

BAB 4

ANALISIS YURIDIS KASUS ANTARA MEREK MILIK INTEL CORPORATION LAWAN INTEL JEANS

Terdafturnya merek INTEL JEANS + LOGO dalam daftar umum merek didasarkan pada alasan bahwa pada saat itu tidak ada pembandingan merek INTEL JEANS + LOGO untuk barang yang sejenis sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 14/1997 tentang merek. Jika menerapkan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang yang sama, pada saat itu Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-undang belum dikeluarkan oleh Pemerintah sehingga kantor merek menilai bahwa pasal tersebut belum dapat diterapkan untuk pendaftaran merek INTEL JEANS + LOGO.¹²³ Selain itu kantor merek juga menilai bahwa merek INTEL milik Penggugat pada saat itu belum terkenal.¹²⁴

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan. Hakim yang mengadili suatu perkara harus mengutamakan fakta atau peristiwanya bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi, putusan itu tidak lahir dalam proses secara *a priori* baru kemudian dikonstruksi pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada Putusan. Hakim harus memperhatikan 3 faktor yang seyogianya diterapkan secara proporsional, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tetapi Putusan itu juga harus mengadung manfaat bagi masyarakat. Hanya memperhatikan salah satu faktor

¹²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anggoro Dasananto Staf Direktorat Merek Hak dan Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia secara langsung pada tanggal 11 November 2008.

¹²⁴ *Ibid.*

dapat berarti mengabaikan faktor lainnya. Menurut Pasal 27 UU No. 14/ 1997 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan dan berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu hakim harus terjun ke masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.¹²⁵ Hakim dianggap tahu akan hukumnya. Oleh sebab itu, hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib memuat dasar-dasar putusan dan pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara.¹²⁶ Sumber-sumber yang dapat digunakan hakim untuk menemukan hukum adalah: perundangan-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan.¹²⁷ Hakim harus mengkonstair peristiwa konkrit yang disengketakan. Mengkonstair berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit. Tetapi untuk mengkonstair harus dibuktikan peristiwa konkritnya terlebih dahulu baru kemudian dapat dinyatakan ada tidaknya peristiwa konkrit tersebut. setelah peristiwa konkrit tersebut ditemukan maka dicari dasar hukumnya. Disini dimulai penemuan hukumnya (*rechtvinding*). Untuk menemukan dan mencari hukumnya tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicari hukumnya. Peristiwa konkrit ini harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit. Contoh: peristiwa konkritnya “menyadap aliran listrik milik orang lain dengan melawan hukum”. KUHP tidak mengatur tentang “menyadap listrik” sehingga hal ini harus diarahkan kepada Pasal 362 KUHP agar peristiwa konkrit itu dapat tunduk pada Pasal 362 KUHP. “Mengambil barang orang lain dengan melawan hukum” dapat diterapkan pada peristiwa konkrit

¹²⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, LN No. 14 Tahun 1970, TLN No. 2951.

¹²⁶ *Ibid.*, ps. 23 ayat 1.

¹²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 195.

tersebut. Sebaliknya, KUHP harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit (menyadap aliran listrik orang lain dengan melawan hukum). Jadi, “menyadap aliran listrik milik orang lain dengan melawan hukum” adalah “Mengambil barang orang lain dengan melawan hukum” yang didalam Pasal 362 KUHP dikualifikasikan sebagai “pencurian”.

Hakim diharapkan tidak memihak dalam mengakhiri setiap sengketa atau perkara. Selain yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana¹²⁸, Mahkamah Agung melalui SEMA 2/1979 juga memberikan definisi tentang Putusan sebagai perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Tidak mustahil bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan hakim karena putusannya tidak tepat atau karena kekeliruan hakim dalam memeriksanya. Oleh sebab itu, timbullah pertanyaan apakah negara dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena putusan keliru. Pada umumnya negara tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu keputusan hakim karena para pihak masih dapat menggunakan upaya hukum. Negara hanya bisa dipertanggungjawabkan apabila azas-azas hukum acara dilanggar oleh hakim. Putusan hakim akan sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat luas. Oleh sebab itu, seyogianyalah setiap putusan hakim dipertimbangkan dengan benar sehingga azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat terpenuhi dengan baik. Beberapa sasaran putusan hakim antara lain:¹²⁹

1. Para pihak

Hakim harus memberi tanggapan terhadap tuntutan para pihak. Ia akan berusaha agar putusannya itu tepat dan tuntas yang secara objektif dapat berarti bahwa putusnya tersebut dapat diterima oleh bukan hanya penggugat, tetapi juga tergugat. Hal ini hampir tidak mungkin terjadi kecuali terhadap putusan

¹²⁸ Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Putusan akhir memuat pendapat hakim tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. KUHP memberi definisi tentang putusan (*vonnis*). Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 280-281).

¹²⁹ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 198-199.

perdamaian. Biasanya pihak yang dikalahkan akan selalu merasa tidak puas terhadap pihak yang dimenangkan dan selanjutnya akan mengajukan banding.

2. Masyarakat

Hakim akan mempertanggungjawabkan putusannya kepada masyarakat. Masyarakat harus dapat menerima putusan hakim. Hakim harus memperhitungkan perkembangan masyarakat sehingga putusannya harus sesuai dengan perkembangan masyarakat.

3. Pengadilan banding

Pada umumnya hakim pengadilan tingkat pertama akan kecewa apabila putusannya dibatalkan oleh pengadilan banding, bahkan mungkin ia akan merasa kurang cermat, bodoh, bersalah atau kecil hati, suatu sikap yang tidak penting apabila putusannya sudah dipertimbangkan secara matang. Oleh karena sudah selayaknya apabila pengadilan tingkat pertama berusaha sekeras-kerasnya agar putusannya tidak dibatalkan oleh pengadilan banding. Hal ini harus didukung oleh alasan-alasan putusan yang kuat lengkap dan ketat.

4. Ilmu pengetahuan

Setiap putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan-putusan hakim yang menarik sering dimuat dalam majalah-majalah hukum, bahkan sering didiskusikan oleh para sarjana hukum. Ilmu pengetahuan akan selalu mengikuti peradilan untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan hukum itu dilaksanakan dalam praktek peradilan dan peraturan-peraturan baru manakah yang diciptakan oleh peradilan. jadi, putusan hakim akan menjadi objek ilmu pengetahuan untuk dianalisa, disistemasir, dan diberi komentar. Oleh sebab itu hakim seharusnya berusaha agar putusan itu dapat diterima oleh ilmu pengetahuan.

Setelah mengetahui tentang prosedur penemuan hukum selanjutnya akan dibahas mengenai analisa yuridis terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung kasus antara merek Intel milik Intel Corporation lawan merek "INTEL JEAN'S + LOGO" milik Hanitio Luwi.

4.1 Analisa Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Saat ini dengan berlakunya UU No. 15/2001, perkara sengketa merek di bidang perdata sudah diselesaikan dengan Pengadilan Niaga. Kasus ini bergulir pada tahun 2000 sehingga hakim dalam memberi pertimbangan masih berpatokan pada Undang-undang No.14/1997 tentang Merek. Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:¹³⁰

- Menolak eksepsi terdakwa I
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

Isi eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat I menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas (*obscure libelle*) karena dalam gugatan Penggugat dikatakan bahwa merek Intel milik Penggugat adalah merek terkenal dan terdaftar di beberapa negara. Padahal dalam Gugatan hanya disebutkan terdaftar di Indonesia, sedangkan di negara-negara lain tidak dijelaskan. Penggugat juga mendalilkan bahwa merek Intel telah dipromosikan di beberapa negara, tetapi tidak disebutkan negara-negara yang dimaksud. Majelis hakim tidak menjelaskan mengenai sebab ditolaknya eksepsi Tergugat I. namun, ditolaknya eksepsi tersebut dapat berarti bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil yang diajukan oleh Tergugat I.

