

BAB 2

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBONCENGAN KETENARAN MEREK ASING TERKENAL UNTUK BARANG YANG TIDAK SEJENIS DAN KRITERIA ITIKAD BAIK

2.1 Tinjauan Umum Merek Terkenal

Sulit untuk mengetahui keterkenalan atau kualifikasi "*well-known*"²¹ dan definisinya masih diperdebatkan.²² Jepang misalnya, selain ada kualifikasi "*well-known*" ada juga klasifikasi "*famous*." Ada yang mendefinisikan "*well-known*" jika terdaftar di beberapa negara. Tapi, sampai sekarang ketentuan pasti definisi "*well-known*" itu belum ada.²³ Di Indonesia pengertian *well-known* sama dengan *famous*, yaitu terkenal. *Well-known Mark* diartikan sebagai merek terkenal yang memiliki reputasi yang tinggi (*higher reputation*). Lambangnya memiliki kekuatan yang memukau dan menarik sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.²⁴ *Famous Mark* merupakan tingkat derajat merek tertinggi yang diartikan sebagai merek termashur. Beberapa istilah lain yang juga dipergunakan sebagai istilah untuk merek termashur adalah "*highly renown*"²⁵ *mark*" atau "*notorious mark*".²⁶

Istilah ini merupakan *superlative* dari *well-known*, yang berarti bahwa merek termashur mempunyai derajat yang lebih tinggi dibanding dengan merek biasa (*normal mark*).²⁷ Seperti halnya Indonesia, tiap-tiap negara mempunyai

²¹ Andre R. Bertrand, "*French Trademark Law: From the Brand to the Famous Brand*", EIPR, 1993, P. 142.

²² Direktur Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual DR. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, D.E.A, "*Jangan Bangga karena Meniru*", <<http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/1534.php>>, diakses tanggal 19 Oktober 2008.

²³ *Ibid.*

²⁴ Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 82-83.

²⁵ Annette Kur, "*Well-Known Mark, Highly Renowned Mark and Marks Having a (high) Reputation-What's all about?*" IIC Vol. 23, No. 2192, P. 218.

²⁶ Harahap, *op. cit.*, hal. 85-86

²⁷ *Ibid.*

pengertian sendiri atas merek terkenal berikut kriteria yang dimaksud sebagai merek terkenal. Namun pengertian yang dimaksud harus tetap mengacu terhadap peraturan-peraturan internasional mengingat perlindungan terhadap merek terkenal juga terkait dengan perlindungan terhadap merek terkenal pihak asing yang bukan warga negaranya saja. Selain itu, beberapa persetujuan-persetujuan internasional menghendaki anggota-anggotanya tunduk pada ketentuan yang sudah disepakati bersama. Selain apa yang sudah diatur oleh persetujuan internasional ataupun nasional, para sarjana/ahli hukum di bidang intelektual maupun organisasi yang bergerak di bidang hak dan kekayaan intelektual mencoba merumuskan pengertian dan batasan-batasan yang disebut sebagai merek terkenal. Beberapa rumusan pengertian yang dimaksud antara lain:

1. Richard Heath, selain mengkategorikan 2 parameter yang disebut sebagai merek terkenal²⁸ terdapat pula beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur sebuah merek terkenal.

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

- a. *Market share*
- b. *Inherent registrability*
- c. *Acquired distinctiveness*
- d. *The nature of the goods or services*
- e. *The nature of the channels of trade.*
- f. *The duration and extent of use*
- g. *The duration and the extent of publicity.*

²⁸ “*Well Known marks and to what extent they should be protected*”, The two basic approaches are either quantitative (based upon percentages of the relevant sector of the public) or qualitative (based on evaluating value for the mark) but neither of these have been accepted as a possible basis for definition. The quantitative approach is probably more realistic and in that, two parameters must be defined. *First*, the relevant sector of the public and *second*, the portion of that sector to which the mark must be well-known. For the first parameter, account must be taken of the nature of the goods or services to which the mark applies. For the second parameter, a criteria must be established concerning the required percentage of the relevant sector. In addition to those parameters, a method of evidence has to be established. Typically, market surveys would serve this purpose. It was agreed by the Committee of Experts that a better approach would be produce a non-exhaustive list of criteria which should be taken into account by Offices and Courts when determining whether a mark is well-known, Richard Heath International Symposium on Intellectual Property Alexandria-Egypt 25-27 Sept., 1996, <http://www.reldekki.com/lib04.html>., diakses tanggal 19 Oktober 2008.

- h. *Use by third parties of the same or similar marks.*
 - i. *Geographical spread.*
 - j. *The quality of the goods and services (although this point was hotly disputed).*
 - k. *Bad faith.*
 - l. *The extent to which the mark is registered and the extent and success of the efforts made by the mark's proprietor to protect it.*
 - m. *It is no coincidence that many of the above items are included in the Federal Anti-Dilution Bill which is currently being progressed in the United States Congress because dilution is a concept well recognized in US Law and Practice.*
2. Yahya Harahap, kriteria merek terkenal antara lain:²⁹
- a. *Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen*
 - b. *Lambanganya memiliki kekuatan pancaran yang menarik*
 - c. *Didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:*
 - *Presentasi nilai pemasaran yang tinggi;*
 - *Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran di seluruh dunia;*
 - *Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama;*
 - *Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang;*
3. *The United States Federation Legislation*, mempertimbangkan merek terkenal yang terdiri dari satu atau lebih kriteria, yaitu:³⁰
- “In determining wheter a mark is distinctive and famous, a court may consider factor such as, but not limited to” –*
- a. *The degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;*
 - b. *The duration and extend of use of the mark in connection with which the goods or services with the mark is used;*
 - c. *The duration and extend of advertising and publicity of the mark;*
 - d. *The geographical extend of the trading area in which the mark in used;*

²⁹ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 86-88.

³⁰ Jeremy Philips, *Trade Mark Law “Practical Anatomy”*, Oxford University Press, Desember 2003, hal. 12.01.

- e. *The channels of trade to the goods or services with which the mark is used;*
 - f. *The degree of recognition of the mark or services in the trading areas and channels of the trade used by the mark's owner and the person against whom the injunction is sought;*
 - g. *The nature and extend of use the same or similar marks by third parties.*
4. Prof. DR. Insan Budi Maulana, S.H., L.L.M., jika memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) *TRIPs Agreement* maka terdapat beberapa hal utama dalam menentukan suatu merek terkenal (*well known mark*) yaitu:³¹
- a. *pengetahuan masyarakat yang relevan terhadap merek tersebut;*
 - b. *pengetahuan masyarakat mengenai promosi merek tersebut;*
 - c. *perlindungan terhadap merek terdaftar (terkenal) diberikan pula terhadap barang atau jasa yang tidak serupa (baca: tidak sejenis) apabila dapat menimbulkan kesan memiliki hubungan dan pemilik merek terdaftar itu dirugikan atas penggunaannya.*
5. Prof. Ahmad Zen Umar Purba, S.H., L.L.M. menyebutkan bahwa telah umum diterima bahwa keterkenalan merek di suatu yurisdiksi tidak dengan sendirinya diterima sebagai terkenal di yurisdiksi lain.³² Pengertian merek terkenal (*well known mark*) masih merupakan topik yang terus diperbincangkan karena hingga kini belum ada defenisi tentang merek terkenal dan berpulang kepada negara-negara anggota masing-masing. Ketentuan yang dikeluarkan oleh WIPO hanya sebagai *guidelines* dalam mempertimbangkan apakah merek tersebut terkenal atau tidak. Pendapat ini juga senada dengan pendapat Prof. DR. Insan Budi Maulana, S.H., L.L.M.³³ dan Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.H., L.L.M.³⁴, yang mengatakan bahwa suatu negara yang turut serta dalam persetujuan TRIPs berhak mengatur perlindungan merek terkenal di negaranya sendiri.

³¹ Insan Budi Maulana, *Bunga Rampai: Pandangan 21 Wanita terhadap Hak dan Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Yayasan Klinik Hak dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Krina Dwi, 2005), hal. 208.

³² Ahmad Zen Umar Purba, *Hak dan Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Bandung: Alumni, 2005), hal. 73.

³³ Maulana, *op. cit.*, hal. 38.

³⁴ H. Syafrinaldi, *Hak Milik Intelektual dan Globalisasi*, (Pekanbaru: UIR Press, 2006), hal. 81.

2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Merek Asing Terkenal untuk Barang yang Tidak Sejenis Menurut Peraturan Perundang-undangan Nasional

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

2.2.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Sebelum tahun 1961, sejarah perundang-undangan Indonesia mencatat bahwa perlindungan terhadap merek semula diatur dalam *Reglement Industrielle Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214.³⁵ Bahkan hingga Indonesia merdeka peraturan ini masih terus berlaku.³⁶ Ketentuan ini terus berlaku hingga kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan atau yang disebut pula sebagai Undang-Undang Merek 1961.³⁷ Kedua undang-undang ini memiliki banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada masa keberlakuan suatu merek yang dikurangi dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Selanjutnya undang-undang ini mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas. Penggolongan ini sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas yang disesuaikan

³⁵ Pada prinsipnya makna *Industrial Eigendom* (Reglemen Milik Perindustrian) sama dengan pengertian *Industrial Property*. Undang-undang ini hanya terdiri dari 27 pasal dan merupakan duplikat dari undang-undang merek di Belanda (*merkenwet*). Lihat Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 54.

³⁶ Sadikin, *op. cit.* hal 331.

³⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual "Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia"*, cet. 1 (Bandung: PT Alumnus, 2003), hal. 306.

dengan keadaan di Indonesia.³⁸ Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 hanya mengatur merek secara umum dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal. Undang-undang ini menganut sistem deklaratif berdasarkan azas “*the Prior user has a better right*”.³⁹ Undang-undang ini menegaskan bahwa pemakai pertama suatu merek dianggap sebagai orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya kecuali dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama yang sesungguhnya.⁴⁰ Undang-undang ini juga belum mengenal penggolongan dalam tiap-tiap bab.

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

“sebuah merek tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang”.⁴¹

Undang-undang No. 21 Tahun 1961 ini hanya membatasi perlindungan terhadap merek dengan barang yang sejenis. Namun, undang-undang ini belum mencantumkan pengertian ataupun penjelasan tentang barang sejenis. Pada tahun 1967 diadakan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek yang dikenal dengan istilah *Nice Aggrement Concerning The International Classification of Good and Services to Which*

³⁸ *Ibid.*, hal 307.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*. UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, TLN No. 2341, ps. 2 Ayat (1) dan Penjelasan Umum Paragraph 1.

⁴⁰ *Ibid.*, ps .5 ayat (2).

⁴¹ *Ibid.*, ps. 10 ayat (1).

*Trademarks Apply (Nice Aggrement).*⁴² Persetujuan ini bertujuan untuk penyeragaman klasifikasi barang-barang yang sejenis di seluruh dunia. Indonesia tidak ikut dalam *Nice Aggrement*, namun persetujuan tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-undang No. 21 Tahun 1961 sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 4 ayat (2). Indonesia juga menambahkan satu kelas mengenai kelas barang-barang yang hanya ada di Indonesia kedalam 34 kelas barang yang ada, seperti kecap, tauco, kerupuk, dan emping.⁴³ Selanjutnya disebutkan bahwa Jika merek yang didaftarkan pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain yang mempunyai hak atas merek tersebut untuk barang-barang yang sejenis, atau jika merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan orang lain, maka orang tersebut tanpa mengurangi daya-daya hukum lain yang dapat dipergunakannya, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal.⁴⁴ Ketentuan ini juga menguatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang ini hanya terbatas kepada barang-barang yang sejenis. Akan tetapi adanya lampiran mengenai kelas barang dalam undang-undang ini sudah menunjukkan bahwa barang yang dimaksud sejenis termasuk dalam barang-barang yang tergolong dalam kelas barang yang sama.

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

⁴² R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 8.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Indonesia, *op. cit.*, ps. 10 ayat (1)

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

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

Keputusan menteri ini hanya belaku dalam kurun waktu 2 tahun karena pada tanggal 27 Oktober keputusan ini dicabut dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.HC.02.01 Tahun 1993 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.⁴⁵ Pada dasarnya tujuan mengeluarkan Keputusan Menteri ini tidak terlepas dari adanya pelanggaran terhadap merek-merek terkenal pada saat itu. Hal ini dapat dilihat dari konsiderans menimbang yang menyatakan bahwa pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain untuk barang yang sejenis atau tidak sejenis oleh pihak yang tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul kualitas barang yang memakai merek tersebut. Pasal 1 Kepmen Kehakiman ini menyebutkan bahwa: “...yang dimaksud dengan merek terkenal dalam keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah...”⁴⁶ Pengertian merek terkenal dalam Keputusan Menteri ini merupakan perluasan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

⁴⁵ Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain, Kepmen Kehakiman No. M.03.HC.02.01 Tahun 1991.

⁴⁶ *Ibid.*, ps. 2 ayat (1)

Nomor M.02-HC.02.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.⁴⁷ Perluasan yang dimaksud juga menyangkut kepada penolakan pendaftaran merek, pembaharuan/perpanjangan jangka waktu, dan pengalihan hak atas merek tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Keputusan Menteri ini. Walaupun belum mengatur secara jelas mengenai kriteria merek terkenal, Kepmen Kehakiman ini telah memberikan defenisi tentang merek terkenal. Paling tidak ketentuan ini telah mampu mengakomodasi sengketa yang berhubungan dengan pelanggaran merek terkenal walaupun penentuan keterkenalan suatu merek tergantung dari penilaian hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Apabila pemeriksaan terhadap keterkenalan suatu merek dapat membuktikan bahwa merek tersebut telah membongceng merek terkenal milik orang lain atau badan lain serta mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditolak oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta.⁴⁸ Ketentuan ini juga sudah diperluas tidak hanya untuk barang sejenis, tetapi barang yang tidak sejenis.⁴⁹ Namun, harus diakui bahwa Kepmen Kehakiman ini masih lemah dalam mengklasifikasikan barang sejenis dan tidak sejenis karena dalam ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai defenisi maupun kategori yang termasuk dalam barang sejenis atau tidak sejenis.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

⁴⁷ Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HC.02.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain dijelaskan bahwa merek terkenal adalah merek yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Pasal ini hanya menekankan bahwa merek terkenal hanya didasarkan pada 2 (dua) unsur, yaitu telah lama dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah mengenai penentuan suatu merek tersebut telah lama dipakai atau tidak. Kemudian ketentuan mengenai dipakai di Indonesia juga dianggap tidak cukup untuk melindungi merek terkenal karena bisa saja promosi sudah dilakukan secara besar-besaran di media elektronik dan media massa, tetapi belum tentu didaftarkan di Indonesia. Kepmen ini juga hanya melindungi pembongcengan merek terkenal untuk barang yang sejenis. Akibatnya Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri selalu berbeda pendapat dalam memutuskan setiap perkara. Lihat Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal dari Masa ke Masa*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 86.

