



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK  
TERHADAP TINDAKAN *PASSING OFF***

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Slamet Yuswanto, SH  
NIM. B4A 099 143**

**Pembimbing**

**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG – 2002**

Lembar Pengesahan

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK  
TERHADAP TINDAKAN *PASSING OFF***

TESIS

Telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Dipertahankan di hadapan Sidang Dewan Penguji  
pada tanggal 23 Desember 2002

Disusun oleh  
Slamet Yuswanto, SH  
NIM. B4A 099 143



Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro

H. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP. 130 350 519

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH  
NIP. 130 368 053

## Abstrak

Arus globalisasi mendorong perkembangan kegiatan bidang ekonomi dan perdagangan negara-negara di dunia pada dasawarsa belakangan ini karena adanya sistem informasi, komunikasi dan transportasi yang lebih mudah sehingga produk barang atau jasa dari negara lain akan dengan cepat diperoleh. Kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat ini juga sebagian berasal dari produk-produk kekayaan intelektual seperti karya cipta, merek maupun penemuan-penemuan di bidang teknologi. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara berkembang perlu mencermati dan memahaminya guna mengantisipasi permasalahan yang akan timbul sehubungan dengan hak kekayaan intelektual yaitu dengan memberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum di bidang merek sudah ada sejak 1961 melalui Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kemudian Undang-Undang tersebut secara mendasar diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia yang melahirkan WTO (*World Trade Organisation*) dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sebagai lampirannya, maka ketentuan mengenai merek diperbaharui terus hingga melahirkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang disahkan dan diundangkan pada 1 Agustus 2001.

Perlindungan hukum hak atas merek dimaksudkan untuk mencegah segala perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk tindakan *passing off*. Perlindungan ini mencakup konsistensi sistem perlindungan hak atas merek, perangkat undang-undang terhadap tindakan *passing off* serta perlindungan hukum terhadap tindakan *passing off* melalui putusan pengadilan.

Terdapat 2 (dua) sistem pemberian hak atas merek yang telah dianut oleh undang-undang merek yaitu sistem deklaratif (dianut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961) dan sistem konstitutif. (dianut oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 hingga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Sistem deklaratif mengakui pemakai pertama atas suatu merek yang mendapat perlindungan hukum, sedang sistem konstitutif mensyaratkan adanya pendaftar pertama atas suatu merek yang mendapat perlindungan hukum. Namun pada prakteknya sistem ini tidak murni dilaksanakan.

Perangkat perundang-undangan di bidang merek sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 melalui pasal-pasal telah mengakomodasi perlindungan hukum terhadap tindakan *passing off*.

Putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga memberikan perlindungan hukum pemilik hak atas merek terhadap perbuatan curang termasuk tindakan *passing off*.

### Asistensi

nl 1 kata bel

nl 2 turpura

nl 3 metode

nl 4 hasil | kesimpulan & saran



monogram dalam  
desainnya  
Copyright

## Abstract

Globalization urges development of economic activities and trade among the countries in the world in the last decade. This situation are the results of the easy of information system, communication and transportation which brings to the simplicity to get products and services. Part of developing economic activities and trade derives from the product of Intellectual Property such as copyrights, trademark and invention in the field of technology. Hence, as a developing country Indonesia needs to pay close attention and understand this matter in order to anticipate emerging issues in connection with Intellectual Property by providing legal protection.

Legal Protection in the field of trademark has existed since 1961 in Act No. 21 year 1961 concerning Trademark of Company and Commercial Trademark. Then this Law is totally changed with Act No. 19 year 1992 concerning trademark. Along with the development of international trade which bears *World Trade Organization (WTO)* with *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* as attachment, then provisions concerning trademark was continuously renewed which come into Act No. 15 year 2001 which come into force and is amended on August 1, 2001.

Legal Protection on trademark is aimed to prevent unfair competition which is performed by irresponsible party, including passing off. This kind of protection covers consistency of system of right protection on trademark, Law instruments against passing off and legal protection against passing off through judicial decision.

There are 2 (two) systems of right protection on trademark used by trademark law namely, declarative system (Act No.21 year 1961) and constitutive system (Act No. 19 year 1992 to Act No. 15 year 2001). Declarative system approves first user on a trademark who get legal protection, while constitutive system requires the existence of first registrar on a trademark who get legal protection. In practice, this system is not purely implemented.

Instrument of law in the field of trademark, Act No. 21 year 1961, Act No. 19 year 1992, Act No. 14 year 1997 and Act No. 15 year 2001 in their articles have accommodated legal protection against passing off.

Judicial decision and decision of Supreme Court which have legal power remain providing legal protection of right proprietor on the trademark against unfair competition including passing off.

## Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah Subhana Wa Taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai tugas akhir Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini bukan merupakan akhir dari *study*, melainkan hanyalah suatu tahapan untuk memperoleh dan mendalami ilmu hukum yang pada hakekatnya masih sangat luas. Penulis juga menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan semua pihak.

Oleh karena itu pertama-tama penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan sumbangan pemikiran dan saran-saran. Dalam kesibukannya sebagai guru besar serta sebagai staf ahli Menteri Kehakiman dan HAM RI masih dapat meluangkan waktu untuk mendorong penulis agar segera menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro sekaligus sebagai Penguji, yang telah memberikan pengarahan penulisan tesis ini. Kepada Bapak Budiarto, SH MS selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Undip beserta seluruh Staf

Sekretariat kami ucapkan pula rasa terima kasih atas segala bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan program *study* ini.

Terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Muladi, SH sebagai pembuka jalan bagi para pegawai Departemen Kehakiman dan HAM RI untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Demikian pula kepada Bapak Prof. Dr. Yusril Ehza Mahendra, SH LL.M dan Bapak Prof. Dr. Baharudin Lopa, SH (almarhum) selaku Menteri Kehakiman dan HAM RI yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro melalui bantuan *ELLIPS Project*.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada Bapak Paulus Hadisoeparto, SH MS serta Ibu Ety S. Soehardo, SH MS selaku anggota Dosen Penguji. Kepada seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama *study*, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Kepada Direktur Jenderal HKI dan Bapak Ir. Arry Ardanta Sigit, MSc serta Ibu Priharniwati, SH MH yang telah mendorong agar segera menyelesaikan *study* ini penulis ucapkan terima kasih.

Terhadap Roseno Harjowidigdo, SH, Achmad Yani Firdaus, SH MH, Drs. Karjono, SH MH, Soewarno, SH serta seluruh rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu memberikan

dorongan dan doa kepada penulis dalam menulis tesis ini, mengucapkan banyak terima kasih.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Bapak Kodijat Hardjosoewito (almarhum) dan Ibu Tumiyah Hardjosoewito serta Bapak Tirtoyo (almarhum) dan Ibu Yatini (mertua) yang telah memberikan dasar pemikiran mengenai pentingnya pendidikan sampai akhirnya penulis mampu seperti saat ini dan doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Kepada kakak, Dra. Upik Supriyati, Drs. Agus Priyono, Tri Anny, Irianingsih, SPd, Maksum serta adik Purwanti dan Waryadi, penulis ucapkan banyak terima kasih atas dorongan dan bantuannya.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada istri, Ani Suwarni beserta anak tercinta Favian Helmi Eldora atas segala dorongan, pengorbanan dan bantuannya yang tak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum ini dengan baik.

Akhir kata kepada semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjasa memberikan semangat agar penulis menyelesaikan *study* ini, dari lubuk hati yang dalam, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga amal baik mereka diterima Allah Subhana Wa Taala. Amiin.

Tangerang, Desember 2002  
Slamet Yuswanto

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Abstrak.. .....	iii
Abstract ... .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	16
C. Kerangka Teoritis .....	17
D. Tujuan Penelitian .....	25
E. Kontribusi Penelitian .....	26
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Tesis .....	30
Bab II Tinjauan Kepustakaan .....	32
A. Merek Pada Umumnya .....	32
1. Pengertian Merek.....	32
2. Pengaturan Hukum Merek .....	51
3. Sistem Pemberian Hak Atas Merek .....	59

4. Sistem Pemberian Hak Atas Merek Dalam Undang-Undang Merek .....	61
5. Doktrin Persamaan Merek .....	68
B. Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Pada Umumnya .....	74
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	74
2. Teori Perlindungan Hukum .....	78
3. Lingkup Perlindungan Hukum Hak Atas Merek .....	80
4. Tujuan Perlindungan Hukum .....	83
5. Perangkat Perlindungan Hukum Hak Atas Merek .....	84
C. Tindakan <i>Passing Off</i> .....	99
1. Pelanggaran Merek.....	99
2. Arti <i>Passing Off</i> .....	111
3. Tindakan <i>Passing Off</i> Di Bidang Merek .....	115
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	118
A. Hasil Penelitian .....	118
1. Konsistensi Sistem Pemberian Hak Atas Merek Dalam Undang-Undang Merek .....	118
2. Undang-Undang Merek Indonesia Melindungi Hak Atas Merek Terhadap Tindakan <i>Passing Off</i> .....	128
3. Putusan Pengadilan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan <i>Passing Off</i> ....	143

B. Pembahasan .....	164
1. Konsistensi Sistem Pemberian Hak Atas Merek Dalam Undang-Undang Merek .....	164
2. Undang-Undang Merek Indonesia Melindungi Hak Atas Merek Terhadap Tindakan <i>Passing Off</i> .....	179
3. Putusan Pengadilan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan <i>Passing Off</i> .....	187
Bab IV Kesimpulan .....	206
Daftar Pustaka .....	210

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Arus globalisasi mendorong perkembangan kegiatan bidang ekonomi dan perdagangan negara-negara di dunia pada dasawarsa belakangan ini karena adanya sistem informasi, komunikasi dan transportasi yang lebih mudah sehingga produk barang atau jasa dari negara lain akan dengan cepat diperoleh. Kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat ini juga sebagian besar berasal dari produk-produk kekayaan intelektual manusia seperti karya cipta, merek maupun penemuan-penemuan di bidang teknologi. Indonesia sebagai negara berkembang tak terlepas dari pengaruh globalisasi sehingga perlu mencermati dan memahaminya guna mengantisipasi permasalahan yang akan timbul sehubungan dengan hak atas kekayaan intelektual yaitu dengan memberikan perlindungan hukum.

Indonesia telah menandatangani Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang-barang palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods / TRIPs*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement*

*Establishing the World Trade Organization*) sebagaimana disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 Nopember 1994.

Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs membawa konsekuensi pada harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian terhadap ketiga undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual yang telah ada tersebut disempurnakan dan diberlakukan pada tanggal 7 Mei 1997 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, mendorong pertumbuhan invensi baru serta untuk lebih menyelaraskan dengan perjanjian TRIPs, Undang-Undang Paten dan Merek disempurnakan kembali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001.

Dalam rangka perlindungan secara internasional, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi dan traktat internasional yang

mengatur mengenai masalah merek seperti misalnya Konvensi Paris (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau lebih dikenal dengan *Paris Convention*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997<sup>1</sup> dan *Trademark Law Treaty* (TLT)<sup>2</sup> berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 yang berlaku efektif mulai tanggal 7 Mei 1997.

Adanya pranata hukum yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual membuka peluang bagi pemiliknyanya untuk memperoleh kepastian hukum akan hak-hak yang ditimbulkan dari kekayaan intelektual yang dapat merupakan aset, baik bagi individu maupun perusahaan. Oleh sebab itu pemilik hak kekayaan intelektual perlu mendapat perlindungan hukum. Penghargaan ini guna menumbuhkan dan mengembangkan daya kreativitas bagi pengusaha maupun masyarakat pada umumnya.

Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual sangat berperan dalam perdagangan barang maupun jasa baik secara nasional maupun internasional. Merek berfungsi sebagai daya pembeda yang

---

<sup>1</sup> Pada mulanya Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi Paris melalui Keppres Nomor 24 Tahun 1979 tanggal 10 Mei 1979 dengan berbagai persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat (1). Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 1997 Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi kembali Konvensi Paris melalui Keppres Nomor 15 Tahun 1997 dengan menghilangkan persyaratan (reservasi) Pasal 1 sampai dengan 12 karena pasal-pasal tersebut mengatur secara substantif mengenai hak kekayaan intelektual (*Industrial Property*)

<sup>2</sup> TLT merupakan kesepakatan negara-negara anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) di Jenewa tanggal 27 Oktober 1994

membedakan barang atau jasa dari perusahaan yang sejenis. Terkait dengan merek yaitu juga sebagai jaminan terhadap kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan, sehingga masyarakat lebih cenderung menilai kualitas suatu barang berdasarkan mereknya. Fungsi ini semakin meluas manakala penggunaan barang atau jasa dengan merek tertentu merupakan gengsi dan karenanya masyarakat rela membeli barang yang bermerek sekalipun dengan harga yang relatif tinggi. Bahkan kadang-kadang masyarakat juga mengenal merek untuk menyebut barang seperti misalnya merek Honda untuk menggantikan semua kendaraan bermotor roda dua.

Sehubungan dengan itu PDD Darmawan menambahkan bahwa merek dalam perdagangan mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai alat kompetisi dan alat monopoli.<sup>3</sup> Sebagai alat kompetisi berhubungan dengan kegiatan pemasaran sehingga disebut juga sebagai alat promosi. Dengan mempromosikan merek diharapkan akan dapat meningkatkan omzet penjualan barang atau jasa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebaliknya tanpa ditunjang dengan promosi maka merek akan menjadi lemah dalam pasar.<sup>4</sup> Semakin terkenal suatu merek membawa konsekuensi hukum terhadap pemboncengan dan pendomplengan

---

<sup>3</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 90

<sup>4</sup> David Arnold dalam buku *Pedoman Manajemen Merek* halaman 151 merumuskan hubungan tersebut sebagai berikut : merek = produk + periklanan

keterkenalan merek tersebut dan perbuatan ini bertentangan dengan hukum.

Isu mengenai penegakan hukum terhadap hak atas merek di Indonesia telah menyebabkan keprihatinan yang besar bagi para investor asing beberapa tahun terakhir ini. Kondisi demikian misalnya diawali dengan terjadinya kasus Pierre Cardin melawan PT. Makmur Perkasa Abadi pada tahun 1982. Duduk perkaranya, yaitu PT. Makmur Perkasa Abadi menggunakan merek PIERRE CARDIN untuk barang produksinya. Pierre Cardin, pengusaha Perancis, sebagai pemilik merek terkenal tersebut merasa sangat kecewa karena mereknya digunakan oleh perusahaan swasta Indonesia secara tanpa hak, dan kasusnya berakhir dengan kekalahan di pihak Pierre Cardin.<sup>5</sup> Pemalsuan atau peniruan merek terkenal lainnya juga berlangsung terus sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi Pemasok Garmen dan Asesoris Indonesia (APGAI) yaitu produk garmen seperti Levi's, Wrangler, Osella, Country Fiesta, Hammer, Billabong, Polo dan Ralph Laurent.<sup>6</sup>

Potensi persaingan dagang semakin besar dimana pihak tertentu melihat kesuksesan suatu merek, yang memiliki reputasi yang sangat tinggi

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung No.2723K/Sip/1982 tanggal 12 Nopember 1983, lihat juga penjelasan Ahmad Ramli dalam Kompas, 7 Pebruari 1992 bahwa kekecewaan yang dialami Pierre Cardin masuk akal sebab prinsip-prinsip hukum yang menyangkut perlindungan suatu hak yang dapat dieksploitasi secara ekonomis seperti merek, paten, disain dan hak cipta. Karena itu penggunaan secara melawan hukum atas hak-hak tersebut merupakan pelanggaran yang dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana.

<sup>6</sup> APGAI : *Pembajakan Merk Garmen Sulit Dihentikan*, Bisnis Indonesia, Senin, 20 Maret 2000

sehingga membuat orang lain melakukan perdagangan dengan jalan pintas (*free riding*) yaitu berusaha membuat, meniru atau menyamai (memirip-miripkan) suatu merek barang atau jasa untuk membonceng keterkenalan suatu merek. Tindakan *passing off* dengan membonceng ketenaran merek pihak lain secara melawan hukum, mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya terhadap reputasi perusahaan, turunnya omzet penjualan maupun tuntutan dari pelanggan yang merasa tertipu karena kualitas produk yang rendah. Oleh karena itu dibutuhkan usaha-usaha untuk mengatasi tindakan serupa yaitu perlu adanya perangkat hukum untuk melindungi merek sebagai karya intelektual manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja bahwa ditinjau dari segi hukum, suatu penemuan atau hasil karya atau produk hanya akan mempunyai arti bagi pemiliknya kalau bagi pemilik tersebut tersedia sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan-perbuatan orang lain (kompetitor) mencari keuntungan yang tidak sehat dalam perdagangan dengan cara meniru produk atau hasil karya tersebut.<sup>7</sup> Upaya perlindungan hukum terhadap merek sebagai karya intelektual akan dapat mengembangkan dan menciptakan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong berkembangnya kegiatan perdagangan

---

<sup>7</sup> Asikin Kusumah Atmadja, *Beberapa Catatan atas Makalah Bambang Kesowo, SH LLM, Perlindungan Hukum Hak Milik Perindustrian*, disampaikan pada Seminar Hak Milik Perindustrian, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, 23-24 Januari 1987

dan penanaman modal. Hukum harus mampu memberikan perlindungan secara efektif guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Perlindungan hukum di bidang merek telah ada sejak jaman Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* Stb. 545 Tahun 1912 yang diberlakukan terus hingga jaman kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Baru kemudian pada tahun 1961 peraturan kolonial tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.<sup>8</sup> Kelahiran undang-undang ini didasarkan atas keinginan untuk melindungi merek atas barang-barang yang bermutu baik terhadap tindakan peniruan atau penjiplakan. Undang-undang ini menggunakan stelsel deklaratif atau *first to use principle* yang melindungi pemilik merek yang pertama kali menggunakannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang berbunyi sebagai berikut :

*"Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia".*

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1961 No.290

Pengertian pemakaian pertama ini diperluas oleh Mahkamah Agung dalam putusan merek TANCHO No. 677 K/Sip/1972 yaitu harus dilandasi itikad baik, sesuai dengan asas hukum bahwa perlindungan diberikan kepada pihak yang beritikad baik bukan kepada pihak yang beritikad buruk.

Kesulitan akan timbul dalam membuktikan pemakaian pertama karena pendaftaran merek hanya merupakan anggapan adanya pemakaian pertama sehingga kurang dapat memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.<sup>9</sup> Penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 berdasarkan pertimbangan antara lain : pertama adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga. Hal ini semakin terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antar bangsa baik dalam kebutuhan kemampuan maupun kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia pasar bagi produk-produk mereka. Kedua adanya perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam undang-undang ini. Selain itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun

---

<sup>9</sup> Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 81, berlaku mulai tanggal 1 April 1993. Perubahan judul dari UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan ke UU No.19 Tahun 1992 tentang Merek dimaksudkan agar lebih luwes dan bermakna luas sehingga lingkup pengaturannya mencakup merek dagang, merek jasa dan merek kolektif

1992 lebih menjamin kepastian hukum karena menggunakan sistem konstitutif atau *first to file principle* sehingga dapat lebih memberikan perlindungan hukum.

Prinsip *first to file principle* tersebut masih tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 maupun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001<sup>10</sup> dimana perlindungan dan pengakuan hak atas merek diberikan apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi mensyaratkan adanya pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek merupakan upaya untuk memperoleh sertifikat merek yang kemudian dapat menimbulkan kepastian hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang akan mempermudah pengalihan hak maupun perubahan kepemilikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Mariam Darus Badulzaman bahwa pendaftaran bukan semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga dapat menciptakan hak kebendaan. Selama pendaftaran belum terjadi maka hak tersebut hanya mempunyai arti terhadap pihak pribadi dan pihak umum belum mengetahui. Dengan demikian pengakuan masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut didaftarkan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

<sup>11</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 58

Undang-Undang Merek memberikan perlindungan bagi pemilik merek terhadap pendaftaran atau penggunaan oleh pihak lain untuk merek yang mengandung persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Lingkup perlindungan merek pada prinsipnya membatasi baik pada barang atau jasa yang terdaftar dan dipergunakan, artinya melarang setiap orang menggunakan merek untuk barang atau jasa yang tidak mirip sekalipun dengan barang atau jasa dari merek terdaftar sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs. Sebagai contoh kasus merek SEVEN UP antara The Seven Up Company, USA sebagai penggugat melawan Tjhin Tjeng Khian, Jakarta sebagai tergugat. Duduk perkaranya adalah, penggugat mempunyai merek SEVEN UP yang terdaftar dengan nomor 126820 dan 7 UP daftar nomor 122881, keduanya untuk melindungi minuman yang tidak beralkohol, gandum maupun mout, minuman manis serta sari rempah-rempah yang dipakai untuk membuat minuman tersebut. Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang menggunakan merek SEVEN UP dan 7 UP daftar nomor 111554 untuk kembang gula dan biskuit. Ternyata dalam putusan Mahkamah Agung No.3027 K/Sip/1981 tanggal 2 Desember 1982 membatalkan merek SEVEN UP dan 7 UP daftar nomor 111554 milik tergugat karena meskipun barangnya tidak mirip atau berbeda, perbuatan tergugat dapat menimbulkan kesan menyesatkan

dalam masyarakat dan membonceng ketenaran merek SEVEN UP dan 7 UP milik penggugat.

Jadi pemilik merek yang dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya. Negara memberikan hak khusus kepada pemilik merek yang terdaftar, yaitu terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Dengan demikian mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan kepastian hukum dengan dibuktikan adanya sertifikat.

Dengan memegang hak atas merek maka pemilik merek dapat menggunakan merek tersebut dalam lalu lintas perdagangan untuk mencari keuntungan. Sebagai asset kekayaan, maka merek merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam memperluas pasaran. Oleh sebab itu pemilik merek akan selalu membangun dan menjaga reputasi barang atau jasa hasil usahanya dalam perdagangan baik nasional maupun internasional agar tetap mampu menghadapi persaingan.

Persaingan merupakan bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Persaingan jujur atau persaingan sehat merupakan persaingan yang dibenarkan oleh hukum yang dapat mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaingnya. Dalam persaingan yang sehat akan berakibat pada peningkatan mutu atau kualitas

produk dan hal ini akan menguntungkan tidak hanya produsen sekaligus juga konsumen.

Namun ada kalanya terjadi persaingan yang tidak sehat dalam dunia perdagangan yang dapat merugikan konsumen. Persaingan semacam ini dalam hukum disebut persaingan yang melanggar hukum dan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>12</sup> Persaingan demikian juga sering disebut sebagai persaingan curang (*unfair competition*). Persaingan curang menurut Pasal 10 bis ayat (2) Konvensi Paris dinyatakan bahwa :

*Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*

Terhadap merek terkenal sering menimbulkan permasalahan. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan daya tarik suatu merek terkenal, khususnya apabila merek tersebut sudah termasyur secara internasional dapat menjadi godaan yang sangat menarik bagi suatu perusahaan untuk memperkenalkan produk baru di pasaran. Hal ini disebabkan karena penggunaan suatu merek terkenal dalam wujudnya sendiri cukup untuk menangkap perhatian konsumen yang potensial dan juga dapat menyesatkan konsumen. Apalagi dalam iklim liberalisasi perdagangan dimana banyak kalangan produsen melakukan tindakan yang bertentangan

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, h. 256

dengan hukum, seperti tindakan yang mencoba meraih keuntungan dengan membonceng ketenaran merek pihak lain, dengan dasar itikad tidak baik dan dapat diduga perbuatan tersebut akan menyesatkan konsumen. Tindakan tersebut merupakan persaingan curang yang mengarah pada tindakan *passing off*.

Tindakan *passing off* dengan cara membonceng suatu merek yang telah mempunyai reputasi baik di masyarakat telah terjadi di Indonesia, yaitu kasus *AQUA melawan AQUARIA*.<sup>13</sup> Duduk perkaranya adalah pemilik merek AQUA daftar nomor 173975 dan nomor 173976, yaitu PT. Golden Missisipi, merasa pesaingnya, PT. Indo Tirta Jaya Abadi, pemilik merek AQUARIA yang terdaftar dengan nomor 212698, melakukan tindakan membonceng reputasinya dengan cara memproduksi atau memperdagangkan barang yang menyerupai mereknya. Perbuatan yang sama juga meliputi bentuk, ukuran dan warna yang dipakai, sehingga memperoleh kesan yang sama dengan merek tersebut yang akhirnya dapat menyesatkan konsumen. Kemudian pada tahun 1972, kasus merek TANCHO dimana PT. Tancho Indonesia Co, Ltd, suatu perusahaan PMA menggugat pembatalan merek terdaftar TANCHO milik Wong A Kiong (pengusaha dalam negeri) yang akhirnya gugatan tersebut

---

<sup>13</sup> Lihat putusan MA RI Reg. No. 980 K/Pdt/1990 tanggal 12 Maret 1992 yang memenangkan AQUA sekalipun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.57/Pdt.G.D/1988/PN.JK.PST tanggal 17 Oktober 1988 memenangkan AQUARIA

dikabulkan Mahkamah Agung.<sup>14</sup> Contoh lainnya yaitu kasus merek DUNHILL.<sup>15</sup> Duduk perkaranya, Alfred Dunhill Limited, Inggris sebagai pemilik merek DUNHILL daftar nomor 120403 menggugat pembatalan merek DUNHILL daftar nomor 142434 milik Lilien Sutan, Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Alfred Dunhill Limited, Inggris karena merek DUNHILL merupakan nama perusahaan sehingga dapat meragukan dan memperdaya khalayak ramai jika dipakai pihak lain.

