524424 atas nama Tergugat melalui Pengadilan Niaga sebagaimana ketentuan pasal 68 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 4 jo pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;
- 7. Bahwa dengan demikian tidak dapat disangkal lagi Tergugat telah terbukti memiliki itikad tidak baik (bad faith) dalam mendaftarkan merek BLUE STAR EXCHANGE kelas 25 Reg No. 524424, yaitu untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (dishonest purpose) dengan cara membonceng, meniru, atau menjiplak merek dagang terkenal BLUESTAR EXCHANGE atas nama Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya promosi dan investasi yang sangat besar di berbagai negara di dunia;
- 8. Bahwa dengan demikian kiranya Pengadilan Niaga Jakarta berkenan untuk membatalkan pendaftaran Merek BLUE STAR EXCHANGE kelas 25 Register No. 524424 atas nama Tergugat pada Direktorat Merek dengan segala konsekuensinya, serta memerintahkan oleh karena itu pada Direktorat Merek untuk mendaftarkan permohonan pendaftaran merek BLUESTAR EXCHANGE kelas 25 atas nama Penggugat,

dibawah.....



dibawah Agenda No. D00 2001 08537 8592 tanggal 25 April 2001 dan/atau Agenda No. D00 2004 30084 30363 tanggal 08 Oktober 2004 untuk melindungi barang-barang antara lain: Pakaian, alas kaki, tutup kepala";

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

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pendaftar pertama di Indonesia atas Merek BLUESTAR EXCHANGE sejak tanggal 25 April 2001;
3. Menyatakan Merek BLUESTAR EXCHANGE ATAS NAMA Penggugat adalah merupakan Merek terkenal (Wellknown Mark);
4. Menyatakan pendaftaran merek BLUE STAR EXCHANGE kelas 25 Reg. No. 524424 atas nama Tergugat tanggal 10 Desember 2001 adalah ditandasi dengan itikad tidak baik, karena merupakan peniruan/jiplakan dari BLUESTAR EXCHANGE atas nama Penggugat;
5. Membatalkan pendaftaran merek BLUE STAR EXCHANGE kelas 25 Reg. No. 524424 tanggal 10 Desember 2001 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat Merek;
6. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati keputusan ini dengan mencatat pembatalan merek BLUE STAR EXCHANGE kelas 25 Reg. No. 524424 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mendaftarkan merek BLUESTAR EXCHANGE kelas 25 atas nama Penggugat, dibawah Agenda No. D00 2001 08537 8592 tanggal 25 April 2001 dan/atau Agenda No. D00 2004 30084 30363 tanggal 08 Oktober 2004 untuk melindungi barang-barang antara lain: "Pakaian, alas kaki, tutup kepala";
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim akan mengadili perkara a quo berpendapat lain,

mohon.....



mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bonno).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya:

I. EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO

Bahwa kuasa Hukum Penggugat dalam hal ini yakni Ludyanto, SH.MM, dkk dari Law Offices General Patent International tidak berhak mewakili HAWTHORNE ENTERPRISES LIMITED sebagai Penggugat dalam perkara a quo karena dalam surat kuasa yang diberikan oleh HAWTHORNE ENTERPRISES LIMITED kepada Ludyanto, SH.MM. dari Law Offices General Patent International tidak ditandatangani oleh yang memberi kuasa maupun penerima kuasa, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum, maka penerima kuasa i.c. Ludyanto, SH.MM. dari Law Offices General Patent International tidak berhak mewakili pemberi kuasa i.c. HAWTHORNE ENTERPRISES LIMITED;

II. EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang Pihak, karena Penggugat tidak menyertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT dalam perkara ini, sementara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek adalah Instansi Negara yang berwenang menjalankan ketentuan mengenai tata cara dan prosedur untuk mendapatkan hak atas merek, serta menerbitkan Sertifikat Merek, yang pada kenyataannya juga mengabulkan permohonan hak atas Merek BLUE STAR EXCHANGE yang diajukan oleh Tergugat di bawah Register Nomor: 524424 tanggal 10 Desember 2001 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek kepada Tergugat selaku Pemohon hak atas Merek BLUE STAR EXCHANGE;
2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, telah mengakibatkan.....^w