⁴⁸ Indonesia, *op. cit.*, ps. 2 ayat (1) huruf b.

⁴⁹ *Ibid.*, ps. 2 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UU No. 19/1992) lahir sebagai pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961. Berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Merek No. 21/1961 dinyatakan tidak berlaku.⁵⁰ Undang-undang ini melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek untuk disesuaikan dengan *Paris Convention*.⁵¹ UU No. 21/1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sedangkan peranan merek semakin penting bagi kelancaran dan peningkatan arus perdagangan barang dan jasa sehingga memerlukan antisipasi yang harus diatur oleh undang-undang. Dibandingkan dengan UU No. 21/1961, UU No. 19/1992 menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain:⁵²

1. Lingkup Pengaturan Merek

Berbeda dengan UU No. 21 Tahun 1961 yang membatasi pada merek perusahaan dan perniagaan, UU No. 19/1992 memasukkan nama merek sehingga lingkup merek mencakup merek dagang dan jasa. Hal ini juga memungkinkan penggunaan istilah merek dapat menampung pengertian lain, seperti *certification marks*, *associates mark*, dan lain-lain.

2. Perubahan Sistem Pendaftaran Merek

Sistem pendaftaran dalam UU No. 19/1992 berubah dari *sistem deklaratif* menjadi *sistem konstitutif*. *Sistem deklaratif* menganut azas "*prior user has a better right*" yang tidak mengharuskan pendaftaran merek. Perubahan ini lebih menjamin kepastian hukum karena dapat melahirkan hak eksklusif atas merek. Sistem ini menganut azas "*prior in tempora, melior de jure*" atau "*the first to file principle*" yang berarti bahwa pendaftar pertama berhak mendapat perlindungan hukum. Jadi terdapat keharusan untuk mendaftar. Diatur pula mengenai kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas hanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga Pengadilan Negeri lainnya. Selain itu,

⁵⁰ Usman, *op. cit.* hal. 307.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hal. 308-310.

pendaftaran merek tetap dimungkinkan bagi pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

3. Pendaftaran Merek

UU No. 19/1992 mengadakan pengumuman permintaan pendaftaran merek yang bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. Terdapat juga kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang sudah didaftar berdasarkan alasan tertentu. Diatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas (*priority right*) sebagai konsekuensi menjadi negara peserta *Paris Convention* yang diselenggarakan pada tahun 1883. Indonesia tunduk pada *Konvensi Paris* sehubungan dengan diratifikasinya konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 dengan reservasi pasal 1-12 dan pasal 28. Ketentuan mengenai hak prioritas yang diatur dalam Pasal 4A ayat (1) Konvensi Paris dikecualikan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Tujuan pemberian hak prioritas adalah untuk melindungi tindakan pemboncengan merek asing terkenal yang memiliki itikad tidak baik (*bad faith*) untuk mencari keuntungan dalam waktu cepat tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan promosi. Pemberian hak prioritas dilakukan dengan pengajuan pendaftaran merek dengan hak prioritas dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal atau pada salah satu negara anggota Konvensi Paris.

4. Ancaman Pidana

UU No. 19/1992 mengatur sanksi pidana, baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran serta perdata berupa ganti rugi. Pasal 81 dan 82 UU No. 19/1992 mengatur tentang perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.⁵³ Ketentuan ini tidak mengatur tentang pidana terhadap

⁵³ Pasal 81 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau

penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Selain itu, ketentuan pidana ini juga masih terbatas kepada penggunaan merek untuk barang yang sejenis saja.

5. Perlindungan Merek Terkenal

Pengertian merek dan penjelasan yang terdapat dalam undang-undang ini merupakan penafsiran dari Pasal 6 bis Konvensi Paris. Perlindungan terhadap merek asing terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa pemboncengan merek terkenal dilandasi oleh itikad tidak baik yang mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain sehingga tidak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.⁵⁴ 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.⁵⁵ Menurut pasal 6 Ayat (2) huruf a UU No. 19/1992 disebutkan bahwa “...merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak...”.⁵⁶ Sama seperti UU No. 21/1961, ketentuan ini juga tetap mengatur perlindungan terhadap merek terkenal. Penentuan keterkenalan suatu merek diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a, yaitu: “...Penentuan suatu merek atau nama terkenal,

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

⁵⁴ *Ibid.*, ps. 6 ayat (1) huruf a.

⁵⁵ Usman, *op. cit.*, hal. 313.

⁵⁶ Indonesia, *op. cit.*, ps. 6 ayat (2) huruf a.

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

Menurut Pasal 8 ayat (1) disebutkan "...*Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa...*"⁵⁷. Sedangkan ayat (2) berbunyi: "...*Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas barang yang bersangkutan...*"⁵⁸. Ketentuan ini menegaskan tentang klasifikasi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (2) yang dimaksud dengan "kelas barang atau jasa" adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Apabila merek akan dimintakan pendaftarannya untuk lebih dari satu kelas, maka permintaan seperti itu harus diajukan secara terpisah.⁵⁹ Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan "...*dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Oleh karenanya, permintaan pendaftaran merek untuk setiap kelas harus menyebutkan dengan jelas jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan...*"⁶⁰. Pengaturan mengenai kelas barang selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek.⁶¹ Menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek Presiden Republik Indonesia⁶² ditetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan dalam peraturan pemerintah.

⁵⁷ *Ibid.*, ps. 8 ayat (1).

⁵⁸ *Ibid.*, ps. 8 ayat (2).

⁵⁹ Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 19/1992.

⁶⁰ Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 19/1992.

⁶¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek*, PP No. 24 Tahun 1993, LN No. 31 Tahun 1993, TLN 3523.

⁶² Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek Presiden Republik Indonesia.

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

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

2.2.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik ditingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek, perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan dan penanaman modal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶³ Hal ini mendorong dilakukannya perubahan dan penyempurnaan beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dengan undang-undang.

⁶³ Lihat Penjelasan Umum UU No. 19/1992.

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

Perlindungan terhadap merek terkenal dalam 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...*”.⁶⁴ Pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tidak diatur dalam undang-undang ini sehingga ketentuan yang terdapat dalam UU No. 19/1992 tetap berlaku. Selanjutnya, dalam ayat (4) disebutkan: “...*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan*

⁶⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek*, UU No. 14 Tahun 1997, LN No. 31 Tahun 1997, TLN No. 3681, ps. 6 ayat (3).

Peraturan Pemerintah...”.⁶⁵ Dengan demikian UU No. 14 Tahun 1997 juga mengatur perlindungan terhadap merek terkenal dan diperluas tidak hanya terhadap barang yang sejenis saja, tetapi juga untuk barang yang tidak sejenis. Mekanisme perlindungan merek terkenal dibagi 2 (dua) yaitu, melalui inisiatif pemilik merek⁶⁶ dan penolakan oleh kantor merek maupun penolakan perpanjangan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Undang-undang ini juga tidak memberikan pengertian mengenai barang yang “sejenis” dan “tidak sejenis”, apakah menyangkut pada barang-barang yang berbeda kelas barang atau tidak. Demikian halnya dengan pengertian merek terkenal. Akan tetapi, pengaturan mengenai kriteria merek terkenal semakin baik dan jelas dibandingkan dengan UU No. 19/1992. Berikut uraian tentang kriteria merek terkenal sebagaimana terdapat dalam Penjelasan angka 1 paragraph 2 UU No. 14/1997 yang menyatakan:

Adapun 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, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independen*) untuk melakukan *survei* untuk memperoleh kesimpulan mengenai merek terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.⁶⁷

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

⁶⁵ *Ibid.*, ps. 6 ayat (4).

⁶⁶ *Ibid.*, ps. 56 ayat (3).

⁶⁷ Lihat Penjelasan angka 1 paragraph 2 UU No. 14/1997.

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

2.2.5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU No. 15/2001) adalah undang-undang yang mengalami penyempurnaan terakhir dari undang-undang tentang merek dan masih berlaku hingga saat ini. Pembentukan UU No. 15/2001 ini sejalan dengan diratifikasinya konvensi-konvensi internasional yang mendorong bangsa ini untuk membentuk undang-undang baru yang lebih memadai dalam perlindungan merek yang dapat menjamin persaingan usaha yang sehat.⁶⁸ Ditunjukkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *World Trade Organization* (WTO) mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan hukum merek kita terhadap TRIPs. Dengan demikian ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini berorientasi pada ketentuan dalam TRIPs dan Konvensi Paris. Pengaturan tentang perlindungan terhadap merek terkenal berpedoman kepada Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs.

Beberapa perubahan menonjol terdapat dalam UU No. 15/2001 ini seperti menyangkut masalah penyelesaian permohonan, berkenaan dengan hak prioritas, penolakan permohonan, badan yang akan menyelesaikan sengketa menjadi Pengadilan Niaga, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.⁶⁹ Namun, UU No. 15/2001 tidak memberikan definisi tentang merek terkenal. Akan tetapi undang-undang ini telah mengatur tentang kriteria suatu merek terkenal lebih baik

⁶⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4113.

⁶⁹ Saidin, *op. cit.*, hal. 337-338.

dan rinci dibanding dengan undang-undang sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15/2001 yang menyatakan:

“permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.⁷⁰

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.⁷¹ Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran mereknya di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan *survei* guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.⁷²

Seperti halnya UU No. 19/1992, UU No. 15 Tahun 2001 juga mengatur tentang perlindungan hukum atas barang yang tidak sejenis sepanjang memenuhi syarat tertentu yang diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.⁷³ Namun,

⁷⁰ Indonesia, *op. cit.* ps 6 ayat (1) huruf b.

⁷¹ Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

⁷² Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b.

⁷³ Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (2).

hingga saat ini peraturan pemerintah yang dimaksud oleh pasal ini tidak kunjung disahkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berlaku juga untuk barang yang sejenis apabila terbukti bahwa merek yang dibonceng tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal menurut penilaian hakim berdasarkan penilaian yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Jika dilihat dari keseluruhan uraian diatas, tidak satu pun undang-undang memberikan pengertian tentang barang dan atau yang sejenis atau tidak sejenis. Bahkan hingga saat ini Peraturan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 14/1997 dan juga UU No. 15/2001 sebagaimana diatur dalam pada Pasal 6 ayat (4) belum juga disahkan oleh pemerintah.

2.2.6 Sumber Peraturan Hukum yang Lain

Yang dimaksud dengan undang-undang lain dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgelijk Wetboek* (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua undang-undang ini memang tidak mengatur tentang pengertian dan kriteria keterkenalan merek asing untuk barang sejenis maupun barang yang tidak sejenis. Namun, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan perdata dan menuntut pembayaran ganti rugi kepada pelaku usaha curang yang melakukan pemboncengan terhadap mereknya. Gugatan ini dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berada dalam domisinya dengan Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam lingkup pidana, pemilik merek terkenal dapat mengajukan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 382 bis KUHP tentang persaingan curang.

2.3 Perlindungan Hukum terhadap Pemboncengan Merek Asing Terkenal Untuk Barang Yang Tidak Sejenis Menurut Instrumen Internasional

Perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan merek telah diupayakan sejak abad ke-18. Beberapa perjanjian internasional yang pernah diadakan, antara lain: Konvensi Paris Union (1883), TRIPs, Madrid Agreement (1981), Konvensi Nice (1957), Traktat Pendaftaran Dagang (TRT) tahun 1973. Namun, tidak semua perjanjian tersebut mengikat bagi bangsa Indonesia karena Indonesia tidak turut serta menjadi anggota dalam semua perjanjian. Adapun perjanjian yang akan dibahas oleh penulis adalah *The Paris Convention of Industrial Property* (Konvensi Paris) dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs).

2.3.1 *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris)

Menurut Pasal 6 Konvensi Paris disebutkan bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh undang-undang setempat masing-masing negara anggota.⁷⁴ Permohonan pendaftaran merek tidak dapat ditolak atau dibatalkan oleh sebuah negara anggota hanya semata-mata karena merek tersebut belum didaftar di negara asalnya. Di lain pihak, jika suatu merek dagang telah didaftarkan di negara asal, maka pendaftaran harus diterima di negara anggota tersebut walaupun merek tersebut tidak memenuhi kriteria merek dagang di negara setempat anggota tersebut (*tel quelle-principle: pasal 6 quinqics*).⁷⁵ Contohnya: Prancis dan Benelux termasuk dalam anggota Konvensi Paris. Bunga Tulip Terdaftar sebagai merek yang sah di Benelux. Sedangkan undang-undang nasional Perancis tidak mengakui bentuk-bentuk bunga sebagai merek dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Konvensi Paris ini meskipun merek dagang tersebut tidak didaftarkan sebagai merek di negara asal, Perancis wajib menerima merek dagang tersebut secara sah apabila dianggap sah di negara asal (di Benelux), kecuali Perancis dapat membenarkan penolakan yang menyatakan bahwa merek dagang tersebut harus dianggap bertentangan dengan ketertiban

⁷⁴ Saidin, *op. cit.*, hal 339.

⁷⁵ *Ibid.*

umum dan kekurangan daya pembeda atau melanggar hak-hak dagang pihak lain.⁷⁶

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Hal ini berhubungan dengan Pasal 2 dan 3 Konvensi Paris yang menentukan bahwa setiap anggota Konvensi Paris tidak boleh bertindak non-diskriminatif terhadap sesama anggota. Ditambahkan lagi dalam pasal 4A Ayat (1) mengenai hak prioritas yang menentukan bahwa merek terkenal harus mendapat perlindungan hukum di negara yang termasuk dalam anggota Konvensi Paris sejak merek tersebut didaftar di negara asal atau salah satu negara peserta Konvensi Paris. Permohonan pendaftaran merek ini harus ditolak, dibatalkan oleh negara anggota secara *ex officio* sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan, dan mengabulkan permohonan pembatalan dari pihak lain yang berkepentingan.⁷⁷ Konsep dasar perlindungan hak atas merek terkenal yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris ini berbunyi sebagai berikut:

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

Jadi, perlindungan terhadap merek terkenal yang diberikan oleh ketentuan ini adalah perlindungan atas merek terkenal warga negara asing untuk barang yang

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 340.

⁷⁷ *Ibid.*

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

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

TRIPs merupakan salah satu lampiran dari Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia WTO yang memberikan perlindungan terhadap merek terkenal diluar prinsip menyerupai (*similarity*).⁷⁸ Pengaturan mengenai merek asing terkenal dalam TRIPs merupakan lanjutan dari pengaturan tentang merek terkenal pada Konvensi Paris. Pengaturan mengenai merek tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) persetujuan TRIPS. Pasal 16 ayat (2) TRIPs berbunyi:

*“Article 6 bis Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services, in determining wheter trademark is well-known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in that member obtained as a result of the promotion of the trademark”.*⁷⁹

⁷⁸ Daniel R. Bereskin, “*the Protection of Famous Foreign Trade in Canada*”, 117th International Trademark Association Annual Meeting Course Book 1995, hal. 188.

⁷⁹ *Aggrement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right including in Counterfeit Goods Aggrement (TRIPs)*, 15 April 1994, ps. 16 ayat (2).