Kemudian pada tahun 1984, tindakan *passing off* dengan cara membonceng ketenaran merek pihak lain terjadi kembali yaitu dalam kasus merek HITACHI antara Hitachi Limited melawan PT. Maspion Surabaya. Duduk perkaranya adalah, Hitachi Limited, Jepang sebagai pemilik merek sekaligus nama perusahaan HITACHI di bawah nomor pendaftaran 127277 (perpanjangan dari nomor 75402), menggugat pembatalan merek milik PT. Maspion, Surabaya karena telah memakai merek HITACHI, yang ternyata telah terdaftar dengan nomor 149603. Gugatan Hitachi Limited dikabulkan Mahkamah Agung RI dengan alasan merek HITACHI sudah dikenal oleh masyarakat luas dan internasional.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat putusan MA RI Reg. No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 542/1980 G tanggal 21 Agustus 1981 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984.

<sup>16</sup> Lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.766/1983/Pdt/G tanggal 22 Maret 1984 yang menolak gugatan Hitachi Limited, kemudian oleh Mahkamah Agung RI gugatan Hitachi Limited dikabulkan dengan putusan No.1269K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986

Sebagai perbandingan contoh kasus-kasus mengenai *passing off* di luar negeri, misalnya di India yaitu dalam kasus *ESSEL Packaging v. ESSEL Tea Exports* (1998)<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Bombay bertujuan untuk melindungi pemilik merek yang sah. Keputusan itu berpedoman pada adanya *misrepresentation*. Duduk perkaranya adalah penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) perusahaan, yaitu ESSEL's Amusement Park, ESSEL Vision serta ESSEL WORLD mengajukan gugatan kepada tergugat yaitu ESSEL Tea Exports yang menggunakan nama ESSEL dalam usahanya. Penggugat berpendapat bahwa tergugat telah melakukan *passing off* terhadap merek ESSEL milik penggugat yang telah mempunyai reputasi baik sehingga menyebabkan kerugian. Pengadilan Tinggi Bombay akhirnya menerima gugatan penggugat dengan mengeluarkan keputusan yang bersifat tetap dengan alasan bahwa penjiplakan dapat terjadi dengan menggunakan merek serupa atau sama untuk nama barang sehingga penggunaan kata ESSEL oleh tergugat akan mengakibatkan penggambaran yang keliru bagi masyarakat (*misrepresentation*).

Di Singapura keputusan *passing off* meliputi dimensi pendengaran yang berlaku lebih dari sekedar nama yang dapat dilihat, yaitu dalam perkara *\$ 1.99 PTE Ltd v. Lifestyle 1.99* (1999)<sup>18</sup> dimana *\$ 1.99 PTE Ltd*

---

<sup>17</sup> Amitabha Sen and Monica Dhigra, *Common Activity Not Conclusive in Passing-Off*, IP ASIA, March 1999, h. 25-26

<sup>18</sup> Morris John Drew & Napier, *Aural Dimension Prevails over Visual Nama in Passing-off Decision*, IP ASIA, November 1999, hal 25-26

sebagai penggugat, adalah pemilik toko yang menjual barang-barang eceran dengan harga \$ 1.99 dan *Lifestyle 1.99* sebagai tergugat yang juga menjual barang-barang dagangan dengan harga \$ 1.99. Penggugat dengan tokonya yang bernama *one.99* telah memperoleh reputasi, demikian juga dengan variasinya yaitu *1.99 Shop* dan *\$ 1.99 store*. Hubungan antara kedua nama toko tersebut dengan menjual harga yang sama jelas akan menyesatkan masyarakat. Dengan demikian unsur menyesatkan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian.

Oleh karena tindakan *passing off* sering terjadi sehingga merugikan pemilik merek maka diperlukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan *Passing Off*.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah sistem pemberian hak atas merek dalam Undang-Undang Merek Indonesia sudah berlaku secara konsisten ?
2. Sejauhmana Undang-Undang Merek Indonesia melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off* ?
3. Bagaimanakah putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perkara *passing off* ?

### C. Kerangka Teoritis

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum menurut Gustav Radbruch<sup>19</sup> terdiri dari keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Realita menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menciptakan keadilan dalam masyarakat dan melayani kepentingan-kepentingannya, tetapi secara yuridis dituntut untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu Radbruch mengatakan bahwa unsur yang paling utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana dikatakan oleh Algra dan Duyvendik<sup>20</sup> bahwa perundang-undangan memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Sekali suatu peraturan dibuat maka menjadi pasti pulalah nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sistem hukum yang menurut Lawrence M. Friedman<sup>21</sup> termasuk dalam substansi hukum, selain struktur dan budaya hukum. Substansi hukum, sebagaimana dipahami oleh beliau, adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, h. 20

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *ibid*, hal 115

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Foundation, 1975, h. 15

pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

Konsep demikian yang memandang hukum sebagai suatu rangkaian peraturan berarti akan menempatkan hukum sebagai suatu lembaga yang otonom, yaitu sebagai suatu subyek tersendiri terlepas dari faktor-faktor di luar peraturan-peraturan tersebut. Sebagai lembaga yang otonom maka hukum tidak menghiraukan nilai-nilai tertentu serta tak berurusan dengan apakah hukum dituntut untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengacu pada teori tersebut di atas, hukum merek sebagai lembaga pengaturan di bidang merek akan mampu memberikan kepastian hukum atas karya intelektual (merek) dengan cara mendaftarkan hak atas merek sesuai prosedur yang ditetapkan secara normatif dalam undang-undang merek, sehingga kepada pihak-pihak yang melanggar hak-haknya dapat dituntut. Pemberian hak kepada pemilik merek memungkinkan untuk mengeksploitasinya. G.W. Paton<sup>22</sup> melihat bahwa dalam hak terkandung unsur perlindungan, kepentingan dan sekaligus juga kehendak pemilik merek. Hukum memberikan hak kepada pemilik merek berarti merek tersebut mendapat perlindungan. Perlindungan ini tidak hanya kepada pemilik merek melainkan juga kehendak untuk mewariskan, mengalihkan, melisensikan dan sebagainya. Jadi bukan hanya kepentingan

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hal 95

pemilik merek yang memperoleh perlindungan tetapi juga kehendak pemilik merek.

Perlindungan hukum dalam perspektif teori sangat diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam *reward theory* bahwa perlindungan yang diberikan pada pencipta dan ciptaannya, identik dengan penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi seseorang untuk menciptakan karya-karya intelektual baru sehingga akan menghasilkan keuntungan sebagaimana dalam *incentive theory*,<sup>23</sup> ataupun dalam *risk theory*<sup>24</sup> dimana perlindungan terhadap pencipta atau ciptaannya selain sebagai penghargaan juga dipandang sebagai hal yang sudah sewajarnya diterima oleh seorang pencipta atau penemu, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya telah melalui berbagai resiko.

Teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip hak kekayaan intelektual pada umumnya yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial.<sup>25</sup> *Prinsip keadilan* berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman

---

<sup>23</sup> Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Darmonth Publishing, (Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney), 1996, h. 122

<sup>24</sup> Arry A. Sigit, *Perlindungan Paten (Prosedur permintaan paten, dampaknya bagi pengembangan Industri Nasional, dan Peranan penegakkan hukum dalam penyelenggaraan sistem paten)*, Makalah disajikan dalam Pelatihan untuk Pengajar HaKI, 1996, h. 3

<sup>25</sup> Soenarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982, h. 124

karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. *Prinsip ekonomi* menekankan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut *prinsip kebudayaan*, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Dengan konsep demikian maka pertumbuhan dan perkembangan hak kekayaan intelektual sangat besar artinya bagi taraf kehidupan, peradapan dan martabat manusia. *Prinsip sosial* berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan demikian, berdasarkan teori maupun prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum terhadap hak atas merek adalah suatu hal yang mutlak. Perlindungan hak atas merek tidak terbatas di dalam negeri saja melainkan juga di luar batas negara pemilik merek sebagaimana *prinsip resiprositas* (timbang balik) maupun dalam *prinsip national treatment* dari Perjanjian TRIPs.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> lihat Pasal 3 ayat (1) Perjanjian TRIPs yang menyebutkan bahwa setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri, dan seterusnya.

Selain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi juga sebagai sumber hukum formil. Karenanya dalam program pembentukan hukum dilakukan dengan menyusun peraturan perundang-undangan serta pembinaan yurisprudensi. Program tersebut ditindak-lanjuti dengan Seminar Hukum Nasional<sup>27</sup> yang menyimpulkan pentingnya pembinaan yurisprudensi yaitu sebagai berikut :

1. Yurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi pelbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum, karena dalam sistem hukum nasional memegang peranan sebagai sumber hukum.
2. Tanpa yurisprudensi fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dapat mengalami kemandulan dan stagnasi.
3. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan, karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial dan pengayoman.
4. Diperlukan langkah yang sistematis untuk meningkatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum nasional.
5. Asas kebebasan hakim jangan dipertentangkan dengan yurisprudensi sebagai sumber hukum nasional. Kebebasan hakim dimaksudkan bebas dari pengaruh eksekutif.

Yurisprudensi sebagaimana dipahami oleh Subekti<sup>28</sup> sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap. Berbeda dengan Subekti yang menyoroti

---

<sup>27</sup> Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta pada tanggal 25-29 Juli 1994 dengan tema *Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam PJPT II*, BPHN

<sup>28</sup> Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1974, h. 117

yurisprudensi sebagai putusan pengadilan, Kansil<sup>29</sup> lebih memandang yurisprudensi sebagai keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

Berdasarkan pengertian tersebut, hakim Indonesia dapat menggunakan yurisprudensi dalam memutuskan perkara *passing off*, yang berarti pula menggunakan asas *preseden* sebagaimana dalam sistem hukum Anglo Saxon atau *common law system*. Anggapan demikian lebih didasarkan pada hukum merek Indonesia yang belum mengakomodasi masalah *passing off*. Di Indonesia aturan-aturan hukum untuk mencegah tindakan *passing off* secara tegas belum ada dan hanya berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Salah satunya adalah dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Undang-Undang Merek tidak bertujuan melindungi seseorang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk mengambil manfaat dari reputasi seseorang dalam kaitannya dengan barang terutama apabila menyangkut reputasi internasional. Undang-Undang Merek Indonesia hanya mengenal jenis upaya-upaya hukum untuk melaksanakan suatu merek dimana perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dengan menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang

---

<sup>29</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 50

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya sebagaimana tersebut dalam Pasal 76, 90, 91 serta Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sedangkan *misrepresentation* yang merupakan unsur utama dalam *passing off* belum diatur secara jelas. Demikian juga dalam Pasal 382 bis KUHP<sup>30</sup> sudah tidak mampu lagi untuk diterapkan dalam memutus kasus *passing off* karena hanya mencakup unsur-unsur yang dikategorikan sebagai persaingan curang.

Tindakan pencegahan juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata sebagai *lex generalis* sekalipun memuat unsur-unsur yang kurang tepat jika diterapkan dalam *passing off* karena didalam *passing off* terdapat unsur-unsur adanya reputasi atau nama baik, penipuan oleh pihak lain dan adanya kerugian. Unsur terpenting dalam tindakan *passing off* adalah adanya suatu *misrepresentation* dalam perdagangan sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik merek. Dalam tindakan *passing off*, penggugat harus menentukan bahwa perusahaannya atau barang-barangnya telah memiliki reputasi dan harus menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nama perusahaannya dengan barang-barang yang dibeli masyarakat.

---

<sup>30</sup> Pasal 382 bis KUHP terjemahan Prof. Moelyatno, SH cetakan XII, 1982 berbunyi : "Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Kondisi demikian mengakibatkan adanya kekosongan hukum sehingga hakim harus mengisinya dengan cara menemukan hukum atau bahkan menurut paham *legal realism*, hakim dituntut untuk membentuk hukum. Pasal 22 A.B.<sup>31</sup> (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* - Ketentuan-ketentuan Umum tentang Peraturan Perundang-undangan untuk Indonesia) juga memberikan kewenangan pada hakim untuk membuat peraturan guna menyelesaikan suatu perkara. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali dan menemukan hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya. Oleh karenanya, jika undang-undang tidak memberi peraturan yang dipakai untuk menyelesaikan perkara, maka hakim harus membuat peraturan sendiri. Dengan demikian putusan perkara *passing off* dapat menggunakan yurisprudensi sebagai dasar atau dalil hukum. Hal ini disebabkan karena hukum harus mampu berperan untuk mencegah tindakan pihak-pihak yang merusak nama baik (*goodwill*) suatu merek atau yang telah mempunyai reputasi baik dengan dasar adanya etikad tidak baik. Hukum harus mampu menegakan aturan-aturan

---

<sup>31</sup> A.B. dikeluarkan tanggal 30 April 1847 dalam Stb. 1847 Nomor 23, masih tetap berlaku sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal 22 AB menyatakan bahwa Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan tidak jelas atau tidak lengkap maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.

yang telah ada agar tercipta suatu ketertiban dalam masyarakat. Di dalam menegakkan aturan-aturan hukum maka tidak hanya berhadapan pada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum pada saat terjadi (*onrecht in actu*) tetapi juga perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>32</sup>

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hukum merek Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek terhadap tindakan *passing off*. Tujuan umum ini didasarkan asumsi teoritis bahwa hukum merek di Indonesia belum mencakup pelanggaran-pelanggaran merek yang dikategorikan sebagai tindakan *passing off*.

Berdasarkan tujuan umum tersebut di atas, secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui konsistensi sistem pemberian hak atas merek dalam Undang-Undang Merek Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam Undang-Undang Merek terhadap tindakan *passing off*.

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, h. 187

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Lembaga Peradilan dalam memutus perkara yang berhubungan dengan tindakan *passing off* di bidang merek.

#### D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi 2 (dua) aspek kegunaan sekaligus yaitu :

1. *Aspek teoritis*, yaitu memperbanyak referensi dan sebagai acuan dalam khasanah ilmu hukum khususnya hukum merek baik dari segi konsep, metode maupun pengembangan teori.
2. *Aspek Praktis*, meskipun penelitian ini tidak dapat memberikan solusi praktis, namun hasil penelitian ini diharapkan dapat :
  - (a) memberikan sumbangan teoritis guna penyusunan Undang-Undang Merek yang modern dan efektif sehingga dapat mengakomodasi aturan-aturan *passing off*, sekaligus
  - (b) sebagai perbandingan guna memecahkan perkara-perkara merek dalam rangka penegakan hukum hak atas merek serta
  - (c) dapat juga digunakan sebagai informasi awal terhadap penelitian-penelitian yang mempunyai karakteristik yang sama.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yuridis normatif menekankan pada penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian hukum untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *en-concritto* serta perbandingan hukum.

Penelitian inventarisasi hukum positif disini mengacu kepada konsepsi *legisme positivisme* yang menekankan bahwa hukum itu identik dengan norma-norma tertulis, sehingga dalam penelitian ini akan dikumpulkan undang-undang dan peraturan yang tertulis yang berkaitan dengan tindakan *passing off* di bidang merek. Penelitian inventarisasi hukum positif disini juga mengetengahkan kebenaran tentang apakah hukum identik dengan keputusan pengadilan.

Penelitian tentang asas-asas hukum yang dilakukan dalam meneliti norma-norma hukum positif maupun yurisprudensi. Dalam penelitian terhadap yurisprudensi yang mula-mula dilakukan adalah mengidentifikasi norma hukumnya. Dari sudut isinya keputusan hakim dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Majalah Hukum, FH Undip No.5 Tahun 1988, h.17

1. Pertimbangan-pertimbangan tentang kenyataan-kenyataan yang didapat oleh hakim setelah memeriksa perkara itu;
2. Pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara itu yang ditemukan oleh hakim, berdasarkan kenyataan tadi;
3. Keputusannya atau *dictum*.

Berdasarkan identifikasi norma-norma hukum tersebut akan diketahui asas-asas hukum dalam yurisprudensi. Asas-asas yurisprudensi menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi asas *preseden* dan asas kebebasan.<sup>34</sup> Asas *preseden* berarti hakim terikat pada putusan-putusan terdahulu dari hakim yang sederajat atau lebih tinggi tingkatnya, sedangkan asas kebebasan hakim bebas menemukan hukum dan tidak terikat dengan keputusan hakim terdahulu.

Penelitian hukum untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *en-concritto* dilakukan untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diterapkan guna menyelesaikan perkara *passing off*.

Perbandingan hukum dilakukan untuk membandingkan peraturan dan putusan pengadilan yang berlaku di negara-negara lain sehingga dapat diketahui penerapan perlindungan hukum hak atas merek terhadap tindakan *passing off*.

---

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid*, h.18

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jakarta dengan pertimbangan bahwa perkara-perkara merek bisa diputus di Pengadilan Niaga Jakarta dan di Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

## 3. Jenis dan sumber data

Oleh karena penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan<sup>35</sup> maka jenis data yang hendak dianalisis adalah data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan konvensi internasional di bidang merek. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.<sup>36</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data resmi pemerintah, buku-buku, makalah maupun karangan ilmiah tentang merek.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 24

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 25

#### 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan *documentary study*.

#### 5. Penyajian dan analisis data

Data sekunder disajikan secara diskriptif dan terpisah dengan analisa data yaitu dalam sub-bab tersendiri. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

### F. Sistematika tesis

Sistematika tesis ini secara garis besar terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

#### Bab I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, kerangka teori, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini dan sistematika penulisan.

#### Bab II : Tinjauan Kepustakaan

Menguraikan tentang berbagai landasan teori dan pendapat para ahli yang digunakan untuk membahas dan menganalisa hasil penelitian.

### **Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Merupakan sajian data dari hasil penelitian yang meliputi konsistensi sistem pemberian hak atas merek dalam Undang-Undang Merek, perlindungan hukum hak atas merek yang diatur dalam Undang-Undang Merek, putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek terhadap tindakan passing off serta berisi tentang analisa dan pembahasan guna menjawab berbagai permasalahan.

### **Bab IV: Penutup**

Merupakan kesimpulan dari jawaban permasalahan berdasarkan teori dan analisa.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Merek Pada Umumnya

##### 1. Pengertian Merek

Diperkirakan sejak jaman purba manusia telah mengenal merek yang berfungsi sebagai tanda pengenal. Tanda tersebut oleh pemilik ternak pada waktu itu dibubuhkan pada ternak peliharaannya agar tidak keliru dengan ternak lainnya. Bentuk tanda tersebut ada yang berupa lukisan atau gambar sesuatu, garis maupun kata-kata. Biasanya tanda tersebut terbuat dari besi dan merupakan singkatan nama atau inisial si pemilik yang dilekatkan atau ditempel pada pinggul ternak dengan cara dipanaskan atau dibakar. Penggunaan merek pada saat itu baru dikenal sebagai cap atau tanda pada ternak. Oleh karena itu nama *brand* yang berasal dari kata *to burn* (membakar) sebagai kata lain dari nama merek.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan kemudian merek digunakan sebagai tanda atau identitas barang yang dibubuhkan pada barang-barang. Tanda-tanda tersebut berupa tanda perorangan (*personal mark*) yang biasanya dipakai pada cincin, segel, stempel dan gantungan kunci. *Personal mark* merupakan merek yang berupa inisial si pembuat barang perdagangan. Sedangkan para pedagang emas dan

perak menggunakan merek yang beragam (*multiple mark*), yaitu merek yang dibuat oleh si pemilik secara beragam.

Dengan demikian merek merupakan tanda, dapat berbentuk tanda silang yang terdiri garis, lukisan atau gambar yang melambangkan sesuatu, perkataan atau sebutan yang dibubuhkan pada barang. Pengertian tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh HMN. Purwosutjipto bahwa merek adalah satu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>37</sup> Dengan begitu tanda-tanda tersebut mensyaratkan adanya ciri-ciri khusus yang dapat membedakan dengan tanda atau cap lainnya. Begitu juga dalam *The Grolier International Dictionary* bahwa *mark : a sign, symbol or visual impression.*<sup>38</sup>

Kemudian pengertian merek mengalami perkembangan yaitu dikaitkan dengan si pembuat barang sebagaimana rumusan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Merek sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal.<sup>39</sup> Definisi serupa dikemukakan oleh Eka A. Abdurrahman bahwa merek adalah tanda yang dibuat di atas

---

<sup>37</sup> HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Buku I, Djambatan, 1983, h. 82

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 h.l 176

<sup>39</sup> Departemen P dan K, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, hal 577

barang-barang oleh seorang pabrikan atau distributor untuk mengenai asalnya atau sumbernya.<sup>40</sup>

Dari berbagai rumusan umum mengenai pengertian merek sebagaimana tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa merek mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai tanda dan tanda tersebut untuk membedakan dengan barang lain.

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1961 tidak menyebutkan pengertian merek secara yuridis. Walaupun demikian di dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan adanya kalimat "lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan". Sedangkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) disebutkan "tanda-tanda lukisan atau perkataan". Oleh karena itu dapat dianalogkan merek sebagai tanda-tanda yang berbentuk lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan untuk membedakan barang-barang hasil perusahaan dan barang-barang perniagaan milik seseorang dengan yang lain. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 hanya mengenal istilah merek perusahaan dan merek perniagaan. Merek perusahaan merupakan merek pabrik yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh pembuatnya. Sedangkan merek perniagaan merupakan merek dagang

---

<sup>40</sup> Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h. 655

yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.<sup>41</sup>

Pengertian tersebut sangat sempit dan tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini karena hanya menekankan pada barang, yang pada perkembangan selanjutnya dikenal adanya merek jasa. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 telah mengantisipasi kondisi demikian yaitu mengatur merek jasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

*"Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa".*

Dimasukannya ketentuan mengenai merek jasa sebenarnya mengikuti ketentuan Konvensi Paris<sup>42</sup> sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap suatu merek. Bidang jasa sebenarnya sudah lama dikenal masyarakat seperti misalnya para pekerja menjual tenaganya. Pada perkembangan selanjutnya dikenal adanya bermacam-macam jasa seperti jasa asuransi, jasa pelatihan, jasa perbaikan gedung dan sebagainya. Oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu mendapat perlindungan hukum yaitu melalui undang-undang merek.

Undang - Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud barang

---

<sup>41</sup> HMN. Purwosutjipto, SH, ibid hal 83

<sup>42</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 sexies Konvensi Paris

maupun jasa. Akan tetapi secara umum yang dimaksud barang adalah barang bergerak dan berwujud, digunakan sebagai obyek transaksi, barang yang dapat dipasarkan dan barang yang dapat diproduksi pabrik serta mempunyai daya saing yang potensial. Sedangkan pada jasa merupakan kebutuhan masyarakat, dapat dimiliki oleh beberapa orang dan mempunyai daya saing serta dapat dipasarkan.

Adapun yang dimaksud dengan merek dagang dan merek jasa adalah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001<sup>43</sup> Pasal 1 angka 2 dan 3 yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 angka 2

*"Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya".*

Pasal 1 angka 3

*"Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya".*

Pengertian merek sebagai tanda harus diperjelas sehingga tidak membingungkan masyarakat. Bagaimanakah suatu tanda dapat dikatakan sebagai merek. Tanda tersebut harus mempunyai daya pembeda (*distinctive/distinguish power*). Daya pembeda merupakan

---

<sup>43</sup> Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110

unsur utama dalam merek. Tanpa mempunyai daya pembeda maka dapat dikatakan bukan sebagai merek karena dianggap tidak mempunyai indikasi khusus. Suatu kata yang menerangkan atau berisi pujian seperti misalnya kata PERFECTION tidak mempunyai kemampuan atau daya pembeda untuk menunjukkan barangnya. Persyaratan utama adanya daya pembeda ini dipertegas dalam pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada Pasal 1 angka 1 bahwa merek adalah :

*"tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa".*

Pengertian merek secara normatif sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut di atas sudah sesuai dengan aturan hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPS yang menyatakan bahwa :

*"any sign or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colors as well as any combination of such signs shall be eligible for registration as trademarks"*

Definisi tersebut mengandung persamaan makna dengan rumusan dari Henry Cambell Black yang mengatakan bahwa *the term*

*trade-mark include any word, name, symbol, or device or any combination thereof adopted and used by a manufacturer or merchant to identity his goods and distinguish them from those or sold by others.*<sup>44</sup>

Pengertian merek meliputi perkataan, nama, simbol, atau perlengkapan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dijadikan dan dipakai oleh produsen atau pedagang sebagai identitas pembeda barangnya dari produksi atau yang dipasarkan orang lain.

Rumusan Henry Cambell Black selaras dengan pengertian yang terdapat dalam *Dictionary of Marketing Term* bahwa merek didefinisikan sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau disain, atau kombinasi dari semua itu, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari penjual serta untuk membedakan dengan produk atau jasa dari pesaing.<sup>45</sup>

Namun apakah semua tanda yang mempunyai daya pembeda sebagaimana disebutkan dalam pengertian di atas dapat dikatakan sebagai merek, ternyata masih diperlukan batasan-batasan. Batasan tersebut terdapat dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pasal 5 menyatakan bahwa :

*"Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :*

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *ibid* h. 180

<sup>45</sup> Muh. Muzamil, *Strategi pemasaran dengan merek*, Komunika, Majalah Universitas Terbuka Nomor 17/Tahun VII, 1998, h. 9

- 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 dimintakan pendaftarannya".