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga secara hukum gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga secara hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara a quo;

III.EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Obscuur Libel (kabur) karena dalam posita gugatan butir 5 point 4, halaman 4, Penggugat menyatakan Mereknya sebagai Merek Terkenal, namun alasan dan/atau kriteria keterkenalan dari merek Penggugat i.c. BLUESTAR EXCHANGE tersebut tidak didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya sebagai suatu keharusan untuk memberikan kejelasan atas gugatan ini;

Bahwa dengan tidak dimuatnya secara lengkap mengenai keterkenalan Merek Penggugat i.c. BLUESTAR EXCHANGE dalam gugatannya maka gugatan Penggugat menjadi Obscuur Libel/kabur, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, tanggal 1 Februari 2005, Nomor 58/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pendaftar pertama di Indonesia atas Merek BLUESTAR EXCHANGE sejak tanggal 25 April 2001;
3. Menyatakan Merek BLUESTAR EXCHANGE atas nama Penggugat, adalah merupakan Merek terkenal (Well Known Mark);
4. Menyatakan pendaftaran merek BLUESTAR EXCHANGE kelas 25

Reg.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Reg. No. 524424, atas nama Tergugat, tanggal 10 Desember 2001 adalah dilandasi dengan itikad tidak baik, karena merupakan peniruan/jiplakan dari BLUESTAR EXCHANGE atas nama Penggugat;
5. Membatalkan pendaftaran merek BLUESTAR EXCHANGE kelas 25 Reg. No. 524424, tanggal 10 Desember 2001 atas nama Tergugat, dari Daftar Umum Direktorat Merek;
 6. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati keputusan ini dengan mencatat pembatalan merek BLUESTAR EXCHANGE kelas 25 Reg. No. 524424 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat Merek, dengan segala akibat hukumnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;



Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Februari 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 07 / Kas / HKI - MEREK / 2005 / PN.NIAGA/JKT.PST jo. Nomor: 58 / HKI - MEREK / 2004 / PN.NIAGA/JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Februari 2005;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Februari 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di

Kepaniteraan.....ⁿ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2005;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sebagaimana yang terlihat dalam Putusan Perkara a quo halaman 16 butir I/III sehingga telah menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi karenanya Mahkamah Agung R.I. berkenan membatalkan putusan No. 58 / MEREK / 2004 / PN.JKT.PST

I. Tentang EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO

Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan mengenai EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO, sebagaimana yang terlihat dalam Pertimbangan Hukum halaman 16 Butir 1, Putusan Perkara a quo, karena Surat Kuasa yang didaftar oleh kuasa Hukum Termohon Kasasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai dasar hukum bagi kuasa hukum Termohon Kasasi untuk beracara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mewakili Termohon Kasasi adalah surat kuasa khusus dengan kop surat dari Law Offices General Patent Internasional, dimana dalam Surat Kuasa tersebut tidak ditandatangani oleh pihak yang memberi kuasa i.c. Hawthorne Enterprises Limited maupun pihak yang diberi kuasa i.c. Law Offices General Patent International, karenanya jelas kuasa hukum

Termohon.....*W*



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon Kasasi tidak berhak mewakili Hawthorne Enterprises Limited dalam mengajukan gugatan perkara a quo;