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

*“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”.*⁸⁰

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

⁸⁰ *Ibid.*, ps. 16 ayat (3).

masing negara anggota WTO. Menurut Pasal 16 ayat (3) TRIPS perlindungan merek terkenal terhadap barang yang tidak sejenis diberikan apabila:⁸¹

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

2.4 Prinsip Itikad Tidak Baik

2.4.1 Tinjauan Umum Itikad Tidak Baik (*bad faith*)

Sejak zaman dahulu penggunaan prinsip itikad baik sangat penting dalam menjamin terciptanya sebuah hubungan hukum yang baik. Hal ini terbukti dari telah diaturnya prinsip ini dalam *Burgelijk Wetboek* atau yang lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Namun, pengaturan yang dimaksud dalam KUHPer bukan tentang prinsip itikad tidak baik, melainkan prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik inilah yang mempengaruhi pengertian tentang prinsip itikad tidak baik. Prinsip itikad tidak baik mulai diatur dalam undang-undang merek sejak tahun 1992 dengan disahkannya UU No. 19/1992 yang berlanjut pada UU No. 14/1997 dan UU No. 15/2001. Pengaturan prinsip itikad tidak baik dalam undang-undang merek ini sangat penting mengingat bahwa syarat pendaftaran sebuah merek ke Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (HaKI) harus berlandaskan atas azas itikad baik. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 15/2001 tentang Merek yang pada intinya menyebutkan bahwa sebuah merek tidak dapat didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Selain yang terdapat dalam kedua undang-undang ini serta pengaturan *Utmost Good Faith* dalam hukum asuransi penulis belum menemukan undang-undang lain yang membahas tentang prinsip itikad baik atau itikad tidak baik. Akan tetapi, pengaturan yang terdapat dalam kedua undang-undang ini masih terbatas seputar penyebutan istilah itikad tidak baik dalam pasal-pasal tertentu. Mengenai pengertian dan kriteria/batasan yang disebut sebagai perbuatan dengan itikad tidak baik tidak

⁸¹ Bharat Dube, "Assessing Trademark Law on Well-Known Marks Counterfeiting" Makalah Disampaikan pada Advance Seminar: Prospect And Implementation of Indonesian Copyrights, Patent, and Trademarks Laws, Jakarta 31 Juli-1 Agustus 2000, hal. 2.

dijelaskan lebih lanjut. Dengan kata lain, sampai saat ini belum ada pengertian tunggal yang dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam menilai suatu perbuatan yang didasari dengan prinsip itikad tidak baik. Banyaknya jenis pelanggaran dalam bidang HaKI tentunya menyulitkan hakim dalam menentukan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan prinsip itikad tidak baik. Oleh sebab itulah beberapa ahli hukum mencoba memberikan pengertian tentang itikad baik/tidak baik yang dapat membantu hakim dalam memahami sebuah pelanggaran di bidang HaKI untuk kemudian diputuskan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut didasari dengan itikad tidak baik. Beberapa pengertian yang dimaksud antara lain:

1. Menurut Black's Law Dictionary: "*in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense*".⁸²

"In Good Faith is a state of mind consisting in (1) honestly in belief or purpose; (2) faithfulness to one's duty obligation; (3) observance of reasonable commercial standard of fair dealing in given trade or business; (4) absence of intent to defraude or to seek unconscionable advantage also termed bonafides".⁸³

2. Djaja S. Meliala, S. H. Pada intinya menyebutkan bahwa itikad baik adalah jujur atau kejujuran. Jadi, itikad tidak baik dapat ditafsirkan berlawanan dengan itikad baik, yaitu bohong atau kebohongan.
3. G. H. C. Bodenhausen dalam buku karangannya yang berjudul "*Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*" menyebutkan bahwa:

⁸² "Hukum Kontrak (Pemahaman Teori)", diakses <http://hukbis.files.wordpress.com/2008/02/hukum-bisnis-2008-hukum-kontrak.ppt>, tanggal 19 Oktober 2008.

⁸³ Garner, *op. cit.*, hal. 623.

*“Bad Faith will normally exist when the person who registers or uses the conflicting mark knew of the well-known mark and presumably intended to profit from the possible confusion between that mark and the one he has registered or used”*⁸⁴

Menurut Bodenhausen, pembedaan antara *good faith* dengan *bad faith* harus dilihat dari apakah pihak yang mendaftarkan mereknya itu mengetahui atau tidak bahwa merek tersebut sudah terkenal atau belum. Dengan kata lain apakah merek tersebut sudah pernah didaftarkan atau tidak sebelumnya.

5. Prof. Mr. P.L. Wry memberikan arti itikad baik dalam hukum perjanjian adalah:⁸⁵

“Bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain”

6. Prof. Subekti, S.H., merumuskan itikad baik sebagai berikut “Itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran”. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan”.⁸⁶ Sejalan dengan pendapat tersebut, Sri Soesilowati Mahdi, S.H., Surini Ahlan Sjarif, S.H., dan Ahmad Budi Cahyono, S.H. berpendapat bahwa itikad baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan.

⁸⁴ G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Geneva, 1969.

⁸⁵ Hukum Kontrak, *op. cit.*

⁸⁶ *Ibid.*

7. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja berpendapat bahwa rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata memberikan arti pada kita semua sebagai suatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak saat perjanjian ditutup.⁸⁷
8. Salim, H.S, S.H., M.S. berpendapat bahwa azas itikad baik merupakan azas dimana para pihak (pihak kreditor dan debitur) harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.⁸⁸

Menurut Ridwan Khairandy, fungsi itikad baik dalam perjanjian terdiri dari 3 (tiga)⁸⁹, yaitu:

- a. Untuk menafsirkan perjanjian, maksudnya bahwa penafsiran dalam perjanjian tidak hanya didasarkan kepada apa yang secara jelas diperjanjikan atau kepada kehendak para pihak, tetapi juga harus memperhatikan itikad baik;
- b. Menambah suatu kewajiban dalam perjanjian, yaitu bahwa berdasarkan azas itikad baik hakim dalam perkara tertentu dapat menambah isi perjanjian atau bahkan ketentuan undang-undang;
- c. Membatasi dan meniadakan kewajiban dalam perjanjian maksudnya bahwa manakala hakim dalam suatu perkara tertentu menemukan isi kontrak yang bersangkutan sangat bertentangan dengan keadilan dan kepatutan, ia dapat mengurangi atau bahkan meniadakan suatu kewajiban dalam perjanjian. Azas itikad baik dibagi mejadi 2 (dua) macam, yaitu:
 1. Itikad baik nisbi, merupakan dimensi subjektif dari itikad baik yang berarti bahwa itikad baik mengarah kepada kejujuran. Yang diperhatikan adalah sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek; dan

⁸⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 79.

⁸⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 50.

⁸⁹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 347.

2. Itikad baik mutlak, merupakan dimensi objektif dari itikad baik sebagai kerasionalan dan kepatutan atau keadilan. Dalam itikad baik mutlak ini dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif).

Azas itikad baik terjabarkan dalam delapan azas hukum nasional yang berhasil dirumuskan dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 yang terdiri dari⁹⁰:

1. Azas kepercayaan. Maksudnya bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di belakang hari;
2. Azas persamaan hukum. Maksudnya bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras;
3. Azas keseimbangan. Maksudnya bahwa kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik;
4. Azas kepastian hukum. Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu undang-undang bagi yang membuatnya;
5. Azas moral. Azas moral terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur;
6. Azas kepatutan. Azas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara yaitu azas yang berkaitan dengan isi perjanjian;

⁹⁰ Salim, *op. cit.*, hal. 13.

7. Azas kebiasaan. Azas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga untuk hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti; dan
8. Azas perlindungan. Maksudnya bahwa antara kreditur dan debitur harus dilindungi oleh hukum.

2.4.2 Itikad Tidak Baik Menurut Peraturan Hukum Nasional

Perundangan-undangan nasional yang berkaitan dengan pengaturan itikad tidak baik yang akan dibahas penulis adalah Buku II tentang benda dan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) tentang perikatan. Kemudian akan dibahas pula menurut undang-undang merek, yurisprudensi, dan instrumen-instrumen internasional.

2.4.2.1 Undang-undang Merek

Penggunaan prinsip itikad tidak baik dalam undang-undang tentang merek dibahas dalam Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU No. 19/1992), Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU No. 14/1997), dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU No. 15/2001). Pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal dalam UU No. 19/1992 didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal pada dasarnya dilandasi oleh azas itikad tidak baik yang berusaha membonceng ketenaran merek orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa membutuhkan pengeluaran yang besar.⁹¹ Pengaturan azas itikad tidak baik diterangkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 19/1992 yang menyatakan bahwa: “...Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad tidak baik...”. Selanjutnya, UU No. 14/1997 juga menyebutkan bahwa perlindungan hukum tidak diberikan kepada pemilik merek yang beritikad tidak baik yang meniru merek pihak lain.⁹² Menurut penjelasan

⁹¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cet. 2, (Bandung: Aditya Bakti, 1997), hal. 158.

⁹² Indonesia, *op.cit.*, Penjelasan Umum tentang Penyempurnaan Perlindungan Merek Terkenal.

Pasal 4 UU No. 14/1997 disebutkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.⁹³ Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UU No.14/1997 gugatan pembatalan merek dapat dilakukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada kantor merek terlebih dahulu apabila merek terkenal tersebut belum didaftar. Adapun maksud pembatalan merek tersebut adalah untuk meninjau kembali kedudukan merek yang terdaftar dengan maksud terselubung atau itikad tidak baik dari pendaftarannya.⁹⁴ Sama seperti kedua undang-undang yang disebutkan sebelumnya, UU No. 15/2001 juga mengatur tentang perlindungan merek yang dibonceng atas dasar itikad tidak baik. Menurut Pasal 4 UU No. 15/2001 disebutkan bahwa: “...Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik...”. Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya: merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek magang A tersebut. Contoh tersebut menunjukkan terjadinya itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.⁹⁵

⁹³ *Ibid.*, ps. 4

⁹⁴ Indonesia, *op. cit.*, Penjelasan Pasal demi pasal angka 12.

⁹⁵ *Ibid.*, penjelasan ps. 4.

2.4.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Itikad tidak baik adalah lawan kata dari itikad baik. Perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak yang beritikad baik (*te goeder trouw*), sebaliknya pihak yang beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) tidak perlu mendapat perlindungan tanpa mengurangi arti pentingnya Pasal 549 KUHPer.⁹⁶ Itikad tidak baik dapat diartikan sebagai perbuatan tidak jujur. Pada dasarnya KUHPer tidak menerangkan secara jelas mengenai arti dari itikad tidak baik. Masalah itikad baik erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengaturan karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi pula kesadaran mereka tentang hak dan kewajibannya. Pada lalu lintas hukum sangat diharapkan tindakan yang selalu dilandasi oleh azas itikad baik sehingga dapat menunjang usaha masyarakat yang adil dan makmur. Umumnya ketentuan yang diatur dalam KUHPer lebih menekankan pada itikad baik. Namun, itikad tidak baik dapat ditafsirkan sebagai lawan kata dari itikad baik. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang itikad baik dalam KUHPer antara lain:

1. Pasal 548 dan 549 KUHPer

Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beritikad baik, memberi kepada si pemangkunya hak-hak kebendaan yang dikuasai sebagai berikut:⁹⁷

- a. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan;
- b. Bahwa ia karena daluarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu;
- c. Bahwa ia pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati hasilnya;
- d. Bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, bilamana diganggu dalam memangkunya, ataupun dipulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya;

⁹⁶ Djaja S. Meliala, *Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdata*, cet. 1, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 1.

⁹⁷ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, L.N. 1924-556 Tahun 1925, ps. 548.

Jadi, salah satu dari kedudukan berkuasa dari pihak yang beritikad baik menyebabkan si pemegang kedudukan berkuasa tersebut memperoleh hak milik atas benda tersebut. Sebaliknya, pihak yang beritikad tidak baik yang memperoleh kedudukan berkuasa tidak akan memperoleh hak milik atas benda tersebut.

Selanjutnya, terhadap berkuasa yang beritikad tidak baik diatur dalam Pasal 549 KUHPer, yang menyatakan bahwa tiap-tiap berkuasa yang beritikad tidak baik memberi kepada si pemangkunya, hak-hak kebendaan yang dikuasai sebagai berikut:⁹⁸

- a. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan;
- b. Bahwa ia menikmati segala hasil kebendaan, namun dengan kewajiban akan mengembalikannya kepada yang berhak;
- c. Bahwa ia harus dipertahankan dan dipulihkan dalam kedudukannya seperti yang telah dikatakan dalam Pasal 4 yang lalu; dan

2. Pasal 530 dan 531 KUHPer

Pasal 530 menerangkan tentang penguasaan/kepemilikan atas suatu benda terdapat itikad baik atau itikad buruk. Sedangkan Pasal 531 menerangkan bahwa itikad baik merupakan tanda penguasaan yang sah atas benda, sebaliknya itikad buruk merupakan tanda penguasaan yang tidak sah atas suatu benda.

3. Pasal 575 KUHPer

Pasal ini menerangkan bahwa hak untuk menikmati kebendaan terhadap suatu penguasaan benda diberikan kepada yang beritikad baik.

Pengertian itikad tidak baik yang terdapat dalam Pasal 548, 549, 530, 531, dan 575 sebagaimana diterangkan diatas merupakan pengertian yang terdapat dalam buku II KUHPer tentang benda. Merek itu sendiri termasuk benda immateril yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik.⁹⁹ UU No. 15/2001 tidak menyebutkan bahwa merek itu merupakan salah satu wujud dari karya

⁹⁸ *Ibid.*, ps. 549.

⁹⁹ Saidin, *op. cit.*, hal. 330.

intelektual. Sebuah karya yang didasarkan pada pola pikir manusia, yang kemudian terbentuk dalam benda immateril. Hak milik intelektual memiliki sifat kebendaan yaitu mutlak/*absolute* dan *droite de suite* artinya hak tersebut terus mengikuti pemiliknya atau pihak yang berhak dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang.¹⁰⁰ Dengan demikian merek dapat juga disebut sebagai benda yang harus dilindungi dengan pasal-pasal tersebut.

4. Pasal 1338 KUHPer

Pasal ini terdapat dalam buku III KUHPer tentang perikatan. Pasal 1338 ayat (3) disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini penting dalam kaitannya dengan pendaftaran lisensi merek dagang dari para pihak untuk menyerahkan perijinan lisensi mereka kepada kantor merek yang akan meneliti dan menentukan dari kualitas kontrol lisensi (*licencee*) yang diberikan oleh *licensor* tersebut.¹⁰¹ Jadi, dalam hal pendaftaran lisensi pihak pemegang merek dagang harus memiliki azas itikad tidak baik.