Sedangkan bunyi Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- (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 milik pihak lain 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 :
  - 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.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa tanda dapat diklasifikasikan sebagai merek apabila memenuhi unsur-unsur :

- a. tanda tersebut berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna dan kombinasinya dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa;
- b. tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- c. bukan merupakan tanda milik umum atau badan dunia, negara dan bendera negara;
- d. bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa.

Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut menjadi sebuah merek adalah sebagai berikut.

**a. Tanda yang berupa gambar, nama, kata, angka-angka, susunan warna dan kombinasinya**

**1). Gambar**

Semua obyek yang dapat digambar atau dilukis dapat dijadikan merek, kecuali gambar yang terlalu rumit seperti lukisan yang saling bertindih, banyak segi atau sudut tak beraturan dan sebagainya. Sebagai contoh merek *gambar capung* untuk obat-obatan, merek *gambar mawar* untuk tepung terigu, merek

*gambar tiga berlian* untuk mobil dan sebagainya. Demikian juga gambar yang sederhana tak dapat dijadikan merek seperti satu garis atau sebuah titik. Ini dikarenakan tak memiliki daya pembeda, tak mempunyai identitas khusus.

## **2). Nama**

Penggunaan nama untuk merek dapat dilakukan terhadap nama apapun baik nama orang, badan usaha, nama makhluk hidup maupun barang mati, seperti merek CROCODILE untuk pakaian, merek TOYOTA untuk mobil, merek PHILIPS untuk lampu dan sebagainya. Namun perlu diketahui bahwa penggunaan nama sebagai merek harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Suatu nama tak mengandung banyak pengertian seperti merek MEGA. Kekuatan daya pembedanya tak ada. MEGA bisa ditafsirkan awan, bisa nama seseorang dan juga bisa diartikan sebagai ukuran (*byte* dalam prosesor komputer).

- Tidak meniru nama orang atau badan usaha terkenal

Peniruan nama orang atau badan usaha terkenal baik langsung maupun tidak langsung, tak dapat dijadikan sebagai merek. Sebagai contoh merek BAYER, SONY, PIERRE CARDIN.

### **3). Kata & huruf-huruf**

Suatu kata apapun bisa dipergunakan sebagai merek seperti kata sifat, kata benda, istilah kesehatan, pendidikan, kata asing dan sebagainya. Misalnya merek YAMAHA untuk sepeda motor, merek SUPER PEL untuk pembersih lantai, merek SHING CHI untuk jasa pendidikan, merek ABC untuk kecap.

### **4). Angka-angka**

Angka-angka bisa dijadikan merek tetapi jika satu angka tak dapat dipakai sebagai merek karena tak mempunyai daya pembeda dan tidak bisa dimonopoli karena terlalu umum. Oleh sebab itu penggunaan angka minimal terdiri dari dua angka, seperti misalnya merek 555 dan merek 234 untuk rokok.

### **5). Susunan warna**

Susunan warna bisa menjadi merek, seperti merek MONDE untuk roti, dengan tulisan berwarna putih di dalam lingkaran bulat telur berwarna merah.

### **6). Kombinasi**

Kombinasi unsur-unsur sebagai merek dapat berupa kombinasi gambar, nama, kata, huruf yang dipadukan, seperti merek 2 TANG untuk air mineral, merek HASSENDA dengan Gambar Anjing untuk pakaian, merek TIGA KUNCUP untuk teh.

**b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum**

Suatu merek tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan seperti dengan kata-kata jorok, gambar porno. Demikian juga merek yang melanggar ketertiban umum tidak diperbolehkan seperti misalnya menggunakan merek NU untuk jasa hiburan malam. Jelas ini akan mengganggu ketertiban umum karena NU adalah suatu lembaga bergerak dalam bidang keagamaan.

**c. Bukan merupakan tanda milik umum atau badan dunia, negara dan bendera negara**

Penggunaan tanda milik umum sebagai merek tidak diperbolehkan karena akan membingungkan masyarakat. Misalnya tanda salib, tanda lalu lintas, palang merah, apotik dan sebagainya. Demikian juga penggunaan nama negara serta benderanya dan nama-nama badan dunia tidak dapat digunakan sebagai merek karena telah diketahui secara umum sehingga tidak mempunyai unsur pembeda, misalnya INDONESIA, UNO, WIPO.

**d. Bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa**

Penggunaan kata-kata atau gambar yang berkaitan dengan jenis barang atau jasa tidak diperbolehkan sebagai merek. Demikian juga kata-kata yang menunjukkan sifat atau fungsi barang atau jasa.

Contoh merek LUX untuk sabun, menunjukkan kualitas barang, SUPERMI untuk mie, menunjukkan nama barang, STOP FLU untuk obat flu, menunjukkan sifat barang.

Dengan strategi pemasaran yang tepat dan promosi yang gencar, suatu merek dapat meningkat derajatnya menjadi *high reputation* sehingga merek tersebut menjadi merek terkenal (*well-known trademark*). Bahkan suatu merek dapat mencapai tingkat yang paling tinggi yang di negara Jepang disebut sebagai merek termashur (*famous trademark*).

Untuk dapat menentukan suatu merek menjadi *well-known trademark* belum terdapat keseragaman antar negara, namun demikian secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian TRIPS yaitu :

Pasal 16 ayat (2) :

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

Pasal 16 ayat (3) :

*Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to good or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the*

*owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.*

Berdasarkan pasal tersebut di atas, suatu merek disebut sebagai *well-known* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya pengetahuan masyarakat yang sesuai dengan merek tersebut;
- b. adanya pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan promosi dari merek tersebut;
- c. penggunaan merek terkenal tersebut berlaku terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis.

Kriteria suatu merek dapat menjadi merek terkenal sebagaimana tersebut di atas telah diadopsi sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yaitu dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 2 huruf a bahwa penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Kemudian kriteria tersebut diperluas dengan Memori Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa :

*Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis dilakukan dengan **memperhatikan pengetahuan umum masyarakat** mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula **reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi***

**yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal tersebut 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.**(cetak tebal dari penulis).

Mengenai survei untuk menentukan suatu merek menjadi *well-known trademark*, di Jerman terdapat pembagian yang jelas yaitu apabila hasil survei atas suatu merek terhadap responden menunjukkan angka 80% berarti merek tersebut digolongkan sebagai merek termashur (*famous trademark*), sedangkan jika angka yang dihasilkan hanya berkisar 40% maka digolongkan sebagai merek terkenal (*well-known trademark*).<sup>46</sup>

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal tidak hanya menggunakan kriteria terkenal secara internasional tetapi juga dalam taraf nasional. Merek SUNSILK untuk barang shampoo atau merek PEPSODENT untuk pasta gigi merupakan merek terkenal di tingkat nasional, mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian konsep perlindungan hukum merek terkenal tidak hanya menjadi alat untuk memonopoli perusahaan yang mempunyai merek terkenal secara internasional.

---

<sup>46</sup> Insan Budi Maulana, *Merek Terkenal menurut TRIPS Agreement*, makalah Temu Wicara di Tangerang tanggal 21 Maret 2000, h.14

Merek terkenal mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga seseorang mudah tergiur untuk meniru atau membonceng keterkenalannya. Oleh karena itu merek terkenal menjadi pangkal tolak adanya pelanggaran hukum suatu merek. Kasus merek GIORDANO pada tahun 1989 merupakan salah satu bukti. Ada beberapa faktor mengapa seseorang tergiur menggunakan merek terkenal sehingga menimbulkan pelanggaran, yaitu selain aspek hukum juga menyangkut aspek sosial-ekonomi. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang memadai untuk melindungi merek terkenal sebagaimana terjadi ketika menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 merupakan salah satu faktor terjadinya pembajakan merek terkenal. Sedangkan aspek sosial ekonomi menyangkut antara lain :

- a. kemampuan bersaing antara pemilik merek terkenal dengan beberapa pengusaha lokal atau "mereka" yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemilik merek terkenal (asing) terjadi karena kemampuan modal (sehingga dapat mendaftarkan merek-mereknya di berbagai negara), dan sumber daya manusia yang meliputi pula kemampuan untuk melakukan promosi, pemasaran, serta persaingan yang jujur;
- b. hubungan kerjasama yang tidak seimbang atau jujur antara pemilik merek terkenal dengan pengusaha lokal atau sebaliknya. Misalnya

perjanjian keagenan, distribusi dan sebagainya sehingga terjadi "pemanfaatan" merek terkenal oleh segelintir pengusaha lokal. Pernah terjadi distributor lokal yang telah membangun jaringan distribusi dalam waktu yang cukup lama dengan biaya yang besar, ternyata hubungan distribusi itu dihentikan secara mendadak dan memilih distributor lain yang dapat memberikan keuntungan lebih besar. Atau, kepercayaan pemilik merek terkenal dikhianati oleh pengusaha lokal dengan cara mendaftarkan merek itu lebih dulu dibandingkan pemilik merek terkenal yang sebenarnya;

- c. sikap masyarakat yang kerap kali memilih "jalan pintas" dalam memenangkan persaingan, menunggangi hak-hak pihak lain atau ketika memilih produk-produk asing yang disukainya, rasa tidak percaya diri terhadap produk dalam negeri juga menjadi salah satu alasan kenapa masalah merek terkenal terjadi.<sup>47</sup>

Mengingat merek merupakan suatu aset, *goodwill*, terutama merek terkenal, dimana di dalamnya terkandung kekayaan yang sangat besar sehingga ungkapan Shakespeare yang sangat terkenal, *apalah arti sebuah nama*, ternyata hal ini tidak berlaku dalam merek karena merek merupakan senjata dalam perdagangan. Oleh karena merek sangat

---

<sup>47</sup> Insan Budi Maulana, *ibid*, h.2-3

berhubungan dengan perdagangan maka merek mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. sebagai tanda pengenal/identitas

seseorang akan mudah mengenal barang atau jasa dengan suatu merek sehingga dapat membedakan barang atau jasa seseorang atau perusahaan dengan barang atau jasa orang atau perusahaan lainnya, sebagaimana perkataan dari pakar pemasaran Al Ries dan Jack Trout bahwa *perception is much more important than reality*<sup>48</sup> (persepsi konsumen terhadap suatu produk lebih penting daripada kenyataan yang melekat pada produk tersebut). Jadi seseorang akan membeli produk sesuai dengan merek yang dikehendaki. Misalkan merek HONDA untuk menyebut sepeda motor, SANYO mengesankan semua merek untuk pompa air.

2. menunjukkan jaminan terhadap kualitas

suatu merek dapat memberikan kesan adanya kualitas atau mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sehingga memberikan daya tarik bagi masyarakat, seperti misalnya

---

<sup>48</sup> Muh. Muzamil, ibid, h.7

merek SONY menggambarkan produk elektronik yang berkualitas.

3. sebagai alat promosi

merek mampu meluaskan jaringan pemasaran melalui promosi atau iklan sehingga perdagangan barang atau jasa akan semakin meningkat. Hal ini sangat membantu meraih keuntungan atau *goodwill* dan reputasi tentang asal dan atau kualitas barang.

4. sebagai gambaran kepribadian bahwa dengan menggunakan merek tertentu akan menambah gengsi seseorang seperti misalnya merek BMW menggambarkan mobil mewah.

Menurut Harsono Adisumarto, MPA, fungsi merek dapat ditinjau kepada siapa yang memakainya. Bagi produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Sedangkan bagi konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, khususnya Paten dan Merek*, Akademika Pressendo, Jakarta, 1989, h.45

## 2. Pengaturan Hukum Merek

Merek merupakan salah satu rezim dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari *intellectual property rights* yang mempunyai cakupan dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak kekayaan intelektual juga dikenal sebagai *intangible property* dimana kepemilikannya bukan pada barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, yaitu diantaranya berupa ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.<sup>50</sup> Merek sebagai hak kebendaan yang dikelompokkan dalam hak kekayaan intelektual. Hak tersebut dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk dipertahankan kepada siapapun dan hak tersebut merupakan hak mutlak yang berarti absolut, yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan relatif yang hanya dapat dipertahankan kepada orang tertentu saja.<sup>51</sup> Menurut *Industrial Property Rights Standard Text Book (Trademark)*<sup>52</sup> penggolongan bidang hak kekayaan intelektual meliputi :

### a. *Intellectual creations*

---

<sup>50</sup> W.R. Cornish, *Intellectual Property*, Swett and Maxwell, London, edisi kedua, 1989, h.5

<sup>51</sup> Sri Soedewi Maschoen Sofyan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, h.24

<sup>52</sup> Buku ini merupakan pedoman umum bagi masyarakat Jepang, dikeluarkan oleh Japan Institute of Invention and Innovation, 2001, h. 35

- 1). *Inventions*
  - 2). *Utility Models*
  - 3). *Designs*
  - 4). *Trade Secrets*
  - 5). *Integrated Circuit*
  - 6). *Works (similar copyrights)*
- b. *Marks for business*
- 1). *Trade Names*
  - 2). *Trademarks*

Sedangkan menurut Pasal 2 (viii) Konvensi WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yakni suatu Badan Dunia di bawah PBB yang menangani bidang hak kekayaan intelektual mengelompokkan hak kekayaan intelektual ke dalam bidang :

- 1). Karya sastra, seni dan ilmu pengetahuan;
- 2). Pertunjukan dari artis, phonogram dan penyiaran;
- 3). Penemuan-penemuan di segala bidang usaha manusia;
- 4). Penemuan-penemuan ilmiah;
- 5). Desain industri;
- 6). Merek dagang, merek jasa dan nama-nama perdagangan;
- 7). Perlindungan persaingan curang.

Kemudian setelah pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian TRIPS<sup>8</sup> dan meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994, cakupan hak kekayaan intelektual menjadi :

- 1). Hak Cipta dan Hak yang berkaitan (*Copyrights and Neighbouring Rights*)
- 2). Paten (*patents*)
- 3). Merek (*trademarks*)
- 4). Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
- 5). Disain Industri (*designs*)
- 6). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*integrated circuits*)
- 7). Rahasia Dagang (*trade secrets*)
- 8). Varietas Tanaman (*plant varieties*)
- 9). Perlindungan persaingan curang (*Protection of Unfair competition*)

Untuk mengetahui gambaran secara umum dari masing-masing bidang dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

- 1). Hak Cipta dan hak yang terkait (*Copyrights and Neighbouring Rights*)

Hak cipta merupakan hasil karya kreatifitas manusia dalam lapangan seni, sastra dan ilmu pengetahuan seperti buku, program komputer, seni batik, musik dan lain-lain. Sedangkan hak yang berkaitan adalah

hak yang berkaitan dengan hak cipta yang meliputi *performers* (pelaku), produser rekaman dan lembaga penyiaran.

2). Paten (*patents*)

Adalah setiap invensi yang baru yang mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri baik berupa produk seperti alat, mesin, formula dan lain-lain maupun berupa proses yang mencakup proses, metode atau penggunaan.

3). Merek (*trademarks*)

Merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

4). Indikasi Geografis (*geographical Indication*)

Merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

5). Desain Industri (*industrial design*)

Merupakan kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dipakai untuk

menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan.

6). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*integrated circuit*)

Berupa rancangan tiga dimensi dari berbagai elemen yang sebagian merupakan elemen aktif yang merupakan interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdiri dari beberapa elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dan dibentuk secara terpadu dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

7). Rahasia Dagang (*trade secrets*)

Merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya.

8). Varietas tanaman (*plant varieties*)

Merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat dan jika diperbanyak tidak mengalami perubahan.

9). Perlindungan persaingan curang (*protection of unfair competition*)

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Adapun pengaturan hukum merek secara umum dapat dikatakan bahwa Undang-undang merek dan peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan khusus di luar hukum perdata. Oleh karena itu hukum merek merupakan *lex specialis* dari hukum perdata sehingga sesuai dengan adigium *lex specialis derogat lex generalis*, hukum merek dapat memberikan pengaturan tersendiri di luar ketentuan hukum perdata. Sepanjang hukum merek belum mengatur suatu ketentuan maka bisa menggunakan hukum perdata sebagai alternatif penyelesaian masalah.

Sedangkan sumber hukum merek dapat dibedakan dalam hukum nasional dan hukum internasional yaitu :

a. Hukum nasional

- 1). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997;
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek;

- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek;
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek;
- 5). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk biaya pendaftaran hak kekayaan intelektual;
- 6). Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain;
- 7). Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima Permohonan HKI;
- 8). Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual No. H.08.PR.07.10-Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran HKI melalui Kantor Wilayah.

b. Hukum internasional

- 1). *TRIPS Agreement*, merupakan bagian dari Perjanjian Multilateral WTO (*World Trade Organisation*) yang mengatur aspek-aspek perdagangan dibidang HKI termasuk di dalamnya perdagangan barang-barang tiruan. Perjanjian TRIPS ini mensyaratkan anggotanya untuk menggunakan prinsip kesesuaian penuh (*full compliance*) sebagai syarat minimal dan lebih menekankan pada norma dan standar dari perdagangan serta memiliki ketentuan penegakkan hukum yang ketat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diikuti dengan mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang oleh negara yang dirugikan. Perjanjian ini diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1994;
- 2). *Paris Convention*, Perjanjian Multilateral yang mengatur mengenai standar perlindungan di bidang hak kekayaan industri yang meliputi paten, paten sederhana, merek dagang dan jasa, nama dagang, indikasi asal, desain industri dan pencegahan persaingan curang. Konvensi ini diratifikasi dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres No. 24 Tahun 1979;

- 3). *Trademark Law Treaty*, merupakan *treaty* yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan prosedur sistem permohonan pendaftaran merek di masing-masing negara. Selain itu juga berguna dalam mengadopsi sistem aplikasi multi kelas dan satu permohonan untuk multi negara, adanya larangan pemeriksaan substantif pada penggunaan merek terdaftar dalam prosedur perpanjangan merek. Treaty ini diratifikasi dengan Keppres No.17 Tahun 1997;
- 4). *Nice Agreement*, Perjanjian Multilateral mengenai klasifikasi barang dan jasa secara internasional untuk permohonan pendaftaran merek Terdapat 34 kelas barang dan 11 kelas jasa. Sebelumnya hanya terdapat 34 kelas barang dan 8 kelas jasa. Perubahan ini dimulai sejak Januari 2002 dan Indonesia belum meratifikasi ulang tetapi telah menggunakannya dalam menentukan kelas barang dan jasa pada setiap permohonan pendaftaran merek.

### **3. Sistem Pemberian Hak atas Merek**

Dalam perspektif normatif, suatu merek akan bermanfaat apabila pemiliknya telah memegang hak atas merek tersebut. Hak atas

merek merupakan alat untuk memonopoli terhadap merek barang atau jasa yang sejenis sehingga memberikan hak khusus atau hak mutlak bagi pemiliknya. Dalam sistem *common law* atau dalam berbagai konvensi internasional, hak khusus atau hak mutlak disebut hak eksklusif (*exclusive right*).

Terdapat 2 (dua) sistem yang dianut dalam pemberian hak eksklusif di dunia ini yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif.

#### **a. Sistem Deklaratif**

Sistem ini menekankan bahwa hak atas suatu merek secara otomatis akan diberikan kepada pihak yang untuk pertama kali menggunakan merek. Oleh karena itu kepada pihak yang dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemakai pertama atas suatu merek maka akan mendapat perlindungan hukum. Dalam literatur asing sistem ini disebut sebagai *first to use principle*. Negara yang menganut sistem ini misalnya Amerika Serikat.

#### **b. Sistem Konstitutif**

Sistem konstitutif adalah suatu sistem dimana hak atas merek diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya. Oleh karena itu hak atas merek timbul pada saat didaftarkan dan memperoleh

sertifikat sebagai buktinya. Dalam literatur asing sistem konstitutif dikatakan sebagai *first to file principle*. Banyak negara telah menganut sistem ini seperti misalnya Jepang, Thailand dan sebagainya termasuk Indonesia.

#### **4. Sistem Pemberian Hak Atas Merek Dalam Undang-Undang Merek**

Sistem hak atas merek di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Hak atas merek menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menganut asas *first to use* atau sistem deklaratif diberikan kepada seseorang yang secara hukum dianggap sebagai pemakai pertama, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

*“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang orang lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia”*

Namun demikian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sebenarnya sudah mengakomodasi ketentuan pendaftaran yaitu seseorang yang mendaftarkan merek untuk pertama kali dianggap sebagai pemakai pertama. Akan tetapi hal demikian bisa dibatalkan oleh orang lain yang memakai pertama kali atas suatu merek. Hal ini terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 bahwa :

*Hak khusus untuk memakai suatu merek dalam undang-undang ini didasarkan atas pemakaian pertama dari merek itu. Sebagai*

*pemakai pertama dari suatu merek dianggap orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya, kecuali jika dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama sesungguhnya dari merek itu.*"

Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mengandung konsepsi sistem dualisme<sup>53</sup> karena di satu sisi memakai doktrin "pendaftaran pertama" atau *first to file principle*. Siapa pendaftar pertama atas suatu merek dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dari pemilik merek orang lain. Namun di sisi lain lebih mengunggulkan doktrin "pemakai pertama" atau *first to use principle*. Ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan terhadap siapa pemilik pertama sebenarnya. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesempatan ini dipergunakan oleh pihak yang beritikad buruk untuk melakukan pembajakan merek bahkan terhadap merek terkenal dengan jalan mendaftarkan merek sekaligus sebagai pemakai pertama atas merek tersebut di Indonesia. Akibat lebih lanjut adanya persaingan curang dalam perdagangan. Sengketa merek pada periode *first to use principle* mengalami peningkatan terutama antara pemilik merek terkenal (asing) dengan pengusaha lokal. Peningkatan sengketa merek ini disebabkan oleh karena *pertama*, dengan terbukanya sistem ekonomi nasional maka pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terkenal (asing) untuk digunakan dan

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *ibid*, h.336

didaftarkan lebih dulu di Indonesia bagi kepentingan usahanya dan *kedua*, disisi lain pemilik merek terkenal (asing) belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan mereknya di Indonesia karena tingkat perekonomian dan pertumbuhannya masih rendah pada saat itu dan inflasi cukup tinggi.<sup>54</sup>

Mengingat adanya ketidakpastian hukum terhadap sistem deklaratif maka sejak tahun 1992 sistem tersebut diperbaharui menjadi sistem konstitutif dengan Undang-Undang Nomor 19 tentang Merek yang terdapat pada Penjelasan Umum huruf b bahwa :

*“Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang didasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha”.*

Dengan demikian sistem konstitutif dapat menimbulkan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sebenarnya yaitu dengan melihat pemilik merek dalam Daftar Umum Merek atau siapa yang lebih dulu mendaftarkan dan memperoleh *filing date* (tanggal penerimaan pendaftaran). Disamping itu juga menimbulkan kepastian hukum pembuktian yaitu dengan sertifikat sebagai alat bukti yang otentik sehingga tidak menimbulkan

---

<sup>54</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.15

pertentangan antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama dan oleh karenanya penyelesaian perkara mudah tercapai.

Berdasarkan sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan kedua undang-undang merek sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 maka negara memberikan hak khusus kepada pemilik merek yang terdaftar, yaitu terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa :

*"Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".*

Sekalipun dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001<sup>55</sup> secara tersirat disebutkan bahwa hak atas merek lahir sejak tanggal penerimaan permohonan (*filing date*) namun akan berlaku efektif sejak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek karena pada saat tanggal penerimaan permohonan belum final, artinya permohonan tersebut masih melalui proses atau tahapan pemeriksaan substantif dan pengumuman, sehingga hak atas merek belum berlaku secara efektif.

---

<sup>55</sup> Pasal 28 berbunyi : *"Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang"*.

Undang-undang tidak menjelaskan pengertian hak eksklusif karena dalam penjelasan tidak disebutkan. M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian hak eksklusif yang meliputi jangkauan :<sup>56</sup>

a) menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

bahwa negara memberi hak tersendiri kepada pemilik merek dimana hak tersebut terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dan intervensi pihak lain

b) mewujudkan hak monopolistis (*monopoly right*)

bahwa dengan hak monopoli berarti melarang siapapun untuk meniru, memakai dan mempergunakan mereknya dalam perdagangan barang atau jasa tanpa izin pemilik. Monopoli di bidang hak kekayaan intelektual ini diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

c) memberi hak paling unggul (*superior right*)

bahwa dengan memegang hak khusus atas merek akan mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

Dengan demikian perolehan hak atas merek mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu tidak hanya kepastian hukum bagi pemilik merek yang sebenarnya melainkan juga kepastian hukum dalam hal pembuktian yakni dengan adanya

---

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *ibid*, h.344

sertifikat. Dengan ini pula akan mempermudah pengalihan hak maupun perubahan kepemilikan. Oleh karena itu pemilik merek dapat melakukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan atau menyerupai mereknya tanpa hak.