Sedangkan Akte Notaris yang dibuat oleh Notaris di Singapore yang hanya ditanda-tangani oleh TAN HUAN SENG, EDDIE, sebagai Direktur HAWTHORNE ENTERPRISES LIMITED, tidak dapat dipergunakan oleh kuasa hukum Termohon Kasasi untuk beracara dipersidangan oleh kuasa hukum Termohon Kasasi untuk mewakili Termohon Kasasi karena pihak Law Offices General Patent International tidak pernah menandatangani Akte Notaris dimaksud sebagai tanda persetujuannya untuk mewakili Hawthorne Enterprises Limited dalam mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Bahwa kuasa hukum Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan kepada Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo atas kehadiran kuasa hukum Termohon Kasasi dipersidangan untuk mewakili Hawthorne Enterprises Limited sebagai Penggugat, dimana saat itu kuasa hukum Pemohon Kasasi mempertanyakan surat kuasa yang tidak ditanda tangani baik oleh pihak yang menerima kuasa i.c Law offices General Patent International maupun pihak yang memberi kuasa i.c Hawthorne Enterprises Limited, namun Hakim tingkat Pertama menyatakan bahwa keberatan kuasa hukum Pemohon Kasasi tersebut dicatat saja dalam berita acara persidangan.

II. Tentang EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM.

Bahwa demikian pula Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan pasal 68 jo pasal 70 Undang-Undang Merek (UU No.15 tahun 2001), sehingga telah menolak Exceptio Plurum Litis Consortium, sebagaimana yang terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 16 butir II, putusan perkara a quo, karena pasal 68 jo pasal 70 Undang-Undang Merek (UU No. 15 tahun 2001), hanya mengatur

mengenai.....^W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai gugatan pembatalan merek dan sama sekali tidak menyinggung mengenai pihak-pihak yang harus digugat.

Sedangkan dalam petitum Termohon Kasasi telah memohonkan kepada Pengadilan untuk memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mentaati keputusan perkara a quo, sehingga seharusnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek harus diikut sertakan sebagai tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat.

Dengan demikian jelas gugatan Termohon kasasi (semula Penggugat) kurang pihak, sehingga seharusnya Pengadilan Tingkat pertama menyatakan Gugatan Termohon Kasasi i.c Penggugat tidak dapat diterima.

III. Tentang EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan tentang EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL, sebagaimana telah terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 16 butir ke III, Putusan Perkara a quo, karena eksepsi dimaksud sama sekali belum menyangkut pokok perkara, sebab dari Posita Gugatan Penggugat i.c. Termohon Kasasi sudah jelas Gugatannya Kabur. Dimana dalam Posita Gugatan point 3, Termohon Kasasi hanya mendalilkan bahwa merek-mereknya sebagai merek terkenal, namun alasan dan/atau kriteria keterkenalan dari merek Termohon Kasasi i.c Penggugat tersebut ternyata tidak pernah didalilkan oleh Termohon Kasasi i.c Penggugat. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum suatu gugatan harus lengkap dan jelas, sehingga karenanya Gugatan Termohon Kasasi i.c. Penggugat yang demikian sesuai dengan ketentuan hukum, tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan pokok

perkara.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara, sebagaimana yang terlihat dalam Putusan Perkara a quo halaman 16 alinea terakhir s/d halaman 19 alinea ke 3, sehingga telah menerima Gugatan Penggugat i.c Termohon Kasasi sebagian, karenanya Mahkamah Agung RI. berkenan membatalkan putusan No. 58/MEREK/2004/PN.PN.JKT.PST. tanggal 01 Pebruari 2005.

I. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama, telah salah menerapkan hukum Pembuktian sebagaimana yang terlihat dalam pertimbangan hukum Putusan perkara a quo halaman 18 alinea ketiga, yang telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5A sampai dengan P.5N maka Majelis berpendapat, bahwa merek BLUESTAR EXCHANGE milik Penggugat adalah merek terkenal (Wellknown Mark)"

1. Sesuai dengan ketentuan hukum, seluruh bukti-bukti yang menjadi dasar pokok Gugatan yang diajukan oleh para pihak harus dicocokkan aslinya didepan Persidangan. Demikian pula bukti-bukti dalam bahasa asing yang diajukan oleh para pihak, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan tersumpah;
2. Bahwa dalam pertimbangan putusan perkara a quo tersebut diatas, Vide Putusan Perkara a quo halaman 16 alinea terakhir s/d halaman 19 alinea ke 3, Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian yang telah memberikan pertimbangan bahwa merek Bluestar Exchange milik Termohon Kasasi adalah merek terkenal berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi i.c. Bukti P.5A s/d Bukti P.5N, padahal dalam persidangan Termohon Kasasi tidak dapat memperlihatkan bukti asli dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut.