Alasan hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya paling tidak ditinjau dari hal-hal sebagai berikut: Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Penggugat dan Tergugat I. Majelis Hakim mengakui bahwa berdasarkan bukti yang diajukan ternyata Penggugat sebagai pemilik Merek yang melindungi barang kelas 9 dan 42. Sedangkan Tergugat I pemilik merek INTEL JEAN'S adalah pemilik Merek yang melindungi merek

¹³⁰ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg. Nomor 108/PDT.G/2000/PN JKT. PST./tanggal 25 September 2000 yaitu antara Intel corporation pemilik merek Intel sebagai Penggugat melawan Hanitio Luwi pemilik merek INTEL JEAN'S + LOGO sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia q.q. Departemen Kehakiman q.q. Direktorat Paten dan Hak Cipta (bagian merek-merek) sebagai Tergugat II. Yang ditangani oleh tim Majelis Hakim: Ny. ENDANG SRI MURWATI, S.H., RASADI SALMUN, S.H., dan POERWANTO, S.H.

dalam kelas 25. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan “BALAI PUSTAKA” kata “INTEL” sama dengan intelijen, sedangkan yang dimaksud dengan intelijen adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati) seseorang atau dinas rahasia. Dengan demikian istilah “INTEL” sudah biasa dipakai di Indonesia walaupun menurut bukti yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa kata “INTEL” adalah nama perusahaan Penggugat. Majelis hakim tidak mempunyai alasan hukum yang kuat untuk melarang orang/badan hukum untuk memakai kata “INTEL” pun demikian kepada Tergugat I. Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan bukti yang diajukan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari segi bentuk, cara penempatan, dan unsur-unsur antara merek intel Penggugat dan Tergugat I dengan Merek INTEL JEAN’S + LOGO, baik bentuk tulisan dan tata letak tulisan antara kedua merek tersebut berbeda satu dengan yang lain;
- b. Bahwa unsur-unsur kedua merek tersebut antara keduanya terdapat daya pembeda yang sangat dominan;
- c. Sangat jelas antara merek milik Penggugat dengan Tergugat I tidak ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sehingga kedua merek tersebut dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut hemat penulis, sebelum menganalisis lebih jauh tentang permasalahan yang terdapat dalam kasus ini perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Apakah merek Intel milik Intel Corporation termasuk dalam merek terkenal;
2. Apakah merek milik Tergugat I/Termohon Kasasi dengan merek Intel milik Intel Corporation memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;
3. Apakah merek milik Tergugat I/Termohon Kasasi dengan merek Intel milik Intel Corporation merupakan merek yang sejenis atau tidak.

Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui tentang benar tidaknya pembuktian yang telah dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Agung yang telah memeriksa sengketa merek ini.

1. Pembuktian tentang keterkenalan merek Intel milik Penggugat/Pemohon Kasasi/Intel Corporation

Sengketa merek Intel Corporation dengan merek INTEL JEANS + LOGO ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2000. Pada saat itu Indonesia sudah menggunakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dan masih terikat dengan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Patut diakui bahwa Konvensi Paris tidak mengatur tentang apakah perlindungan terhadap merek asing terkenal itu diberikan juga untuk barang yang sejenis saja atau tidak. Disamping itu konvensi ini juga memberikan kebebasan kepada masing-masing anggota untuk menentukan sendiri mengenai keterkenalan suatu merek dengan tetap berpedoman kepada pasal 6 bis Konvensi Paris ini. Pada tanggal 20 September sampai tanggal 29 September 1999, di Jenewa ditandatangani sebuah *Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks* atau Rekomendasi Bersama tentang Ketentuan Merek Terkenal yang diadopsi oleh Majelis Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Industri (*Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property*) dan Majelis Umum Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (*The General Assembly of The World Intellectual Property Organization/WIPO*).¹³¹ Rekomendasi ini berlaku kepada masing-masing anggota Konvensi Paris atau WIPO. Rekomendasi ini tidak memuat ketentuan tentang definisi merek terkenal (*well known mark*). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berwenang (*competent authority*) sebaiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana merek tersebut dianggap sebagai merek terkenal. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek,

¹³¹ *Joint recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks* yang diperoleh dari www.wipo.org/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/en/trademark.html, diakses pada tanggal 9 September 2008.

pihak dapat menggunakan faktor-faktor yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut:¹³²

1. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat (*the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public*);
2. Jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari penggunaan merek (*the duration, extent and geographical area of any use of the mark*);
3. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya (*fairs*) atau pameran-pameran (*exhibitions*) dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan (*the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies*);
4. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek, sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut (*the duration and geographical area of any registration, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark*);
5. Dokumen mengenai penegakan hukum yang baik atas merek terutama sejauhmana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang (*the record of successful enforcement of right in the mark, in in particular, the extend to which the mark was recognized as well known by the competent authorities*);
6. Nilai yang dihubungkan dengan merek (*the value associated with the mark*)

Kriteria ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai *guideline* dalam menentukan keterkenalan suatu merek yang tergantung pada masing-

¹³² *Ibid.*

masing kasus. Beberapa kasus mungkin relevan untuk menggunakan semua kriteria tersebut, tetapi untuk kasus lain bisa saja hanya relevan untuk faktor tertentu atau mungkin juga tidak ada samasekali faktor yang relevan.

Adanya kebebasan hakim untuk menilai keterkenalan suatu merek sesuai dengan ketentuan dengan Konvensi Paris dan rekomendasi WIPO tersebut dapat berarti bahwa penentuan keterkenalan suatu merek tergantung dari penilaian majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut serta didasarkan pada penafsiran mereka terhadap merek sengketa dihubungkan dengan teori ataupun undang-undang yang ada. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 yang telah berlaku pada saat pemeriksaan merek ini tidak memberikan pengertian mengenai barang yang sejenis dan tidak sejenis maupun pengertian merek terkenal. Namun, Pengaturan mengenai kriteria merek terkenal semakin baik dan jelas dibandingkan dengan UU No. 19/1992. Uraian tentang kriteria merek terkenal terdapat dalam Penjelasan Angka 1 paragraph 2 UU No. 14/1997 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Kriteria mengenai merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independen*) untuk melakukan *survei* untuk memperoleh kesimpulan mengenai merek terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.¹³³ Selain apa yang sudah ditentukan oleh UU No. 14/1997, majelis hakim juga dapat mengkaji pendapat para ahli hukum dalam menentukan keterkenalan merek tersebut. Misalnya pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa keterkenalan suatu merek harus didukung oleh faktor-faktor seperti adanya presentasi nilai pemasaran yang tinggi dimana presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran di seluruh dunia dan kedudukannya stabil dalam waktu yang lama.

¹³³ Lihat Penjelasan angka 1 Paragraph 2 UU No. 14/1997

Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam menentukan keterkenalan merek diatas berikut ini terdapat beberapa bukti-bukti keterkenalan merek intel, yaitu:

1. Merek INTEL telah didaftarkan di negara Jerman di bawah nomor 936076 tanggal 21 Juni 1971, di negara Malaysia di bawah nomor 84/05653 pada tanggal 3 Desember 1984, di negara Filipina di bawah nomor 38471 pada tanggal 6 April 1988, di negara Thailand di bawah No. (A) 93274 pada tanggal 1984, di negara Amerika Serikat di bawah nomor 938772 pada tanggal 25 Juli 1972, di negara Britania dan Irlandia Utara di bawah nomor 1437993 pada tanggal 28 Agustus 1990.¹³⁴
2. Publikasi merek INTEL yang terdiri dari¹³⁵: Publikasi merek intel milik Penggugat sebagai salah satu dari tiga perusahaan *chip* komputer terbesar dalam artikel majalah time edisi 5 Januari 1998, Publikasi merek INTEL milik Penggugat sebagai salah satu dari tiga perusahaan besar di bidang elektronik dalam artikel majalah FW edisi September 1993 Volume 162 No. 17, Publikasi merek INTEL milik Penggugat sebagai pemilik perusahaan besar *chip* komputer dalam majalah FORBES edisi 6 Oktober 1997, Publikasi merek INTEL milik Penggugat sebagai pria pilihan tahun ini dalam artikel majalah TIME edisi 5 Januari 1998, publikasi merek INTEL milik Penggugat sebagai salah satu merek-merek paling berharga dalam artikel pada majalah FINNANCIAL WORLD edisi September/Oktober 1997, publikasi merek INTEL milik Penggugat sebagai salah satu dari 50 puluh perusahaan terbaik dalam artikel majalah BUSINESS WEEK edisi 30 Maret 1998, publikasi merek INTEL milik Penggugat sebagai perintis semikonduktor dalam artikel majalah THE WALL STREET JOURNAL edisi 27 Maret 1998, publikasi merek INTEL milik Penggugat sebagai perusahaan pembuat mikroprosesor terbesar dalam artikel Koran THE WASHINGTON POST edisi 27 Maret 1998, publikasi merek INTEL milik Penggugat sebagai perusahaan yang bagus

¹³⁴ Lihat Bukti terlampir Sertifikat Merek Intel Corporation milik Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹³⁵ *Ibid.*

bagi industri teknologi dalam artikel Koran THE WASHINGTON POST edisi 3 Januari 1998, laporan tahunan atas penjualan produk merek intel untuk tahun 1995, 1996, dan 1997, promosi produk merek intel dalam internet dalam situs www.intel.com., publikasi merek INTEL milik penggugat pada majalah Info komputer edisi Desember 1998, vol. XII No. 12., publikasi merek INTEL milik penggugat dalam majalah FORUM edisi khusus Agustus 1997, publikasi merek INTEL milik Penggugat melalui iklan majalah BOBO edisi tahun XXVI tanggal 29 Agustus 1996, promosi merek INTEL berupa pamflet, gantung, dan katalog.