Hak yang diberikan atas pendaftaran merek adalah terbatas pada barang atau jasa tertentu yang dimintakan pendaftarannya. Sebagai contoh seseorang yang mendaftarkan suatu merek untuk pakaian maka hak yang dimilikinya terbatas pada barang tersebut sehingga negara tidak akan memberikan hak kepada pemilik pakaian tersebut untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang dipakai pada elektronik. Hak atas merek tidak diberikan kepada pihak yang beritikad tidak baik sehingga pihak yang mendaftarkan mereknya dengan jalan membonceng, menjiplak, memirip-miripkan atau meniru merek pihak lain yang pada akhirnya akan membingungkan atau menyesatkan konsumen, hak atas merek tidak akan diberikan oleh negara, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan :

*"Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik".*

Dengan memegang hak atas merek maka pemilik merek dapat menggunakan merek tersebut dalam lalu lintas perdagangan untuk mencari keuntungan. Sebagai benda bergerak tidak berujud maka merek merupakan *goodwill*, sebagai asset kekayaan, yang dengan demikian

merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam memperluas pasaran. Oleh sebab itu pemilik merek akan selalu membangun dan menjaga reputasi barang dan jasa hasil usahanya dalam perdagangan baik nasional maupun internasional agar tetap mampu menghadapi persaingan.

Hak atas merek dapat dipindah-tangankan atau dialihkan dengan cara pewarisan, wasiat hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pada dasarnya pengalihan hak atas merek didasarkan pada adanya kepentingan ekonomi yaitu ingin memperoleh keuntungan dari pengalihan hak tersebut. Pemilik merek menginginkan royalti dari adanya pengalihan hak tersebut, sedangkan penerima hak mengharapkan keuntungan dari produksi atau penjualan barang dan atau jasa yang menggunakan hak atas merek tersebut.

Pengalihan hak atas merek akan berlaku dan mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga apabila telah dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Menurut Sudargo Gautama, sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan

yang dianggap dalam hukum bersifat *zakelijk*.<sup>57</sup> Akibat selanjutnya dari pengalihan hak adalah adanya perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar yang harus dimintakan permohonan pencatatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## 5. Doktrin Persamaan Merek

Di muka telah dijelaskan bahwa pendaftaran merek akan menimbulkan hak atas merek dan merek yang dapat didaftarkan harus mempunyai daya pembeda karena daya pembeda merupakan unsur utama dari suatu merek yang berfungsi untuk membedakan barang satu dengan barang yang lain, oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila merek yang mengandung persamaan dianggap bukan merek karena tidak mempunyai daya pembeda.

Kriteria persamaan merek di Jepang didasarkan pada penampilan (*appearance*), cara pengucapan (*pronunciation*) dan arti (*meaning*). Ketiga unsur tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif. Jadi jika suatu merek mempunyai persamaan dengan salah satu unsur tersebut sudah dikualifikasikan sebagai mempunyai persamaan merek. Misalkan merek KING dengan merek OSAMA dianggap sama arti karena *Osama* dalam bahasa Jepang diartikan *King*. Demikian juga merek FOOTWORK

---

<sup>57</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Alumni, 1986, h.60

dengan merek FOOT WAKU. Kriteria tersebut juga dipakai oleh Thailand yang menganggap suatu merek terdapat adanya persamaan merek jika mengandung persamaan *appearance, sound and meaning*.<sup>58</sup> Pandangan ketiga kriteria tersebut juga diakui oleh Amerika bahwa terdapat persamaan merek jika mengandung unsur *sound* (bunyi), *sight* (pandangan) dan *meaning* (arti) seperti misalnya merek BONAMINE dengan merek DHARMAMINE<sup>59</sup> atau merek THE AMERICAN GIRL milik perusahaan sepatu Hamilton-Brown Shoe, Co melawan perusahaan sepatu Walf Brothers & Co yang memiliki merek AMERICAN LADY, dimana tindakan perusahaan sepatu Walf Brothers & Co yang merupakan perusahaan pesaing lawannya, oleh Mahkamah Agung Amerika dianggap sebagai tindakan *manifestly infringe* (pelanggaran yang sangat nyata).<sup>60</sup>

Di Indonesia penilaian persamaan adalah adanya kesan dari masyarakat yang menilai suatu merek sama atau menyerupai baik arti maupun bunyinya. Pandangan ini telah diakui sejak tahun 1931 dengan putusan *Raad van Justitie* Jakarta tanggal 21 Oktober 1931 mengenai perkara merek APPOLLO dan APOLINARIS<sup>61</sup> yang dianggap

---

<sup>58</sup> Philip Griffith and friends, *Intellectual Property Rights Comparative Notes on Law and Practice in Thailand*, Bangkok, June 1999, h.66

<sup>59</sup> Iman Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, *Hukum Merek Baru Indonesia, Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktek*, Harvarindo, 1997, h.69

<sup>60</sup> Official Journal of the US Trademark Association, USTA, Vol 82, March-April 1993, No.2, h.157

<sup>61</sup> Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Komentar atas Undang - Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994, h. 21

mempunyai persamaan pada pokoknya atas bunyi atau suara. Ataupun mempunyai arti yang sama seperti dalam kasus merek SEVEN UP dengan 7 UP antara The Seven Up Company (AS) dengan Tjhin Tjeng Khian (Ind) sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung No.3027 K/Sip/1981 tanggal 2 Desember 1982. Contoh lainnya, kasus merek AJINOMOTO melawan MIWON dimana gambar *juanlo* dalam merek MIWON dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan *gambar mangkok merah* dalam merek AJINOMOTO. Penampilan *gambar juanlo* dengan *mangkok merah* dianggap sama oleh Mahkamah Agung dalam putusan No.352/K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982 yang mendasarkan bahwa ada tidak adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya sebagai satu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dengan merek tersebut.

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1961 memberikan arti persamaan merek adalah adanya kesan yang sama antara bentuk, komposisi maupun unsur-unsur yang sama dalam satu jenis barang. Hal ini tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) yang mengartikan persamaan merek adalah adanya persamaan bentuk, persamaan komposisi, persamaan kombinasi, persamaan unsur-unsur, persamaan bunyi maupun

persamaan ucapan. Dalam hubungan tersebut Wayne Covell<sup>62</sup> menambahkan pengertian persamaan merek apabila terdapat *visual similarity* (persamaan pandangan), *packaging similarity* (persamaan kemasan), *similarity in association* (persamaan dalam asosiasi), *similarity in function and use* (persamaan fungsi dan pemakaian).

Penilaian persamaan merek yang mendasarkan adanya unsur *sound*, *appearance* dan *meaning* sebagaimana tersebut di atas masih terus dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) bahwa :

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

Namun demikian terhadap merek yang tidak terkenal masih dimungkinkan penggunaannya untuk barang atau jasa yang sejenis atau tidak sejenis. Sebagai contoh merek ISO untuk jamu dan obat-obatan (kelas 5) dapat dipergunakan untuk payung (kelas 18). Khusus mengenai barang atau jasa yang tidak sejenis, dapat ditolak dengan merek terkenal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris yang membatalkan tidak

---

<sup>62</sup>USTA, *ibid*, Vol. 82, May-June 1992, No.3, h. 341

hanya terhadap merek yang sama atau menyerupai merek terkenal bahkan juga terhadap merek yang merupakan reproduksi atau imitasi merek terkenal yang dapat membingungkan masyarakat. Sebagai contoh merek GUCCI dimana AT. Soetedjo Hadinyoto, Surabaya, pemilik merek GUCCI yang telah terdaftar dengan No. 232797 digugat oleh Guccio Gucci S.P.A. sebagai pemilik merek terkenal GUCCI. Akhirnya Mahkamah Agung membatalkan merek GUCCI milik AT. Soetedjo Hadinyoto berdasarkan Putusan Nomor 3485 K/Pdt/1992 tanggal 25 Nopember 1995 karena GUCCI merupakan merek terkenal sekaligus nama perniagaan.

Selain itu penolakan permohonan pendaftaran merek juga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain. Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa :

*"Permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum ditolak, apabila merek yang didaftarkan adalah :*  
*a. merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain*  
*b. merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain".*

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa :

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis".

Mengenai batasan barang atau jasa yang sejenis sangat tergantung dari penafsiran subyektif dan tak dapat dikatakan secara pasti. Karenanya terdapat pengertian yang berbeda-beda sebagaimana pendapat Kollewijn dan Raad van Justitie.<sup>63</sup>

Menurut Kollewijn, barang sejenis diartikan sebagai jenis-jenis barang yang dimintakan perlindungan atau yang ditulis di belakang mereknya. Jadi setiap orang dapat memakai mereknya terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam jenis barang yang telah dicantumkan di belakang merek yang terdaftar. Misalnya merek MAWAR untuk melindungi tepung beras dapat dipakai untuk melindungi barang konveksi. Sedangkan menurut putusan *Raad van Justitie* Jakarta tanggal 7 April 1937 mengartikan barang sejenis adalah termasuk dalam satu cabang industri atau satu cabang perniagaan yang sama. Misalnya kembang gula sejenis dengan biskuit karena dibuat dalam produksi yang sama.

R. M. Suryoningrat memberikan pengertian kata sejenis apabila dipandang dari sudut teknik dan perekonomian barang-barang tersebut sedemikian dekat hubungannya jika digunakan bersamaan. Untuk itu perlu diperhatikan pula sifat dan susunannya, cara

---

<sup>63</sup> H.M.N. Purwosutjipto, SH, loc cit, h. 86

pembuatannya serta tujuan pemakaiannya.<sup>64</sup> Pandangan tersebut lebih luas dibandingkan dengan yang telah disebutkan di atas sehingga merek yang digunakan sama terhadap sifat atau susunan dan tujuan pemakaiannya maka dapat ditolak. Mahkamah Agung juga telah menggunakan dalil tersebut sebagaimana dalam putusan merek SEVEN UP yang memberikan kriteria barang sejenis apabila mempunyai persamaan fungsi atau tujuan pemakaian dari barang yang bersangkutan yakni antara minuman dan kembang gula ditafsirkan barang sejenis sebagai penghilang dahaga.

## **B. Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Pada Umumnya**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Untuk mengetahui makna perlindungan hukum tidak terlepas dari arti setiap kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan berarti tempat berlindung atau bersembunyi.<sup>65</sup> Sedangkan kata “hukum” mempunyai arti 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas; 2) undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4) keputusan (pertimbangan) yang

---

<sup>64</sup> R.M. Suryoningrat, SH, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h.15

<sup>65</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Edisi II, Jakarta, 1995, h.876

ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.<sup>66</sup> Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan sebagai melindungi masyarakat dari segala pelanggaran dan kejahatan yang diberikan oleh hukum yang berupa undang-undang maupun keputusan hakim sebagai yurisprudensi.

Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian yaitu :<sup>67</sup>

- a. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan anti-sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- b. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang;
- c. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya;
- d. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Dari pengertian perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas terkandung arti adanya peran hukum dalam melindungi masyarakat.

---

<sup>66</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi II, Jakarta, 1997, h.360

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Undip No.6 Tahun 1988, h.17

Bagi negara berkembang peran hukum belum mampu memberikan petunjuk, oleh karena itu senantiasa di belakang dinamika perkembangan ekonomi. Upaya untuk menjadikan hukum sebagai sarana untuk melindungi kegiatan perekonomian masih sering terbentur dengan kendala norma hukum yang kaku. Beberapa aturan hukum baru terbatas pada tataran normatif yang belum banyak berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi. Oleh Wolfgang G. Friedman dikatakan bahwa peran hukum dan ahli hukum di negara - negara sedang berkembang kecenderungannya kurang diperhatikan. Hukum dan ahli hukum lebih bertindak sebagai pembela kepentingan yang sudah mapan.<sup>68</sup>

Hal demikian sangat berbeda dengan peran hukum dalam negara modern/maju yang menempatkan hukum dalam fungsinya yang sangat penting dan berperan menonjol. Dalam dunia usaha (perekonomian) yang terjadi di negara-negara industri, kaidah-kaidah hukum diperlukan *pertama* untuk menunjang industrialisasi, *kedua* untuk memperbaiki kepincangan masyarakat yang terjadi kemudian dan untuk mencegah terjadinya kepincangan serupa dalam masyarakat. Sampai tahap ini peran hukum masih berorientasi pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kaidah-kaidah mengenai hak milik mutlak, kebebasan

---

<sup>68</sup> T. Mulya Lubis dan Buxbaum Richard, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, h.2

kontrak, kepastian hukum dan legisme merupakan jaminan bagi berlangsung dan suksesnya perkembangan perekonomian.<sup>69</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk itu agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan umum dapat dilakukan dengan menegakkan aturan-aturan hukum guna menjamin perlindungan hukum tetap berlangsung selama jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu dalam perlindungan hukum terkait juga masalah penegakan hukum (*law enforcement*) artinya keberhasilan penegakan hukum akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara optimal. Penegakan hukum menurut Prof. Muladi meliputi 3 (tiga) konsep yaitu konsep perlindungan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas

---

<sup>69</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1988, h.2

sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>70</sup> Selanjutnya penegakan hukum dapat menjamin terlaksananya perlindungan hukum apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional.<sup>71</sup> Agar perlindungan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal dibutuhkan pemahaman yang luas tentang merek bagi para penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Suatu karya intelektual dihasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko. Oleh karena itu perlindungan terhadap pencipta, desainer atau penemu dipandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya dengan tindakan yang mengandung resiko. Demikian pandangan dari *risk theory*.

Penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang

---

<sup>70</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 58

<sup>71</sup> Muladi, *ibid*, h. 67

pencipta atau penemu juga diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam *reward theory* bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau penemu adalah identik dengan penghargaan. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan. Pendapat demikian dikembangkan oleh *incentive theory*.

Teori-teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip hak kekayaan intelektual pada umumnya yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial.<sup>72</sup> *Prinsip keadilan* berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. *Prinsip ekonomi* menekankan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut *prinsip kebudayaan*, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Dengan konsep demikian maka pertumbuhan dan perkembangan hak kekayaan

---

<sup>72</sup> Soenarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982, h. 124

intelektual sangat besar artinya bagi taraf kehidupan, peradapan dan martabat manusia. *Prinsip sosial* berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

### **3. Lingkup Perlindungan Hukum Hak atas Merek**

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri sebagaimana tersebut dalam prinsip *resiprositas* (timbal balik) maupun prinsip *national treatment* dalam TRIPs bahwa :

*“Setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri ....”*

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan aman dan terjamin dalam mendapatkan merek yang orisinil sehingga tidak terkecoh dalam membeli barang dengan merek palsu. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai etikad baik artinya sekalipun telah mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, namun

dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemiliknya terbukti mempunyai etiket buruk.

Namun demikian ada pihak-pihak yang juga memerlukan perlindungan hukum hak atas merek yaitu kepentingan umum dan kepentingan produsen atau para pedagang lainnya yang saling bersaing.<sup>73</sup> Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur di pasar serta untuk mencegah timbulnya praktek-praktek yang tidak jujur dan pula bertentangan dengan norma-norma kepatuhan dalam perdagangan. Kepentingan para produsen atau para pedagang lainnya yang saling bersaing, untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja, dan yang seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh siapapun, sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan yang jujur dan sah.

Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek meliputi penggunaan atau eksploitasi merek yang menurut M. Yahya Harahap mencakup :<sup>74</sup>

a. melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi :

---

<sup>73</sup> Gunawan Suryomurcitro, *Hak atas Merek dan Perlindungan Hukum terhadap Persaingan Curang*, makalah dalam rangka Forum Diskusi tentang Merek di Jakarta tanggal 10 Desember 1992

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap, *ibid*, h. 370-371

1. mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam advertensi atau promosi.
  2. menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meliputi *goodwill* atau *well-known*, reputasi tinggi (*high reputation*), indikasi sumber asal/geografis, sentuhan kultural (*cultur attachment*) dan sentuhan keakraban (*familiar attachment*).
- b. melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi :
1. memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional dan global;
  2. menyimpan barang yang dilindungi merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga;
  3. mensuplai barang;
  4. mengekspor barang.
- c. melindungi hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran, sesuai dengan sistem pasar atau perdagangan bebas dan dilakukan sesuai dengan prinsip persaingan bebas, jujur dan sehat.
- d. melindungi pengalihan atau transfer merek dalam bentuk :
1. transfer berdasarkan titel umum sesuai dengan ketentuan hukum waris;

2. transfer dalam segala bentuk transaksi yang dibenarkan oleh undang-undang (menjual, mengagunkan, menghibahkan);
3. dalam bentuk lisensi, memberi ijin kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakannya.

#### **4. Tujuan Perlindungan Hukum**

Suatu hak atas merek yang telah diberikan oleh negara baik melalui sistem deklaratif maupun konstitutif dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum. Di samping itu berdasar teori perlindungan hukum maka tujuan umum perlindungan hukum adalah :

- a. memberikan kejelasan hukum untuk jangka waktu tertentu kepada para penemu, pencipta atau pemilik hak;
- b. memberikan penghargaan atas keberhasilan para pencipta, penemu atau pemilik atas suatu karya intelektualnya;
- c. memberikan perlindungan terhadap kemungkinan peniruan atau penyalahgunaan karena suatu temuan atau ciptaan mengandung resiko untuk dilakukan peniruan.
- d. Merangsang atau mendorong suatu temuan atau ciptaan baru.

Secara khusus tujuan perlindungan hukum hak atas merek adalah untuk melindungi merek dari tindakan pemalsuan atau peniruan baik secara keseluruhan maupun dalam bentuk menyerupai hingga

membingungkan (*likelihood confusion*). Pemalsuan juga dapat dilakukan dalam bentuk pembajakan dengan adanya unsur yang dapat menyesatkan (*misrepresentation*).

## **5. Perangkat Perlindungan Hukum Hak atas Merek**

Hak atas merek yang diberikan oleh negara sebagai hak eksklusif perlu mendapat perlindungan hukum yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) perangkat yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

### **a. Peraturan Perundang-undangan**

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum menurut Gustav Radbruch<sup>75</sup> terdiri dari keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Realita menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menciptakan keadilan dalam masyarakat dan melayani kepentingan-kepentingannya, tetapi secara yuridis dituntut untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu Radbruch mengatakan bahwa unsur yang paling utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang - undangan. Peraturan perundang - undangan dapat

---

<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal 20

memberikan kepastian hukum sebagaimana dikatakan oleh Algra dan Duyvendik<sup>76</sup> bahwa perundang-undangan memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Sekali suatu peraturan dibuat maka menjadi pasti pulalah nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sistem hukum yang menurut Lawrence M. Friedman<sup>77</sup> termasuk dalam substansi hukum, selain struktur dan budaya hukum. Substansi hukum, sebagaimana dipahami oleh beliau, adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

Konsep demikian yang memandang hukum sebagai suatu rangkaian peraturan berarti akan menempatkan hukum sebagai suatu lembaga yang otonom, yaitu sebagai suatu subyek tersendiri terlepas dari faktor-faktor di luar peraturan-peraturan tersebut. Sebagai lembaga yang otonom maka hukum tidak menghiraukan nilai-nilai tertentu serta tak berurusan dengan apakah hukum dituntut untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengacu pada teori tersebut di atas, hukum merek sebagai

---

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, *ibid*, hal 115

<sup>77</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Prespective*, Russel Foundation, 1975, hal 15

lembaga pengaturan di bidang merek akan mampu memberikan kepastian hukum atas karya intelektual (merek) dengan cara mendaftarkan hak atas merek sesuai prosedur yang ditetapkan secara normatif dalam undang-undang merek, sehingga kepada pihak-pihak yang melanggar hak-haknya dapat dituntut. Pemberian hak kepada pemilik merek memungkinkan untuk mengeksploitasinya. G.W. Paton<sup>78</sup> melihat bahwa dalam hak terkandung unsur perlindungan, kepentingan dan sekaligus juga kehendak pemilik merek. Hukum memberikan hak kepada pemilik merek berarti merek tersebut mendapat perlindungan. Perlindungan ini tidak hanya kepada pemilik merek melainkan juga kehendak untuk mewariskan, mengalihkan, melisensikan dan sebagainya. Jadi bukan hanya kepentingan pemilik merek yang memperoleh perlindungan tetapi juga kehendak pemilik merek.

Sejak jaman Belanda, peraturan yang melindungi merek sudah ada yakni Reglement Industriële Eigendom S.1912 No. 545 (aturan tentang hak milik perindustrian). Sistem yang digunakan untuk melindungi hak atas merek adalah *first to use principle* atau sistem deklaratif yaitu pemakai merek pertama kali yang mendapat perlindungan utama. Sistem deklaratif ini dianut terus sampai dengan

---

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, *opcit*, hal 95

tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 21<sup>79</sup>. Bahkan menurut Sudargo Gautama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 merupakan pengoperan dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan milik perindustrian dari tahun 1912.<sup>80</sup>

Sistem perlindungan deklaratif ini tidak mutlak memberi jaminan perlindungan atas kepemilikan merek karena masih dimungkinkan adanya pembatalan dari pihak lain yang mampu membuktikan bahwa dia sebagai pemakai pertama atas merek tersebut. Kemudian sistem tersebut diganti dengan sistem pendaftaran (konstitutif) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 hingga akhirnya sistem tersebut masih tetap dipertahankan dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pengajuan permohonan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 ke dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak atas merek. Perubahan tersebut meliputi penyempurnaan, penambahan dan penghapusan.

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 diundangkan tanggal 11 Oktober 1961 dalam TLN No.2341

<sup>80</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977, h. 10

## 1. Penyempurnaan

### 1.1. Proses pendaftaran merek

Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan memenuhi syarat administratif. Hal ini berbeda dengan sebelumnya dimana pemeriksaan substantif dilakukan setelah masa pengumuman adanya permohonan pendaftaran merek.

### 1.2. Hak prioritas

Permohonan yang menggunakan hak prioritas apabila dalam 3 (tiga) bulan tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan pendaftaran yang pertama kali menimbulkan hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas. Menurut undang-undang lama, apabila bukti prioritasnya tidak dipenuhi maka dianggap ditarik kembali.

### 1.3. Pengumuman permohonan

Pengumuman permohonan pendaftaran merek dilaksanakan setelah pemeriksaan substantif dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.

### 1.4. Penolakan permohonan

Alasan penolakan permohonan pendaftaran merek diberitahukan kepada pemohon sehingga dapat mengajukan keberatan/tanggapan. Undang-undang lama tidak mengatur demikian.

#### 1.5. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dapat diajukan dalam tenggang waktu paling cepat 1 (satu) tahun sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu berakhirnya perlindungan merek tersebut. Ketentuan ini berbeda dengan undang-undang lama dimana jangka waktu pengajuan perpanjangan adalah 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya perlindungan merek.

#### 1.6. Komisi Banding

Keputusan Komisi Banding tidak bersifat final sebagaimana diatur dalam undang-undang lama. Oleh karena itu keberatan atas keputusan Komisi Banding dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

#### 1.7. Pengadilan Niaga

Penyelesaian perkara perdata di bidang merek menjadi kompetensi Pengadilan Niaga, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana undang-undang terdahulu.

### 1.8. Delik aduan

Sifat tindak pidana merek dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dikategorikan sebagai delik aduan.

### 1.9. Sanksi pidana

Sanksi pidana penjara dalam undang-undang ini dikurangi menjadi paling lama 5 (lima) tahun yang sebelumnya paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan besarnya denda diperbesar menjadi paling banyak 1 (satu) milyar rupiah yang sebelumnya 100 juta rupiah.

## 2. Penambahan

### 2.1. Penegasan istilah "hari"

Pengertian hari dalam undang-undang ini adalah hari kerja.

### 2.2. Penolakan permohonan dengan indikasi geografis

Suatu permohonan merek yang mempunyai perasamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis dapat ditolak.

### 2.3. Penetapan sementara pengadilan

Pihak yang merasa dilanggar haknya dapat mengajukan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan mereknya tanpa hak

sebelum adanya gugatan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar.

#### 2.4. Tata cara gugatan dan kasasi

Dalam undang-undang ini diatur tata cara mengajukan gugatan maupun kasasi, mengingat hukum acara pengadilan niaga belum ada. Hal ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara.

#### 2.5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*).

### 3. Penghapusan

#### 3.1. Penolakan permohonan dengan ciptaan milik orang lain

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e undang-undang lama dihapus karena permohonan merek yang menyerupai ciptaan orang lain dianggap pemohon yang beritikad tidak baik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyediakan 2 (dua) cara untuk mengefektifkan jaminan perlindungan hukum yaitu pertanggung jawaban perdata dan pertanggung jawaban pidana dari pelaku pelanggaran maupun kejahatan atas merek. Pasal 76 merupakan dasar bagi pemilik merek untuk mengajukan gugatan

berdasar pertanggung jawaban perdata yang berupa ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Tuntutan pidana juga dapat dilakukan oleh pemilik merek melalui polisi atau PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di bidang hak kekayaan intelektual, terhadap seseorang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dengan maksimal pidana penjara 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah (Pasal 90). Sedangkan terhadap seseorang yang menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dengan maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah (Pasal 91).