5. Pasal 1965 dan 1966 KUHPer

Pasal ini menentukan tentang pembuktian itikad tidak baik bagi siapa yang mendalilkannya. Pasal 1965 menyebutkan bahwa itikad baik harus selalu dianggap ada. Sedangkan Pasal 1966 menyatakan bahwa pada waktu benda diperoleh maka itikad baik sudah ada. Hal ini menekankan agar Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (HaKI) berhati-hati dalam memberikan hak atas merek kepada pihak yang mendaftarkan mereknya.

2.4.3 Itikad Tidak Baik Menurut Instrumen Internasional

Sampai sekarang kriteria baku mengenai itikad tidak baik belum ada dalam peraturan internasional yang ditujukan secara khusus untuk jadi tolok ukur tentang pengertian itikad tidak baik bagi semua negara. Tiap-tiap negara dapat saja mengatur tentang itikad baik sesuai dengan undang-undang nasional yang berlaku di negara itu, tetapi pengaturan tersebut hanya berlaku bagi negara

¹⁰⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata "Hak-hak yang Memberi Kenikmatan"*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit ind, Hil-Co., 2002), hal. 128.

¹⁰¹ Margono, *op. cit.*, hal. 136.

tersebut. Pada dasarnya banyak peraturan internasional yang mengkaji tentang itikad tidak baik, namun pengaturan tersebut biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Berikut akan dijelaskan beberapa pengaturan itikad tidak baik dalam peraturan internasional yang berkaitan dengan perlindungan merek, antara lain:

2.4.3.1 *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris)

Konvensi Paris tidak mengatur kriteria itikad tidak baik secara jelas dan lengkap. Perlindungan atas suatu merek yang didaftar dengan itikad tidak baik disebutkan dalam pasal 6 Ayat (3) Konvensi Paris yang berbunyi sebagai berikut:...”*no time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or uses in bad faith...*”.¹⁰² Ketentuan mengandung maksud bahwa tidak ada jangka waktu yang ditetapkan bagi pemilik hak atas merek untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dimana merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan yang menunjukkan itikad tidak baik.

2.4.3.2 *Aggrement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs)

Sama halnya dengan Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs juga tidak mengatur tentang kriteria-kriteria baku ataupun tindakan yang dikategorikan telah melanggar azas itikad tidak baik. Perlindungan yang diberikan oleh persetujuan TRIPs mengenai itikad tidak baik terdapat dalam Pasal 58 Paragraf 1 huruf c yang menyatakan:

“Where members require competent authorities to act upon their own initiative and to suspend to release of goods in respect of which they have acquired prima facie evidence that an intellectual property right is being infringed :

¹⁰² *Paris Convention for the Protection of Industrial Property “Paris Convention”, 20 Maret 1883, ps. 6 bis ayat (3).*

...c) *Member shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith*”¹⁰³

Ketentuan ini menekankan bahwa pihak yang berwenang dalam tiap-tiap negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap merek tidak boleh bersikap diskriminasi. Perlindungan yang sama harus diberikan bagi semua pendaftar yang ikut menjadi anggota persetujuan TRIPs, terutama bagi pendaftar yang beritikad baik (*Good Faith*). Selanjutnya, ketentuan Pasal 16 ayat (1) TRIPs menyatakan:

*“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade identical or similar or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or service, a likelihood of confusion shall be presumed. The right described above shall not prejudice ant existing prior right, nor shall they affect the possibility of Member making rights available on the basic of use”*¹⁰⁴.

Ketentuan ini menekankan pada prinsip *honest trade practice* untuk mencegah pihak atau badan lain yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek barang atau jasa yang telah digunakan oleh pihak lain sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebingungan (*likelihood confusion*) pada masyarakat. Contoh penggunaan merek yang menimbulkan kebingungan pada masyarakat adalah: Perkara No. 2854K/Sip/1981 dimana *Yamaha Matsudoki* tampil sebagai Penggugat selaku 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 *Yamaha Matsudoki* dengan pertimbangan hukum bahwa Yamaha juga

¹⁰³ TRIPs, *op. cit.*, pasal 58 paragraf 1 huruf c.

¹⁰⁴ *Ibid.*, pasal 16 Ayat (1).

digunakan sebagai nama perniagaan sehingga bertentangan dengan makna UU Mo. 21/1961. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat tentang asal usul pihak yang memproduksi “bola tenis” tersebut.

2.4.4 Itikad Tidak Baik Menurut Yurisprudensi

Prinsip Itikad tidak baik yang akan dijabarkan dalam bagian ini adalah keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang menyangkut masalah merek terkenal sehingga telah dianggap sebagai Yurisprudensi karena sering digunakan oleh hakim sebagai patokan atau acuan dalam memberikan keputusan yang terkait dengan sengketa merek terkenal. Beberapa yurisprudensi yang mengkaji tentang penggunaan prinsip itikad baik, antara lain:

1. *Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972*

Kasus ini menceritakan tentang gugatan yang dilakukan oleh Tancho Co. Ltd. Terhadap Wong A. Kiong sebagai direksi Tokyo Osaka Company dimana Tancho Kabushiki Kaisha selaku pemilik dan pemakai pertama atas merek “Tancho”. Tancho Kabushiki Kaisha mengadakan *joint venture* dengan N.V. The City Factory dan membentuk PT Tancho Indonesia. Permohonan pendaftaran Tancho Co. Ltd. Ditolak karena telah ada pihak lain yang mendaftarkan merek yang sama. Di tingkat Pengadilan Negeri, Gugatan yang dilayangkan oleh Tancho Co. Ltd. dikalahkan. Kemudian di Tingkat Kasasi, MARI memenangkan pihak Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa pihak Penggugat telah mendaftarkan mereknya di beberapa negara seperti: Singapura, Filipina dan Hongkong. Perlindungan juga harus diberikan di wilayah Indonesia apabila dikemudian hari telah didaftarkan hak atau nama tersebut atas nama orang lain di Indonesia. MARI berpendapat bahwa tindakan PT Tancho Indonesia tidak dapat dibenarkan karena telah menimbulkan kebingungan bagi khalayak ramai. Undang-undang menentukan bahwa perlindungan diberikan kepada pemakai pertama di Indonesia sekalipun ia tidak terdaftar. Jadi, “pemakai Pertama di Indonesia” harus dianggap sebagai pemakai yang jujur (beritikad baik). Kemudian kepada pemakai berikutnya yang melakukan pemboncengan dianggap sebagai pemakai yang beritikad buruk (itikad tidak baik). Sejak putusan ini, azas itikad baik menjadi

sangat penting dalam hukum merek Indonesia dan selalu dijadikan sebagai pedoman atas dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa merek.

2. *Putusan Mahkamah Agung RI No. 178/K/Sip/1973, tanggal 9 April 1973*

Merek yang disengketakan disini adalah merek “Kampak” dengan “Raja Kampak”. PT MEGA RUBBER FACTORY menggugat direktur PT Progolon sebagai pemakai pertama dari merek terkenal “Cap Kampak” dan “Cap Jempol” untuk ban sepeda dan ban becak (luar dan dalam). Pengadilan Jakarta Pusat dengan Putusan No. 431/1971 G memenangkan pihak Penggugat. Kemudian di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum bahwa persamaan itu ada, dan hal ini bisa mengakibatkan penyesatan terhadap masyarakat. MARI berpendapat bahwa merek yang digugat mempunyai persamaan gambar/lukisan dan juga bunyi yang sama meskipun ada ditambahkan kata “Raja” dan gambar mahkota diatas diatas gambah 2 (dua) buah kapak yang bersilang, namun hal ini tidak menghilangkan kesan yang dominan mengenai gambar kapak dan bunyi sehingga masyarakat teringat akan kapak yang sudah terkenal. Terlebih lagi kalau diingat maksud merek adalah mengutamakan perlindungan terhadap khalayak ramai, maka perkataan pemakai pertama di Indonesia haruslah ditafsirkan sebagai pemakai pertama yang jujur (beritikad baik) sesuai dengan azas hukum bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak pada orang yang beritikad tidak baik. Itikad tidak baik tergugat terlihat dari diubahnya gambar merek yang dipakai oleh penggugat asli yaitu kampak sehingga menimbulkan sangkaan-sangkaan seakan gambar sepeda dengan gambar 2 (dua) kampak bersilang dengan mahkota tersebut adalah juga suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan Penggugat asli. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penambahan kata “Raja” pada merek “Raja Kampak” dikualifikasikan sebagai itikad tidak baik guna mengaburkan khalayak ramai dalam membeli produk tersebut.

2.5 Persamaan Keseluruhan atau Persamaan pada Pokoknya

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengaturan mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terdapat dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf b UU No. 15/2001 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain yang dapat menimbulkan 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.¹⁰⁵ Ketentuan ini tidak memberikan definisi mengenai persamaan pada keseluruhannya sehingga penulis menafsirkannya sebagai kesamaan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang sama antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Pengertian kesamaan menyeluruh perlu dilenturkan dan dikembangkan (*enlarge*) sebagai suatu patokan yang luwes yang meliputi:¹⁰⁶

1. Terdapat Faktor identik (*identical*) atau kemiripan yang sangat (*very nearly resembles*) antara satu merek dengan merek yang lain, yang meliputi:
 - a. Kemiripan dalam segala hal (*similar in appearance*)
 - b. Kemiripan atau identik mengenai bunyi (*sound*)
 - c. Identik atau mirip dalam konotasi (*connotation*)
 - d. Identik mengenai kesan komersil

¹⁰⁵ Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

¹⁰⁶ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 305-306.

2. Mengandung persamaan asosiasi (*similarity in association*) atau persamaan gambaran sehingga sulit bagi masyarakat untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain sehingga terjadi:
 - a. Kebingungan yang nyata (*actual confusion*); dan
 - b. Kemiripan yang menimbulkan penyesatan terhadap konsumen (*misleading consumer*) Karena menimbulkan kesan dan kepercayaan seolah-olah barang yang bersangkutan berasal dan diproduksi oleh produsen yang sama.
3. Tidak perlu ditegakkan faktor kesamaan nama barang (*name goods*) atau jenis barang (*generic goods*)
4. Tidak perlu ditegakkan patokan barang-barang yang bersangkutan
 - a. Sama persaingan (*similar competitive*); dan
 - b. Sama jalur pemasaran (*same channel of trade*).

Yang penting dibedakan adalah adanya unsur:

- a. Sulit membedakan kedua barang tersebut; dan
- b. Barang-barang yang bersangkutan mempunyai beberapa hubungan cara (*are related in manner*) dan kondisi serta aktifitas dalam pemasaran (*sufficiently related*) maupun *closely related* sehingga menimbulkan keadaan *likely in confusion* dan *actual confusion*.

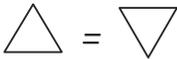
Menurut P.D.D. Dermawan merek memiliki fungsi sugestif yang artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.¹⁰⁷ Kesan yang dimaksud adalah menimbulkan daya pembeda dengan merek lain. Dengan demikian, seyogiayanya merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh dimiliki oleh pihak lain. Persamaan itu tidak harus secara keseluruhan, tetapi juga menyangkut pada persamaan prinsip. Sama secara keseluruhan mengandung makna bahwa merek tersebut secara totalitas ditiru. Akan tetapi, ada juga pemakai merek yang menumpang popularitas produksinya dengan merek yang sudah

¹⁰⁷ Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Januari-Februari-Maret, hal. 59.

terkenal meskipun merek tersebut tidak sama secara keseluruhan. Misalnya pemakaian merek “Bally” pada sepatu dengan merek terkenal “Belly”. Bentuk penggunaan merek tersebut dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya.¹⁰⁸

Ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya, yaitu:¹⁰⁹

1. *Similarity In appearance confusing in appearance*

Contoh: 

2. *Similarity in sound = confusion when pronounced*

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

Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan usaha agar merek tersebut dapat dipakai secara sah sebagai merek atau cap dagang yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup sehingga mempunyai kekuatan yang cukup untuk membedakan dengan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pihak lain. Menurut Mr. Dr. Sudargo Gautama disebutkan bahwa:

“Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan suatu merek. Misalnya bentuk, warna, ciri lain dari barang atau pembungkusannya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu *doos, tube*, dan botol. Semuanya itu tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap suatu merek”.¹¹⁰

¹⁰⁸ Saidin, *op. cit.*, hal. 360.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Sudargo Gautama, *Op. cit.*, hal. 34.

Ketentuan lain yang berhubungan dengan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sehingga harus ditolak pendaftaran mereknya terdapat dalam Pasal 5 UU No. 15/2001 tentang Merek. Merek tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:¹¹¹

- 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 pendaftarannya.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 UU No. 15/2001 diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:¹¹²

- (1) 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;
 - 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.
- (2) 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.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

¹¹¹ Indonesia, *op. cit.*, ps. 5.

¹¹² *Ibid.*, ps. 6.

- 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.

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) ini juga menekankan tentang larangan pembuatan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan hal-hal yang ditentukan tersebut.

Beberapa yurisprudensi yang mendasarkan Putusannya pada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, antara lain:

1. Putusan No. 09/merek/2001/P.N. Niaga. Jkt. Pst, dengan Morgan tampil sebagai Penggugat yang mempunyai hak atas merek "MORGAN" (kelas barang 25) melayangkan Gugatan terhadap Tergugat Fong Sui Pau yang mendaftarkan merek "MORGAN" (kelas barang 14). Pengadilan Niaga memenangkan pihak Morgan dengan pertimbangan hukum bahwa merek "MORGAN" termasuk *well-known mark* sehingga pengadilan memutuskan untuk membatalkan merek yang didaftarkan oleh Fong Sui Pau.
2. Putusan No. 05/Merek/2001/P.N. Niaga Jkt. Pst. Antara Brother Industries Ltd sebagai pihak Penggugat lawan PT Multijaya Girimas sebagai Tergugat atas pemakaian merek *brother* untuk barang yang sama. Pengadilan menyatakan bahwa merek ini mengandung persamaan secara keseluruhan.
3. Putusan No. 08/Merek/2001/P.N. Niaga Jkt. Pst. antara *Laboratoire Cosmetique De Lecoesse*, yang mempunyai hak atas merek G.M. Collin lawan PT Universe Lion yang juga mendaftarkan merek "COLLIN". Walaupun pihak Penggugat dikalahkan, pengadilan tetap mengakui bahwa merek

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik pada bunyi maupun pada huruf.