Disamping itu bukti P.5 A s/d Bukti P.5N, adalah bukti-bukti dalam bahasa asing dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baik oleh Termohon Kasasi maupun Penterjemah resmi dan

tersumpah.....
w



tersumpah.

3. Sehingga sesuai dengan ketentuan hukum bukti P.5A s/d bukti P.5N harus ditolak dan kesampingkan serta tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti oleh Pengadilan tingkat pertama karena bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai bukti di persidangan;
4. Sedangkan Yurisprudensi yang didalilkan oleh Termohon Kasasi yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3038 K/SIP/1981 tanggal 18 September 1986 Jo. No. 701 K/SIP/1974 tanggal 1 April 1976 tidak dapat diterapkan pada perkara ini karena mempunyai pokok permasalahan yang berbeda dengan perkara ini, dimana fotocopy bukti-bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas bukan merupakan bukti pokok sebagai dasar Gugatannya, akan tetapi hanya merupakan bukti pendukung saja, sedangkan dalam perkara a quo Bukti P-5A s/d Bukti P-5N merupakan bukti Pokok yang merupakan dasar gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam hal ini yang menyatakan diri sebagai pemilik dari merek BLUESTAR EXCHANGE & DEVICE apalagi bukti-bukti tersebut diatas tidak diterjemahkan oleh penterjemah.



II. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam hal ini telah salah menerapkan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagaimana yang terlihat dalam pertimbangan Hukum halaman 18 alinea keempat s/d halaman 19 alinea kedua.

1. Bahwa Pengadilan Tingkat pertama tidak dapat mengabulkan gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat) berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena:

1.1. Kalaupun Pengadilan Tingkat pertama telah

Mempertimbangkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan bahwa antara merek Bluestar Exchange milik Termohon Kasasi dengan merek Blue Star Exchange milik Pemohon Kasasi, ternyata dari segi bunyi ucapan dan cara penulisannya, terdapat persamaan pada pokoknya / keseluruhannya namun merek Bluestar Exchange milik Termohon kasasi dengan merek Blue Star Exchange milik Pemohon Kasasi berbeda kelas jenis barangnya, dimana di Indonesia Termohon Kasasi mendaftarkan mereknya untuk kelas 18 dan 35, sedangkan Pemohon Kasasi mendaftarkan mereknya untuk kelas 25, sehingga jelas terlihat adanya perbedaan jenis kelas barang yang didaftarkan.

Adapun Pasal 6 ayat 1 (a) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 secara tegas telah mengatur:

"Permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek Tersebut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;"

Maka berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan sertifikat merek milik Pemohon Kasasi dengan sertifikat merek No. 524424, tanggal 10 Desember 2001 sama sekali tidak melanggar pasal 6 ayat 1 (a) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 karena Merek milik Pemohon Kasasi tidak terdaftar untuk kelas barang dan/atau jasa sejenis dengan milik Termohon Kasasi yaitu kelas 18 dan kelas 35 sedangkan merek milik pihak Pemohon Kasasi terdaftar untuk kelas barang 25;

1.2.Kalaupun juga Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Merek Bluestar Exchange milik Termohon Kasasi adalah merek terkenal –quod non- namun

Bluestar.....*m*



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bluestar Exchange milik Termohon Kasasi dengan merek Blue Star Exchange milik Pemohon Kasasi berbeda kelas jenis barangnya, dimana di Indonesia Termohon Kasasi mendaftarkan mereknya untuk kelas 18 dan 35, sedangkan Pemohon Kasasi mendaftarkan mereknya untuk kelas 25, sehingga jelas terlihat adanya perbedaan jenis kelas barang yang didaftarkan.