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>81</sup> sebagai *lex generalis*, juga dapat digunakan untuk melindungi hak atas merek. Ini berarti dalam penyelesaian sengketa merek, gugatan berdasar Pasal 1365 KUH Perdata tidak bisa dilakukan sebelum adanya tuntutan

---

<sup>81</sup> Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa :*"Suatu perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada seorang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

berdasarkan undang-undang merek. Konsep perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 telah diperluas pengertiannya sejak tahun 1919 dalam yurisprudensi Belanda yang diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain. Jadi sekalipun seseorang dan atau badan hukum tidak melanggar undang-undang atau melanggar hak orang lain, atau bersikap bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi apabila ia tidak cukup menunjukkan sikap hati-hati dan tenggang rasa terhadap kepentingan orang lain di dalam masyarakat, maka ia telah dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>82</sup>

#### **b. Pengadilan dan Yurisprudensi**

Selain undang-undang, pengadilan<sup>83</sup>, termasuk MA, juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek.

---

<sup>82</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, h.130

<sup>83</sup> Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001, yang berwenang memeriksa sengketa merek secara perdata adalah Pengadilan Niaga yang terdapat di Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan Makasar.

Pengadilan pada saat memeriksa gugatan merek dapat memerintahkan tergugat, atas permintaan penggugat, untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tanpa hak dengan suatu penetapan sementara sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Merek. Permintaan dari penggugat tersebut dikenal sebagai tuntutan provisi yang diperbolehkan oleh Hukum Acara Perdata dalam Pasal 180 HIR dengan maksud agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi dari hasil perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek penggugat. Sesuai Pasal 85, pengadilan berwenang untuk memerintahkan penetapan sementara mengenai pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Keputusan hakim dalam pengadilan yang merupakan yurisprudensi juga dapat memberikan perlindungan hukum hak atas merek. Karenanya dalam program pembentukan hukum dilakukan dengan menyusun peraturan perundang-undangan serta pembinaan

yurisprudensi. Program tersebut ditindak-lanjuti dengan Seminar Hukum Nasional<sup>84</sup> yang menyimpulkan pentingnya pembinaan yurisprudensi yaitu sebagai berikut :

1. Yurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi pelbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum, karena dalam sistem hukum nasional memegang peranan sebagai sumber hukum.
2. Tanpa yurisprudensi fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dapat mengalami kemandulan dan stagnasi.
3. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan, karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial dan pengayoman.
4. Diperlukan langkah yang sistematis untuk meningkatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum nasional.
5. Asas kebebasan hakim jangan dipertentangkan dengan yurisprudensi sebagai sumber hukum nasional. Kebebasan hakim dimaksudkan bebas dari pengaruh eksekutif.

Yurisprudensi sebagaimana dipahami oleh Subekti<sup>85</sup> sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap. Berbeda dengan Subekti yang menyoroti yurisprudensi sebagai putusan pengadilan, Kansil<sup>86</sup> lebih memandang yurisprudensi sebagai keputusan hakim terdahulu

---

<sup>84</sup> Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta pada tanggal 25-29 Juli 1994 dengan tema *Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam PJPT II*, BPHN

<sup>85</sup> Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1974, h. 117

<sup>86</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 50

yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

Berdasarkan pengertian tersebut, hakim Indonesia dapat menggunakan yurisprudensi dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek dan memutuskan perkara *passing off*, yang berarti pula menggunakan asas *preseden* sebagaimana dalam sistem hukum Anglo Saxon atau *common law system*. Anggapan demikian lebih didasarkan pada hukum merek Indonesia yang belum mengakomodasi masalah *passing off*.

### **c. Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum merupakan perangkat perlindungan hukum yang paling dominan karena merupakan tulang punggung penegakkan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) pada umumnya dan khususnya bidang merek.

Aparat penegak hukum yang terlibat langsung di bidang hak kekayaan intelektual adalah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat Bea Cukai. PPNS HKI menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang. Undang-undang tersebut adalah undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual termasuk salah satunya undang-undang merek.<sup>87</sup>

Polisi merupakan aparat perlindungan hukum yang berada di depan yaitu sebagai penyelidik maupun penyidik. Dalam melakukan perlindungan, polisi melakukan kegiatan pre-emptif, preventif dan represif.<sup>88</sup> Kegiatan pre-emptif dimaksudkan sebagai upaya untuk merubah atau mengurangi kondisi yang dapat merangsang atau memotivasi niat pelaku untuk melakukan kejahatan. Kegiatan preventif ditujukan kepada sasaran ancaman potensial yang dilakukan untuk menghilangkan "peluang" yang mendukung kelancaran terjadinya kejahatan. Sedangkan kegiatan represif (penegakan hukum) ditujukan terhadap sasaran ancaman faktual.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum yaitu membuat surat dakwaan berdasar berkas hasil penyidikan dari polisi maupun PPNS agar suatu perkara dapat diproses dengan lancar dalam persidangan. Jaksa harus mampu

---

<sup>87</sup> Keberadaan PPNS juga disebutkan dalam semua undang-undang HKI, termasuk dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu dalam Pasal 89 ayat (1) yang berbunyi bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

<sup>88</sup> Drs. Kombes Pol. Edi Wardoyo, *Perlindungan HC dalam Perspektif Kepolisian*, Makalah pada WIPO National Seminar on New Emerging Issues on Copyrights, Jakarta, 25 April 2002.

membuat surat dakwaan dengan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana di bidang merek agar para pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Hakim sebagai benteng terakhir dalam sistem perlindungan hukum harus mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan hukum yang seksama. Pemberian putusan yang maksimal oleh hakim juga akan memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana di bidang merek.

Bea cukai sebagai *a border gate* sangat berperan sekali terhadap perlindungan hukum hak atas merek yaitu mencegah masuknya peredaran barang-barang dengan merek yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

#### **d. Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) diberi wewenang untuk mengelola administrasi di bidang hak kekayaan intelektual. Sehubungan dengan perlindungan hukum hak atas merek, tindakan administratif dari kantor Ditjen HKI merupakan salah satu perangkat. Tindakan administratif ini bisa dilakukan pada tahap proses permohonan pendaftaran merek dimana merek yang bertentangan

dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 akan ditolak. Demikian juga Ditjen HKI juga berwenang menghapus merek terdaftar dari Daftar Umum Merek jika terbukti merek yang digunakan tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar sesuai Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa.

### **C. Tindakan *Passing Off***

#### **1. Pelanggaran Merek**

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh para pihak pada umumnya berkaitan dengan fungsi merek sebagai tanda pengenal atau identitas dari barang atau jasa yang mempunyai reputasi tinggi sehingga mengandung *goodwill* serta berkaitan dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Ini dikarenakan di dalam hak atas merek melekat keuntungan ekonomis, sehingga selalu dimanfaatkan bukan hanya oleh pemilik merek tetapi juga oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan paling utama untuk melakukan pelanggaran merek adalah untuk meraih keuntungan dengan jalan menggunakan merek orang lain tanpa hak melalui penjualan barang atau jasa hasil

produksinya. Biasanya merek terkenal digunakan sebagai obyek yang paling menguntungkan bagi para pihak yang melakukan pelanggaran. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan para pihak melakukan pelanggaran merek milik orang lain antara lain .<sup>89</sup>

- a. memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris di pasaran;
- b. tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar;
- c. selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan (R&D), biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

Bentuk pelanggaran merek dapat berupa pemalsuan dengan cara membuat warna etiket merek, bentuk, pembungkus atau kemasan, logo atau kombinasi unsur-unsur maupun persamaan bunyi dan arti sehingga menimbulkan kesan yang sama dengan merek terdaftar. Pemalsuan merek ini merupakan bentuk pelanggaran yang murni, sedangkan bentuk

---

<sup>89</sup> Gunawan Suryomurcito, *ibid*, h.36

pelanggaran merek yang tidak murni berupa peniruan atau penjiplakan merek yang biasanya dilakukan dengan menyerupai atau memirip-miripkan merek milik orang lain.

Pelanggaran merek merupakan bagian dari persaingan curang (*unfair competition*). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya menyebutkan pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Definisi demikian juga terdapat dalam Pasal 10bis ayat (2) Konvensi Paris bahwa yang dimaksud dengan persaingan curang adalah *any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition*. (setiap perbuatan persaingan yang bertentangan dengan kejujuran dan kepatuhan dalam praktek di bidang perdagangan dan perindustrian).

Berbeda dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan perjanjian dan kegiatan yang dilarang serta posisi dominan dalam persaingan usaha tidak sehat dan tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perbuatan yang bersifat bohong atau menyesatkan, pernyataan menyesatkan mengenai sifat, ciri, standar atau mutu barang

yang mempunyai kandungan hak kekayaan intelektual. Dalam Konvensi Paris dijelaskan bentuk-bentuk persaingan curang dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan (*passing off*)
- b. pernyataan-pernyataan palsu yang bersifat mendiskreditkan perusahaan pesaing (*disparagement*)
- c. indikasi-indikasi atau pernyataan yang menyesatkan umum terhadap kualitas dan kuantitas barang dagangan (*misleading indication of quality and quantity*)

Di Jepang ketiga jenis persaingan curang dijelaskan lebih spesifik ke dalam 12 (dua belas) macam kategori yaitu : *passing off* (tindakan yang membingungkan dengan menyerupai merek terkenal), *misappropriation of famous and highly distinctive marks* (tindakan penyesatan terhadap merek terkenal dan termasyur), *imitation of product configuration* (imitasi terhadap bentuk produk), *unfair competition relating to trade secret* (persaingan curang di bidang rahasia dagang), *acts of providing means to evade the management of digital information in electronic or magnetic form* (tindak pidana dibidang informasi digital dalam bentuk elektronik atau magnetik), *registration of domain names in bad faith* (pendaftaran nama domain dengan itikad tidak baik), *misleading indication of geographical origin of goods* (penyesatan asal suatu

produk), *misleading indication of quality and quantity* (penyesatan terhadap kualitas dan kuantitas), *disparagement* (pernyataan palsu dengan mendiskreditkan), *agent's use of trademark or services mark without permission* (agen penggunaan merek dagang dan merek jasa tanpa izin), *business use of a foreign country's flag and an international organization's name*, *foreign corrupt practices* (bisnis yang menggunakan bendera negara atau nama organisasi asing dan praktek korupsi dari pihak asing).<sup>90</sup>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian pelanggaran merek dalam 3 (tiga) kategori sebagai bagian dari persaingan curang sebagaimana tersebut dalam Pasal 90, 91 dan 94 yaitu :

- a. menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain
- b. menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain
- c. memperdagangkan barang dan atau jasa hasil pelanggaran merek

Untuk mengetahui ketiga jenis pelanggaran merek tersebut di atas perlu diketahui unsur-unsur yang ada dalam ketentuan undang-undang.

---

<sup>90</sup> Tatsuki Shibuya, *Outline of The Act Against Unfair Competition*, Faculty of Law Tokyo City University, Japan Patent Office, September 2001, h.3

**a. menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain**

Pelanggaran merek dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 90 Undang-Undang Merek dapat dilihat unsur-unsurnya dengan mengetahui bunyi pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut :

*Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Bunyi pasal tersebut telah memenuhi teori hukum pidana yaitu terdapat apa yang dinamakan dengan POPP (pelaku, obyek tindak pidana, perbuatan dan pidana). Pelaku adalah setiap orang maupun badan hukum. Obyek tindak pidana adalah merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Sedangkan unsur perbuatannya adalah dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan menggunakan merek terdaftar pihak lain dan pidananya adalah ancaman penjara dan atau denda.

#### a.1. Pelaku yaitu barangsiapa

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah subyek tindak pidana atau pelaku yang meliputi perorangan maupun badan hukum. Badan hukum dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana (*corporate crime liability*) melalui pengurusnya. Dengan demikian apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana maka para pengurusnya yaitu mereka yang bertanggung jawan terhadap badan hukum tersebut dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Bahkan terhadap pemegang saham mayoritas juga dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan teori fungsional korporasi.

#### a.2. Dengan sengaja

Di dalam unsur "dengan sengaja" terkandung niat atau kehendak secara sadar dari pelaku yaitu berniat untuk melakukan pelanggaran dengan penuh kesadaran, sengaja melakukan kegiatan memalsu, mengcopy atau menjiplak merek terdaftar pihak lain. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana maka harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan yang melekat pada pelaku. Hal ini berarti pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika tidak dapat dibuktikan adanya kehendak dengan sengaja melakukan tindak pidana merek (*liability without default*).

#### a.3. Tanpa hak

Unsur ketiga “tanpa hak” ini merupakan unsur melawan hukum yaitu menggunakan hak atas merek orang lain tanpa izin (*without permission*). Dengan demikian apabila terbukti adanya unsur kesengajaan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain tetapi jika pelaku menggunakan “dengan hak” maka bukan sebagai tindak pidana.

#### a.4. Menggunakan

Unsur keempat ini mengandung maksud bahwa pelaku telah aktif dalam melakukan kegiatan memperdagangkan atau memproduksi barang dan atau jasa dengan menggunakan merek terdaftar orang lain. Jadi apabila pelaku telah meniru merek terdaftar pihak lain dengan sengaja tetapi belum digunakan maka belum dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

#### a.5. Sama pada keseluruhannya

Bahwa merek yang digunakan dalam mempunyai persamaan pada keseluruhannya artinya sama persis terhadap bunyi, arti maupun penampilannya dan mempunyai kelas barang yang sama.

a.6. Dengan merek terdaftar milik pihak lain

Sesuai dengan prinsip hukum yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek bahwa merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sehingga terhadap merek yang belum terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum.

a.7. Barang dan atau jasa sejenis

Sebenarnya pengertian sejenis ini sudah terkandung dalam persamaan secara keseluruhan sebagaimana dalam putusan MA No.3146 K/Sip/1983 tanggal 30 Juni 1987 dalam kasus merek GS bahwa suatu merek dinyatakan mengandung persamaan secara keseluruhan apabila barang yang dilindungi sejenis.

Untuk dapat dikatakan sebagai barang dan atau jasa sejenis apabila secara lahir mengandung persamaan fungsi (*function*), kegunaan (*beneficialy*) dan pemakaian (*use*).<sup>91</sup>

a.8. pidana penjara dan atau denda

Ancaman pidana penjara dan atau denda ini dimaksudkan sebagai alat pemaksa agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pidanaan ini tidak bersifat alternatif melainkan kumulatif artinya hakim harus memberikan pidana sekaligus

---

<sup>91</sup> Yahya Harahap, *ibid*, h. 716

pidana penjara dan denda. Mengingat pelanggaran merek lebih dititik beratkan pada pelanggaran perdata maka ancaman perdata diperbesar menjadi maksimal 1 milyar rupiah bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang merek.

**b. menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain**

Pelanggaran penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain terdapat dalam Pasal 91 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa :

*Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).*

Perbedaan yang mendasar terhadap obyek tindak pidana yang diancam dalam Pasal 91 Undang-Undang Merek ini adalah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dan pidana yang diancam lebih ringan.

**b.1. Sama pada pokoknya**

Pengertian sama pada pokoknya pada dasarnya adalah bahwa merek yang digunakan mirip atau hampir sama dengan merek terdapat pihak lain dengan cara meniru atau memirip-miripkan sehingga menimbulkan kesan yang sama baik bentuk, bunyi

maupun artinya. Kemiripan yang dibuat sangat dekat sehingga dapat membingungkan masyarakat dan menyesatkan konsumen (*misleading*) karena masyarakat tidak dapat membedakan merek asli dengan yang palsu. Dengan demikian jika merek yang digunakan oleh pelaku dapat menimbulkan pemahaman atau penafsiran yang keliru bagi konsumen maka dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya.

#### b.2. Pidana lebih ringan

Ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Merek ini bersifat ringan karena tindakan yang dilakukan sekalipun dengan sengaja namun tidak menggunakan merek yang sama persis melainkan hampir sama atau mirip sehingga sudah sepantasnya apabila ancaman pidananya lebih ringan. Namun demikian agar pemedanaan ini mempunyai nilai edukatif, preventif dan sekaligus represif maka ancaman pidananya dapat dijatuhkan secara maksimal.

#### c. memperdagangkan barang dan atau jasa hasil pelanggaran merek

Pasal 94 Undang-Undang Merek merupakan bentuk lain dalam tindak pidana di bidang merek yang berbunyi :

*Barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa*

*tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

Untuk memahami unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana merek jenis tersebut di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut dengan pertimbangan terhadap unsur-unsur yang sama dengan pelanggaran merek yang terdapat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 tidak perlu dijelaskan kembali.

c.1. Memperdagangkan barang dan atau jasa

Bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya. Oleh karena itu pelaku tidak langsung melakukan pelanggaran merek melainkan sebatas memperdagangkan. Termasuk pengertian memperdagangkan adalah baik langsung maupun tidak langsung seperti melalui *e-commerce* atau sekedar mempromosikan.

c.2. Diketahui atau patut diketahui

Pelaku sebenarnya mengetahui atau sudah menduga bahwa barang dan atau jasa yang diperdagangkan menggunakan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain tetapi ia tidak

menghiraikan. Dengan demikian ada unsur kesengajaan pada diri si pelaku bahwa memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

### c.3. Ancaman pidana

Oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak bersifat langsung, melainkan hanya memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya maka tindak pidana ini digolongkan sebagai pelanggaran dengan ancaman pidana bersifat alternatif yaitu pidana kurungan atau denda.

## **2. Arti *Passing Off***

Suatu merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi merek terkenal menyebabkan pihak-pihak tertentu tergoda untuk melakukan perbuatan meniru, menjiplak dan mendompleng merek pihak lain dengan cara menyamai, mengikuti atau memirip-miripkan merek yang mempunyai reputasi tersebut. Peningkatan reputasi tersebut juga bisa disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dilindungi oleh hukum merek karena tidak semua merek dapat didaftarkan dan tidak semua yang didaftarkan akan memperoleh hak sebagai merek terdaftar. John F. Williams dalam buku *a manager's guide to patents, trademarks and copyright* menyebutkan bahwa warna kemasan, tipe huruf dan tata letak

cetakan pembungkus suatu produk memberikan andil untuk kesuksesan pemasaran suatu produk, tetapi hal tersebut tidaklah dapat didaftarkan.<sup>92</sup> Merek OREO merupakan bukti bahwa kemasan dapat meningkatkan reputasi perusahaan sehingga pesaingnya, merek RODEO, membuat kemasan yang mirip dengan menggunakan warna dominan biru dan tulisan hitam-putih. Jadi pihak tertentu ingin meraih nilai ekonomi dari reputasi merek dengan melakukan perbuatan-perbuatan meniru, menjiplak dan mendompleng ketenaran merek pihak lain.

Perbuatan tersebut dalam *common law* disebut sebagai *passing off* atau *palming off*. Jadi *passing off* dapat dikatakan sebagai tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.<sup>93</sup> Perbuatan untuk meraih keuntungan dengan membonceng reputasi merek terkenal pada dasarnya dilandasi oleh itikad tidak baik (*bad faith*) yaitu dengan cara menyesatkan konsumen.

Pengertian *passing off* tersebut mempunyai nada yang sama dengan J. Thomas Mc Carthy yang mendefinisikan *passing off* di bidang merek sebagai .<sup>94</sup>

(1) suatu penambahan pengaturan merek dagang;

---

<sup>92</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.236

<sup>93</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah ibid, h. 235

<sup>94</sup> Mc Carthy's, *Desk Encyclopedia of Intellectual Property*, Second Edition, Washington DC, h. 309

- (2) merupakan suatu pelanggaran merek dimana pelanggar dengan sengaja menyesatkan atau menipu pembeli;
- (3) sekalipun pelanggaran merek tersebut tak ada bukti untuk menipu tetapi kemungkinan menyesatkan perlu dibuktikan;
- (4) di negara-negara *Common Law*, pelanggaran tersebut sebagai perbuatan ilegal yang merupakan bagian dari hukum merek, yaitu dengan memberikan penggambaran yang keliru pada masyarakat bahwa barang-barang atau jasa tergugat adalah merupakan kompetitor, biasanya
- (5) dengan menggunakan merek yang menyerupai.

*Passing off* juga merupakan tindakan yang menyebabkan kebingungan dalam menggunakan merek dengan menyerupai merek terkenal pada barang dan atau jasa. Kebingungan (*confusion*) berarti perkiraan masyarakat adanya kesalahan bahwa asal barang dan atau jasa adalah sama atau perkiraan masyarakat tentang adanya kesamaan suatu afiliasi bisnis atau hubungan kontrak terhadap barang dan atau jasa. Di Thailand untuk membuktikan adanya *passing off* terdapat beberapa faktor yaitu :<sup>95</sup>

- a. adanya persamaan merek baik penampilan, bunyi maupun arti;

---

<sup>95</sup> Philip Griffith & Patric Keyzer, *ibid*, h. 67

- b. kedekatan atau hubungna yang dekat antara 2 (dua) produk barang atau jasa;
- c. tidak ada perbedaan yang menyolok dari merek milik penggugat baik secara umum, secara diskriptif maupun secara sugestif;
- d. jaringan pemasaran yang digunakan oleh kedua belah pihak;
- e. tingkat kepedulian yang mungkin dilakukan oleh pembeli dalam menyeleksi barang seperti harga, frekuensi pembelian, pentingnya merek untuk suatu produk barang, wilayah penjualan seperti melalui telepon, internet maupun pembelian langsung;
- f. kemungkinan ekspansi dalam jaringan produk. Jika suatu merek digunakan untuk merek yang berbeda, konsumen mungkin akan berpikir bahwa pemilik merek telah mengembangkan jaringan produknya;
- g. adanya kehendak dari tergugat secara sungguh-sungguh untuk menyesatkan konsumen;
- h. bukti dari adanya kenyataan yang membingungkan.

Jadi untuk membuktikan adanya *passing off* yang terpenting adalah jika terdapat kemungkinan kebingungan dari konsumen. Oleh sebab itu penggugat harus dapat menunjukkan adanya kebingungan.

Kebingungan tersebut akan membawa masyarakat untuk menyimpulkan bahwa tergugat berhubungan dengan penggugat, agen dan cabang dari bisnis penggugat serta barang dan atau jasa tergugat merupakan lisensi dari penggugat.<sup>96</sup> Disamping itu penggugat juga harus membuktikan bahwa reputasinya sedang disesatkan oleh tergugat. Caranya melalui produsen, grosir, pengecer, pedagang atau distributor dari barang dan atau jasa milik penggugat.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari *passing off* terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu :

- a. adanya kesalahpahaman mengenai asal barang/jasa
- b. adanya reputasi atau goodwill
- c. penipuan oleh pihak lain dan
- d. kerugian

### 3. Tindakan *Passing Off* di Bidang Merek

*Passing off* merupakan pelanggaran merek yang akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sehingga perlu upaya untuk melindungi merek yang telah mempunyai reputasi tinggi tersebut. Oleh sebab itu diperlukan tindakan untuk melindungi pemilik merek yang telah dirugikan untuk mengajukan suatu gugatan yang dalam sistem

---

<sup>96</sup> Alan Gutterman and Robert Brown, *Intellectual Property Laws of East Asia*, Sweet & Maxwell Asia, Hongkong-Singapore, 1997, h.146

*common law* disebut sebagai *action of passing off*. Untuk dapat melakukan tindakan *passing off* diperlukan 3 (tiga) elemen kunci atau disebut *classical trinity* yaitu :<sup>97</sup>

- a. *the substantiate of some reputation or goodwill on the part of the plaintiff;*
- b. *deceptive conduct on the part of the defendant;*
- c. *the existence or threat of damage to the plaintiff as a result of that conduct.*

Kriteria tersebut oleh Lord Diplock dianggap kurang memenuhi untuk melakukan tindakan *passing off* sehingga menurutnya diperlukan 5 (lima) karakter penting yaitu :<sup>98</sup>

- a. adanya kekeliruan persepsi atau pemahaman;
- b. dibuat oleh pedagang dalam kegiatan perdagangan;
- c. pada calon pembeli atau pembeli barang dan atau jasa;
- d. yang menimbulkan kerugian bagi bisnis atau reputasi dari pedagang lainnya; dan
- e. menimbulkan kerusakan atau kerugian yang nyata pada bisnis dari pedagang yang meminta pembatalan (menggugat).

Kelima elemen tersebut selanjutnya digunakan sebagai pedoman

---

<sup>97</sup> Mc Keough Stewart, *Intellectual Property in Australia*, 2<sup>nd</sup> edition, Butterworths, 1997, h. 358

<sup>98</sup> S. Ricketson and M. Richradson, *Intellectual Property, Cases, Materials and Commentary*, second edition, Butterworths, 1998, h. 777

dalam menangani kasus-kasus merek berikutnya di Pengadilan Inggris dan India bahkan ke negara-negara yang menggunakan sistem *common law*.