4. Putusan No. 01/Merek/2001/P.N. Niaga Jkt.Pst. antara PT Lautan Luas Tbk. Sebagai pemilik merek lautan luas dan logo “TLT” dengan lukisan “matahari terbit” lawan Utaya Yososudarmo yang mendaftarkan merek SUNSEA BRAND dengan menggunakan logo “TLT” dan lukisan “matahari terbit”. Pengadilan memutuskan bahwa merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan Tergugat dinyatakan telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya.
5. Putusan No. 02/Merek/2001/P.N. Jkt. Pst., antara PT Davinci Collection sebagai Penggugat yang mempunyai hak atas merek Davinci dan logo melawan Tuan Robin Wibowo yang mendaftarkan merek Davinci Collaziqne.
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1972, tanggal 30 Oktober 1972, antara Yoshida Kabushiki Kaisha sebagai pemilik hak atas merek “YKK” tampil sebagai Penggugat lawan PT Kuda Mas Djaya sebagai Tergugat. Putusan pengadilan niaga dengan nomor perkara 1039/1970 G. memenangkan pihak Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa merek “YKK” adalah merek terkenal yang dibonceng oleh PT Kuda Mas Djaya. Selanjutnya, MARI menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa merek “YKK” sudah dipakai secara terus menerus dan terkenal di dunia. MARI berpendapat bahwa persamaan itu karena menimbulkan persamaan bunyi karena bentuk maupun susunannya.
7. PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk. (Sucaco), perusahaan yang memproduksi kabel bermerek “Supreme”, terdaftar dengan nomor 181172 untuk jenis kabel listrik, telepon dan dinamo/trafo dan masuk ke dalam kelas 09 dan 17. Setelah masa berlaku berakhir perusahaan PT Supreme terlambat memperpanjang pendaftaran nama dagang tersebut sehingga didaftar oleh Sudono Riady Ko dengan logo huruf kanji. Sementara “Supreme” versi Sucaco berlogo huruf ‘S’. Gugatan pun digulirkan untuk memperebutkan merek itu. Majelis hakim yang diketuai Makmun Masduki mengabulkan gugatan pembatalan merek milik Sudono. Putusannya dibacakan Jumat

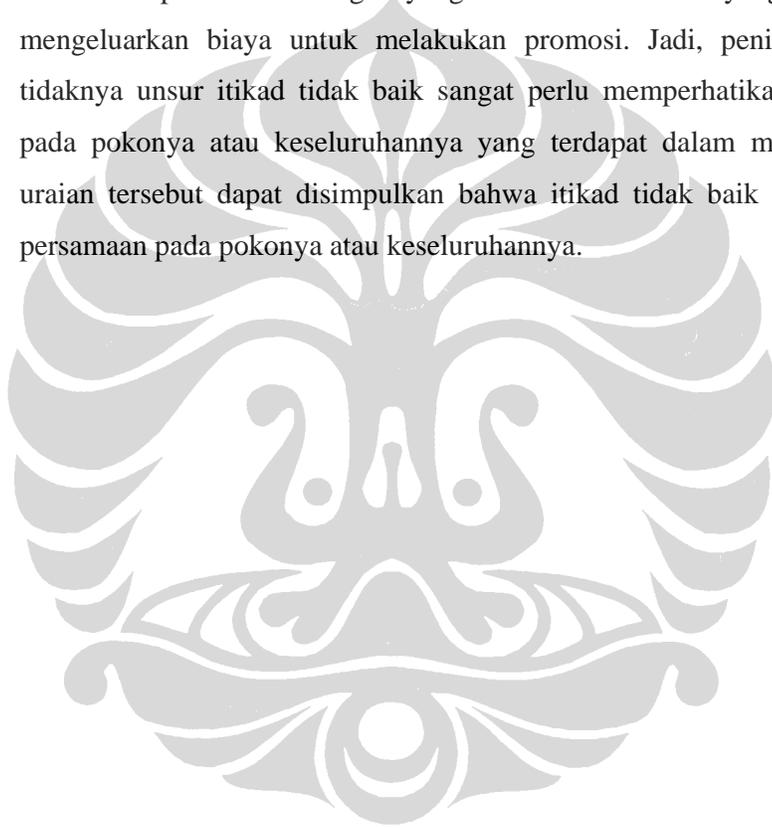
(17/10/2008) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis menyatakan Sudono terbukti tidak memiliki itikad baik dengan menggunakan merek yang sama dengan milik Sucaco. Kedua merek yang berbeda logo itu terbukti memiliki kemiripan dalam bahasa hukum disebut persamaan pada pokoknya yakni kesamaan dalam penggunaan kata 'Supreme' dengan susunan huruf yang sama dan pengucapan yang sama. Meski demikian, majelis hakim mengakui Penggugat adalah pendaftar pertama merek 'Supreme'.

2.6 Prinsip Itikad Tidak Baik dikaitkan dengan Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya

Berbicara masalah merek erat kaitannya dengan persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*). Pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara anggota Konvensi Paris terikat untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal agar persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*) tidak terjadi. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan praktek pelaku usaha dalam bidang industri dan perdagangan dianggap sebagai perbuatan yang tidak jujur. Pasal ini menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan curang yang dapat menimbulkan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau usaha-usaha industri dan komersil dari seorang pengusaha yang bersaing. Persaingan yang tidak jujur ini dapat berupa upaya untuk mendompleng atau membonceng ketenaran suatu merek terkenal. Upaya pendomplengan atau memboncengan termasuk juga dalam tindakan "membajak", "meniru", dan "menjiplak" merek terkenal pihak lain dan kemudian mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual baik untuk barang yang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis. Tindakan ini berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak lain, mengecoh, dan menyesatkan konsumen/mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul barang. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persaingan tidak jujur tersebut dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan

itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan. Dengan kata lain, perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang didasarkan atas itikad tidak baik.

Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual didasarkan pada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya didasarkan pada itikad tidak baik untuk mendompleng atau membonceng ketenaran merek asing terkenal sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi. Jadi, penilaian terhadap ada tidaknya unsur itikad tidak baik sangat perlu memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang terdapat dalam merek tersebut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa itikad tidak baik timbul dari adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.



BAB 3
TINJAUAN KASUS SENGKETA MEREK MILIK INTEL
CORPORATION LAWAN MEREK INTEL JEANS

3.1 Kasus Posisi Secara Umum

Kasus ini didaftar dengan Nomor Register Perkara 100/PDT. G/2000/PN. JKT. PST. Intel Corporation berkedudukan sebagai Penggugat, suatu perseroan menurut undang-undang negara bagian Delaware berkedudukan di : 2200 Mission College Blvd, Santa Clara, California, 95052-8119, USA, lawan Hanitio Luwi, beralamat di Jalan Kepa Duri A/20 Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 dan Pemerintah Republik Indonesia q.q. Departemen Kehakiman q.q. Direktorat Hak Cipta, Paten, dan Merek q.q. DIREKTORAT MEREK, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat I ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 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 (P-1) yaitu komputer mikro, alat pengontrol mikro dan alat-alat pengolah mikro, 309641 tanggal 10 Agustus 1994 untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 41 (P-2), 309742 tanggal 15 Agustus 1994 untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 42 (P-3) yaitu jasa-jasa penjualan dan pendistribusian peralatan komputer, perancangan perangkat lunak, perangkat keras komputer, penyewaan komputer, pembuatan program komputer, dan pemeliharaan komputer. Serta telah pula dimohonkan pendaftaran 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 (P-4).

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.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini memutuskan menolak eksepsi Tergugat I sehingga sidang dilanjutkan. Kemudian Hakim menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan memenangkan Tergugat I. atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Register Perkara 3535/Pdt/2001.

3.2 Perkara di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

3.2.1 Gugatan Intel Corporation

Penggugat mendalilkan bahwa Merek INTEL telah terdaftar dan dipakai serta dipromosikan secara luas di berbagai negara sejak lama sehingga merek Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 angka 1 harus dikualifikasi sebagai merek terkenal. Penggugat mengetahui bahwa tanpa seizin Penggugat INTEL JEANS (LOGO) telah mendaftarkan mereknya pada Tergugat II untuk kelas barang yang sejenis milik Penggugat. Merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik INTEL yang sudah terkenal sehingga menurut Pasal 56 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1997 harus dibatalkan.¹¹³ Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan pendaftaran merek Tergugat I yang bunyi ucapannya sama dengan merek terkenal milik Penggugat karena hal tersebut dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai bahwa barang-barang yang diproduksi oleh Tergugat I mempunyai hubungan yang erat dengan merek Penggugat.

Penggugat mendalilkan bahwa maksud pendaftaran merek INTEL JEANS (LOGO) didasarkan pada itikad tidak baik hendak membonceng keterkenalan merek Penggugat untuk menikmati keuntungan dengan mudah. Penggugat berpendapat bahwa terdapat seribu satu kata kombinasi lain yang dapat digunakan

¹¹³ Menurut ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek menjelaskan bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, atau Pasal 6. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa Pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek.

Tergugat I untuk digunakan sebagai merek atas barang dan jasa yang diproduksinya tanpa harus menjiplak merek Penggugat sehingga bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 untuk memberikan perlindungan terhadap Nama Badan Hukum dan Merek Terkenal (dibandingkan dengan Pasal 6 dan 8 bis Konvensi Paris). Penggugat menduga bahwa pendaftaran atas merek Tergugat I diilhami oleh badan hukum dan Merek Terkenal milik penggugat. Penggugat merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 220 K/Pdt/1986 yang dengan tegas 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. Tuntutan pembatalan yang dilakukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut: “...*Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek...*”.¹¹⁴ Selanjutnya Penggugat juga menggugat Direktorat Jenderal HaKI untuk mematuhi pasal yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, yang berbunyi: “...*Gugatan pembatalan diajukan kepada pemilik merek dan Kantor Merek melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 52...*”¹¹⁵. Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas nama badan hukum dan Merek Terkenal INTEL dengan pendaftaran No. 346946, 309461, 309741, dan No. Agenda D99-13583 untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
2. Menyatakan merek Tergugat I “INTEL JEANS (LOGO)” Nomor pendaftaran 402291 menyerupai nama badan hukum milik Penggugat dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal INTEL milik Penggugat.

¹¹⁴ Indonesia, *op. cit.*, ps. 57 ayat (1).

¹¹⁵ *Ibid.*, ps. 56 ayat (4).

3. Menyatakan tindakan pendaftaran merek Tergugat I “INTEL JEANS (LOGO)” mengandung itikad tidak baik karena menyerupai nama badan hukum milik Penggugat dan meniru merek terkenal INTEL milik penggugat;
4. Menyatakan batal merek Tergugat I “INTEL JEANS (LOGO)” nomor pendaftaran 402291 dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatatkan pembatalan dan mencoret merek Tergugat I “ INTEL JEANS (LOGO)” Nomor Pendaftaran 40229 dalam Daftar Umum Merek Tergugat I.

3.2.2 Jawaban Tergugat I

Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat menyangkal pernyataan bahwa merek Tergugat I termasuk dalam Merek Terkenal karena kriteria untuk dapat dikatakan sebagai Merek Terkenal harus memenuhi kategori sebagai berikut:

1. Pengetahuan Umum Masyarakat;
2. Reputasi dari merek yang bersangkutan;
3. Promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya;
4. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
5. Hasil survei Merek Terkenal.

Berdasarkan uraian kategori ini Tergugat I menilai bahwa tidak terdapat satu kategori pun yang dipenuhi oleh merek Penggugat. 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.

Tergugat I mendalilkan bahwa untuk terdaftarnya suatu merek tentu menjalani berbagai prosedur atau seleksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 20¹¹⁶ dan Pasal 21¹¹⁷ Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 yaitu dengan mengumumkan kepada masyarakat selama 6 (enam) bulan agar masyarakat dapat memberikan sanggahan atau keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22, 23, dan 24. Dengan tidak adanya sanggahan atau keberatan berarti secara hukum merek Tergugat I tidak mempunyai persamaan dengan merek pihak lain. Selain itu, Tergugat I juga berpendapat bahwa Kantor Merek melakukan pemeriksaan substantif yang akan dilakukan oleh para ahli pemeriksa merek sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.¹¹⁸ Selanjutnya, dalam Jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa merek menemukan bahwa merek Intel Penggugat melindungi jenis barang kelas 9 dan 42. Menurut Pasal 6 UU No. 14/1997 disebutkan bahwa:

¹¹⁶ Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pengumuman berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan: a. menempatkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat; dan b. menempatkan dalam Berita resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Tanggal mulai diumumkannya permintaan pendaftaran merek dicatat oleh Kantor Merek., *op. cit.*, ps. 20.

¹¹⁷ Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan (a) nama dan alamat lengkap pemilik merek, serta nama dan alamat lengkap kuasanya apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; (b) kelas dan jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya; (c) tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek; (d) nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan (e) contoh etiket merek, termasuk keterangan mengenai warna apabila merek menggunakan unsur warna, dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia., *log. cit.*, ps. 21.

¹¹⁸ Pasal 25 dan 26 tidak berubah dalam UU No. 14/1997. Pasal 25 (1) Setelah berakhimya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau dalam hal ada keberatan selama jangka waktu pengumuman, setelah diterimanya sanggahan, Kantor Merek melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek. (2) Pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 serta bila ada keberatan atau sanggahan. Sedangkan Pasal 26 Pemeriksaan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya sembilan bulan sejak : (a) tanggal berakhimya pengumuman; atau (b) tanggal berakhimya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan., *log. cit.*, ps. 25 dan 26.

“Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas”

Tergugat I menyatakan bahwa yang menentukan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah kantor merek. Jadi, dengan terdaftarnya merek Tergugat I di Daftar Umum Merek, maka kantor merek tidak melihat adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek Penggugat dan Tergugat I untuk barang yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 14/1997. Tergugat I juga menyebutkan kriteria adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, antara lain:

1. hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna atau bunyi;
2. persamaan jenis atau produksi yang dihasilkannya dan kelas barang;
3. persamaan wilayah atau segmen pemasarannya;
4. persamaan cara pemakaiannya;
5. persamaan bahan yang digunakannya;
6. persamaan cara pemeliharannya;
7. persamaan merek yang dapat membingungkan yang nyata atau menyesatkan masyarakat konsumen.

Tergugat I menilai bahwa dari kriteria yang disebutkan diatas, bila dibandingkan dengan merek Penggugat terdapat banyak unsur-unsur yang tidak terpenuhi sehingga dapat dipastikan bahwa antara Merek Penggugat dan Tergugat I tidak terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya.

Tergugat I mendalilkan bahwa pendaftaran Merek INTEL JEAN’S tanpa seizin penggugat telah mengada-ada sebab kata “INTEL” bagi masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi. Kata “INTEL” identik ABRI atau Kepolisian sehingga tidak perlu meminta izin dari Penggugat. Tergugat I seharusnya meminta izin kepada ABRI atau Kepolisian sebagai pengguna pertama kata “INTEL” di

Indonesia. Sedangkan pemakaian kata “JEANS” merupakan inspirasi Tergugat I sebagai merek dagang untuk celana Jean’s. Selain itu, Tergugat I juga menggunakan kata “INTEL” dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nama usaha *garment* pada tahun 1992 dan Tanda Daftar Perusahaan dari Departemen Perdagangan RI tahun 1997. Surat keterangan dari kelurahan Tergugat I menggunakan kata INTEL GARMENT.