3. Merek INTEL telah diurutkan dalam 10 besar merek oleh media publikasi independen oleh sejak tahun 1993, yang menggambarkan besarnya *goodwill* yang diterima oleh Penggugat atas merek “INTEL”. Kemudian dalam edisi terakhir tahun 2000 dari *interbrand-business week best global brands survey*, telah menempatkan merek INTEL pada peringkat ke-5 (setelah coca cola, Microsoft, IBM, dan GE) dengan penilaian sebesar kurang lebih USD 35, 5 miliar.¹³⁶
4. Pada tahun 2001 Interbrand juga membuat peringkat 100 merek global terbaik. Di peringkat lima terbaik dunia tidak terjadi banyak perubahan. Yang dominan masih lima merek tenar, yakni Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE, dan Nokia. Hanya beberapa kejutan kecil terjadi. INTEL merosot dari nomor empat tahun lalu ke nomor enam.¹³⁷ Walaupun merosot ke peringkat enam, tetapi hal ini masih membuktikan bahwa merek INTEL termasuk dalam merek terkenal.
5. Pada tahun 2005 Merek INTEL tercatat menduduki peringkat ke-13 dalam *the business week Global 1200* (dari seluruhnya 1187 perusahaan besar di

¹³⁶ Coca-cola tetap merek terpopuler di dunia, “<http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/07/050722_cocacola.shtml>”, diakses tanggal 7 November 2008.

¹³⁷ Kaafi Kurnia, Ekuitas, “<<http://www.gatra.com/2001-08-27/artikel.php?id=9630>>”, diakses 7 November 2008.

dunia) sehingga dipublikasikan dalam majalah *Business Week* edisi tanggal 26 Desember 2005.¹³⁸

6. Pada tahun 2007 dan 2008 Interbrand juga menempatkan Merek INTEL (31,261\$ juta) milik Penggugat sebagai 20 merek terbaik di dunia dengan peringkat ke-7 setelah Cocacola (66,667\$ juta), IBM 59,031\$ juta), Microsoft (59,007\$ juta), GE (53,086\$ juta), Nokia (35,942 \$ juta), dan Toyota (34,050 \$ juta).¹³⁹
7. Situs www.intel.com yang mengulas mengenai perusahaan Intel Corporation. Selama beberap dekade, teknologi yang dikembangkan oleh Intel Corporation telah memungkinkan revolusioner computer dan internet yang mampu mengubah dunia. Intel Corporation didirikan sejak tahun 1968 untuk mendirikan produk-produk memori semikonduktor, INTEL memperkenalkan mikroprosesor pertama kelas memori semi konduktor, INTEL memperkenalkan kelas dunia pada tahun 1977 dan sekarang INTEL adalah pembuat *chip* terbesar di dunia dan merupakan pabrikan terkemuka komputer, jaringan dan produk-produk komunikasi.¹⁴⁰
8. Laporan khusus majalah Business week edisi 4 Agustus 2003 mengenai *The Best Global Brands annual Ranking of the top 100* (merek-merek terbaik dunia-urutan tahunan 100 merek teratas).¹⁴¹
9. 10 Peringkat Teratas Merek Informasi Teknologi Dunia 2008 (sumber bloomberg) menempatkan merek INTEL dalam peringkat 9 dalam 10 dengan Perkiraan Nilai Merek sebesar 22.027 juta US\$.¹⁴²

¹³⁸ Inilah 20 Merek Terbaik di Dunia,

“<<http://www.blog.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2008/09/19/brk.20080919-136402.id.html>>”, diakses tanggal 7 November 2008.

¹³⁹ Lihat Bukti terlampir sertifikat merek Intel Corporation milik Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹⁴⁰ Bukti-bukti Penggugat yang dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Reg. perkara 44/MEREK/2006/PN JKT. PST. tanggal 13 September 2006, kasus perkara sengketa merek INTEL lawan PT Panggung Electric Corporation sebagai Tergugat . Tim majelis hakim yang menangani perkara ini Hakim Ketua Majelis Sudrajat Dimiyati, S.H., Agus Subroto, S.H., dan Binsar Siregar, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, S.H.

¹⁴¹ *Ibid.*

10. Dalam kasus merek dagang INTEL, menurut hasil Survei Interbrand 2006, INTEL adalah merek paling bernilai ke-5 setelah Coke, Microsoft, IBM, dan GE, dengan estimasi nilai 32 miliar dolar AS.¹⁴³

11. Mudah diakses di internet.¹⁴⁴

Jika ditinjau mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 14/1997 yang menyangkut antara lain tentang pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada) maka berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan diatas penulis menganggap bahwa merek Intel milik Intel Corporation termasuk dalam kriteria merek terkenal. Merek INTEL telah didaftarkan di beberapa negara yang juga diikuti dengan publikasi yang luas pada majalah maupun Koran yang juga terkenal di dunia. Selain itu, merek INTEL juga memiliki reputasi yang sangat baik yang dapat dibuktikan dari kekonsistenan merek INTEL yang selalu masuk dalam 10 besar merek terbaik se-dunia pada setiap tahunnya dengan nilai merek lebih dari 30 US\$ juta. Reputasi yang baik telah memberi kepercayaan bagi para konsumen untuk terus menggunakan produk-produk bermerek INTEL sehingga merek tersebut mampu bertahan dalam 10 besar merek terbaik hingga saat ini. Menurut penulis majelis hakim sudah tepat menyebutkan bahwa merek INTEL termasuk dalam merek terkenal. Kutipannya sebagai berikut: “...*Walaupun Penggugat mendalilkan bahwa mereknya adalah terkenal sesuai dengan bukti-bukti yang ditunjukkan, namun keterkenalan merek tersebut hanyalah sebatas untuk melindungi barang/produk jenis komputer/teknologi...*”. Putusan ini akan terus menjadi yurisprudensi bagi sengketa merek intel yang timbul di masa yang akan datang dimana merek intel akan selalu diakui sebagai merek terkenal.

¹⁴² 10 Peringkat Teratas Merk Informasi Teknologi Dunia 2008, (sumber Bloomberg), “<http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/07/050722_cocacola.shtml>”, diakses tanggal 7 November 2008.

¹⁴³ Justi Perdana Kusumah, *Hak Atas Merek Layak Diperjuangkan*, “<<http://www.sinarharapan/news/2003.html>>”, diakses tanggal 8 November 2008.

¹⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Gita Moerad, Staf Lawyer Gunawan Suryomurcito, kuasa hukum Penggugat selaku pemilik Intel Corporation melawan merek Intel Jeans milik Tergugat I/Termohon I melalui telepon pada tanggal 5 November 2008.

2. Pembuktian Mengenai Adanya Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya antara Merek INTEL Milik Penggugat dengan Merek INTEL JEANS + LOGO milik Tergugat I.

Dengan diakuinya keterkenalan merek Intel milik Penggugat/Pemohon Kasasi selanjutnya penulis akan meninjau mengenai Pasal 6 ayat (3) dan (4) UU No. 14/1997 tentang mekanisme perlindungan terhadap merek terkenal. Undang-Undang No. 14/1997 menambah ayat (3) dan (4) dari ketentuan Pasal 6 UU No. 19/1992. Ayat (3) menyebutkan bahwa kantor merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis.¹⁴⁵ Sedangkan ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁴⁶ Mengenai pengertian persamaan pada pokoknya tetap berpedoman kepada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 19/1992 karena ketentuan penjelasan ini tidak diubah dalam UU No. 14/1997. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya didasarkan pada itikad tidak baik.¹⁴⁷

Selanjutnya, majelis hakim perlu membuktikan mengenai ada atau tidak persamaan pada pokoknya ataupun persamaan pada keseluruhannya diantara sengketa merek Intel milik Intel Corporation dengan “Intel Jeans + LOGO”.

¹⁴⁵ Lihat pasal 3 UU No. 14/1997.

¹⁴⁶ Lihat pasal 4 UU No. 14/1997.

¹⁴⁷ Usman, *op.cit.*, hal. 313.

Selama ini para pemeriksa merek melakukan penilaian dengan yang sudah lazim dilakukan:¹⁴⁸ penilaian didasarkan pada kategori sebagai berikut:

- 1) Merek gambar dapat berupa: gambar, lukisan, foto, logo atau simbol



Lukisan



foto



logo/simbol

- 2) Merek nama, dapat berupa : nama orang, nama badan usaha, nama kota-tempat, nama benda budaya, nama makhluk hidup, dan benda mati.

PERMADI

BATAVIA

HITACHI

- 3) Merek kata dapat berupa: kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata majemuk, susunan kata/kata kombinasi, kata ciptaan.