Di samping itu tindakan *passing off* mengenai merek dapat dilakukan apabila merek tersebut dipakai dalam satu jenis kelas barang yang sama. Oleh sebab itu merek ABC untuk barang kecap berbeda dengan merek ABC untuk barang batu baterey karena terdapat perbedaan kelas barang. Adapun bentuk *passing off* adalah bermacam-macam. Ada yang menyamai bentuk suatu merek seperti merek AQUA dan AQUARIA. Juga dalam bentuk yang memirip-miripkan seperti dalam merek SALONPLAS dengan merek SANOPLAST.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian telah dilakukan terhadap putusan-putusan perkara merek yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga Jakarta maupun Mahkamah Agung serta penelitian terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

#### **1. Konsistensi sistem pemberian hak atas merek dalam Undang-Undang Merek**

Hak atas merek dapat diperoleh melalui 2 (dua) sistem yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif dianut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sedangkan sistem konstitutif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

a. Sistem deklaratif

Sistem deklaratif yang berasaskan *first to use principle* mengandung pengertian bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemakai pertama atas suatu merek. Dengan demikian apabila seseorang memakai merek pertama kali tanpa mendaftarkan merek tersebut maka dialah yang mendapat perlindungan hukum. Kasus-kasus merek Tancho, merek NITTO TIRE dan merek BAUME & MERCIER menunjukkan bahwa pemakai pertama mendapat perlindungan atas merek tersebut.

**Kasus merek TANCHO**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/1972 G tanggal 30 Maret 1972 dalam perkara merek TANCHO antara Wong A Kiong (Ong Sutrisno) sebagai Penggugat, Jl. Jeruk IX/42 Jakarta *melawan* PT. Tancho Indonesia, Jl. Maluku No.4-6 Jakarta sebagai Tergugat.

Duduk perkaranya adalah Penggugat mempunyai hak atas nama perusahaan Tancho Tokyo Osaka Company sekaligus merek TANCHO untuk barang-barang kecantikan dan keperluan rumah tangga seperti pasta gigi. Penggugat merasa keberatan terhadap Tergugat yang memakai nama perusahaan dengan nama Tancho dan merek TANCHO untuk barang kecantikan. Penggugat telah

mempunyai merek TANCHO yang telah terdaftar di Direktorat Hak Cipta dan Paten di bawah nomor 82735, 82883, 82021, 81492, 83965, 85203, 86275, 86276, 86261, 86403, 86669, 86672.

Pengadilan memutuskan bahwa Penggugat adalah satu-satunya yang berhak di Indonesia untuk memakai nama dan merek TANCHO. Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Keputusan Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dengan pertimbangan bahwa pendaftaran merek tidak merupakan syarat untuk pemberian perlindungan kepada pemilik suatu merek. Perbuatan Penggugat yang menggunakan kata "Trademarks Tokyo Osaka Co." menimbulkan kesan seakan-akan barang tersebut buatan luar negeri, padahal buatan Indonesia, sehingga terdapat itikad tidak baik. Sedangkan maksud undang-undang bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemakai pertama yang beritikad baik sekalipun tidak terdaftar. Oleh karena itu Tergugat adalah pemakai dan pemilik pertama di Indonesia dari nama dan merek dagang TANCHO. Selanjutnya dalam Keputusan MA tersebut membatalkan pendaftaran merek dagang TANCHO milik Penggugat.

### **Kasus merek NITTO TIRE**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 414/1977 G tanggal 27 Nopember 1979 yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2956 K/Sip/1981 tanggal 19 Mei 1982, dalam perkara merek NITTO TIRE antara Nitto Tire, Co Ltd, 1-14, 1-chome, Akasaka, Minato-ku, Tokyo sebagai Penggugat *melawan* NV. The New Asian Rubber Factory, Jl.Tanjung Mulia Km.7 Medan sebagai Tergugat.

Duduk perkaranya adalah Penggugat sebagai pemakai pertama terhadap merek NITTO TIRE untuk jenis barang segala macam ban kendaraan, mengajukan gugatan kepada Tergugat yang telah memakai merek NITTO TIRE untuk segala macam ban dan telah terdaftar dengan nomor 107212 tanggal 30 Juli 1975, karena adanya persamaan pada pokoknya dan melindungi barang sejenis. Bukti sebagai pemakai pertama adalah adanya *export declaration* tanggal 31 Oktober 1970 dan 21 Nopember 1970. Pengadilan memutuskan bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama karena adanya pemakaian merek oleh Penggugat sejak tahun 1970. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI.

### **Kasus merek BAUME & MERCIER**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 393/1981 G tanggal 22 Desember 1981 dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1972 K/Sip/1982 tanggal 4 Mei 1983 dalam perkara merek BAUME & MERCIER antara Mercier Societe Anonyme, 9 Ruele Royer, Geneva, Switzerland sebagai Penggugat *versus* Lilian Suten, Jl. Cideng Timur No.1-A Jakarta Pusat sebagai Tergugat.

Duduk perkaranya adalah Penggugat merasa keberatan terhadap pemakaian merek BAUME & MERCIER oleh Tergugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dengan barang yang sejenis. Penggugat menyatakan sebagai pemilik pertama terhadap merek BAUME & MERCIER untuk melindungi jenis barang arloji dan jam, sekaligus sebagai nama dagang/perusahaan. Tergugat telah mendaftarkan merek BAUME & MERCIER dengan nomor 141532 tanggal 12 Desember 1979 untuk jam tangan/arloji, jam weker, jam dinding, jam meja dan alat pengukur waktu lainnya serta bagian-bagiannya.

Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa sekalipun merek BAUME & MERCIER milik Mercier Societe Anonyme belum terdaftar di Indonesia namun pemakaian nama perusahaan dan merek luar negeri yang sudah terkenal di dunia tidak dibenarkan sehingga

Tergugat merupakan pemakai merek yang beretikad tidak baik. Oleh karena itu merek BAUME & MERCIER milik Tergugat dinyatakan batal.

b. Sistem konstitutif

Berbeda dengan sistem deklaratif, sistem konstitutif atau *first to file principle* memberikan perlindungan merek kepada pihak yang melakukan pendaftaran mereknya. Namun terdapat beberapa kasus terhadap merek yang belum terdaftar sesuai undang-undang merek tetapi dapat membatalkan merek yang telah terdaftar seperti dalam kasus merek di Ditjen HKI dan di Pengadilan yaitu sebagai berikut.

1). Penolakan oleh Ditjen HKI

NO	MERREK	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL TOLAK	DASAR PENOLAKAN
1.	Giordano	H4.HC.01.01.8326/91	13 - 12 - 1994	Pasal 6 ayat (2) a
2.	Limited	H4.HC.01.01.10804/92	5 - 10 - 1994	Pasal 6 ayat (2) a
3.	POLO Club + Lukisan	H4.HC.01.01.6219/92	28 - 11 - 1994	Pasal 6 ayat (2) a
4.	NIKE	H4.HC.01.01.8204/93	17 - 11 - 1994	Pasal 6 ayat (2) a
5.	Vitara	H4.HC.01.01.15425/93	20 - 6 - 1995	Pasal 6 ayat (2) a
6.	Hiltop	H4.HC.01.01.17505/93	29 - 6 - 1995	Pasal 6 ayat (2) a
7.	Marlboro Spectacular	H4.HC.01.01.17600/93	14 - 7 - 1995	Pasal 6 ayat (2) a
8.	Leerawhide	H4.HC.01.01.13260/93	25 - 1 - 1996	Pasal 6 ayat (2) a

9.	Planet Hollywood	H4.HC.01.01.1090/04	10 – 8 – 1995	Pasal 6 ayat (2) a
10.	Lark	H4.HC.01.01.1075/94	18 – 8 – 1995	Pasal 6 ayat (2) a
11.	Sparlee	H4.HC.01.01.295/94	2 – 10 – 1995	Pasal 6 ayat (2) a
12.	Caroma	H4.HC.01.01.8425/94	13 – 11 – 1995	Pasal 6 ayat (2) a
13.	Nihao + Lukisan	H4.HC.01.01.10910/94	7 – 12 – 1995	Pasal 6 ayat (2) a
14.	Rossi + Logo	H4.HC.01.01.5945/94	19 – 12 – 1995	Pasal 6 ayat (2) a
15.	Peterpan	H4.HC.01.01.12185/94	29 – 12 – 1995	Pasal 6 ayat (2) a
16.	Leeraw Hide	H4.HC.01.01.12180/94	3 – 1 – 1996	Pasal 6 ayat (2) a
17.	Power Ranger + Lukisan	H4.HC.01.01.1285/95	10 – 7 – 1996	Pasal 6 ayat (2) a
18.	Infini	H4.HC.01.01.24065/94	7 – 8 – 1996	Pasal 6 ayat (2) a
19.	Pentium + Logo	D 00 7730/95	11 – 12 – 1996	Pasal 6 ayat (2) a
20.	Deanhill	D 00 2800/95	21 – 1 – 1997	Pasal 6 ayat (2) a
21.	Marlboro	D 00 8378/96	1 – 8 – 1997	Pasal 6 ayat (3)
22.	Marushin + Lukisan	D 00 9216/96	8 – 8 – 1997	Pasal 6 ayat (4)
23.	Lippo	J. 01.9233	13 – 8 - 1997	Pasal 6 ayat (2) a

## 2). Pembatalan oleh Pengadilan

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 277/PDT/G/D/1992/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 1992 dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1655 K/PDT/1993 tanggal 26 Juni 1995 dalam perkara merek PRINCE antara Prince Manufacturing, Inc, Princeton, New

Jersey, USA sebagai Penggugat *versus* PT. Prince Seni Mulia, Bandengan Utara No.83 K Jakarta Utara sebagai Tergugat.

Duduk perkaranya adalah Penggugat merasa keberatan terhadap pemakaian merek PRINCE oleh Tergugat karena mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek Penggugat untuk barang yang sejenis. Penggugat menyatakan sebagai pemilik pertama terhadap merek PRINCE untuk melindungi jenis barang alat-alat olah raga, pakaian-pakaian olah raga dan hasil-hasil barang terbuat dari kulit sekaligus sebagai nama perniagaan (kelas 18, 25 dan 28). Tergugat telah mempunyai merek terdaftar PRINCE dengan nomor 241702 tanggal 9 Nopember 1988 untuk melindungi jenis barang kulit dan kulit imitasi, payung, tongkat, cambuk, pakaian kuda dan pelana, sepatu, sandal, selop dan sol sepatu dalam kelas 18 dan 25.

Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ternyata gugatan serupa oleh Penggugat terhadap pihak lain sedang diproses dalam kasasi. Oleh karena itu agar tidak terjadi putusan yang bertentangan dalam perkara yang sama maka gugatan

Penggugat tidak diterima. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa merek PRINCE milik Prince Manufacturing, Inc dan merek PRINCE milik sebagai pemilik dan pemakai pertama atas merek PRINCE milik PT. Prince Seni Mulia terdapat persamaan pada keseluruhannya untuk barang yang sejenis. Oleh karena itu Mahkamah Agung membatalkan pendaftaran merek PRINCE nomor 241702 dan memutuskan bahwa milik Prince Manufacturing, Inc sebagai pemakai pertama dan pemegang hak atas merek PRINCE.

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1489 K/PDT/1991 tanggal 22 Pebruari 1995, dalam perkara merek SONY antara Sony Kabushiki Kaisha, Jepang sebagai Penggugat *melawan* Herman Adisaputra, Jakarta sebagai Tergugat.

Duduk perkaranya adalah Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik merek SONY mengajukan gugatan kepada Tergugat yang telah mempunyai merek terdaftar SONY dengan nomor 230561 untuk jenis barang lembaran plastik dan sedotan minuman. Gugatan tersebut didasarkan

adanya persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat sekalipun berbeda kelas barang dan jenis barangnya. Mahkamah Agung memutuskan bahwa merek SONY daftar nomor 230561 mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek SONY milik Penggugat. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 bahwa pihak manapun dilarang memakai merek terkenal milik pihak lain. Oleh karena itu Penggugat dinyatakan sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya atas merek SONY dan karenanya merek SONY daftar nomor 230561 milik Tergugat dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 464/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 30 Nopember 1999, dalam perkara merek CHILI dan chili's + lukisan antara Brinker International, Inc, 6820 LBJ Freeway, Dallas, Texas 75240; USA sebagai Penggugat *melawan* Bunanto Anwar, Komplek Ruko Jelambar Ilir Indah Berseri No. 2 R Jakarta sebagai Tergugat.

Duduk perkaranya adalah Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik merek CHILI yang sedang mengajukan permohonan pendaftaran dengan agenda nomor D98-19857 dan Agenda Nomor D98-19858 tanggal 25 Nopember 1998 untuk jenis barang dalam kelas 25, mengajukan gugatan kepada Tergugat yang telah memakai merek chili's + lukisan untuk jenis barang dalam kelas 25 dan telah terdaftar dengan nomor 372882 tanggal 31 Oktober 1995. Gugatan tersebut didasarkan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan melindungi barang sejenis. Pengadilan memutuskan bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya atas merek CHILI dan karenanya merek chili's + lukisan daftar nomor 372882 milik Tergugat dibatalkan.

**2. Undang-Undang Merek Indonesia melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off*.**

Undang-undang Merek telah mengalami beberapa kali perubahan sejak dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 1961 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sampai keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001. Perubahan ini

dimaksudkan untuk melindungi pemilik hak atas merek terhadap berbagai tindakan curang yang dapat merugikannya termasuk tindakan *passing off*. Adapun perlindungan hak atas merek terhadap tindakan *passing off* dalam undang-undang merek adalah sebagai berikut.

Di dalam **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961** tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. 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. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka barangsiapa yang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek menurut ketentuan --ketentuan dalam Pasal 4 dan 5, dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut.

Pasal 5 ayat (2) angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 juga merupakan pasal perlindungan hak atas merek. Disebutkan bahwa

tidak dapat didaftarkan sebagai merek, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda 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.

Penolakan pendaftaran merek juga dapat dilakukan oleh Kantor Milik Perindustrian sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 bahwa jika suatu permohonan pendaftaran merek tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4 dan 5, maka Kantor Milik Perindustrian memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar supaya pemohon memenuhi syarat-syarat tersebut atau menarik kembali permohonannya dalam waktu yang ditentukan oleh Kantor Milik Perindustrian. Jika dalam waktu tersebut pemohon tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak menarik kembali permohonannya, maka permohonan pendaftaran merek itu ditolak.

Pasal 9 ayat (1) merupakan aturan untuk menolak pendaftaran merek, disebutkan bahwa jika merek yang permohonan pendaftaran diajukan menurut pasal-pasal 4 dan 5 mengandung persamaan pada keseluruhannya, atau pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis atas nama orang lain, maka Kantor Milik Perindustrian menolak pendaftaran merek tersebut. Ayat (2)

menyebutkan bahwa orang yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak berdasar pasal 6 atau pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya diperintahkan pendaftaran merek itu.

Seseorang atau badan hukum yang mempunyai merek kemudian didaftarkan oleh pihak lain maka dapat mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri di Jakarta sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1) bahwa jika merek yang didaftarkan menurut pasal 7 pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain yang berdasarkan pasal 2 mempunyai hak atas merek tersebut untuk barang-barang yang sejenis, atau jika merek-merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan orang lain, maka orang tersebut tanpa mengurangi daya-daya hukum lain yang dapat dipergunakannya, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal. Permohonan tersebut harus dilakukan oleh pemohon dalam waktu sembilan bulan setelah pengumuman yang ditentukan dalam pasal 8.

Di dalam **Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992** juga terdapat beberapa pasal yang melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off* yaitu pada Pasal 5 huruf b bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur tidak memiliki daya pembeda.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa 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 yang sejenis. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Kantor Merek apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Kemudian dalam Pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 73 disebutkan bahwa gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Guna menjamin pemilik hak atas merek dari kerugian yang besar atas beredarnya barang hasil pelanggaran merek maka pemilik dapat meminta kepada hakim untuk menghentikan peredaran barang tersebut sesuai Pasal 74 ayat (1) bahwa atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut. Sedangkan ayat (2) dari Pasal 74 menyebutkan bahwa dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada tergugat.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang tidak mengatur sanksi terhadap pelanggar merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 memberikan sanksi sebagai penegakkan hukum terhadap perlindungan hak atas merek, sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa

sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 82 bahwa seseorang 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 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 84 ayat (1) menyebutkan bahwa seseorang memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Demikian juga dalam **Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997** terdapat ketentuan yang melindungi pemilik hak atas merek dari tindakan *passing off* yaitu pada Pasal 5 huruf b bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur tidak memiliki daya pembeda.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Kantor Merek apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya. Untuk menjamin pemilik lisensi atas suatu merek

maka kepadanya diberi hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 bahwa gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Lebih lanjut, perlindungan kepada penerima lisensi pun mendapat perlindungan hukum sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) bahwa atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut. Selanjutnya pada ayat (2) dari Pasal 74 disebutkan bahwa dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada tergugat.

Untuk menegakkan perlindungan hukum hak atas merek, diberikan sanksi atas pelanggaran merek sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 bahwa barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak

menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 82 bahwa barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sanksi juga diberikan kepada pengedar barang sebagaimana disebutkan pada Pasal 84 ayat (1) bahwa barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82A, Pasal 82B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Permintaan perpanjangan pendaftaran merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya juga bisa ditolak. Hal

ini merupakan perlindungan hukum terhadap hak atas merek, sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 A bahwa permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar ditolak oleh Kantor Merek apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

Di dalam **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001** juga terdapat pasal-pasal yang melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off*. Pasal 4 menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Sedangkan pada Pasal 5 huruf b disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut tidak memiliki daya pembeda.

Kemudian terhadap merek yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal yaitu 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.

Lebih lanjut di dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa 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.

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal sesuai Pasal 6 ayat (3) huruf a bahwa merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Pasal 24 ayat (1) bahwa selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Lebih lanjut disebutkan dalam ayat (2) bahwa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.

Gugatan pembatalan bisa diajukan tidak hanya oleh pemilik terdaftar tetapi juga oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ayat (2) juga menyebutkan bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.

Apabila pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan, tentu saja pemilik merek terdaftar bisa mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa :

- a. gugatan ganti rugi dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut

Gugatan juga dapat diajukan oleh penerima lisensi sesuai Pasal 77 bahwa gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar

baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Lebih lanjut diatur mengenai pencegahan kerugian atas pelanggaran merek sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (1) bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, selama hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pencegahan kerugian juga dapat dimintakan kepada hakim oleh pihak yang dirugikan dengan suatu penetapan sementara sebagaimana disebutkan pada Pasal 85 bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek;

- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Terhadap pelanggaran merek dalam undang-undang ini juga diatur sanksi perdata yang lebih berat dari undang-undang sebelumnya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 90 bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 91 dinyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian terhadap pengedar barang hasil pelanggaran merek juga diberikan sanksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 94 ayat (1) bahwa barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90,

Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**3. Putusan Pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek terhadap tindakan *passing off*.**

Perlindungan hukum hak atas merek terhadap tindakan *passing off* telah dilakukan oleh pengadilan maupun Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya. Sebagai gambaran akan disajikan beberapa kasus merek yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di bawah ini.

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 542/1980 G tanggal 21 Agustus 1981, dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984, dalam perkara merek DUNHILL antara Alfred Dunhill Limited, 30 Duke Street, St. Jamens-London sebagai Penggugat *melawan* Lilian Sutan, Jl. Cideng Timur No.1-A Jakarta Pusat sebagai Tergugat. Putusan dilakukan berdasarkan adanya unsur membonceng ketenaran suatu merek.

Duduk perkaranya adalah Penggugat sebagai pemakai pertama merek DUNHILL sekaligus merupakan nama keluarga pendiri

perusahaan dan telah terdaftar di Indonesia dengan nomor 81996 tanggal 27 Oktober 1965 yang kemudian diperbaharui tanggal 12 Agustus 1977 dengan daftar nomor 120403 untuk melindungi jenis barang sigaret-sigaret dengan filter. Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat menggunakan merek DUNHILL daftar nomor 142434 untuk melindungi jenis barang jam/arloji, jam weker, jam dinding, jam meja dan alat pengukur waktu lainnya. Pemohon keberatan atas penggunaan merek DUNHILL oleh Tergugat, sekalipun untuk barang tak sejenis karena dapat membingungkan dan dapat memperdaya khalayak ramai serta merupakan tindakan pemboncengan ketenaran mereknya.

Pengadilan akhirnya menerima gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa penggunaan merek yang sama dapat meragukan dan memperdaya khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang sehingga tindakan Tergugat merupakan pemboncengan merek DUNHILL milik Penggugat. Gugatan Penggugat juga dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa merek DUNHILL untuk barang sigaret filter sudah sangat terkenal di dunia sehingga pemakaian merek DUNHILL untuk jenis

barang jam/arloji merupakan peniruan merek terkenal sehingga tidak patut diberi perlindungan hukum.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 205/1980 G tanggal 18 Nopember 1980 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Sip/1981 tanggal 25 Maret 1982 dalam perkara merek BATA.

Duduk perkaranya adalah Pemilik merek BATA, Bata Ltd berkedudukan di 59 Wynford Drive, Don Mills Toronto M3C, Canada sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yaitu Daud Hermawan berkedudukan di Jl. KH. Moh. Mansyur Nomor 93 Jakarta karena merasa keberatan dengan penggunaan merek BATA and Device oleh Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan mempunyai jenis barang yang sama dengan merek BATA milik Penggugat. Penggugat menyatakan sebagai pemakai pertama merek BATA dalam sirkel sepatu daftar nomor 138094 dan merek BATA MOCASSINO daftar nomor 138093 untuk melindungi jenis barang segala macam alas kaki, semir, kaos kaki dan sendok sepatu. Tergugat mempunyai merek BATA and Device daftar nomor 122607 untuk melindungi jenis barang kaos kaki, kaos tangan dan topi.

Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung karena terdapat persamaan pada pokoknya antara alas kaki dengan kaos kaki sehingga menyatakan batal merek BATA and Device milik Tergugat. Pemakain merek terkenal sekalipun untuk jenis barang yang berbeda tidak dibenarkan.

- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/1980 G tanggal 17 Juli 1980 dalam perkara merek SUGUS antara Chocolat Suchard Societe Anonyme, Neuchatel Serrieres, Switzerland sebagai Penggugat *versus* Tjakra Sukarta, Jl. Petak Sembilan III Gg. IV No.18 Jakarta sebagai Tergugat.

Duduk perkaranya, Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia dan dunia dari merek SUGUS, terdaftar dengan nomor 115197 tanggal 23 Nopember 1976 untuk melindungi jenis barang kembang gula tanpa obat-obatan dan karamel-karamel. Penggugat mengajukan gugatan karena terdapat jenis barang yang sama dan adanya persamaan pada keseluruhannya atas merek SUGUS yang digunakan oleh Tergugat dengan daftar nomor 136641 tanggal 29 Mei 1979 untuk melindungi jenis barang sirup dan limun. Tergugat menyatakan bahwa merek SUGUS merupakan singkatan Suguhan Segar. Namun perbuatan Tergugat oleh Penggugat dianggap

membonceng ketenaran merek SUGUS milik Penggugat sehingga dapat memperdaya khalayak ramai dan akan menimbulkan kesalahpahaman pada masyarakat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat dengan dasar bahwa tidak ada persamaan pada keseluruhannya pada jenis barang karena kembang gula dan karamel merupakan makanan keras, sedang sirup dan limun merupakan minuman. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor 3043 K/Sip/1981 tanggal 29 Maret 1982 yang menyatakan bahwa limun dan sirup merupakan barang sejenis dengan kembang gula karena mempunyai persamaan asal (*herkomst*), sifat (*aard*) atau tujuan sehingga mudah terjadi kekeliruan.

- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 353/1980 G tanggal 3 Pebruari 1981 dalam perkara merek SEVEN UP antara The Seven-up Company, 121 South Meramec, St. Louis, Missouri 63105, USA sebagai Penggugat *melawan* Tjhin Tjeng Khian, Jl. Kayumanis 1/63 Jakarta sebagai Tergugat.

Duduk perkaranya adalah Penggugat sebagai pemakai pertama atas nama dagang SEVEN-UP dan merek dagang SEVEN-UP & 7

UP merasa keberatan atas tindakan Tergugat karena membonceng ketenaran mereknya dan hal ini dapat memperdaya serta membingungkan khalayak ramai. Pemohon mempunyai merek SEVEN-UP daftar nomor 79894 tanggal 6 Nopember 1964 dan diperbaharui pada tanggal 24 Pebruari 1978 dengan nomor 126820 untuk melindungi minuman-minuman yang tidak mengandung alkohol, gandum, mout, minuman manis dan rempah-rempah yang dipakai untuk membuat minuman tersebut. Pemohon juga mempunyai merek 7 UP yang terdaftar dengan nomor 35542 tanggal 25 Maret 1948 dan diperbaharui dengan nomor 88602 tanggal 23 April 1968 yang kemudian diperbaharui lagi dengan daftar nomor 122881 tanggal 24 Nopember 1977 untuk melindungi jenis barang minuman-minuman yang tidak mengandung alkohol, gandum maupun mout, minuman-minuman manis, sari-sari serta rempah-rempah yang dipakai untuk membuat minuman tersebut. Tergugat menggunakan merek 7 UP SEVEN-UP yang telah terdaftar dengan nomor 111554 tanggal 30 Juni 1976 untuk barang kembang gula dan biskuit.

Gugatan Penggugat akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan dengan alasan bahwa pemakaian merek 7 UP SEVEN-UP milik Tergugat dapat meragukan dan dapat memperdaya khalayak ramai. Dengan

demikian Penggugat sebagai pemakai pertama atas merek 7 UP dan SEVEN-UP. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung Nomor 3027 K/Sip/1981 tanggal 2 Desember 1982 dengan alasan bahwa minuman kembang dan gula maupun biscuit sebagai pencuci mulut, minuman dan kembang gula sama-sama sebagai penghilang dahaga sehingga disebut sebagai barang sejenis.

- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 682/1974 G tanggal 28 Juli 1975 dalam perkara merek YAMAHA antara Yamaha Matsudoki Kabushiki Kaisha, 2500, Shinkai, Iwata-Shi Shizuokaken-Japan sebagai Penggugat *versus* Budiono, Jl. Brigjen. Katamso 8, Tegal sebagai Tergugat.

Duduk perkaranya adalah, Penggugat sebagai pemilik dan pemakai pertama sekaligus nama perusahaan atas merek YAMAHA di bawah nomor pendaftaran 77202 tanggal 13 Agustus 1963 untuk melindungi jenis barang kendaraan-kendaraan, alat-alat untuk bergerak di darat, udara dan air dan telah mengajukan pembaharuan pada tanggal 6 Agustus 1973, serta nomor 95150 tanggal 27 Maret 1970 untuk jenis barang alat-alat olah raga dan daftar nomor 46703 untuk melindungi jenis barang alat-alat musik, menggugat pembatalan merek milik Tergugat, karena telah

memakai merek YAMAHA yang terdaftar dengan nomor 97623 tanggal 16 September 1970 untuk melindungi jenis barang bola bulu tangkis, alat-alat senam dan perhiasan natal. Perbuatan Tergugat oleh Penggugat dianggap membonceng ketenaran mereknya sehingga dapat memperdaya dan membingungkan masyarakat.

Pengadilan membatalkan merek Tergugat karena mengandung persamaan pada pokoknya antara merek YAMAHA milik Tergugat dengan merek YAMAHA milik Penggugat. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung Nomor 2854 K/Sip/1981 tanggal 19 April 1982 dengan alasan YAMAHA sudah dikenal masyarakat luas dan internasional sebagai merek kendaraan dan alat-alat musik.

- f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/1974 G tanggal 9 Januari 1975 dalam perkara merek AJINOMOTO antara Ajinomoto Co. Inc., 6, 1-chome, Kyobashi, Chuo-Ku, Tokyo sebagai Penggugat *versus* PT. Rena Djaya, Jl. Teluk Betung No.38 Jakarta sebagai Tergugat.

Duduk perkaranya adalah adanya pemakaian merek dengan gambar MANGKOK MERAH milik Penggugat Ajinomoto dan merek dengan gambar mangkok/juanlo merek MIWON yang dipakai oleh

Tergugat. Penggugat yang mempunyai merek gambar MANGKOK MERAH daftar nomor 93895 tanggal 22 Oktober 1969 untuk melindungi jenis barang antara lain bumbu masak, mengajukan gugatan kepada Tergugat karena menggunakan tanpa hak merek gambar yang sama pada pokoknya dengan gambar MANGKOK MERAH milik Penggugat untuk jenis barang bumbu masak. Perbuatan Tergugat dianggap membonceng keterkenalan merek milik Penggugat sehingga dapat membingungkan dan dapat memperdaya khalayak ramai tentang asal produsen dan mutu barang.

Pengadilan memutuskan bahwa pemakaian gambar yang mirip atau menyamai apalagi dengan jenis barang yang sama adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum karena terdapat unsure persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu Pengadilan melarang Tergugat memakai merek gambar MANGKOK MERAH MIWON yang serupa dengan merek milik Penggugat. Keputusan ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982 yang menyatakan bahwa merek Penggugat adalah bentuk MANGKOK, sedangkan pada merek Tergugat (merek lukisan Juanlo) adalah seperti mangkok (menyerupai mangkok) sehingga disimpulkan adanya persamaan pada pokoknya.

g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 377/Pdt/G.D/1991 tanggal 22 Juli 1992 dalam perkara merek GUCCI antara Guccio Gucci S.p.A, Via Tornabuoni 73/R, Florence, Italy sebagai Penggugat *melawan* A.T. Soetedjo Hadinyoto, Jl. Krembangan Buyut No.12 Surabaya sebagai Tergugat.

Duduk perkaranya adalah Penggugat sebagai pemilik dan pemakai pertama atas merek terkenal GUCCI sekaligus sebagai bagian esensial dari nama perniagaan perusahaanya, telah terdaftar dengan nomor 156633 tanggal 15 Mei 1981, merasa keberatan terhadap pendaftaran merek GUCCI milik Tergugat di bawah nomor 232797 untuk jenis barang hasil-hasil kimia untuk mengkilatkan cat, cat-cat, dempul, tinner, pernis-pernis, lak-lak, damar-damar atau bahan-bahan pencegah karat dan kelapukan kayu, bahan-bahan warna dan bubuk untuk melukis. Perbuatan Tergugat secara yuridis mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GUCCI milik Penggugat serta mengandung nama perniagaan Penggugat.

Pengadilan memutuskan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 10 Juli 1991 telah lewat waktu 9 (sembilan) bulan sejak pengumuman sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Sedangkan pengumuman merek GUCCI

milik Tergugat dalam Tambahan Berita Negara dilakukan pada tanggal 27 Mei 1988. Dengan demikian pokok perkaranya dinyatakan tidak diterima.

Putusan Pengadilan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 September 1995 Nomor 3485 K/Pdt/1992 dengan alasan bahwa Tergugat mempunyai niat untuk membonceng ketenaran merek GUCCI milik Penggugat. Merek GUCCI milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek GUCCI milik Penggugat. Oleh karena itu Penggugat sebagai pemilik merek terkenal dan nama perniagaan GUCCI dan membatalkan merek GUCCI daftar nomor 232797 milik Tergugat.

- h. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 294/PDT/G.D/1988/PN.JKT.PST tanggal 28 Nopember 1988 dalam perkara merek TOSHIBA.

Duduk perkaranya adalah Kabusiki Kaisha Toshiba, Jepang sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada Suwadji Djaya sebagai Tergugat karena menggunakan merek TOSHIBA dengan daftar nomor 204859 tanggal 14 Mei 1986 untuk melindungi jenis barang segala macam lemari besi, meja, kursi, kaca-kaca dan

bingkai-bingkai. Perbuatan Tergugat dianggap membonceng ketenaran nama dagang dan merek dagang TOSHIBA milik Penggugat. Merek TOSHIBA milik Penggugat telah terdaftar dengan nomor 94185 tanggal 20 Nopember 1969 dan diperbaharui dengan nomor 141948 tanggal 22 Desember 1979 untuk barang pesawat penerima radio, TV, tape recorder, video; nomor 106057 tanggal 12 Pebruari 1975 diperbaharui dengan nomor 201953 tanggal 7 Pebruari 1986 untuk melindungi mixer, blender, motor penggerak, alat penyampur/pelumat listrik, perkakas pembedahan, instalasi penerangan, instalasi pemanasan, instalasi pemasakan, instalasi pendinginan, instalasi pengeringan, instalasi penyegar udara; nomor 110417 tanggal 10 Mei 1976 diperbaharui dengan nomor 210438 tanggal 1 Nopember 1986 untuk melindungi jenis barang kendaraan di darat, air dan udara, jam, arloji, alat-alat musik; nomor 113017 tanggal 30 Agustus 1976 diperbaharui dengan nomor 214950 tanggal 16 Pebruari 1987 untuk barang pesawat komunikasi.

Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dari nama dagang dan merek dagang TOSHIBA dan menyatakan merek Tergugat daftar nomor 204859 dalam ucapan maupun suara sama persis dengan

merek TOSHIBA milik Penggugat sehingga pendaftaran merek Termohon batal dengan segala akibat hukumnya. Keputusan Pengadilan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1993 dengan Keputusan Nomor 2557 K/Pdt/1988 dengan alasan adanya persamaan pada keseluruhannya baik ucapan maupun bunyi suara antara merek milik Tergugat dengan milik Penggugat sekalipun berbeda jenis barang. Alasan lain adalah Tergugat membonceng ketenaran dan menimbulkan kesan keliru kepada khalayak ramai seolah-olah produk barang berasal dari Penggugat.

- i. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 766/1983/Pdt/G tanggal 22 Maret 1984 dalam perkara merek HITACHI antara Hitachi Limited, Kanda Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, sebagai Penggugat *versus* PT. Maspion, Jl. Kembang Jepun No.29/1, Surabaya, sebagai Tergugat.

Duduk perkaranya adalah Penggugat sebagai pemakai pertama atas nama perniagaan dan merek dagang HITACHI merasa keberatan atas penggunaan merek HITACHI oleh Tergugat meskipun tidak melindungi jenis barang yang sama. Perbuatan Tergugat dianggap membonceng ketenaran merek Penggugat.

Penggugat mempunyai merek HITACHI daftar nomor 75402 tanggal 9 Oktober 1962 dan diperbaharui dengan nomor 127277 tanggal 13 Maret 1978, sedangkan Tergugat juga telah mempunyai merek HITACHI daftar nomor 14960, tetapi belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara (TBN).

Pengadilan menolak gugatan Peggugat dengan alasan bahwa merek HITACHI milik Tergugat belum diumumkan dalam TBN sehingga belum dapat diajukan gugatan sesuai Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 8 UU No.21 Tahun 1961. Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Keputusan Nomor 1269 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985, dengan pertimbangan bahwa meskipun penempatan dalam TBN belum terlaksana maka pemilik merek sudah dapat mengajukan gugatan sesuai Pasal 7 ayat (2) UU No.21 Tahun 1961 bahwa pendaftaran merek mulai berlaku sejak tanggal dicatat dalam Daftar Umum. Alasan selanjutnya bahwa telah ada persamaan pada pokoknya antara merek HITACHI milik Peggugat dengan milik Tergugat sekalipun berbeda jenis barangnya. Penilaian persamaan pada pokoknya hendaknya dilihat adanya gambar atau nama merek yang sama.

- j. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 530/PDT/G/1994 tanggal 28 Pebruari 1995 dalam perkara merek POLO antara PT. Prima Pantes Garmen, Jl. Mangga Besar IX/7 Komplek Loka Indah A.15 Jakarta Barat sebagai Penggugat *melawan* PT. Manggala Putra Perkasa, Jl. Kalianyar I/15 Jakarta Barat sebagai Tergugat. Duduk perkaranya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan mereknya sehingga dapat dikategorikan membonceng ketenaran mereknya dan dapat membingungkan, mengacaukan serta memperdaya masyarakat tentang asal usul dan kualitas barang. Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak khusus merek POLO yang telah terdaftar dengan nomor 141534 tanggal 12 Desember 1979 dan diperbaharui dengan nomor 254194 tanggal 2 Oktober 1989 untuk segala macam pakaian jadi. Sedangkan Tergugat mempunyai merek POLORALPHLAUREN daftar nomor 226009 tanggal 15 Oktober 1987 untuk pakaian jadi. Pengadilan menerima gugatan Penggugat dengan memutuskan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak khusus atas merek POLO dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat dapat menyesatkan masyarakat karena terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dengan merek Tergugat.

Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 24 Pebruari 1999 dengan Keputusan Nomor 2224 K/Pdt/1995.

- k. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/PDT.G.D/1988/P.N. Jkt. Pst. tanggal 19 Oktober 1988 dalam perkara merek AQUA antara PT. Golden Mississippi sebagai Penggugat melawan PT. Indotirta Jaya Abadi selaku Tergugat. Duduk perkaranya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, setidaknya mengandung persamaan bunyi.. Apalagi Tergugat juga menggunakan opmaak kemasan botol yang mirip dengan opmaag kemasan botol milik Penggugat, sehingga hal ini dapat menimbulkan kekeliruan kepada para konsumen. Penggugat mempunyai merek AQUA daftar nomor 173975 dan nomor 173976 tanggal 6 Juli 1983 untuk melindungi jenis barang air minum berupa air murni maupun air mineral. Sedangkan Tergugat mempunyai merek AQUARIA yang terdaftar di bawah nomor 212698 tanggal 26 Desember 1986, untuk melindungi jenis barang minuman ringan, kopi dan teh. Pengadilan akhirnya menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa merek AQUA merupakan merek yang

menunjukkan jenis barangnya, kata AQUA berasal dari bahasa latin yang berarti air. Dengan demikian merek AQUA tidak mempunyai daya pembeda sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Putusan tersebut dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pdt/1990 tanggal 30 Maret 1992 dengan pertimbangan bahwa merek AQUA dan AQUARIA mengandung persamaan pada pokoknya. Di samping itu pemakaian kata AQUA adalah merupakan unsur yang dominan bagi jenis barang air minum murni maupun air mineral.

Oleh karena itu Penggugat diputuskan sebagai pemakai pertama dan pemilik hak khusus atas merek AQUA.

- I. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/1983/Pdt.G. tanggal 23 Pebruari 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1272 K/Sip/1984 tanggal 26 September 1985 dalam perkara merek SNOPIY DAN WOODSTOCK.

Duduk perkaranya adalah Pemilik merek SNOPIY DAN WOODSTOCK, United Feature Syndicate Inc, 200 Park Avenue New York, USA sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yaitu George Kalalo, Jl. Pintu Kecil L No. 14 Jakarta Barat karena merasa keberatan dengan penggunaan merek SNOPIY DAN

WOODSTOCK oleh Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan mempunyai jenis barang yang sama dengan merek SNOPY DAN WOODSTOCK milik Penggugat. Penggugat menyatakan sebagai pemakai pertama merek SNOPY DAN WOODSTOCK untuk melindungi jenis barang konveksi, dasi, sapu tangan, pensil dan ballpoint serta alat-alat tulis lainnya. Tergugat mempunyai merek WOODSTOCK daftar nomor 121057 dan SNOPY daftar nomor 121058.

Gugatan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan karena pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu 9 (sembilan) bulan sejak merek Tergugat didaftar tanggal 28 Oktober 1977. Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena terdapat persamaan pada pokoknya antara merek-merek tersebut sehingga menyatakan batal merek SNOPY dan merek WOODSTOCK milik Tergugat. Pemakaian merek terkenal tidak dibenarkan karena membonceng ketenaran merek terkenal dan dapat menyesatkan masyarakat.

- m. Putusan Pengadilan Tinggi Bombay-India pada tahun 1998 dalam kasus *ESSEL Packaging v. ESSEL Tea Exports* (1998) yang melindungi pemilik merek yang sah. Keputusan itu berpedoman pada adanya *misrepresentation*. Duduk perkaranya adalah

penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) perusahaan, yaitu ESSEL's Amusement Park, ESSEL Vision serta ESSEL WORLD mengajukan gugatan kepada tergugat yaitu ESSEL Tea Exports yang menggunakan nama ESSEL dalam usahanya. Penggugat beranggapan bahwa tergugat telah melakukan *passing off* terhadap merek ESSEL milik penggugat yang telah mempunyai reputasi sehingga menyebabkan kerugian. Pengadilan Tinggi Bombay akhirnya menerima gugatan penggugat dengan mengeluarkan keputusan yang bersifat tetap dengan alasan bahwa penjiplakan dapat terjadi dengan menggunakan merek serupa atau sama untuk nama barang sehingga penggunaan kata ESSEL oleh tergugat akan mengakibatkan penggambaran yang keliru bagi masyarakat (*misrepresentation*).

- n. Putusan Pengadilan Tinggi Calcuta, India dalam kasus *passing off* antara *Calvin Klein Inc. v. International Apparel Syndicate* mendasarkan adanya unsur *deceive* dan *reputation without use*. Duduk perkaranya adalah Calvin Klein Inc., suatu perusahaan Amerika Serikat, yang mempunyai reputasi internasional dalam bidang pakaian mengajukan gugatan kepada International Apparel Syndicate, suatu perusahaan India yang menggunakan merek

CALVIN KLEIN dan CK untuk jeans dan pakaian casual lainnya serta mengklaim sebagai pemilik merek resmi CALVIN KLEIN dan penerima lisensi resmi dari Calvin Klein Inc. Tindakan ini oleh penggugat dinilai dapat memperdayakan pembeli dan membonceng ketenaran merek CALVIN KLEIN miliknya. Sekalipun merek CALVIN KLEIN tidak terdaftar di India dalam klas 25 untuk pakaian, artinya tidak menggunakan merek CALVIN KLEIN di India, namun karena mempunyai reputasi internasional (dengan terdaftar di 130 negara) sehingga Pengadilan Tinggi Calcuta mengabulkan gugatan penggugat (Calvin Klein Inc.)

- o. Putusan Pengadilan Bombay-India dalam perkara antara *Gold Star co. ltd. v. M/s Gold Star Industries & Ors.* Duduk perkaranya, yaitu Gold Star co. ltd. sebagai pemilik resmi merek GOLD STAR mengajukan gugatan kepada M/s Gold Star Industries & Ors. yang telah menggunakan merek yang sama untuk barang-barang yang menyerupai walaupun merek GOLD STAR belum beredar dan masih sedang diiklankan di India. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa penggunaan merek bukan berarti menjual barang-barang dengan merek tersebut, sekalipun masih diiklankan dan mempunyai reputasi internasional, maka merek tersebut sudah

dilindungi, sehingga tergugat harus menghentikan pemakaian merek GOLD STAR.

- p. Putusan Pengadilan Singapura bahwa *passing off* meliputi dimensi pendengaran yang berlaku lebih dari sekedar nama yang dapat dilihat, yaitu dalam perkara \$ 1.99 PTE Ltd v. Lifestyle 1.99 (1999) dimana \$ 1.99 PTE Ltd sebagai penggugat, adalah pemilik toko yang menjual barang-barang eceran dengan harga \$ 1.99 dan Lifestyle 1.99 sebagai tergugat yang juga menjual barang-barang dagangan dengan harga \$ 1.99. Penggugat dengan tokonya yang bernama one.99 telah memperoleh reputasi, demikian juga dengan variasinya yaitu 1.99 Shop dan \$ 1.99 store. Hubungan antara kedua nama toko tersebut dengan menjual harga yang sama jelas akan menyesatkan masyarakat. Dengan demikian isu menyesatkan menjadi penting.

## B. Pembahasan

### 1. Konsistensi sistem pemberian hak atas merek dalam Undang-Undang Merek

Sistem perolehan hak atas merek di dunia sekarang ini ada 2 (dua) cara yaitu sistem deklaratif atau *first to use principle* dan sistem konstitutif atau *first to file principle*. Sistem hukum merek di Indonesia pernah menggunakan kedua sistem tersebut.

#### a. Sistem deklaratif

Pada awal berlakunya peraturan perundang-undangan di bidang merek menggunakan sistem deklaratif yang memberikan perlindungan hukum kepada pemakai pertama atas suatu merek. Dengan demikian siapapun yang pertama kali menggunakan atau memakai suatu merek di Indonesia maka dialah yang berhak atas suatu merek tersebut. Sedangkan pendaftaran merek hanyalah merupakan anggapan hukum adanya hak atas suatu merek. Artinya apabila tidak ada pihak lain yang membuktikan sebagai pemakai pertama maka ia baru merupakan pemilik merek tersebut. Oleh karena itu pendaftaran merek tidak melahirkan hak atas merek melainkan hanya untuk menegaskan atau menerangkan bahwa pihak yang mengajukan pendaftaran itu menurut hukum dianggap sebagai pihak yang benar-benar memakai merek dan karenanya

adalah tidak menjamin adanya kepastian hukum karena pihak yang telah mengajukan pendaftaran merek sewaktu-waktu bisa dibatalkan oleh pihak yang dapat membuktikan adanya pemakai pertama atas suatu merek. Sementara itu salah satu nilai dasar yang terkandung dalam hukum sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga dapat menghilangkan keragu-raguan dalam menggunakan dan mengeksploitasi mereknya dengan aman dari segala kemungkinan atau kecenderungan perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan kebaikan dari sistem ini sebagaimana dijelaskan oleh Hartono Prodjomardojo, SH adalah :<sup>99</sup>

- 1). orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formal saja terdaftar mereknya, akan tetapi orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya. Jadi orang yang sungguh-sungguh memerlukan merek tersebut.
- 2). orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan merek tersebut. Rasanya tidak adil apabila orang yang telah memakai suatu merek sekonyong-konyong dapat dilarang pemakaian itu untuk selanjutnya oleh orang yang baru kemudian secara formal mendaftarkan merek itu walaupun ia tidak memakai merek itu.

---

<sup>99</sup> Hartono Prodjomardojo, *Undang-Undang Merek 1961 dan permasalahan-permasalahannya dewasa ini*, Kertas Kerja Seminar Hukum Atas Merek oleh BPHN, Binacipta, 1978, h.20-21

Kasus merek TANCHO, merek NITTO TIRE dan merek BAUME & MERCIER telah membuktikan bahwa pemakaian pertama atas suatu merek merupakan pemilik atas suatu merek tersebut meskipun belum melakukan pendaftaran di Indonesia dan membatalkan merek yang telah terdaftar.

Dalam kasus merek TANCHO bahwa pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pihak penggugat (Wong A Kiong) yang telah mempunyai merek TANCHO daftar nomor 82735, 82883, 82021, 81492, 83965, 85203, 86275, 86276, 86261, 86403, 86669, 86672. dinyatakan sebagai pemakai dan pemilik merek merek TANCHO. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga PT. Tancho Indonesia dinyatakan sebagai pemakai pertama atas merek TANCHO dan karenanya sebagai pemilik merek TANCHO. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya berdasar pada :

- 1) Pengertian pemakai pertama atas suatu merek adalah pemakai pertama yang beritikad baik.
- 2) Sejak 1961 produksi PT. Tancho Indonesia yang berupa kosmetik, dan minyak rambut telah terdaftar di beberapa negara (Philipina, Singapura dan Hongkong) dan telah dikenal di

Indonesia melalui para pedagang Indonesia yang mengimpor produk tersebut.

- 3) Adanya ketentuan Pasal 4 Konvensi Paris bahwa tergugat (Wong A Kiong) dianggap melakukan persaingan curang dalam perdagangan sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan Penggugat (PT. Tancho Indonesia).

Demikian juga dalam kasus merek NITTO TIRE dimana pemilik merek NITTO TIRE yaitu Nitto Tire, Co, Ltd sebagai Penggugat yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, dapat membatalkan merek terdaftar milik Tergugat, NV. The New Asian Rubber Factory karena merek NITTO TIRE milik Penggugat karena Penggugat telah memakainya lebih dahulu di Indonesia sejak 1970. Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 414/1977 G tanggal 27 Nopember 1979 maupun putusan Mahkamah Agung Nomor 2956 K/Sip/1981 tanggal 19 Mei 1992.

Pertimbangan keputusan tersebut *bahwa export declaration* dapat dipakai sebagai bukti pemakaian pertama atas suatu merek. Artinya barang-barang milik Nitto Tire, Co, Ltd telah beredar di Indonesia, sehingga membuktikan pemakaian pertama. Dengan demikian pembatalan merek milik NV. The New Asian Rubber

~

Factory sudah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.

Kasus merek BAUME & MAERCIER juga membuktikan bahwa merek yang belum terdaftar dapat membatalkan merek terdaftar. Mercier Societe Anonyme yang belum mendaftarkan mereknya melalui Pengadilan dapat membatalkan merek BAUME & MERCIER milik Lilian Suten yang telah terdaftar dengan nomor 141532 karena dilandasi adanya persamaan pada keseluruhannya.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut ternyata sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan tetap konsisten diterapkan sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa hak khusus atas merek diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kalinya menggunakan atau memakai merek di Indonesia untuk membedakan barang-barang hasil usahanya atau perusahaannya ataupun barang-barang perniagaannya dengan barang-barang perusahaan lain. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya maka barangsiapa yang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek menurut ketentuan-

ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut.

b. Sistem konstitutif

Setelah kurun waktu 31 (tiga puluh satu) tahun berlakunya sistem deklaratif, Pemerintah Indonesia memandang perlu mengganti sistem tersebut dengan sistem konstitutif. Sistem ini mendasarkan adanya pendaftaran untuk memperoleh hak atas suatu merek. Tanpa adanya pendaftaran maka negara tidak akan memberikan hak eksklusif atas suatu merek.

Keuntungan dari sistem ini adalah orang yang mereknya telah terdaftar tidak dapat diganggu oleh pemakai merek yang tidak diketahuinya ketika ia mendaftarkan mereknya. Kerugian sistem ini adalah bahwa Daftar Umum Merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formal terdaftar tetapi sesungguhnya tidak dipakai.<sup>100</sup>

Jadi pendaftaran merupakan keharusan dan mutlak guna memperoleh perlindungan hukum hak atas merek sehingga pihak yang mendaftarkan mereknya dapat memperoleh kepastian hukum.

---

<sup>100</sup> Hartono Prodjomardojo, *ibid*

Dengan demikian tujuan perlindungan hukum yaitu memberikan kejelasan hukum untuk jangka waktu tertentu kepada pemilik hak, dapat terjamin. Sistem ini dianut oleh Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Nomor 14 Tahun 1997 dan Nomor 15 Tahun 2001.

Namun demikian sistem ini tidak sepenuhnya dapat menjamin pemilik hak atas merek. Bahkan terhadap pemilik terdaftar dapat dibatalkan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar. Hasil penelitian yang telah dipaparkan di muka menunjukkan bahwa merek yang sedang diajukan maupun yang telah terdaftar dapat ditolak dan dibatalkan oleh merek yang belum terdaftar. Merek yang sedang diajukan permohonan pendaftarannya dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), sedangkan pembatalan merek terdaftar melalui Pengadilan.