Adapun Pasal 6 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 secara tegas telah mengatur:

"Permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

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

Maka berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan sertifikat merek milik Pemohon Kasasi dengan sertifikat merek No. 524424, tanggal 10 Desember 2001 sama sekali tidak melanggar pasal 6 ayat 1 (b) Undang-undang No. 15 tahun 2001 karena merek milik Pemohon Kasasi tidak terdaftar untuk kelas barang dan/atau jasa sejenis dengan milik Termohon Kasasi yaitu kelas 18 dan kelas 35 sedangkan merek milik pihak Pemohon Kasasi terdaftar untuk kelas barang 25;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo halaman 18 alinea ketujuh, Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek karena:

2.1. Adanya itikad buruk Pemohon Kasasi untuk membonceng ketenaran merek Termohon Kasasi yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, Vide putusan Perkara a quo

halaman.....



halaman 18 alinea ketujuh, adalah keliru jika didasarkan bahwa merek milik Termohon Kasasi sebagai merek terkenal karena pada tahun 2001 saat Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran merek BLUE STAR EXCHANGE pada kelas 25, merek Termohon Kasasi belum dikenal oleh masyarakat luas sehingga belum dapat dikategorikan sebagai merek terkenal.

2.2. Apalagi terbukti Termohon Kasasi tidak dapat memperlihatkan bukti asli dari setiap pendaftaran merek BLUESTAR EXCHANGE milik Termohon Kasasi yang konon kabarnya menurut Termohon Kasasi telah didaftarkan di berbagai negara.

2.3. Bahwa, apabila Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa merek BLUESTAR EXCHANGE milik Termohon Kasasi adalah merek terkenal -quod non- seharusnya Termohon Kasasi menggunakan Hak Prioritas seperti yang ditentukan di dalam Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terdaptarnya Merek Penggugat di negara asalnya, harus sudah mendaftarkan Mereknya di Indonesia. Namun kesempatan untuk memanfaatkan Hak Prioritas tersebut tidak digunakan oleh Termohon Kasasi, hal mana membuktikan bahwa pada saat Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek BLUESTAR EXCHANGE, merek tersebut bukanlah merek terkenal seperti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu bahwa merek BLUESTAR EXCHANGE milik Termohon Kasasi adalah merek terkenal.

III. Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar hukum yang berlaku (error in Iudicando) yang telah memberikan putusan "Menyatakan Penggugat i.c Termohon Kasasi adalah sebagai Pendaftar pertama di Indonesia atas

merek.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merek BLUESTAR EXCHANGE sejak tanggal 25 April 2001". Vide butir 2, Amar Putusan Perkara a quo, dimana Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali yang mendasari Amar putusan butir 2, dimaksud.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Hakim wajib memberikan pertimbangan hukum berikut dasar-dasar hukum atas putusannya, namun setelah diteliti dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo, Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apalagi menyebutkan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar dikabulkan permohonan Termohon Kasasi butir 2;
2. Bahwa keputusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Juni 1970, No. 638 K/Sip/1969, telah menentukan:

".....Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau kembali keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd)"
3. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, kiranya Mahkamah Agung R.I. berkenan meninjau kembali butir 2 dari Amar Putusan Perkara a quo, yang telah memberikan putusan "Menyatakan Penggugat i.c. termohon Kasasi adalah sebagai Pendaftar pertama di Indonesia atas merek Bluestar Exchange sejak tanggal 25 April 2001";
4. Bahwa butir 2 dari amar putusan perkara a quo haruslah dibatalkan karena Termohon Kasasi bukanlah sebagai pendaftar pertama (First To File) di Indonesia sejak tanggal 25 April 2001 untuk kelas barang 25.
 - 4.1. Bahwa Termohon Kasasi memang mendaftarkan mereknya untuk kelas barang 35 dan kelas barang 18, Vide bukti P-8 dan P-9 dimana dari bukti tersebut terlihat bahwa apabila Termohon Kasasi mendaftarkan mereknya maka Direktorat HKI akan memberikan Perlindungan berupa sertifikat merek bagi mereka yang mengajukan permohonan merek, namun