Kata kombinasi merupakan gabungan kata dengan kata. Merek yang menggunakan kata kombinasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni kata kombinasi yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri dan kata yang secara keseluruhan membentuk suatu arti. Untuk membandingkan suatu merek yang menggunakan kata kombinasi yang menggunakan kata kombinasi yang secara keseluruhan membentuk suatu arti, apakah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain maka harus dilihat secara satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan (tidak dilihat secara parsial). Sedangkan apabila merek kombinasi yang diperbandingkan tersebut ada unsur/elemen merek yang dominan, unsur/elemen tersebut yang harus

¹⁴⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anggoro Dasananto Staf Direktorat Merek Hak dan Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia secara langsung pada tanggal 11 November 2008. Penilaian dilakukan terhadap 7 kategori, yaitu: (a) merek kata terdiri dari merek nama berupa orang, kata temuan, kata singkatan, kata slogan, kata sleng (*misspelling*), dan kata kombinasi. (b) merek kombinasi lukisan dengan kata (c) merek lukisan (d) merek kata dan susunan warna (e) Persamaan Huruf Konsonan (f) barang dan atau jasa sejenis yang terdiri dari barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa.

diperbandingkan. Contohnya: kata “Kereta Api” tidak sama dengan kata “Kereta Kuda” dan juga tidak sama dengan “Nyala Api”. Alasannya adalah kedua kata tersebut tidak dapat diartikan satu persatu dan tidak ada kata yang menjadi pokoknya. Walaupun secara sekilas “Kereta Api” mempunyai kata pokok “Kereta” tetapi ternyata secara prinsip masih banyak jenis kereta lain yang tidak sama dengan “Kereta Api”. Ada kalanya kata kombinasi tersebut ditulis menonjol. Dengan demikian kata yang ditulis menonjol tersebut dapat dianggap sebagai pokok kata dari kata kombinasi tersebut. Contohnya sebagai berikut:

Sinar Bintang Fajar = BINTANG

Sinar **BINTANG** Fajar = BINTANG

Untuk dapat menilai suatu merek yang menggunakan kata kombinasi yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri, kata demi kata yang ada harus dibandingkan dengan sendiri-sendiri.

GOLD HILL	=	GOLD	Keterangan: arti dari kata kombinasi tersebut adalah “bukit emas” sehingga kata pokoknya adalah “bukit” atau “hill”
	=	HILL	
BINTANG TIMUR	≠	TIMUR	Inti dari kata “Bintang timur” adalah “Bintang”, jadi yang menjadi pokok adalah kata “bintang”
	=	BINTANG	

GAJAH MANGGIS	=	→ GAJAH → MANGGIS	
DUREN MANGGIS	=	DUREN TIGA	

Contoh-contoh lainnya dapat berupa:

Pretty Bangun Putih Delapan Satu

Kata sifat

kata benda

kata bilangan

Kereta Api Bukan Basa Basu Lippo

Kata majemuk

susunan kata

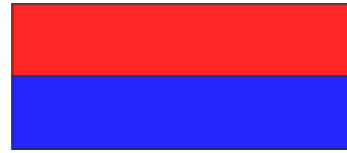
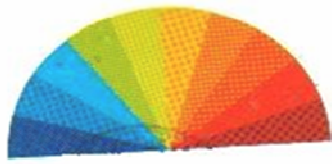
kata ciptaan

ABC GS AAA LG

- 4) Merek yang berupa angka-angka adalah merek yang terdiri lebih dari satu angka.

234 555 4848 777

- 5) Merek yang berupa susunan warna, adalah merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna



- 6) Merek Kombinasi, adalah merek yang terdiri dari gabungan / kombinasi unsur-unsur yang tersebut di atas.



Merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya antara lain:

BAMBANG PURWANTO = **BAMBANG PURWANTO**

YANTO = **YANTI**

DINO = **DINI**

ACI = **A C I**

Aku Cinta Indonesia

di

ipta

ndah

KLEEN = **KLIN** = **CLEAN**

Bintang Timur ≠ **Timur**



=



=

KEPALA MACAN

Disamping memperhatikan isi dari Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No . 15/2001 tentang merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pemeriksa merek yang memeriksa permohonan merek juga harus mempertimbangkan pedoman persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh OHIM: “untuk membandingkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya harus memperhatikan merek yang diperbandingkan tersebut secara:

- a. Kesan pertama (first impression);
- b. Konseptual;
- c. Visual;
- d. Fonetik/persamaan bunyi;
- e. Bentuk tulisan (*Font*);
- f. Cara penulisan;
- g. Cara penempatan;
- h. Susunan warna

Untuk memudahkan dalam penjabaran dan pelaksanaan kriteria tersebut diatas dapat dilihat dari beberapa contoh di bawah ini:



Berdasarkan petunjuk teknis OHIM yang diuraikan diatas, Pemeriksa Merek melihat bahwa antara kedua merek diatas terdapat persamaan pada Kesan Pertama (*first impression*), Visual, Susunan Warna, Konseptual, Cara Penempatan. Sedangkan Fonetik/persamaan bunyi, Bentuk tulisan (*Font*), dan Cara penulisan tidak terdapat persamaan. Pemeriksa merek akhirnya menolak pendaftaran merek ini karena mempunyai warna dan bentuk tampilan yang sama.



Pemeriksa Merek melihat bahwa antara kedua merek diatas terdapat persamaan pada kesan pertama (*first impression*), Visual, Susunan Warna, Konseptual, Cara Penulisan, Cara Penempatan. Sedangkan fonetik/persamaan bunyi ucapan dan bentuk tulisan (*Font*) tidak terdapat persamaan. Pemeriksa merek akhirnya menolak pendaftaran merek ini karena mempunyai warna dan bentuk penampilan yang sama.

Prinsip dasar untuk menentukan persamaan pada pokoknya (*similar*) atau persamaan pada keseluruhannya (*identical*) untuk menolak suatu permohonan pendaftaran merek adalah:

1. Adanya persamaan secara visual

Penilaian adanya persamaan secara visual yang diukur dari sudut pandang merek itu sendiri, baik warna, cara penempatan, bentuk atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal usul merek yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain kesan yang ditimbulkan suatu merek tidak boleh menyamai merek orang lain.

Contoh:



2. Adanya persamaan secara fonetik/bunyi pengucapan

Persamaan fonetik adalah penilaian yang diukur berdasarkan cara pengucapan atau bunyi yang sama. Adanya persamaan bunyi terhadap dua merek yang berbeda, dapat menimbulkan kesan tumpang tindih antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Akibatnya dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen. Persamaan secara fonetik dapat berupa persamaan pada huruf konsonan maupun huruf vocal.

Contoh persamaan pada huruf konsonan yaitu:

Wom WHOM
Zajira JAJIRA

Contoh persamaan bunyi pada huruf vokal dapat berupa:

San SUN SON
Estorina ISTORINA lestorina
Mamee MAMI
Sampoerna SAMPURNA
Ortaline URTALIN





3. Adanya persamaan secara konseptual
 Persamaan secara konseptual adalah penilaian yang diukur dari adanya persamaan pada dasar/*basic* dari merek yang bersangkutan.

Setelah memaparkan tentang persamaan pada pokoknya berdasarkan cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa merek berikut akan dianalisis mengenai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya yang terdapat dalam merek INTEL milik Penggugat dengan merek INTEL JEANS + LOGO milik Hanitio Luwi.

Adapun merek INTEL milik Penggugat yang menjadi sengketa diuraikan sebagai berikut:¹⁴⁹

Sejarah terbentuknya merek Intel milik Penggugat/Pemohon Kasasi/Intel Corporation

¹⁴⁹ Diperoleh dari situs www.Intel.com.

	<p>Merek intel milik penggugat yang digunakan sejak tahun 1968 hingga bulan Desember 2005. Pada saat sengketa merek ini berlangsung Intel Corporation masih menggunakan merek ini.</p>			
	<p>Merek intel milik penggugat yang digunakan sejak tahun 1990 hingga tahun 2003</p>			
	<p>Merek ini merupakan modifikasi dari merek sebelumnya. Huruf “e” yang dalam merek sebelumnya berada dalam posisi lebih dibawah dibandingkan dengan huruf yang lain. Dalam merek yang dimodifikasi ini huruf “e” disejajarkan dengan huruf yang lain.</p>			
	<p>Merek (logo dan slogan) intel milik penggugat yang digunakan sejak tahun Desember 2005 hingga saat ini.</p>			
<p>Penggugat adalah pemilik merek intel dan variasinya di Indonesia, yaitu:¹⁵⁰</p>				
	<p>Merek</p>	<p>Daftaf Nomor</p>	<p>Tanggal Pendaftaran</p>	<p>Kelas</p>

1	INTEL	IDM000012162	22 Juli 2004	9
		Pembaharuan dari daftar No. 346946, tanggal 6 Oktober 1995 dan sebelumnya Daftar No. 188840, tanggal 1 Desember 1984		
Komputer mikro, alat pengontrol mikro dan alat-alat pengolah mikro				
2	INTEL	451597	14 Agustus 2000	9
		Kamera-kamera, peralatan fotografi, perangkat keras dan perangkat lunak computer untuk keperluan aplikasi gambar dan fotografi, disk-disk foto, CD ROMS untuk aplikasi gambar dan fotografi, alat penyensor gambar, alat penyaring gambar, computer interaktif, video yang berisi permainan permainan (<i>video Games</i>)		
3	INTEL	564223	25 Februari 2004	9
		Komputer-komputer; perangkat keras komputer; perangkat perlengkapan komputer; semi konduktor-semi konduktor; pengolah-pengolah mikro; rangkaian-rangkaian terpadu; komputer-komputer mikro; kumpulan-kumpulan kepingan informasi (<i>chip computer</i>); dan lain-lain yang berhubungan dengan program komputer.		



Selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa merek yang dimilikinya memiliki bentuk segi empat panjang dengan logo bintang di atasnya, dengan uraian warna kuning, merah, dan hitam yang merupakan ciri khas dari produksi Tergugat I untuk jenis barang dalam kelas 25 (celana jeans, rok-rok jeans wanita, jaket jeans) sehingga tidak mungkin dimiliki oleh pihak lain. Adapun gambar dan logo merek INTEL JEANS + LOGO adalah sebagai berikut:¹⁵¹



Dari kedua merek sengketa ini penulis ingin menganalisis berdasarkan Perlindungan terhadap merek terkenal dalam UU No. 14/97 diatur dalam Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi: “...Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis...”.¹⁵² Pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tidak diatur dalam undang-undang ini sehingga ketentuan yang terdapat dalam UU No. 19/1992 tetap berlaku. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara

penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan. Dari ketentuan diatas, jika kedua merek diatas dibandingkan maka akan terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Merek INTEL Milik Penggugat/Pemohon Kasasi/Intel Corporation bertulis “INTEL” dengan huruf “E” sedikit lebih kebawah dibandingkan dengan huruf “I”, “N”, “T”, dan “L”. huruf “E” tersebut tersambung dengan huruf “T” dan huruf “L”. warna tulisan terdiri dari satu warna yaitu putih. Kata “INTEL” tertulis dalam bagian tengah kotak berbentuk persegi panjang berwarna biru tua agak kehitam-hitaman (lihat merek INTEL yang digunakan oleh Intel Corporation sejak tahun 1968 hingga Desember 2005).
2. Merek INTEL JEANS + LOGO milik Tergugat I/Termohon Kasasi/Hanitio Luwi terdiri dari sebuah kotak persegi panjang berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat segi empat berbentuk jajaran genjang berwarna abu-abu gelap dengan bercak-bercak warna merah di bagian tepinya. Didalam jajaran genjang terdapat tulisan INTEL JEANS dengan tulisan warna merah dan dikelilingi warna kuning yang melapisi bagi luar tulisan tersebut secara keseluruhan. Tulisan terdiri dari huruf “I”, “N”, “T”, “E”, dan “L”. huruf “E” ditulis lebih dibawah dibandingkan dengan huruf yang lainnya dan tersambung dengan huruf “T” dan “L”. Setelah kata “INTEL” terdapat huruf “J”, “E”, “A”, “N”, dan “S” yang mempunyai warna yang sama dan huruf yang sama dengan tulisan “INTEL”. Di bagian bawah tulis “INTEL JEANS” terdapat tulisan berwarna hitam. Sedangkan di bagian atas terdapat LOGO bintang dengan uraian warna merah, kuning, dan hitam.

Jika kedua uraian unsur-unsur yang terdapat dalam merek diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU No. 14/1997 penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari segi bentuk kedua merek diatas tidak terdapat kesamaan karena merek INTEL JEANS + LOGO milik Tergugat I diletakkan diatas sebuah persegi panjang yang didalamnya terdapat persegi empat

berbentuk jajaran genjang. Sedangkan merek “INTEL” milik Penggugat diletakkan diatas sebuah segi empat berbentuk persegi panjang.

- b. Dari cara penempatan dapat dikatakan terdapat kesamaan karena merek “INTEL JEANS” ditulis persis di bagian tengah segi empat berbentuk jajaran genjang, demikian juga merek “INTEL” milik Penggugat juga dituliskan persis di bagian tengah segi empat berbentuk persegi panjang. Disamping itu terdapat juga kesamaan pada penempatan huruf “E” pada kata “INTEL” karena huruf “E” pada kata INTEL milik Penggugat yang posisinya sedikit lebih di bawah dibandingkan dengan huruf yang lainnya juga sama dengan penempatan yang terdapat pada merek INTEL JEANS + LOGO milik Tergugat I.
- c. Dari kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat pada kedua merek dapat dikatakan tidak terdapat kesamaan karena kombinasi warna yang terdapat dalam merek INTEL JEANS + LOGO terdiri dari warna merah, kuning, hitam, dan abu-abu. Sedangkan kombinasi warna yang terdapat dalam merek Intel milik Penggugat hanya terdiri dari warna biru dan putih.
- d. Dari persamaan bunyi dapat dikatakan terdapat persamaan pada kata “INTEL” karena baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa inggris penyebutan kata “INTEL” adalah sama.

Selanjutnya jika dianalisis berdasarkan pengklasifikasian yang dilakukan oleh pemeriksa merek, merek INTEL JEANS merupakan kata kombinasi karena terdiri dari kata “INTEL” dan “JEANS”. Menurut Penulis kata kombinasi INTEL dan JEANS mempunyai arti secara sendiri-sendiri. Berbeda dengan kata “BINTANG TIMUR” yang mempunyai inti kata “BINTANG” sehingga yang menjadi pokok kata adalah kata “BINTANG”. Untuk merek INTEL JEANS masing-masing berdiri sendiri. Kata pokoknya adalah “INTEL” atau “JEANS”. Jadi, setiap penggunaan merek dengan kata “JEANS” atau “JEANS” dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “INTEL JEANS”. Jika

menggunakan prinsip ini maka dapat disimpulkan bahwa merek “INTEL” milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “INTEL JEANS” milik Tergugat.

Jika dianalisis berdasarkan pedoman persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh OHIM penulis mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kesan pertama (<i>first impression</i>); ✓ Konseptual; ✗ Visual; ✓ Fonetik/persamaan bunyi; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentuk tulisan (<i>Font</i>); ✓ Persamaan bunyi ucapan ✓ Cara penempatan; ✗ Susunan warna

Berdasarkan cara penilaian diatas maka antara kedua merek terdapat kesamaan kesan pertama (*first impression*), konseptual, bentuk tulisan (*Font*), persamaan bunyi ucapan, dan cara penempatan. Ketidaksamaan hanya terdapat pada visual maupun susunan warna. Penilaian ini tidak bersifat kumulatif yang berarti bahwa Jika diantara semua unsur tersebut terdapat beberapa unsur yang sama maka dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dan harus ditolak pendaftarannya.¹⁵³

Apabila mengacu pada teori doktrin tentang “identik” (*identical*) atau “sangat mirip” (*nearly resembles*) penulis menilai bahwa antara kedua merek terdapat kemiripan mengenai bunyi (*sound*); dan mengandung “persamaan asosiasi” (*similarity in the association*) atau “persamaan gambaran” terutama pada

kata “INTEL yang terdapat penulisannya hampir sama. Penulis menilai bahwa cara penulisan kata INTEL yang meletakkan huruf “E” sedikit lebih dibawah dan tersambung dengan huruf “T” dan “L” bisa menyulitkan masyarakat konsumen dalam membedakan antara merek milik Penggugat dan Tergugat. Kemiripan dapat menimbulkan penyesatan bagi masyarakat (*misleading consumer*) karena seolah-olah mengira bahwa barang yang bersangkutan diproduksi oleh Penggugat/Pemohon Kasasi/Intel Corporation. Penambahan kata “JEANS” setelah kata “INTEL” dapat menimbulkan persepsi terhadap masyarakat konsumen bahwa produk-produk tersebut merupakan produk dari merek Intel milik Intel Corporation untuk barang-barang pakaian. Sedangkan “INTEL” sebagai merek dari mikroprosesor komputer. Jadi, berdasarkan teori doktrin penulis berpendapat bahwa kedua merek tersebut juga memiliki persamaan pada pokoknya.

Dari keseluruhan penilaian-penilaian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa diantara merek sengketa antara merek INTEL milik Penggugat/Pemohon Kasasi dengan merek INTEL JEANS + LOGO milik Tergugat I/Termohon Kasasi terdapat persamaan pada pokoknya. Penulis berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa dari segi bentuk, cara penempatan, dan unsur-unsur antara merek intel Penggugat dan Tergugat I dengan Merek INTEL JEAN’S + LOGO, baik bentuk tulisan dan tata letak tulisan antara kedua merek tersebut berbeda satu dengan yang lain. Dengan demikian antara kedua merek tidak terdapat persamaan pada pokoknya dan dapat dibedakan satu dengan yang lain. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan “BALAI PUSTAKA” kata “INTEL” sama dengan intelijen, yang dimaksud dengan intelijen adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati) seseorang atau dinas rahasia. Dengan demikian istilah “INTEL” sudah biasa dipakai di Indonesia walaupun menurut bukti yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa kata “INTEL” adalah nama perusahaan Penggugat. Majelis hakim tidak mempunyai alasan hukum yang kuat untuk melarang orang/badan hukum untuk memakai kata “INTEL” pun demikian kepada Tergugat I. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa walaupun kata “INTEL” merupakan nama perusahaan Penggugat, ia tidak dapat dilindungi secara otomatis memang sudah benar karena

merek yang didaftarkan oleh Tergugat tidak persis sama dengan merek dagang ataupun nama perusahaan Penggugat. Terdapat penambahan kata “JEANS” setelah kata “INTEL”. Namun, pertimbangan yang menyatakan bahwa kata “INTEL” sudah biasa digunakan di Indonesia sehingga tidak ada larangan bagi siapapun untuk menggunakannya merupakan pertimbangan yang keliru karena faktanya bahwa merek “INTEL” telah terdaftar atas nama tergugat dan juga diakui oleh Majelis Hakim sebagai merek terkenal. Oleh sebab itu, terdaptarnya merek terkenal tersebut haruslah dilindungi. Jadi yang paling penting diperhatikan bukanlah tentang biasa atau tidaknya merek tersebut digunakan di Indonesia, tetapi bahwa setiap merek yang didaftar harus dilindungi sesuai dengan prinsip *first to file* dimana pendaftar pertama adalah pihak yang mempunyai hak atas merek tersebut. Bahkan, sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia menjadi anggota Konvensi Paris, negara ini harus tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut. Pengaturan mengenai merek terkenal dalam Konvensi Paris yang pengaturannya dilanjutkan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS)*. Pasal 16 Ayat (3) TRIPs berbunyi sebagai berikut:

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

Pasal ini menentukan bahwa perlindungan merek terkenal diperluas hingga mencakup merek-merek terkenal yang tidak terdaftar. Dengan kata lain bahwa walaupun merek terkenal tersebut belum pernah didaftar di negara yang menjadi anggota konvensi, namun perlindungan terhadapnya harus diberikan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim diatas menurut penulis telah keliru.