Tergugat I menolak digugat telah mendaftarkan merek INTEL JEANS dengan itikad buruk dengan alasan bahwa pengumuman merek INTEL JEAN’S adalah nama dari usaha Tergugat yaitu INTEL GARMENT untuk kelas barang 25. Pengumuman merek INTEL JEAN’S untuk jenis barang celana jeans, rok-rok wanita dari jean’s jaket jean’s telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar di setiap provinsi. Merek INTEL JEAN’S juga dipromosikan melalui iklan media cetak, media elektronik serta memiliki kantor-kantor di berbagai toko atau swalayan. Setelah hasil produksi merek Tergugat I dikenal luas oleh masyarakat untuk barang kelas 25, Penggugat mendaftarkan merek Intel dengan warna hitam, putih dengan bentuk tulisan ke kantor merek untuk kelas barang 25 pada tanggal 4 Agustus 1999 dengan agenda nomor D99-13583 dan sebelum permintaan ini diajukan oleh Penggugat telah pula meminta pendaftaran merek ke kantor merek dengan agenda D99-25997 tanggal 26 November 1997 untuk jenis barang jaket, celana, pakaian, baju, yang termasuk dalam kelas 25. Atas pendaftaran ini Tergugat I mengajukan keberatan yang berujung pada penolakan pendaftaran merek Intel milik Penggugat sehubungan dengan telah terdaftarnya merek Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Merek. Berbagai upaya dilakukan oleh Penggugat untuk menguasai pangsa pasar yang telah dibina dengan susah payah oleh Tergugat dan modal yang tidak sedikit untuk mempromosikan kepada masyarakat melalui media cetak dan brosur-brosur yang dilakukan oleh Tergugat. Tindakan Penggugat ini termasuk dalam itikad tidak baik karena mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat membatalkan merek Tergugat I dari Daftar Umum Merek yang bisa berakibat pada hancur atau musnahnya merek Tergugat I. Hal ini didalilkan oleh Penggugat dengan merek terkenal sesuai dengan Pasal 56 ayat (3).

Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mereknya termasuk dalam merek terkenal. Tergugat I menilai bahwa untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal maka tidak cukup hanya terdaftar di berbagai negara saja, tetapi harus diikuti dengan promosi yang gencar di setiap negara dimana merek tersebut didaftar serta untuk jenis apa barang tersebut terkenal. Tergugat I juga meminta agar Penggugat dapat membuktikan keterkenalan merek tersebut sesuai dengan kategori merek terkenal di negara asal Tergugat dan negara Penggugat. Tergugat juga meminta agar Penggugat dapat membuktikan tentang waktu beredarnya barang kelas 25 di Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin merek INTEL dikenal luas oleh masyarakat apabila barangnya tidak beredar luas di masyarakat. Sedangkan barang yang beredar selama ini justru barang dengan merek milik Tergugat I.

Tergugat I mendalilkan bahwa antara merek Penggugat dan Tergugat tidak ada persamaan baik dalam elemen barang yang sejenis yang didiskripsi oleh Penggugat maupun dalam jalur pemasaran barang-barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan oleh Penggugat termasuk dalam jenis barang yang terdapat dalam kelas 9 (komputer mikro, alat pengontrol makro dan alat pengolah) dan 42 (merek jasa untuk penjualan dan pendistribusian peralatan komputer, perancang perangkat lunak, dan perangkat keras komputer, penyewaan komputer, pemeliharaan komputer). Sedangkan barang yang diperdagangkan oleh Tergugat I terdaftar untuk melindungi jenis barang yang berasal dari bahan *jean's* pakaian, baju, celana, rok wanita dari *jean's*, rompi, jaket *jean's* yang termasuk dalam kelas barang 25 sehingga mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Selain itu, tujuan pemakaian produksi juga berbeda dimana pemakaian produksi Penggugat digunakan untuk kemewahan teknologi tinggi yang tidak dapat dipakai oleh sembarangan orang. Sementara itu barang Tergugat I ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sandang sebagai penutup badan yang dipergunakan sehari-hari. Oleh karena itu peredaran kedua jenis barang ini tidak akan menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) karena tidak terdapat kaitan antara yang satu dengan yang lainnya (*not closely related goods*).¹¹⁹ Berdasarkan uraian tersebut

¹¹⁹ Lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 PK/Pdt/1992 tanggal 12 Desember tentang barang yang tidak sejenis.

diatas Tergugat I berkesimpulan bahwa antara merek Tergugat I dengan Penggugat tidak terdapat persamaan pada pokoknya yang dikuatkan dengan terdaftarnya merek Tergugat I dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pasal 3 UU No. 14/1997 Undang-undang tentang Merek.¹²⁰ Selanjutnya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan merek INTEL JEAN'S Nomor Pendaftaran 402291 adalah milik Tergugat I;
3. menyatakan Tergugat II tunduk pada putusan ini;
4. menghukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

3.2.3 Jawaban Tergugat II

Pada tanggal 25 Mei 2000, tergugat II dalam jawabannya membenarkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 1997 telah terdaftar merek INTEL JEAN'S + LOGO dalam Daftar Umum Merek untuk barang yang termasuk dalam kelas barang 25 yaitu bahan-bahan dari jean, pakaian, celana, rok-rok wanita dari jean, rompi, dan jaket jean. Demikian juga merek Penggugat telah terdaftar dengan Daftar Nomor 446946 tanggal 6 Oktober 1995 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas yaitu komputer mikro dan alat-alat pengolah mikro. Daftar Nomor 309742 tanggal 15 Agustus 1994 dan Daftar Nomor 309461 tanggal 10 Agustus 1994 masing-masing melindungi 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.

Tergugat II mengemukakan bahwa Undang-undang No. 14/1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek secara

¹²⁰ Pasal ini tidak mengalami perubahan dari UU No. 12/1999 yang berbunyi sebagai berikut: Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya, *op. cit.*, ps. 3.

tegas menganut sistem *konstitutif* (aktif) yang berarti bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran menimbulkan hak atas merek. Pihak itulah yang mempunyai hak satu-satunya atas merek dengan barang yang dilindunginya. Oleh karena itu seharusnya pihak ketiga *in casu* Penggugat menghormati si pendaftar *in casu* Tergugat I sebagai pihak yang mempunyai hak mutlak atas merek INTEL JEANS + LOGO. Pasal ini menegaskan bahwa undang-undang merek mengandung azas *konstitutif* yang artinya tidak dengan sendirinya menurut hukum memperoleh kedudukan dan perlindungan hak *eksklusif* kepada pemilik yang sudah terdaftar namun kedudukan dan perlindungan dapat ditegakkan diatas doktrin pendaftar pertama (*the first file to principle*), pendaftar pertama langsung mempunyai kekuatan pembuktian bagi pemilik merek sebagai orang yang mempunyai hak penuh atas merek yang terdaftar. Oleh sebab itu, apabila timbul sengketa merek untuk menentukan siapa yang lebih dahulu mendaftarkan dianggap sebagai pemilik yang mempunyai *prior right* atau hak yang paling utama. Dengan demikian dalam sistem *konstitutif* mengandung anggapan hukum, nilai anggapan hukumnya adalah siapa yang dapat membuktikan sebagai pendaftar pertama di Indonesia, dalam pembuktian tersebut langsung melekat anggapan hukum sebagai pemilik merek yang mempunyai hak utama. Terdaftar merek Tergugat I dalam Daftar Umum Merek Tergugat II selain mempunyai anggapan hukum sebagai pendaftar pertama dan mempunyai hak utama atas merek Intel Jean's + Logo juga mempunyai anggapan hukum sebagai pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1997 yaitu merek yang hanya dapat didaftar oleh pemilik merek yang mempunyai itikad baik. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan pihaknya sebagai pemilik merek INTEL harus ditolak.

Tergugat II mengemukakan bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam merek harus mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 14/1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan pembatalan hanya diajukan terhadap merek yang terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang yang sejenis. Untuk menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya perlu memperhatikan adanya kesan yang sama dari segi bentuk, cara penempatan, atau

kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan. Antara kedua merek tersebut dapat diuraikan dari segi bentuk, cara penempatan, dan unsur-unsurnya. Merek Penggugat adalah merek INTEL sedangkan merek Tergugat I adalah merek INTEL JEANS + IOGO bentuk tulisan dan tata letak tulisan kedua merek sengketa berbeda satu sama lainnya serta unsur-unsur dari merek sengketa berbeda sehingga masing-masing mempunyai daya pembeda yang sangat dominan satu sama lainnya. Jadi, antara merek Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sehingga dapat dibedakan hasil produksi Penggugat dengan Tergugat I.

Tergugat II mengemukakan bahwa antara merek Tergugat I dan Penggugat tidak terdapat persamaan pada jenis barang satu sama lainnya. Untuk menentukan pada persamaan barang harus dilihat dari adanya persamaan sifat, cara pembuatan, dan tujuan pengumumannya sesuai dengan penjelasan pasal 8 UU No. 14/1997.¹²¹ Menurut keputusan tetap Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1999, untuk menentukan barang sejenis dideskripsikan sebagai berikut:

1. Persamaan barang yang diproduksi;
2. Persamaan kawasan pemasaran dan cara pemakaian;
3. Persamaan pemeliharaan yang diperlukan oleh konsumen;
4. Nyata-nyata membingungkan dan adanya kaitan erat antara barang merek yang satu dengan barang yang lain.

Berdasarkan uraian deskripsi diatas, tidak terdapat persamaan untuk barang sejenis. Merek tergugat I melindungi barang yang termasuk dalam kelas 25 sedangkan merek Penggugat melindungi untuk barang dalam kelas 9 dan 42. Ditinjau dari sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaian tidak terdapat persamaan antara barang yang diproduksi, berbeda kawasan pemasaran dan cara pemakaian, berbeda pemeliharaan yang diperlukan oleh konsumen.

¹²¹ Lihat Penjelasan Pasal 8 UU No. 14/1997.

Tergugat II menolak dalil Nomor 3 Penggugat yang menyatakan bahwa: “ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat I tanpa seijin Penggugat telah mendaftarkan INTEL JEAN’S + LOGO sebagai mereknya pada Tergugat II dengan Nomor Pendaftaran 402291 tanggal 28 Oktober 1997 untuk kelas barang yang sejenis dengan merek Tergugat I”. Hal ini tidak sesuai dengan uraian diatas yang membuktikan bahwa antara merek Penggugat dengan Tergugat I tidak ada persamaan jenis barang maupun persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Tergugat II menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan mereknya sebagai merek terkenal. Untuk menentukan suatu merek terkenal atau tidak maka ukuran atau kriteria yang digunakan adalah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 14/1997 yaitu adanya pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan dan penentuannya juga didasarkan kepada reputasi merek tersebut yang diperoleh dengan promosi yang dilakukan oleh pemiliknya. Selain ketentuan tersebut, ketentuan pasal 16 ayat (2) TRIPs juga mengatur hal yang sama, yaitu:

“In determining wheter a trademark is Well-known, member shall take account of the knowledge of trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the member concernd which has been obtained as a result of the promotion of the trademark”

Kedua ketentuan diatas menekankan pada pengetahuan umum masyarakat dimana merek tersebut didalilkan sebagai merek terkenal, dalam hal ini di Indonesia. Secara faktual Tergugat I membantah keterkenalan merek tersebut karena dalam gugatan tidak ada bukti yang menunjukkan keterkenalan merek tersebut di Indonesia melalui promosi yang dilakukan terhadap mereknya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut Tergugat II dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tergugat I dan Penggugat adalah sama sebagai pemegang hak atas mereknya satu sama lain tidak dapat mengklaim bahwa dirinya yang berhak atas mereknya;

2. Antara merek sengketa tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya karena secara nyata mereknya berbeda dari segi bentuk, penempatan, unsur-unsur, yang terdapat pada merek tersebut;
3. Merek sengketa tidak melindungi barang sejenis, merek Tergugat I dan Merek Penggugat berbeda sedemikian rupa dari segi jenis;
4. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini tidak memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 14/1997 tentang Merek;
5. Gugatan Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa Mereknya termasuk dalam merek terkenal.

3.2.4 Putusan

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengemukakan dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal atau setidaknya disangkal, namun tidak ada alasan yang cukup untuk menolak, yaitu:

1. Penggugat adalah pemilik Merek Intel yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dibawah Nomor 188840 tanggal 1 Desember 1984 sebagaimana diperpanjang dengan No. 346946 pada tanggal 6 Oktober 1995 untuk melindungi barang-barang kelas 9, yakni barang komputer mikro, alat pengontrol mikro, dan alat-alat pengolah mikro.
2. Penggugat adalah pemilik merek Intel yang telah tercatat dalam Daftar Umum Merek dibawah No. 309461 tanggal 10 Agustus 1994 untuk melindungi barang-barang kelas 42, yakni untuk jenis barang jasa penjualan dan pendistribusian komputer, perancangan perangkat lunak dan perangkat keras komputer, penyewaan komputer, pemeliharaan komputer.
3. Penggugat adalah pemilik merek Intel yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dibawah nomor 309742 tanggal 15 Agustus 1994 untuk melindungi barang-barang yang termasuk kelas 42 untuk jenis barang jasa penjualan dan pendistribusian peralatan komputer, perancangan perangkat lunak dan perangkat keras komputer, penyewaan komputer pembuatan program komputer dan pemeliharaan komputer.

4. Penggugat telah mengajukan pendaftaran Merek Intel kepada Tergugat II dengan nomor agenda D99-13583 pada tanggal 4 Agustus 1999 untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 25, yakni untuk jenis barang T-shirt, kaos, baju tanpa lengan, pakaian pantai, pakaian santai, pakaian pesta, dst.
5. Tergugat I adalah pemilik Merek INTEL JEAN'S dan LUKISAN yang tercatat dalam Daftar Umum Merek dibawah nomor 4022991 pada tanggal 28 Oktober 1997 untuk melindungi barang-barang kelas 25 yaitu untuk jenis barang bahan-bahan dari jean pakaian, baju, rok-rok wanita dari jean, rompi, jaket jean.

Majelis Hakim mengemukakan bahwa dalil-dalil penggugat yang belum tetap karena telah disanggah oleh para Tergugat, yaitu:

1. Bahwa merek Penggugat adalah Merek Terkenal;
2. Bahwa merek Tergugat I menyerupai Merek Milik Penggugat;
3. Bahwa Pendaftaran merek Tergugat I didasarkan itikad tidak baik.

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 dalam kelas 25. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan para pihak terdapat perbedaan jenis barang yang diproduksi oleh Penggugat dan Tergugat I. Pendaftaran merek INTEL milik Penggugat untuk kelas barang 25 diajukan setelah pendaftaran merek INTEL JEAN'S + LOGO atas nama Tergugat I untuk kelas barang yang sama kepada Tergugat II. Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya persamaan merek antara merek Tergugat dengan Penggugat.

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.

Menurut bukti yang ditunjukkan oleh Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, keterkenalan merek Penggugat Intel hanya terkenal untuk jenis barang yang termasuk teknologi bukan kelas 25.

Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. 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;
2. Bahwa unsur-unsur kedua merek tersebut antara keduanya terdapat daya pembeda yang sangat dominan;
3. 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.