Termohon.....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon Kasasi tidak mendapatkan perlindungan merek Terhadap Merek BLUE STAR EXCHANGE untuk kelas 25 karena Termohon Kasasi memang tidak pernah mendaftarkan mereknya untuk kelas barang 25;

- 4.2. Sedangkan Termohon Kasasi mendaftarkan merek yang lain untuk kelas barang 25 bukan merek yang sedang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi dalam perkara a quo i.c BLUE STAR EXCHANGE untuk kelas barang 25, hal ini membuktikan juga bahwa Termohon Kasasi berusaha mengelabui Pengadilan dengan mendalihkan seolah-olah Termohon Kasasi telah mendaftarkan mereknya di kelas 25 sehingga Pemohon Kasasi terlihat seperti menjiplak merek milik Termohon kasasi tersebut, padahal merek Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi jelas-jelas berbeda, merek milik Termohon kasasi di kelas barang 25 adalah Merek BLUE + LOGO STAR () NAVY sedangkan Merek Pemohon Kasasi di kelas barang 25 adalah BLUE STAR EXCHANGE;

5. Pemohon Kasasi adalah pemegang hak atas merek BLUE STAR EXCHANGE yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan memperoleh Sertifikat Merek dengan nomor pendaftaran: 524424 tertanggal 10 Desember 2001;

Bahwa pendaftaran merek BLUE STAR EXCHANGE yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi segala persyaratan dan tata cara, serta telah melalui proses pemeriksaan yang ditentukan dalam Undang-undang Merek pada saat itu, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, sehingga permohonan Pemohon Kasasi tersebut dikabulkan Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa, sebagai tindak lanjut dari adanya pendaftaran merek BLUE STAR EXCHANGE milik Pemohon Kasasi, maka berdasarkan ketentuan

Pasal.....



Pasal 18, 19, 20, dan 21 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Direktorat Merek telah mengumumkan permohonan pendaftaran merek BLUE STAR EXCHANGE yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan cara menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta di dalam sarana khusus yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat selama 3 (tiga) bulan dan dalam masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari Termohon Kasasi terhadap pendaftaran merek BLUE STAR EXCHANGE yang diajukan Pemohon kasasi, maka berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang berlaku, Direktorat Merek kemudian menerbitkan Sertifikat Merek atas nama Pemohon Kasasi.



Menimbang:

Mengenai keberatan-keberatan ad A.I, II, III

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex facti sudah tepat yakni tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Mengenai keberatan-keberatan ad B.I.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian-penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,

sebagaimana.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004);

Mengenai keberatan ad B II dan III.

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex facti* sudah tepat yakni tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HANDY BUTUN tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi sebagai pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HANDY BUTUN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal **15 April 2005** oleh **HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.**, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **PROF. Dr. Hj. MIEKE KOMAR, SH.MCL**, dan **PROF. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

terbuka.....*W*



terbuka untuk umum pada HARI ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Hj. MIEKE KOMAR, SH.MCL dan PROF.Dr. H. MUCHSIN, SH., Hakim-Hakim Anggota dan PANJI WIDAGDO, SH.MH Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

TTD,

TTD,

Prof. Dr. Hj. MIEKE KOMAR, SH.MCL.

HARIFIN A. TUMPA. SH.

TTD,

PROF. Dr. H. MUCHSIN, SH.

Panitera-Pengganti,

TTD,

PANJI WIDAGDO, SH.MH

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi..... Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp.	4.993.000,-
Jumlah..... Rp.	5.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Kepala Direktorat Perdata Niaga


PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP. 040 018 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)