3. Pembuktian tentang Persamaan pada Barang yang Sejenis atau tidak Sejenis

Penggugat adalah pemilik atas merek atas nama badan hukum dan merek terkenal Intel yang sudah terdaftar di beberapa negara dan terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia c. q. Direktorat Merek di bawah pendaftaran Nomor 188840 tanggal 1 Desember 1984 sebagaimana diperpanjang dengan pendaftaran nomor 346946 tanggal 6 Oktober 1995 untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 9 yaitu komputer mikro, alat pengontrol mikro dan alat-alat pengolah mikro, Nomor Pendaftaran 309641 tanggal 10 Agustus 1994 untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 41, Nomor Pendaftaran 309742 tanggal 15 Agustus 1994 untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 42 yaitu jasa-jasa penjualan dan pendistribusian peralatan komputer, perancangan perangkat lunak, dan perangkat keras komputer, penyewaan komputer, pembuatan program komputer, pemeliharaan komputer. Permohonan pendaftaran juga telah dilakukan di Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Merek dengan Agenda B\No. D99-13583 pada tanggal 4 Agustus 1999 untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 25.

Tergugat I telah mendaftarkan Merek "INTEL JEAN'S + LOGO" dalam Daftar Umum Merek dengan Daftar 402291 Tanggal 28 Oktober 1997 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 25 yaitu bahan-bahan dari jeans, pakaian, celana, rok-rok wanita dari jean, rompi, jaket jean.

Sebelum menganalisis lebih jauh tentang perlindungan merek yang sejenis atau tidak terlebih dahulu penulis akan menjabarkan tentang prinsip perlindungan terhadap barang sejenis atau tidak sejenis.

Pengaturan mengenai kelas barang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek.¹⁵⁴ Menurut penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek Presiden Republik Indonesia¹⁵⁵ ditetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut tentang kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang No. 19/1992.

Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Pada prinsipnya, suatu permintaan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa. Tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permintaan secara terpisah. Disamping itu, dalam setiap permintaan pendaftaran harus disebutkan jenis atau jenis-jenis barang atau jasa diinginkan dalam kelas yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan ini, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sejenis” adalah barang yang terdapat dalam satu kelas barang yang sama dan mempunyai jenis yang sama. Sedangkan pengertian “tidak sejenis” adalah barang tersebut juga terdapat dalam kelas barang yang sama, tetapi berbeda jenis.

Selain memberikan penilaian terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya berdasarkan persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya, Pemeriksa Merek juga harus menilai mengenai persamaan jenis barang dan/atau jasa yang sejenis. Hal ini sangat penting karena undang-undang merek beserta peraturan pelaksanaannya hanya mengelompokkan merek ke dalam kelas-kelas, bukan jenis-jenis. Selama ini baik dalam teori maupun praktek untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai jenis yang sama dengan merek yang lain harus memperhatikan penilaian adanya persamaan jenis barang dan/atau jasa yang dapat terjadi antara:¹⁵⁶

1. barang dengan barang

Untuk menentukan adanya persamaan antara barang dengan barang terdapat beberapa unsur sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:

- a. adanya persamaan dalam proses produksi;
- b. adanya persamaan dalam bahan atau material pembuatannya;
- c. adanya persamaan dalam cara penggunaan/pemakaian;
- d. adanya persamaan mengenai cara/tempat penjualan;
- e. adanya keterikatan antara barang setengah jadi dengan barang jadi;
- f. adanya hubungan sebagai bagian dari barang tersebut.

2. Jasa dengan jasa

Untuk menentukan adanya persamaan antara jasa dengan jasa terdapat beberapa unsur sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- a. Adanya persamaan mengenai fungsi dan tujuan jenis jasa yang dimaksud;
- b. Adanya persamaan tempat pemberian jasa;
- c. Adanya persamaan kategori jasa yang diberikan dalam bisnis mereka;
- d. Adanya persamaan target konsumen dari jasa yang diberikan;
- e. Adanya persamaan kategori bisnis.

3. Barang dengan Jasa

Untuk menentukan adanya persamaan antara jasa dengan jasa terdapat beberapa unsur sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- a. Adanya persamaan agen bisnis dalam kegiatan industri dan perdagangan;
- b. Adanya persamaan dalam penggunaan barang dan jasa;
- c. Adanya keterkaitan antara barang dan jenis jasa;
- d. Adanya persamaan target konsumen dari jasa yang diberikan. Contoh: pakaian dengan toko pakaian; Holland bakery untuk roti dengan Holland bakery untuk toko roti

Berdasarkan kategori diatas, penulis berpendapat bahwa diantara barang hasil produksi milik Penggugat dan Tergugat I tidak ada persamaan. Barang produksi Penggugat melindungi barang yang termasuk dalam kelas 9 yaitu komputer mikro, alat pengontrol mikro dan alat-alat pengolah mikro. Sedangkan merek Tergugat I untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 25 yaitu bahan-bahan dari jeans, pakaian, celana, rok-rok wanita dari jean, rompi, jaket jean. Ditinjau dari unsur-unsur untuk menentukan adanya persamaan antara barang dengan barang tersebut tidak terdapat unsur yang memenuhi. Demikian juga jika ditinjau dari unsur-unsur untuk menentukan adanya persamaan antara barang dengan jasa penulis berpendapat bahwa antara kedua merek tersebut tidak terdapat persamaan. Hal ini disebabkan karena merek Penggugat ditujukan untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 42 yaitu jasa-jasa penjualan dan pendistribusian peralatan komputer, perancangan perangkat lunak,

dan perangkat keras komputer, penyewaan komputer, pembuatan program komputer, pemeliharaan komputer. Sedangkan merek Tergugat ditujukan untuk melindungi barang yang termasuk dalam kelas 25, yaitu: bahan-bahan dari jeans, pakaian, celana, rok-rok wanita dari jean, rompi, jaket jean.

Selain didasarkan pada penentuan diatas, Pemeriksa Merek juga menilai adanya persamaan pada jenis barang tersebut dengan cara sebagai berikut:¹⁵⁷

1. Persamaan pada *material row*/bahan dasar barang yang diproduksi. Jika dilihat berdasarkan ketentuan ini maka tidak ditemukan adanya persamaan jenis barang karena barang yang diproduksi oleh Penggugat terdiri dari bahan dasar elektronik. Sedangkan barang yang diproduksi oleh Tergugat terdiri dari bahan dari jeans, pakaian, celana, rok-rok wanita dari jean, rompi, jaket jean.
2. Fungsi. Menurut Bapak Anggoro Dasananto yang dimaksud dengan fungsi yaitu bahwa antara kedua barang tersebut mempunyai fungsi yang sama. Contohnya: helm dengan rompi anti peluru mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk melindungi anggota tubuh manusia. Jika dilihat berdasarkan ketentuan ini maka tidak ditemukan adanya persamaan pada fungsi barang milik Penggugat dan Tergugat karena masing-masing ditujukan untuk fungsi yang berbeda. Barang milik Penggugat berfungsi dalam bidang teknologi sedangkan barang milik Tergugat berfungsi dalam bidang pakaian.
3. Pemasaran. Yang dimaksud dengan pemasaran adalah pihak-pihak yang mejadi sasaran penjualan produk-produk yang dihasilkan. Dalam hal ini Produk Penggugat dipasarkan untuk masyarakat kelas menengah keatas yang karena harganya relatif mahal. Sedangkan barang produksi Tergugat dipasarkan untuk masyarakat kelas menengah kebawah.

Dengan demikian, Penulis berpendapat bahwa antara barang Penggugat dan Tergugat tidak termasuk dalam barang yang sejenis. Jadi, walaupun merek INTEL milik Penggugat termasuk dalam merek yang terkenal, namun merek ini tidak dapat dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU No. 14/1997 tentang Perubahan Atas UU No. 12/1992 tentang Merek yang pada intinya menyatakan

bahwa kantor merek dapat membatalkan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak yang lain. Penulis menilai bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa disalahkan karena tidak menerapkan Pasal 6 ayat (4) tentang perluasan perlindungan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh pasal tersebut belum disahkan hingga saat ini.