Selain yang tersebut diatas, antara merek Penggugat dengan Tergugat I juga tidak terdapat persamaan untuk barang yang sejenis, dimana merek Penggugat untuk melindungi jenis barang komputer yang termasuk dalam kelas 9 dan 42 sedangkan merek Tergugat melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25. 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. Perbedaan pada barang yang diproduksi dan tidak adanya persamaan merek pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek Penggugat dengan Tergugat I maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 14/1997 tentang Merek. Dengan demikian

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3.3 Perkara di Tingkat Kasasi

3.3.1 Keberatan Pemohon Kasasi pada Memori Kasasi

Adapun keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi menyangkut tentang kesalahan *Judex Facti* dalam pasal-pasal sebagai berikut:

I. Pasal 4 ayat (1) Juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Merek (Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997)

1. Bahwa tidak adanya pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang membahas mengenai itikad buruk merupakan indikasi dari tidak diterapkannya atau salah penerapan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Merek tentang keharusan adanya itikad baik pada pemilik merek sebagai syarat terdaftarnya merek. Pembuktian atas persangkaan adanya itikad tidak baik hanya dapat dilakukan pada Pengadilan Negeri. Kantor Merek (Termohon II) tidak mendapat kesempatan untuk memeriksa mengenai pemakaian sebenarnya atas suatu merek pada saat pemeriksaan permintaan pendaftaran merek, sehingga kantor merek tidak mungkin mengetahui adanya itikad tidak baik yang disembunyikan oleh pemohon pendaftar merek. Dengan diajukannya gugatan pembatalan merek ini menjadi wewenang pengadilan untuk menentukan ada tidaknya itikad tidak baik pada si pendaftar merek pada saat ia mengajukan pendaftaran mereknya dengan melihat bukti-bukti pemakaian sebenarnya atas merek tersebut dan membandingkannya dengan bentuknya dalam pendaftarannya;
2. Termohon Kasasi dapat disebut sebagai pemilik merek yang beritikad tidak baik karena cara penulisan kata "INTEL" dari merek INTEL JEAN'S didaftarkan secara bulat-bulat menjiplak merek "INTEL" milik Intel Corporation/Pemohon Kasasi. Penambahan kata "JEANS" yang berarti celana Jeans hanyalah sebagai keterangan dari barang yang hendak

dilindungi barang tersebut sehingga bukan merupakan unsur pembeda dari Merek “INTEL JEANS” tersebut. Penjiplakan bulat-bulat (*siaafse nabotsing/slavish imitation*) merupakan suatu kenyataan telanjang tentang itikad buruk dari Termohon Kasasi dalam mendaftarkan merek INTEL JEAN’S. Penggunaan barang tersebut untuk jenis barang apapun tidak menghilangkan unsur itikad tidak baik dari Termohon Kasasi. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya mengenai persamaan merek dan persamaan jenis barang telah salah menerapkan atau samasekali mengabaikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Merek mengenai itikad baik pada pemilik merek;

3. Bahwa dengan menjiplak merek “INTEL”, Termohon kasasi telah dan masih terus akan menikmati manfaat secara cuma-cuma dari iklan-iklan dan promosi dari merek “INTEL” milik Pemohon Kasasi di berbagai media massa di Indonesia yang sedemikian luas dan gencar hingga telah membentuk suatu “*Brand Image*” yang kuat dalam ingatan masyarakat. Oleh karena itu, mereka akan dengan mudah mengasosiasikan produk-produk *garment* dari Termohon Kasasi sehingga memilih untuk membeli produk termohon Kasasi akibat adanya ingatan yang kuat tentang “*Brand Image*” tersebut. Hal ini merupakan manifestasi dari itikad tidak baik yang hendak di cegah oleh Undang-undang merek.
4. *Judex Facti* kurang mempertimbangkan hukum yang cukup atas *niet voeldeoendegemoti veerd*) padahal bila dicermati akan terlihat 3 (tiga) alasan utama Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan, yaitu:
 - a. Adanya persamaan pada pokoknya antara merek INTEL JEAN’S + LOGO dan Intel milik Intel Corporation;
 - b. Adanya itikad tidak baik dari Tergugat I/Termohon Kasasi;
 - c. Merek Intel adalah Merek Terkenal.
5. Penilaian itikad tidak baik tidak dapat ditentukan dalam hal pemenuhan administratif atau pada pemilihan kata dalam merek tersebut saja. Tergugat perlu untuk memeriksa pemakaian sebenarnya dari merek

tersebut pada saat pendaftarannya sehingga dapat diketahui maksud tersembunyi dari pemohon. Dengan diajukannya merek ini maka menjadi wewenang pengadilan untuk menentukan adanya itikad tidak baik pada saat Tergugat I mengajukan pendaftaran merek berdasarkan bukti pemakaian sebenarnya.

6. Merek Tergugat I adalah berbentuk khusus yang menjiplak merek termohon kasasi yaitu logo “INTEL” dengan huruf “e” yang “jatuh”. Jika Termohon I beritikad baik ia dapat saja memilih bentuk lain. Akan tetapi Termohon kasasi dengan sengaja menjiplak bentuk khusus merek Pemohon Kasasi.
7. *Judex Facti* tidak melihat itikad tidak baik dari Termohon Kasasi yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya telah mendaftarkan Merek Terkenal milik Pemohon Kasasi. Pendaftaran ini semata-mata dimaksudkan untuk membonceng ketenaran dan keterkenalan merek milik pemohon. Penambahan kata JEANS merupakan upaya untuk menghindari permintaan pendaftaran tidak segera terlihat sebagai peniruan langsung.
8. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum bahwa antara merek INTEL JEAN’S dan Intel tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Pada kenyataannya Termohon Kasasi selaku pihak yang berwenang menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya telah memutuskan bahwa antara merek Intel dan INTEL JEAN’S terdapat persamaan pada pokoknya hal mana dinyatakan dalam keputusan kantor merek tertanggal 30 Maret 1999 yang menolak permintaan pendaftaran merek “INTEL” untuk kelas barang 25 karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar No. 402291 untuk barang sejenis yang notabene adalah pendaftaran merek “INTEL JEAN’S atas nama Termohon Kasasi/Tergugat I.

II. Pasal 6 ayat (2) Huruf a Undang-undang Merek Juncto Pasal 6 Konvensi Paris (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*)

1. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa 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.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terlihat bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh khususnya mengenai perlindungan bagi nama badan hukum atau nama perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Konvensi Paris yang menegaskan bahwa nama-nama perusahaan harus dilindungi di seluruh negara-negara anggota Uni Paris tanpa kewajiban untuk mendaftarkan nama perusahaan tersebut, baik nama perusahaan tersebut merupakan bagian dari merek dagang maupun tidak. Ketentuan ini juga berlaku di Indonesia karena konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Ketentuan tersebut telah dimasukkan dalam Undang-undang Merek yaitu Pasal 6 ayat (2) huruf a, ketentuan Pasal 8 Konvensi Paris, yaitu: “...A Trade name shall be protected in all the countries of Union without the obligation of filling or registration, wheter or not it forms part of a trade mark...”. Terjemahan bebasnya berbunyi sebagai berikut: “nama perusahaan harus dilindungi tanpa kewajiban untuk mendaftarkannya baik nama perusahaan itu merupakan bagian dari suatu merek dagang maupun tidak. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi

khalayak ramai terhadap kesimpangsiuran mengenai asal usul atau sumber dari barang-barang yang beredar di pasaran.

3. Intel corporation adalah nama badan hukum pemohon yang digunakan sebagai nama perusahaan dan merek dagang sejak tahun 1968 dan diperbaharui terakhir pada tahun 1989. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah menjiplak nama perusahaan Pemohon Kasasi karena perusahaan Termohon Kasasi “INTEL GARMENT” baru didirikan pada tahun 1992. Jadi, pendirian perusahaan Termohon Kasasi diilhami oleh nama Perusahaan Pemohon Kasasi yang sudah terkenal di dunia. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Merek ditentukan bahwa permintaan merek yang merupakan atau menyerupai badan hukum pihak lain harus ditolak. Alasan ini juga berlaku untuk pembatalan pendaftaran merek.
4. Beberapa Putusan MARI yang telah membatalkan pendaftaran merek antara lain: Perkara No. 1972 K/Sip/1982 tanggal 4 Mei 1983 jo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 393/1981 G tanggal 22 Desember 1981 dimana MARI menguatkan putusan P.N. Jkt. Pst. yang pertimbangan hukumnya menyebutkan: walaupun *Judex Facti* menghargai usaha nasional di bidang alih teknologi di bidang industri sebagaimana dilakukan oleh tergugat akan tetapi sangat disayangkan merek yang dipakai untuk hasil industrinya sama dengan perusahaan dan merek diluar negeri yang sudah terkenal di dunia internasional. Penjiplakan merek perusahaan dari luar negeri dikualifikasi sebagai pemakai yang beritikad tidak baik. Demikian juga perkara No. 2854 K/Sip/1981 tanggal 19 April 1982 jo Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 682/1974 G tanggal 28 Juli 1975 dimana MARI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan hukum bahwa setiap merek yang dipakai mengandung nama perniagaan pemakainya berarti pula bahwa merek tersebut juga merupakan nama yang dipakai perusahaan tersebut. Walaupun nama perniagaan tidak secara langsung bertujuan untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lain tetapi hanya

bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perusahaannya (*beschrijving*). MARI berpendapat bahwa peniruan nama perniagaan merek lain jelas bertentangan dengan Undang-undang Merek. Fakta bahwa merek “INTEL” terkenal telah jelas dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Selain itu, perusahaan Intel dipublikasikan dalam “Majalah Fortune” sebagai perusahaan keempat yang paling dikagumi di dunia.

III. Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Merek Juncto Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

1. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Merek Penggugat hanya terkenal untuk jenis barang yang termasuk dalam bidang teknologi dan bukan untuk jenis barang kelas 25. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keterkenalan nama perusahaan dan merek dagang Pemohon Kasasi padahal MARI dalam beberapa keputusannya telah mengambil keputusan untuk melindungi merek terkenal dari peniruan dan pemboncengan oleh pihak lain yang tidak berhak, walaupun barang tersebut telah terdaftar terlebih dahulu untuk barang yang tidak sejenis, yakni Putusan MARI No. 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 542/1980 G tanggal 21 Agustus 1981 dimana MARI telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri antara lain menyebutkan: menimbang bahwa merek DUNHILL atas nama Pemohon dan Termohon I tersebut diatas adalah untuk melindungi jenis barang yang berbeda atau dengan perkataan lain tidak untuk melindungi barang yang sejenis. Sekalipun demikian perlu ditinjau tentang maksud dan niat Termohon I yang telah mempergunakan merek yang sama dengan Pemohon sekalipun untuk barang yang tidak sejenis dan akibat yang akan ditimbulkan terhadap konsumen akibat penggunaan merek tersebut. Merek DUNHILL sebagai merek dari sigaret dengan *filter* sudah sangat terkenal, sebaliknya merek DUNHILL sebagai merek dari beberapa jenis jam belum terkenal di kalangan masyarakat konsumen. Demikian jelas bahwa adanya maksud dan niat Termohon

untuk membonceng ketenaran Merek DUNHILL yang sudah digunakan oleh Pemohon.

2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan prinsip hukum yang telah ditegakkan oleh Yurisprudensi MARI yang pada prinsipnya menyatakan bahwa suatu pendaftaran merek dapat juga dibatalkan karena yang sudah terlebih dahulu dipakai atau didaftarkan, walaupun untuk barang yang tidak sejenis. Pemohon kasasi memohon agar MARI dapat secara konsisten menerapkan keputusan-keputusannya sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya yang antara lain:

- Putusan MARI No. 689 K/Sip/1983 tanggal 30 Oktober 1985 dalam perkara merek Lanvin;
- Putusan MARI No. 370/K/Sip/1983, tanggal 19 Juli 1984 dalam perkara Merek Dunhill;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 598/Pdt G 1986/PN Jkt. Pst. Tanggal 18 Mei 1987 dalam perkara merek “Revlon”.

3. *Judex Facti* telah salah memberikan pertimbangan hukum karena telah melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu Pasal 16 ayat (3) TRIPs AGREEMENT yang berbunyi:

“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”.¹²²

¹²² *Ibid.*, Pasal 16 ayat (3).

Terjemahan bebasnya dapat diartikan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dengan barang atau jasa yang dilindungi oleh merek yang terdaftar kecuali apabila penggunaan dan merek tersebut sehubungan dengan barang atau jasa akan memberikan indikasi adanya suatu hubungan antara barang atau jasa dengan pemilik merek terdaftar dan kecuali apabila bahwa kepentingan dari pemilik merek terdaftar ada kemungkinan dirugikan oleh penggunaan seperti itu.

4. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) sebagaimana telah diratifikasi dengan undang-undang No. 7/1994 dijelaskan bahwa perlindungan atas merek terkenal tidak hanya atas barang sejenis, tetapi juga untuk barang yang tidak sejenis walaupun barang-barang yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi/Tergugat I adalah barang-barang elektronik. Jika dihubungkan dengan ketentuan diatas semestinya *Judex Facti* memutuskan untuk membatalkan merek INTEL JEAN'S milik Termohon Kasasi/Tergugat I.
5. Ketentuan pasal 16 ayat (3) *TRIPs AGREEMENT* ini bertujuan untuk melindungi khalayak ramai terhadap kesimpangsiuran mengenai asal atau sumber dari barang-barang yang beredar di masyarakat yang memakai merek yang mengandung nama atau nama perusahaan lain yang telah dikenal sebagai produsen barang-barang yang bermutu baik. Perlindungan ini juga diperluas terhadap barang yang tidak sejenis dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Kekacauan tentang asal-usul barang dalam arti luas. Suatu merek yang telah lama dan secara luas diedarkan di masyarakat atau berikut mempunyai mutu yang tinggi dan kegiatan promosi yang luas maka merek tersebut meresap dalam ingatan khalayak ramai dan diasosiasikan dengan produsennya atau telah menjadi lambang dan suatu reputasi yang istimewa sehingga pemakaiannya oleh orang lain walaupun untuk barang yang tidak sejenis akan menimbulkan kesan yang salah bahwa produk tersebut merupakan hasil dari produsen yang sama atau mempunyai ikatan satu sama lain.

- Melarutnya keistimewaan atau daya pembedaan suatu merek dan kesan yang meresap dalam ingatan khalayak ramai dengan suatu sumber atau produsen tertentu tercipta pula berkat keunikan/keistimewaan merek tersebut dalam arti bahwa tidak seorang pedagang lain pun dalam kurun waktu yang sama dengan saat memomulerkan merek tersebut telah memakai merek yang pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek terkenal tersebut. Seorang lain yang menggunakan merek tersebut walaupun untuk barang yang tidak sejenis akan dapat menghilangkan keunikan atau melemahkan keunikan dan daya pembeda merek tersebut yang berujung pada kerugian pada pemilik merek tersebut.
- Memperkaya diri secara curang. Memperbolehkan seorang pendatang baru untuk memakai dan memanfaatkan suatu merek terkenal walaupun untuk barang yang tidak sejenis adalah sama dengan membiarkan dia “membonceng” pada ketenaran merek milik orang lain dan memungkinkan yang bersangkutan untuk memperoleh keuntungan secara curang dengan menyalahgunakan jerih payah, biaya, dan investasi orang lain. Terkait dengan pemboncengan perlu dikemukakan bahwa INTEL telah membelanjakan lebih dari 1 miliar dollar Amerika untuk keperluan iklan dan promosi merek “INTEL”. Intel Corporation mempekerjakan lebih dari 86.000 karyawan di lebih dari 40 negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu keterkenalan merek INTEL tidak perlu diragukan lagi di dunia dan di Indonesia. Dengan demikian sangat jelas bahwa penggunaan merek INTEL merupakan pemboncengan pada ketenaran nama perusahaan Pemohon Kasasi yang tidak lain adalah penguatan yang memperkaya diri secara curang.

Dari alasan-alasan diatas dapat disimpulkan adanya kepentingan khalayak ramai yang dilindungi agar tidak disesatkan untuk tidak membeli barang-barang yang dikiranya berasal dari produsen tertentu yang telah membonceng ketenaran merek terkenal milik orang lain. Dalam

pertimbangannya *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan tepat dan benar karena berdasarkan Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 27 Undang-undang No. 14/1997 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* yang selengkapnya dikutip sebagai berikut: “...*pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadili dan memeriksanya...*”. Penjelasan pasal ini pada pokoknya dapat diartikan bahwa Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut pasal 27 ayat (1) hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat. Dari ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa walaupun Peraturan Pemerintah yang disyaratkan oleh Pasal 6 ayat (4) UU No. 14/1997 jo UU No. 19 Tahun 1992 tentang merek belum ditetapkan, maka hal itu tidak menutup kewenangan dari mejelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selain itu ketentuan pasal 16 ayat (3) TRIPs tahun 1994 mengenai perlindungan barang tidak sejenis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa merek intel adalah merek terkenal yang melakukan diversifikasi produk dengan merek terkenal tersebut. contohnya merek “CARTIER”, “DUNHILL”, dan “CARTIER” juga memproduksi berbagai jenis barang yang sama dengan INTEL sehingga harus dilindungi terhadap peniruannya baik untuk barang yang sejenis maupun barang yang tidak sejenis. Pada dasarnya Pemohon Kasasi tidak hanya menjual barang yang termasuk dalam kelas 9 dan 42 saja, tetapi juga barang yang termasuk dalam kelas 25 (sesuai *catalog unquety* merek Intel).

6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokonya menyatakan sebagai berikut: 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. unsur-unsur kedua merek tersebut antara keduanya terdapat daya pembeda yang sangat dominan. 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. Perbedaan pada barang yang diproduksi (kelas 9 dan 42 untuk produksi Penggugat dan kelas 25 untuk produksi Tergugat I) dan tidak adanya persamaan merek pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek Penggugat dengan Tergugat I maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 14/1997 tentang Merek.

Dari pertimbangan hukum diatas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian khususnya mengenai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Antara merek INTEL JEANS dan merek Intel terdapat persamaan tulisan (logo bentuk khusus) dan persamaan bunyi ucapan.
- b. Hakim seharusnya melihat kepada berbagai faktor untuk menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek sengketa, antara lain:
 - Faktor daya ingat konsumen. Konsumen pada umumnya ingat secara mendetail mengenai merek produk yang disukai serta tidak sempat membandingkan secara mendetail antara produk yang asli atau tiruan. Hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini sebagaimana Yurisprudensi MARI tentang persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yakni putusan No. 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982 yang mempertimbangkan sebagai berikut: “adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan baik bagian merek yang bersifat karakteristik baik yang tidak merupakan inti dari merek tersebut bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan pada merek lukisan terutama harus dilihat dari

kesan yang timbul pada mata rantai pembeli menurut bentuknya (perkara PT Rena Djaya melawan AJINOMOTO CO. Inc. tentang merek Ajinomoto & Lukisan Mangkok dan Merek Miwon dan Lukisan Mangkok).

- Pengacara Termohon akan berusaha menonjol-nonjolkan unsur-unsur yang berbeda antara kedua merek. Hakim seyogianya tidak hanya melihat perbedaan yang ada, tetapi melihat kesan secara keseluruhan dengan penekanan pada perbedaan. Bandingkan dengan Yurisprudensi MARI dalam perkara merek “CROCODILE BRILIANT” yang telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: merek CROCODILE termasuk merek termasyur. Jadi, walaupun tergugat menambah kata BRILIANT di belakang kata CROCODILE, sifat lahiriah dan susunan kata yang dikaitkan dengan kemasan design dan penempatan gambar dianggap identik mirip atau hampir sama dengan merek penggugat. Dengan demikian antara kedua merek tersebut terdapat persamaan yang berpotensi menimbulkan penyesatan terhadap khalayak ramai tentang asal-usul barang (Putusan MARI No. 1596/K/Pdt/1985 tanggal 19 Januari 1988).

c. Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 127 K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 tentang merek “YKK” yang antara lain menegaskan “bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal pada masyarakat luas pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di masyarakat”. Sedangkan Yurisprudensi MARI lainnya justru memberikan perlindungan kepada merek terkenal dan membatalkan merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya tau keseluruhannya dengan merek terkenal sebagaimana terbukti dari Yurisprudensi berikut ini:

- Putusan MARI No. 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek DUNHILL antara ALFRED DUNHILL LIMITED melawa LILIEN SUTAN, pada pokoknya menegaskan bahwa pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beritikad tidak baik karena tidak patut mendapat perlindungan hukum.
 - Putusan MARI No. 1272 K/Sip/1987 tanggal 15 Januari 1987 tentang sengketa merek “SNOPY” dan “WOODSTOCK” antara “UNITED FEATURE SYNDICATE Inc. melawan GEORGE KALALO” yang pada pokoknya menegaskan bahwa secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek tersebut belum masuk ke wilayah Indonesia.
 - Putusan MARI No. 1596/K/Sip/1983 tanggal 19 Januari 1985 tentang sengketa merek “CROCODILE” antara LI SENG MIN co. SDN BHD melawan Ny. Rusia Fulia.
 - Putusan MARI No. 1269/K/Pdt/1084 tanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek “HITACHI” antara HITACHI LIMITED melawan PT MASPION
 - Putusan MARI No. 3038/K/Sip/1981 tanggal 13 September 1986 tentang sengketa merek “DIAMANT” antara GEBR HOESCH GMBH & Co. KG melawan PT Djasta (Djakarta Stationary)
 - Putusan MARI No. 220/PK/Pdt./1986 tanggal 16 desember 1986 tentang sengketa merek “NIKE” antara merek NIKE INTERNATIONAL LIMITED” melawan LUCAS SASMITO.
- d. *Judex Facti* telah mengabaikan doktrin hukum merek khususnya mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang secara lengkap diungkapkan sebagai berikut:

“You must take two mark. You must judge of them both by their look and by their sound. You must consider the goods or services to which they are to be applied. You must consider the nature and kind of customer who would be likely to buy those goods of services. In fact, you must consider all the surrounding circumstances, and you must consider what is likely to happen if each of these trade mark is used in a normal way as a trade mark for the goods or services of the respective owners of the mark. If considering all those circumstances, you come to the conclusion that there will be a confusion that is to say not necessarily that one will be injured and that the other will gain illicit benefit but that there will be a confusion in the mind of the public, which will lead to confusion in the goods or services then you may refuse the registration, or rather you must refuse registration in that case”.

Terjemahan bebasnya dapat diartikan bahwa anda harus membandingkan kedua merek tersebut. anda harus menilai keduanya menurut penampilannya dan suaranya, anda harus mempertimbangkan barang dan jasa untuk mana merek-merek tersebut akan digunakan. Anda harus mempertimbangkan sifat dan macam konsumen yang akan membeli barang atau jasa yang dimaksud. Sesungguhnya anda harus mempertimbangkan semua keadaan dan sekelilingnya dan anda harus terlebih jauh mempertimbangkan apa yang sekiranya dapat terjadi jika masing-masing merek tersebut digunakan secara wajar sebagai merek atau jasa oleh pemilik yang bersangkutan. Jika setelah mempertimbangkan segala keadaan tersebut anda sampai pada suatu kesimpulan bahwa ada kemungkinan terjadi kerancuan, katakanlah tidak perlu terjadi bahwa salah satu pihak mengalami kerugian dan pihak lain mendapatkan keuntungan yang tidak selayaknya diperoleh, akan tetapi ada kemungkinan terjadi kerancuan mengenai barang atau jasanya maka anda dapat menolak pendaftarannya atau bahkan haru menolaknya.

- Bahwa dari kasus diatas terbukti bahwa *Judex facti* telah secara sempit menerapkan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang merupakan “*surrounding circumstances*”. Pengabaian ini berakibat *Judex Facti* telah kurang cukup mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya (*niet onvoidoende gemotiveerd*) dan tiba pada putusan yang salah menerapkan hukum merek.
7. Adanya niat Termohon Kasasi untuk membonceng merek Pemohon Kasasi dianggap sebagai itikad tidak baik hal mana bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 UU No. 14/1997 tentang perubahan atas UU No. 19/1992 tentang Merek sehingga seharusnya merek INTEL JEANS + LOGO atas nama Termohon Kasasi tidak dapat didaftar.
 8. Itikad tidak baik termohon Kasasi juga terlihat dari penggunaan slogan asing dalam memproduksi hasil-hasil produknya.
 9. Beberapa Yurisprudensi MARI telah memberikan perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia yaitu: Yuriprudensi MARI No. 1486 K/Pdt/1991 tanggal 28 Nopember 1995 yang memberikan kriteria merek sebagai berikut: ”suatu merek termasuk dalam pengertian *well-known marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai pada batas-batas transnasional karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftarkan di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.
 10. Bahwa dikarenakan *Judex Facti* telah mengakui dalam pertimbangan hukumnya bahwa merek INTEL milik Pemohon Kasasi adalah MEREK TERKENAL maka sudah seharusnya merek INTEL milik Pemohon Kasasi dilindungi atau tidak dipakai oleh pihak lain walaupun untuk barang yang tidak sejenis. Hal ini dapat dianggap membonceng ketenaran merek asing terkenal yang dipromosikan dengan pengeluaran yang banyak hingga mendapat *GOODWILL* seperti sekarang. Peniruan merek terkenal milik orang lain dilandasi oleh itikad tidak baik untuk mengambil

kesempatan dan keuntungan dari ketenaran merek pihak lain. Oleh sebab itu sudah selayaknya diberikan perlindungan hukum sehingga masyarakat tidak terkecoh dalam membeli barang-barang hasil produksi pemilik merek terkenal Intel Corporation.

11. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat I telah memanfaatkan kelemahan Undang-undang Merek, yaitu belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan pasal 6 ayat (4) tentang perlindungan merek terkenal yang meliputi barang yang tidak sejenis melalui pendaftaran merek INTEL JEANS untuk barang yang tidak sejenis dengan milik Penggugat/Pemohon kasasi. Hal ini dapat membuktikan adanya itikad tidak baik. Apabila Termohon Kasasi beritikad baik, Ia dapat mendaftarkan mereknya dengan merek lain. Pendaftaran merek INTEL JEANS tidak dapat ditafsirkan selain ingin membonceng ketenaran merek orang lain agar mereknya juga dikenal luas oleh masyarakat seolah-olah produknya tersebut juga merupakan hasil produksi dari Pemohon Kasasi atau berhubungan satu sama lain.

12. Uraian tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dimaksud dalam angka 9 agar MARI dapat menafsirkan hukum seperti yang dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu:

- a. Memberikan perlindungan kepada pihak pemakai pertama yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk terkenal;
- b. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad dan bersaing secara curang;
- c. Memberi perlindungan kepada konsumen;
- d. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor perdagangan.

Usaha pemerintah RI diperlukan dalam memberi perlindungan hak milik perindustrian dan perdagangan untuk menjaga ketertiban umum dan nama baik Indonesia sebagai negara hukum, bukan sebagai negara pembajak

Hak atas Kekayaan Intelektual. Usaha tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung sebagai pembentuk hukum dalam menghindari penerapan hukum yang kaku dan bertentangan dengan rasa keadilan.

13. *Judex Facti* dalam membuat putusannya ternyata tidak memahami posita Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang mengabaikan faktor pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan tidak dipertimbangkan secara profesional atau *UNPROFESSIONAL JUDGMENT* dan pada akhirnya putusan tersebut dianggap tidak mampu memberi "*RATIO DECIDENCI*" (dengan alasan pertimbangan yang jelas). Menurut Yurisprudensi MARI maka putusan seperti itu dibatalkan dalam tingkat kasasi. Adapun Yurisprudensi dimaksud adalah: "...*tiap penolakan atas suatu petitum disertai pertimbangan mengapa ditolaknya...*" (putusan MARI No. 693/K/Sip/1969, tanggal 13 Desember 1970). Berdasarkan alasan tersebut diatas maka MARI sudah selayaknya mengadili sendiri perkaranya baik mengenai penerapan hukum maupun pada pembuktiannya sebagaimana terdapat dalam Putusan MARI No. 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yang pada pokoknya berbunyi: dalam hal putusan pengadilan tinggi dibatalkan, MARI dapat mengadili sendiri perkaranya baik mengenai penerapan hukum maupun pembuktiannya. Oleh karena pertimbangan hukum telah salah dalam menerapkan hukum/undang-undang dan hukum pembuktian maupun bertentangan dengan yurisprudensi tetap MARI khususnya putusan dibawah ini:

- Putusan MARI No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang intinya berbunyi: "...*masalah ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek-merek yang bersangkutan adalah suatu perseroan hukum yang tunduk pada kasasi...*".
- Putusan MARI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang intinya berbunyi: "...*Putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan...*".

- Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang intinya berbunyi “...*Putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan...*”.
- Putusan MARI No. 588 K/ Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang intinya berbunyi: “...*Keputusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan...*”.

3.3.2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

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:

1. 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
2. Merek INTEL milik Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal sehingga tidak perlu hanya untuk melindungi barang yang tidak sejenis.
3. 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-pertimbangan diatas menurut Mahkamah Agung terdapat 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 mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas nama badan hukum dan merek terkenal “INTEL” dengan pendaftaran No. 346946, 309742, dan No. agenda D99 13593 untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
3. Menyatakan merek Tergugat I INTEL JEAN’S (LOGO) No. pendaftaran 402291 menyerupai badan hukum milik Penggugat dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal INTEL milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I mengajukan pendaftaran merek INTEL JEAN’S (LOGO) mengandung itikad tidak baik karena menyerupai badan hukum milik Penggugat dan meniru merek terkenal INTEL milik Penggugat;
5. Menyatakan batal merek Tergugat I INTEL JEAN’S (LOGO) nomor pendaftaran 402291 dalam daftar umum merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat I INTEL JEAN’S (LOGO) nomor pendaftaran 402291 dalam daftar umum Tergugat II.