Indonesia merupakan anggota Konvensi Paris dan tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam TRIPs. Oleh sebab itu Uni Paris adalah “*self executing*” langsung dapat diterapkan karena merupakan bagian dari hukum nasional. Ketentuan ini menyebutkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal juga berlaku untuk barang yang tidak sejenis sebagaimana diatur pasal 16 ayat (3) TRIPs dan pasal 85 ayat (1) UU No. 14/1997. Ketentuan pasal 16 ayat (3) TRIPs menyatakan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris akan berlaku secara *mutatis mutandis* atas barang-barang atau jasa-jasa (*services*) yang tidak sama (*not similar*) dengan apa yang didaftarkan untuk *trademark* yang bersangkutan, asal kan pemakaian tersebut memenuhi dua unsur, yaitu (a) penggunaan merek terkenal tersebut dengan benda-benda atau jasa-jasa yang tidak sejenis itu yang mengindikasikan adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan pemilik merek terkenal yang terdaftar dan (b) sepanjang kepentingan-kepentingan pemilik merek terkenal terdaftar kemungkinan dirugikan karena penggunaan merek. Untuk dapat diberikan perlindungan, kedua unsur tersebut diatas bersifat kumulatif yang berarti bahwa kedua unsur tersebut harus terpenuhi untuk keduanya. Jika kedua merek diperhatikan, Penulis berpendapat pemakaian merek “INTEL JEANS” memberi petunjuk adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan merek terkenal “INTEL”. Hal ini dapat terlihat dari persamaan pada bunyi (*sound*) dan cara penulisan pada kata “INTEL” yang menempatkan huruf “E” sedikit lebih kebawah dibanding dengan huruf-huruf yang lain. Selanjutnya, penulis juga berpendapat bahwa kepentingan pemilik merek terkenal Intel terdapat kemungkinan dirugikan oleh pemilik merek “INTEL JEANS”. Hal ini karena adanya persepsi bagi masyarakat konsumen bahwa hasil produksi merek INTEL JEANS juga merupakan barang yang diproduksi oleh Intel Corporation. Oleh sebab itu jika masyarakat konsumen kecewa terhadap

pembelian barang-barang merek INTEL JEANS karena kualitasnya kurang baik akan dapat mengakibatkan pandangan yang buruk masyarakat terhadap Intel Corporation. Masyarakat akan menilai bahwa produk-produk pakaian jean yang dihasilkan oleh Intel Corporation kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena telah merusak nama baik perusahaan Penggugat.

Selain apa yang sudah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPs tersebut diatas, untuk barang yang tidak sejenis dikenal adanya konsep “*dilution*” yang sudah lama dikembangkan di Amerika Serikat melalui *The Federal Anti Dilution Statute*. Menurut Hendry Campbell Black MA dalam *black’s Law Dictionary*,¹⁵⁸ Doktrin *dilution* pada pokoknya menyebutkan bahwa¹⁵⁹ perlindungan didasarkan pada nilai komersil atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai *eksklusif* dari merek atau menodai daya tarik dari merek terkenal tersebut.¹⁶⁰ Demikian juga menurut Prof. DR. Tim Lindsey et. Al. yang menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tentang merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik dalam menciptakan *image* eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.¹⁶¹ Teori mengenai “pencemaran” merek terkenal (*dilution Theory*) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersil atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai *eksklusif* dari merek atau menodai merek terkenal tersebut.¹⁶² Konsep *dilution* ini telah digunakan oleh pengadilan di beberapa negara. Pemilik merek terkenal yang menemukan kata-kata mereknya dapat mempertahankan mereknya terhadap barang yang tidak sama. Contohnya adalah pemilik merek terkenal ROLLS ROYCE yang memproduksi barang-barang kendaraan telah mempertahankan pendaftarannya mereknya terhadap seorang pengusaha kacang (*peanut vendor*) yang mendaftarkan mereknya dengan merek ROLLS ROYCE.¹⁶³ Doktrin *dilution* ini terkait dengan Pasal 10 ayat (2) Konvensi Paris tentang perlindungan merek terkenal terhadap pemilik merek dari persaingan tidak jujur (*unfair competition practices*). Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Konvensi Paris menentukan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan praktek usaha

dalam bidang industri dan perdagangan (*honest practices industrial and commercial matters*) dianggap sebagai persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Merek termasuk dalam dalam hak di bidang industri. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris juga disebutkan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang berkaitan dengan persaingan curang yaitu semua perbuatan yang dapat menimbulkan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul barang dan atau jasa atau berkenaan dengan usaha-usaha industri dan komersial dari seorang pengusaha yang bersaing termasuk semua usaha yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul suatu barang. Namun, harus diakui bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) Konvensi Paris, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 6 (3) *TRIPs Agreement* belum sepenuhnya dapat diterapkan untuk melindungi merek terkenal untuk kelas barang yang berbeda. Selain karena ketentuan tersebut hanya menjadi pelengkap bagi hukum nasional masing-masing negara, ketentuan tersebut juga tidak menyebutkan bahwa perlindungan merek terkenal diberikan untuk semua kelas barang, melainkan hanya menyebutkan tentang perlindungan untuk barang yang tidak sejenis.

Sebagaimana telah disebutkan diawal bahwa pendaftaran merek INTEL JEANS + LOGO dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia disebabkan karena kekosongan hukum Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (4) UU No. 14/1997 tentang perubahan atas UU No. 19/1992 tentang Merek. Demikian juga pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebutkan bahwa kedua merek menghasilkan barang yang berbeda karena Penggugat sebagai pemilik merek Intel terdaftar untuk barang yang terdapat dalam kelas 9 dan jasa dalam kelas 42. Sedangkan Tergugat sebagai Pemilik merek INTEL JEANS + LOGO terdaftar untuk barang kelas 25 juga didasarkan pada adanya kekosongan hukum seperti yang terdapat dalam pasal 6 ayat (4) tersebut, padahal hakim tidak diperkenankan untuk menolak dalam mengadili suatu perkara dengan alasan kekosongan hukum. Majelis Hakim harus berupaya untuk menciptakan hukum ataupun menafsirkan pasal-pasal tertentu atau undang-undang lain yang relevan.

Menurut Bapak Aris Ideanto, S.H.¹⁶⁴ dikatakan bahwa kriteria sebagaimana disebutkan oleh Pasal 6 ayat (4) belum dapat diterapkan dalam pendaftaran merek ini karena belum juga dikeluarkan oleh pemerintah. Beliau juga mengatakan untuk barang dengan merek terkenal, perlindungan diberikan terhadap semua jenis barang baik yang terdapat dalam satu kelas barang (yang terdiri dari jenis-jenis) maupun terhadap barang yang tidak berada dalam satu kelas barang. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Nova Susanti¹⁶⁵. Namun pendapat berbeda dilontarkan oleh Bapak Anggoro Dasananto yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal tidak semata-mata diberikan terhadap semua kelas barang. Hal ini dimungkinkan hanya kepada merek-merek yang terbukti bahwa Merek tersebut dapat mempertahankan berbagai macam gugatan yang diajukan di pengadilan terhadap setiap pemboncengan terhadap mereknya. Apabila merek tersebut berhasil mempertahankan mereknya terhadap berbagai gugatan di muka pengadilan, hal itu dapat membuktikan bahwa merek tersebut terkenal untuk semua jenis barang. Dengan demikian perlindungannya dapat diberikan terhadap semua kelas barang, tidak hanya yang terdapat dalam satu kelas. Beliau menilai bahwa merek Intel milik Penggugat telah beberapa kali mampu mempertahankan mereknya di muka pengadilan sehingga sudah semestinya dilindungi untuk semua kelas barang.

Pengadilan di Indonesia tidak menganut azas *precedent* dimana hakim tidak terikat dengan putusan-putusan hakim sebelumnya. Hakim dapat menerapkan hukum dalam menerapkan hukum berdasarkan penafsiran masing-masing. Namun, hakim juga dimungkinkan untuk menerapkan putusan hakim-hakim sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk perkara yang sama atau hampir sama bisa dihasilkan putusan yang berbeda-beda. Pada tahun 1981 telah keluar putusan yang melindungi merek terkenal untuk kelas barang yang berbeda karena penggunaan merek tersebut menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Perkara No. 2854K/Sip/1981 dimana *Yamaha Matsudoki* tampil sebagai penggugat sebagai pemegang hak atas merek terkenal Yamaha untuk jenis “sepeda motor”. Merek tersebut ternyata digunakan oleh tergugat I untuk jenis barang “bola tangkis”. Mahkamah Agung memenangkan pihak Penggugat karena berpendapat bahwa hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat tentang asal usul

pihak yang memproduksi “bola tenis” tersebut walaupun untuk kelas barang yang berbeda. Demikian juga untuk sengketa merek “Jaguar” yang sudah terkenal untuk produk kendaraan menggugat merek “Jaguar” untuk alat-alat musik dan alat tulis, parfum pakaian/konveksi. Merek “Jaguar” yang sudah terkenal untuk produk kendaraan mempunyai hubungan yang erat dengan merek tersebut sehingga bisa menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Selanjutnya, sengketa merek “Testoni” yang sudah terkenal untuk melindungi barang perhiasan dan barang yang terbuat dari kulit menggugat merek “Testoni” untuk melindungi barang komestika, minyak wangi, bedak, cairan penghitam rambut, barang kecantikan lainnya. Majelis Hakim menilai bahwa merek milik Tergugat memiliki hubungan yang erat dengan merek milik Penggugat sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Undang-undang merek Jepang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal tidak hanya diberikan kepada merek-merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Jepang, tetapi juga merek-merek yang sudah dikenal di daerah-daerah tertentu. Selain itu, perlindungan merek terkenal juga diberikan tanpa perlu terdaftar di negara Jepang. Perkara *The Chrysler Corporation* yang mengajukan keberatan kepada *New Yorker* atas penggunaan merek tersebut untuk barang “sepeda”. *Tokyo High Court* menyatakan bahwa Tergugat terbukti telah menggunakan merek tersebut sejak tahun 1938 dan Jepang telah mengimpor barang tersebut sejak tahun 1948. Hakim menyatakan bahwa merek tersebut mempunyai persamaan pada bentuk, ejaan, dan cara pengucapan dengan merek terkenal Penggugat sehingga harus dilindungi walaupun barangnya yang tidak sama.

Mengacu kepada analisis diatas, penulis berpendapat bahwa telah terbukti bahwa merek “INTEL JEANS + LOGO” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Intel milik Intel Corporation yang dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat. Penulis juga berpendapat bahwa meskipun barang merek “INTEL” “JEANS + LOGO” berbeda kelas dengan hasil produksi barang merek Intel namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat yang bisa menimbulkan kebingungan bagi masyarakat konsumen serta sangat memungkinkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik terkenal. Kedua unsur ini telah terbukti secara kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal

16 ayat (3) TRIPs. Oleh sebab itu, Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas kasus ini. Majelis hakim menyatakan bahwa “...dari produk yang berbeda (tidak sejenis) serta tidak adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara Penggugat dengan Tergugat-I, karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek...”. Namun, penulis berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 14/1997 telah terpenuhi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menyelesaikan sengketa ini tidak mengadili menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 UU 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁶⁶ Majelis Hakim tidak mampu mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir hukum dalam membuktikan adanya persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam sengketa ini. Selain itu, kekosongan hukum yang terdapat dalam pasal 6 (4) semestinya tidak menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis ataupun barang yang tidak berada dalam kelas barang yang sama. Pada saat itu telah banyak putusan yang dapat dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai bahan referensi untuk memutus perkara ini. Walaupun azas peradilan kita bukan azas *precedent*, tetapi perlu diperhatikan bahwa hakim sebaiknya mendasarkan tiap-tiap putusannya berdasarkan putusan-putusan yang sudah ada sebelumnya khususnya untuk perkara yang sama atau hampir sama. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjaga konsistensi pengadilan dalam memutus suatu perkara sehingga tercipta sebuah kepatian hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kepastian hukum juga terkait dengan kedudukan bangsa Indonesia di dunia Internasional yang juga sebagai anggota konvensi-konvensi internasional. Inkonsistensi pengadilan dapat berakibat pada dikenakannya sanksi dari WTO maupun tindakan balasan dari negara-negara yang warganya dirugikan atas pelanggaran terhadap pemboncengan merek terkenal. Status *priority watch* yang pernah disandang Bangsa Indonesia berpotensi membahayakan posisi bangsa ini di mata para investor asing.

Disamping itu, hal ini juga dapat membahayakan para eksportir lokal yang berakibat pada kehancuran ekonomi nasional. Sementara perlindungan hukum yang konsisten dapat mendidik para pengusaha lokal untuk tidak berupaya membonceng merek asing terkenal dan belajar untuk mencintai merek-merek ciptaan sendiri yang sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 220 K/Pdt/1986 dengan tegas juga telah menyatakan bahwa pengusaha lokal seperti Tergugat I wajib mendaftarkan merek dengan identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang. Untuk mewujudkan hal ini tentunya Direktorat Hak dan Kekayaan intelektual juga sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam meloloskan para pendaftar merek. Kantor Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan intelektual harus mengambil langkah antisipatif sedini mungkin jika dalam pemeriksaan¹⁶⁷ yang dilakukan pada saat pendaftaran merek terdapat indikasi yang jelas bahwa merek yang didaftar tersebut mempunyai itikad tidak baik ingin membonceng merek terkenal orang lain. Dengan demikian sengketa yang melibatkan merek terkenal paling tidak dapat diminimalisasi atau bahkan tidak terjadi sama sekali di masa yang akan datang.

4.2 Analisa Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 02 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 04 Tahun 1977, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman R.I. Tahun 2004¹⁶⁸ menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan dibawahnya apabila tidak adanya suatu *motivering* yang cukup dalam suatu putusan hakim. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Setiawan, S.H.¹⁶⁹, dan Prof. R. Subekti, S.H.¹⁷⁰ yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hakim wajib melakukan *motivering* terhadap putusan-putusannya untuk menciptakan *fair hearing*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini Mahkamah Agung menilai bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INTEL CORPORATION tersebut dan

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 26 September 2000 No. 108/PDT G/2000/PN JKT PST. Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

4. Merek INTEL milik Pemohon Kasasi/Penggugat jika dibandingkan dengan merek milik Termohon Kasasi/Tergugat I terutama dari segi bunyinya adalah sama meskipun tidak sama pada keseluruhannya, tetapi sama pada pokoknya. Dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon Kasasi/Tergugat I telah menggunakan merek dagang milik Pemohon Kasasi dengan itikad tidak baik sehingga khalayak ramai yang ingin mengkonsumsi merek milik Pemohon Kasasi dapat keliru yang akan merugikan baik bagi Pemohon Kasasi maupun pada khalayak ramai
5. Merek INTEL milik Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal sehingga tidak perlu hanya untuk melindungi barang yang tidak sejenis.
6. Terbukti bahwa Termohon Kasasi/Tergugat I telah mendaftarkan merek INTEL JEAN'S dengan itikad tidak baik karena bertujuan untuk membonceng ketenaran merek INTEL milik Pemohon Kasasi/Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Penulis berpendapat bahwa Hakim Agung telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat. Mahkamah Agung menilai bahwa antara kedua merek sengketa terdapat persamaan dari segi bunyi pada kata INTEL” dengan “INTEL JEANS” sehingga mempunyai persamaan pada pokoknya. Selanjutnya, Hakim Agung juga berpendapat bahwa merek Intel milik Penggugat termasuk dalam kategori merek terkenal sehingga harus dilindungi juga untuk barang yang tidak sejenis. Pada dasarnya Mahkamah Agung tidak menyebutkan tentang alasan dilindunginya merek Intel tersebut terhadap barang yang tidak sejenis terkait dengan adanya kekosongan hukum yang terdapat dalam Pasal 6 (4) UU no. 14/1997 yang belum disahkan hingga saat keluarnya Undang-undang pengganti UU No. 14/1997, yaitu UU No. 15/2001. Namun, penulis berpendapat bahwa Mahkamah Agung bisa mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3)

TRIPs serta Pasal 6 bis Konvensi Paris yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perlindungan diberikan kepada merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis jika secara kumulatif memenuhi dua unsur yaitu bahwa antara kedua merek memiliki hubungan yang erat yang dapat menimbulkan kebingungan tentang asal usul barang bagi masyarakat konsumen serta memungkinkan timbulnya kerugian bagi pemilik merek terkenal atas pemboncengan merek tersebut. Penulis berpendapat bahwa kedua unsur tersebut sudah terpenuhi. Selain itu, Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan bahwa telah terbukti Termohon Kasasi/Tergugat I telah mendaftarkan merek “INTEL JEAN’S” dengan itikad tidak baik karena bertujuan untuk membongceng ketenaran merek “INTEL” milik Pemohon Kasasi/Penggugat. Penulis berpendapat bahwa Mahkamah Agung sudah tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena telah memperhatikan pedoman *pirate non mutat dominum* yang berarti bahwa pembajak tidak dapat menjadi pemilik yang sah atas suatu benda karena pembajak tidak pernah beritikad baik. Dengan terbukti bahwa diantara kedua terdapat persamaan pada pokoknya, maka merek “INTEL JEANS + LOGO” telah tidak beritikad baik dalam mendaftarkan mereknya karena semata-mata ingin membongceng ketenaran merek Intel yang sudah terkenal untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar dalam melakukan promosi. Pemboncengan yang dilakukan oleh merek “INTEL JEANS + LOGO” dengan itikad tidak baik memberikan perlindungan yang tidak terbatas bagi merek-merek yang terkenal sehingga pembatalannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.