#### 1. Penolakan oleh Ditjen HKI

Penolakan permohonan pendaftaran merek oleh Ditjen HKI sesuai dengan amanat Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 1997 dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (3) dan (4) serta Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Berdasarkan data yang telah disajikan bahwa penolakan pendaftaran merek tersebut secara keseluruhan memakai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Hal ini dikarenakan pada saat itu banyak terdapat permohonan pendaftaran merek yang sama atau menyerupai merek terkenal. Penolakan tersebut dilakukan ketika permohonan diajukan dan belum sebagai merek terdaftar. Dikatakan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bahwa :

*permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Kantor Merek apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.*

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) bahwa :

*Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa sejenis.*

Pasal 6 ayat (4) :

*ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Merujuk pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa penolakan merek adalah karena menyerupai orang atau badan

hukum atau merek yang sudah terkenal baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis. Penolakan merek ini meliputi permohonan pendaftaran baru, perpanjangan maupun pengalihan hak.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Direktorat Hak Cipta dan Paten (Sebelum berganti Ditjen HCPM) juga telah menolak permohonan pendaftaran merek berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1987 tanggal 15 Juni 1987 atau dikenal dengan Kepmen 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain. Kepmen 1987 ini secara hukum tata negara merupakan terobosan yang ditetapkan oleh Pemerintah karena negara membutuhkan dasar hukum sebagai landasan untuk menolak pendaftaran merek terkenal. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tidak dapat mengatasi tindakan-tindakan pihak yang curang yang akan mendaftarkan merek yang serupa atau sama dengan merek terkenal orang lain tanpa seijin dari pemilik sebenarnya. Di sisi lain, Pemerintah telah mendapat kritik dari negara-negara luar karena dianggap melindungi pembajak merek-merek terkenal dan tidak melindungi pemilik sebenarnya.

Kepmen 1987 bersifat preventif karena hanya menolak permohonan pendaftaran yang baru diajukan, sedang untuk perpanjangan merek baik yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya tidak diatur. Kepmen ini juga hanya menolak permohonan pendaftaran terhadap barang sejenis. Ini berarti terhadap permohonan pendaftaran merek terkenal yang serupa atau sama untuk barang yang tidak sejenis dapat dimungkinkan. Dengan demikian tidak memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal secara maksimal sehingga Kepmen tersebut kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain. Dalam Kepmen 1991 ditetapkan bahwa penolakan permohonan pendaftaran meliputi barang sejenis dan barang tidak sejenis. Juga diatur mengenai penolakan perpanjangan atau pembaharuan merek dan pengalihan hak terhadap merek yang mirip atau serupa dengan merek terkenal pihak lain.

Penolakan merek yang terdapat dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Merek tersebut di atas sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPS yang menyatakan bahwa Pasal 6 bis

Konvensi Paris berlaku pula terhadap barang atau jasa yang tidak mirip dengan barang atau jasa untuk mana suatu merek didaftarkan. Adapun Pasal 6 bis Konvensi Paris adalah :

*Negara anggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakain dari merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan atau kekacauan dari suatu merek yang dipandang di negara merek tersebut didaftar atau dipakai sebagai suatu merek terkenal dan merupakan merek orang lain untuk barang yang sama atau serupa. Ketentuan ini juga berlaku apabila bagian penting dari merek tersebut merupakan hasil gandaan dari merek terkenal atau hasil pemalsuan yang dapat menimbulkan kerancuan terhadap produk tersebut.*

Adapun penilaian merek terkenal sampai saat ini belum mempunyai rumusan maupun kriteria yang jelas yang dapat dipakai secara seragam. Organisasi profesi seperti *Assosiation for the Protection of Industrial Property (AIPPI)*, *International Trademark Assosiation (INTA)* belum dapat memberikan kontribusi perumusan dan kriteria merek terkenal yang secara universal dipakai. Bahkan WIPO sendiri pada saat *standing committee* tentang merek terkenal dan indikasi geografis yang telah diadakan September 1999 dan Maret 2000 di Jenewa juga belum bisa merumuskan. Rumusan dan kriteria merek terkenal diserahkan pada penilaian masing-masing negara.

## 2. Pembatalan oleh Pengadilan

Pengadilan dapat melakukan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Dalam kasus merek CHILI dan chili's + lukisan, pemilik merek CHILI, Brinker International, Inc, yang baru mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dapat memenangkan gugatannya dan membatalkan merek chili's + lukisan yang terdaftar dengan nomor 372882 melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 464/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST. Sedangkan dalam kasus merek PRINCE ternyata merek PRINCE yang telah terdaftar dengan nomor 241702 dapat dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1655 K/PDT/1993, sekalipun pemilik merek PRINCE (Prince Manufacturing, Inc) belum mengajukan permohonan pendaftaran.

Begitu juga dalam kasus merek SONY, meskipun Herman Adisaputra telah mempunyai merek SONY daftar nomor 230561 untuk melindungi jenis barang yang berbeda yaitu lembaran plastik

dan sedotan minuman namun dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan.

Berdasarkan penolakan permohonan pendaftaran merek oleh Ditjen HKI dan pembatalan merek terdaftar oleh lembaga peradilan, ternyata sistem konstitutif tidak dilaksanakan secara murni atau tidak konsisten. Padahal undang-undang merek sebagai lembaga pengaturan di bidang merek harus mampu memberikan kepastian hukum atas karya intelektual (merek) dengan cara mendaftarkan hak atas merek sesuai prosedur yang ditetapkan secara normatif dalam undang-undang merek, sehingga kepada pihak-pihak yang melanggar hak-haknya dapat dituntut. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, juga tidak ada perlindungan. Sekali suatu merek didaftarkan dan memperoleh sertifikat merek maka ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama.<sup>101</sup>

Undang-Undang dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana pandangan Gustav Radbruch, bahwa peraturan perundang-undangan adalah merupakan unsur utama untuk menciptakan kepastian hukum.<sup>102</sup> Sementara itu keharusan pendaftaran merek untuk mendapatkan hak atas merek

---

<sup>101</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar Undang - Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994, h.5

<sup>102</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, h.21

sebagaimana diatur dalam undang-undang merek belum bisa menjamin kepastian hukum. Demikian juga pendapat Algra dan Duyvendijk yang mengatakan bahwa perundang-undangan memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan<sup>103</sup>, belum bisa ditetapkan dalam peraturan di bidang merek khususnya yang mengatur mengenai perolehan hak atas merek.

Apalagi jika ditelusuri lebih jauh bahwa hakekat sosial perundang-undangan adalah memiliki kekuasaan yang besar karena dibuat oleh kekuasaan tertinggi<sup>104</sup>. Seharusnya undang-undang merek yang menganut sistem konstitutif bisa melaksanakan ketentuan *first to file principle* secara konsisten. Namun pada kenyataannya sistem/prinsip tersebut tidak dapat diberlakukan secara konsisten terhadap merek-merek terkenal. Oleh karena itu perolehan hak atas merek dapat dikatakan menggunakan sistem konstitutif bertendensi deklaratif. Artinya selain memberlakukan sistem pendaftaran yang berhak mendapatkan perlindungan juga diberlakukan *first to use principle* terhadap merek-merek terkenal. Hal ini dikarenakan adanya faktor yuridis dan faktor ekonomi.

Adanya faktor yuridis karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris berdasar Keppres Nomor 15 Tahun 1997 sehingga

---

<sup>103</sup> Satjipto Rahardjo, *ibid*, h.115

<sup>104</sup> Satjipto Rahardjo, *ibid*, h. 116

harus memberlakukan ketentuan-ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang merek. Di samping itu dalam Konvensi Paris terdapat prinsip asimilasi<sup>105</sup> dimana setiap warga negara anggota persatuan harus diperlakukan sama dengan warga negara yang berasal dari negara anggota persatuan. Demikian juga dalam Perjanjian TRIPS yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, terdapat prinsip *national treatment*<sup>106</sup> yang berisi sama dengan prinsip asimilasi.

Faktor ekonomi menunjukkan adanya globalisasi yang menyebabkan adanya perkembangan internasional di bidang perdagangan sehingga membentuk pasar bebas, dimana produk-produk barang yang diperdagangkan banyak mengandung merek terkenal sehingga perlu mendapat perlindungan secara internasional. Peniruan merek terkenal yang dibiarkan dan bahkan dilegalisasi akan mendatangkan pembalasan pada sektor ekspor barang-barang komoditi tertentu. Pembalasan tersebut berupa hambatan perdagangan barang-barang lainnya maupun tindakan lainnya seperti penyitaan. Sebagai contoh kasus penyitaan mebel Indonesia dalam suatu pameran di Jerman karena melanggar hak kekayaan

---

<sup>105</sup> Pasal 3

<sup>106</sup> Pasal 3

intelektual. Desain mebel tersebut tersebut ternyata telah dimiliki oleh salah satu perusahaan negara Jerman. Contoh lain adalah pembelian chip (komponen utama produk elektronika) dari perusahaan Jepang. Setelah produk tersebut diekspor ke negara Eropa ternyata ditolak karena telah melanggar hak desain tata letak sirkuit terpadu milik negara tersebut.

## **2. Undang-Undang Merek Indonesia melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off*.**

Secara tegas pengaturan *passing off* dalam undang-undang merek Indonesia belum ada. Akan tetapi unsur-unsur *passing off* telah terdapat dalam beberapa pasal seperti adanya itikad baik, persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya, gugatan maupun sanksi.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, hukum merek Indonesia mengalami kemajuan dengan mengatur adanya prinsip itikad baik dalam memperoleh hak atas merek. Itikad baik adalah merupakan dasar atau segi utama dalam sistem hukum merek di Indonesia. Perlindungan hukum hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang secara itikad baik mendaftarkan mereknya. Ini sesuai dengan asas hukum bahwa perlindungan diberikan kepada pihak yang beritikad baik bukan kepada pihak yang beritikad buruk. Oleh sebab itu

jika terdapat pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan dilandasi itikad tidak baik misalnya dengan membajak, meniru atau membonceng ketenaran merek pihak lain tidak akan diberikan perlindungan hukum.

Sebenarnya prinsip itikad baik ini merupakan masalah etika/moral sehingga pemohon yang ingin memperoleh hak atas merek guna melakukan bisnis harus berlandaskan kejujuran dan tidak menghalalkan segala cara sehingga dapat membingungkan konsumen maupun merugikan pihak lain.

Sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 berlaku, prinsip itikad baik ini juga telah diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan merek Tancho. Dikatakan bahwa pemakaian pertama atas suatu merek adalah pemakai pertama yang mempunyai itikad baik (jujur).

Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tidak memberikan penjelasan mengenai itikad baik. Namun dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa 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 dan menyesatkan konsumen. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa jangkauan atau aspek pengertian itikad baik meliputi :<sup>107</sup>

- 1). meniru, mencontoh, mereproduksi atau mengkopi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar
- 2). membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar
- 3). penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan secara tidak jujur.
- 4). peniruan atau mereproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar baik secara keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan atau mengacaukan khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang.

Oleh karena itu tindakan pemboncengan dan pembajakan dari merek terkenal dapat dibatalkan pendaftarannya, dengan dasar pelanggaran prinsip itikad baik untuk setiap perbuatan di bidang merek dan pemberian perlindungan.<sup>108</sup>

Dengan demikian prinsip itikad baik akan dapat memberikan perlindungan hukum hak atas merek terhadap tindakan *passing off* karena di dalam pengertian itikad baik terkandung adanya unsur

---

<sup>107</sup> M. Yahya Harahap, *ibid*, h.590-591

<sup>108</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPS) 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.89

menyesatkan (*misrepresentation*) yang merupakan hal penting dalam *passing off*.

Selain itu dalam pengertian itikad baik juga terdapat unsur kerugian dalam bisnis perdagangan barang atau jasa yang dilakukan oleh pedagang. Unsur-unsur tersebut merupakan karakter penting dalam melakukan tindakan *passing off* sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Diplock. Dikatakan oleh beliau bahwa terdapat 5 (lima) karakter penting dalam *passing off* yaitu :<sup>109</sup>

1. *misrepresentation*  
(penggambaran yang keliru/kekeliruan persepsi atau pemahaman);
2. *made by a person in the course of trade*  
(dibuat oleh pedagang dalam kegiatan perdagangan);
3. *to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him*  
(pada calon pembeli atau pembeli barang dan atau jasa);
4. *Which is calculated to injure the business or goodwill of another trader, and*  
(yang menimbulkan kerugian bagi bisnis atau reputasi dari pedagang lainnya; dan)
5. *Which causes actual damage to the business or goodwill of the trader by whom the action is brought*  
(menimbulkan kerusakan atau kerugian yang nyata pada bisnis dari pedagang yang meminta pembatalan (menggugat)).

Mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah merupakan alasan terhadap penolakan merek oleh Ditjen HKI.

---

<sup>109</sup> Bharati Bakshani, *Enforcement of Trademark Rights in India : Recent Development*, Trademark World, June/July 2000 No.128

Ditjen HKI berwenang melakukan penolakan terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang yang sejenis. Jadi apabila persamaan menyangkut merek biasa, penolakan permohonan pendaftaran merek didasarkan adanya persamaan jenis barang yang berada dalam satu kelas dan sudah terdaftar lebih dahulu. Sedangkan pada merek terkenal, dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain, tidak hanya berdasar pada barang sejenis dan satu kelas tetapi dapat berlainan jenis dan berbeda kelas serta tidak mensyaratkan merek tersebut terdaftar atau tidak. Terdaftar atau tidak terdaftar, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak meniru, menyamai atau memirip-miripkan merek pihak lain. Bahkan terhadap merek terkenal, Ditjen HKI akan menolak merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain secara tanpa hak. Penolakan tersebut dimaksudkan juga untuk memberikan perlindungan hukum hak atas merek dari tindakan *passing off*.

Sering terjadi dalam dunia perdagangan bahwa guna memperlancar usahanya, terdapat pihak yang melakukan perbuatan curang dengan membonceng merek terkenal. Pemboncengan ini

dilakukan dengan jalan menjiplak secara tidak utuh atau memirip-miripkan. Ataupun juga jenis barang yang dilindungi tidak sama kelas atau sejenis. Kondisi demikian disebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau identik. Apabila hal itu tidak ditolak permohonan pendaftarannya maka akan menyebabkan kebingungan (*confusion*) serta kekeliruan (*mistaken*) terhadap barang atau jasa sehingga masyarakat merasa dicurangi (*devised*) oleh jenis barang yang dilindungi oleh merek tersebut. Persamaan keseluruhannya adalah sangat jelas karena sama persis (*very similar*) dan perwujudannya benar-benar sama.

Kriteria yang paling utama untuk menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah apakah merek tersebut dapat menyebabkan kekeliruan dan kekacauan bagi khalayak ramai sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung maupun Pengadilan tingkat pertama. Prof. Sudargo Gautama menyatakan bahwa suatu merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya akan dapat mengacaukan dan menyesatkan masyarakat sehingga harus dibatalkan.<sup>110</sup>

Jadi *passing off* dapat terjadi dengan adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya karena kemungkinan

---

<sup>110</sup> Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h.22

membingungkan dapat terjadi pada masyarakat sehingga mengakibatkan kesalahpahaman mengenai asal barang atau jasa.

Gugatan pembatalan juga merupakan bentuk perlindungan hukum hak atas merek dari perbuatan curang termasuk *passing off*. Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar maupun pemilik merek yang belum terdaftar sebagaimana tersebut dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Hal ini berbeda dengan undang-undang merek sebelumnya yang hanya membolehkan pengajuan gugatan oleh pemilik merek terdaftar. Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Nomor 14 Tahun 1997. Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan diajukan melalui Pengadilan Niaga.

Gugatan pembatalan merupakan perkara perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum, bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Peradilan TUN sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berwenang mengadili :

- a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum berwenang menangani masalah hak kekayaan intelektual dan kepailitan.

Selain gugatan perdata, tuntutan pidana juga dimungkinkan guna melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off*. Tuntutan pidana ini diselesaikan oleh Pengadilan Negeri setelah melalui proses dalam *criminal justice system*.

Sanksi atas pelanggaran merek termasuk *passing off* dimaksudkan agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sanksi tersebut dalam undang-undang merek dikenal dengan adanya sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda.

**3. Putusan Pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek terhadap tindakan *passing off*.**

Salah satu fungsi merek adalah sebagai alat promosi sehingga mampu meluaskan jaringan pemasaran. Hal ini sangat membantu meraih keuntungan atau *goodwill*. Dengan meluasnya jaringan pemasaran suatu merek akan meraih reputasi yang tinggi dan dikenal oleh masyarakat luas sehingga menjadi merek terkenal.

Tidak dapat disangkal bahwa merek yang sudah terkenal akan menjadi daya tarik bagi para pesaing untuk memanfaatkannya. Dengan membuat, meniru atau menyamai untuk membonceng merek terkenal, para kompetitor ingin meraih keuntungan dalam perdagangan barang atau jasa. Perbuatan para pesaing melakukan jalan *pintas (free riding)* dengan membonceng keterkenalan merek pihak lain dapat dikatakan sebagai tindakan *passing off*. Tindakan tersebut harus dicegah agar terjadi persaingan yang jujur. Namun undang-undang merek Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai *passing off*. Undang-undang merek hanya mengenal jenis upaya-upaya hukum untuk melaksanakan suatu merek dimana perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek harus memenuhi syarat-syarat yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dengan menggunakan merek untuk barang

dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Apabila perkara *passing off* diselesaikan melalui Pasal 1365 KUH Perdata sebagai *lex generalis*, hal ini kurang bisa memberikan perlindungan hukum karena unsur-unsur yang ada dalam *passing off* tidak bisa diterapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Demikian juga dalam Pasal 382 bis KUHP sudah tidak mampu lagi untuk menangani perkara *passing off* karena hanya mencakup unsur-unsur yang dikategorikan sebagai persaingan curang.

Kondisi demikian mengakibatkan adanya kekosongan hukum sehingga hakim harus mengisinya dengan cara menemukan hukum atau bahkan menurut paham *legal realism*, hakim dituntut untuk membentuk hukum. Pasal 22 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* - Ketentuan-ketentuan Umum tentang Peraturan Perundang-undangan untuk Indonesia) juga memberikan kewenangan pada hakim untuk membuat peraturan guna menyelesaikan suatu perkara. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali dan menemukan hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya. Oleh karenanya, jika undang-undang tidak memberi peraturan yang

dipakai untuk menyelesaikan perkara, maka hakim harus membuat peraturan sendiri. Dengan demikian putusan perkara *passing off* dapat menggunakan yurisprudensi sebagai dasar atau dalil hukum.

Agar dapat menjadi yurisprudensi yang baik maka putusan-putusan di bidang hak kekayaan intelektual perlu dibukukan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri/Niaga maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui oleh umum dan ditelaah apakah putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersendikan pada *moral justice* dan *legal justice*.

Dalam perkara merek, putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dilakukan banding. Upaya hukumnya adalah melalui kasasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara merek. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar apabila perkara merek tidak segera diselesaikan.

Putusan-putusan Pengadilan sangat berperan dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek. Melalui putusan Pengadilan dapat dilakukan kontrol terhadap Ditjen HKI yang telah memberikan hak atas merek. Kontrol tersebut bisa berupa pembatalan merek. Selain itu putusan Pengadilan juga dapat digunakan sebagai pedoman terhadap putusan berikutnya melalui pertimbangan hukumnya.

Putusan perkara merek YAMAHA yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Nomor 2854 K/Sip/1981 tanggal 19 April 1982 mengikuti putusan merek Tancho dimana unsur itikad baik wajib dilindungi sehingga merek YAMAHA milik Budiono dibatalkan karena meniru dan membonceng keterkenalan merek YAMAHA milik Yamaha Matsudoki Kabushiki Kaisha, meskipun barangnya tidak sejenis. Dapat dipahami bahwa Budiono tidak akan menggunakan merek YAMAHA tanpa mengetahuinya lebih dahulu. Pertimbangan tersebut berpijak pada *moral justice* dimana perlindungan hukum tidak diberikan kepada pendaftar yang beritikad tidak baik, adanya larangan meniru merek terkenal serta guna melindungi kepentingan masyarakat. Selanjutnya pertimbangan dari Z. Asikin Kusumah Atmadja sebagai Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung, menyatakan bahwa penggunaan merek YAMAHA oleh Budiono dapat menimbulkan kesan adanya asal usul produk barang yang sama yaitu dari Yamaha Matsudoki Kabushiki Kaisha sehingga dapat menimbulkan kekeliruan pada masyarakat.

Dari hasil penelitian, terdapat kasus-kasus dimana di tingkat Pengadilan Negeri, pemilik terkenal gagal memperoleh haknya dan baru berhasil dalam tingkat kasasi, meskipun sebenarnya telah terjadi penjiplakan dan pemboncengan merek terkenal yang mengakibatkan kebingungan dan menyesatkan masyarakat akan merek tersebut.

Beberapa perkara dimaksud adalah perkara merek SUGUS, merek GUCCI, merek SNOPIY DAN WOODSTOCK merek HITACHI dan merek AQUA.

Dalam perkara merek SUGUS, Pengadilan tidak memandang adanya persamaan pada keseluruhannya antara merek SUGUS milik Chocolat Suchard Societe Anonyme, Switzerland yang melindungi jenis barang kembang gula dan karamel dengan merek SUGUS milik Tjakra Sukarta, Jakarta yang melindungi jenis barang sirup dan limun. Pertimbangan Pengadilan adalah bahwa kembang gula dan karamel merupakan makanan keras, sedangkan sirup dan limun merupakan minuman. Berdasarkan perbedaan yang sangat mencolok diantara kedua jenis barang tersebut, tidak mungkin dianggap mengelabui dan membingungkan masyarakat.

Perkara merek GUCCI dan merek SNOPIY DAN WOODSTOCK justru kandas di Pengadilan Negeri hanya karena gugatan yang diajukan oleh pemilik dan pemakai sebenarnya yaitu Guccio Gucci, S.p.A, Italia maupun United Feature Syndicate telah lewat tenggang waktunya. Kondisi ini sangat tragis karena Pengadilan tanpa memeriksa dan melihat kenyataan bahwa merek GUCCI milik Soetedjo Hadinyoto, Surabaya maupun merek SNOPIY DAN WOODSTOCK milik George Kalalo adalah sama persis. Hal yang sama juga dialami oleh pemilik dan

pemakai merek HITACHI, Hitachi Limited, Tokyo. Penggunaan merek HITACHI oleh PT. Maspion berbeda jenis barangnya sehingga tidak dapat dikatakan mengandung persamaan. Oleh karena itu Pengadilan memenangkan PT. Maspion.

Perkara merek AQUA antara PT. Golden Mississippi dengan PT. Indotirta Jaya Abadi, di tingkat Pengadilan Negeri dimenangkan oleh PT. Indotirta Jaya Abadi yang mempunyai merek AQUARIA. Padahal antara merek AQUA dengan merek AQUARIA terdapat persamaan pada pokoknya. Sebenarnya pertimbangan Pengadilan Negeri adalah benar karena merek AQUA menunjukkan barangnya, yang berarti air, sehingga tidak memiliki daya pembeda. Oleh karena itu harus ditolak karena untuk merek air mineral. Dikatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Merek bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya. Akhirnya gugatan PT. Golden Mississippi ditolak dan dimenangkan oleh PT. Indotirta Jaya Abadi karena antara merek AQUA dan kemasannya dengan merek AQUARIA dan kemasannya tidak mempunyai kesamaan.

Perbedaan pandangan dalam menilai dan menafsirkan persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan oleh hakim dimungkinkan sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pokok

Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dapat memberikan putusan hukum sesuai dengan keyakinan dan hati nuraninya. Demikian juga bahwa Putusan hakim didasarkan pada "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa" sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika hakim mempunyai penafsiran yang berbeda mengenai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya.

Namun demikian semua putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum yang terpenting adalah bahwa merek-merek tersebut merupakan merek terkenal dan pemakaian merek yang sama dilandasi adanya niat untuk membonceng ketenaran merek pihak lain tanpa persetujuan dan dapat menimbulkan keraguan pada masyarakat serta menimbulkan penyesatan sehingga mengakibatkan penggambaran yang keliru tentang asal usul serta kualitas barang. Pertimbangan lainnya mengacu pada prinsip asimilasi yang terdapat dalam Konvensi Paris bahwa seluruh negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama dalam rangka melindungi merek terkenal dari manapun asalnya. Oleh karena merek-merek tersebut sebagai merek terkenal maka mendapat perlindungan di negara Indonesia seperti halnya perlindungan di negara asal merek-merek tersebut.

Dalam perkara merek SUGUS, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kriteria untuk barang sejenis adalah barang-barang yang oleh khalayak ramai dianggap mempunyai persamaan mengenai asal barang (*herkomst*), sifat barang (*aard*) atau tujuan penggunaan barang sehingga akan memungkinkan terjadinya kekeliruan. Oleh sebab itu jenis barang kembang gula dan karamel serta limun dan sirup merupakan barang sejenis karena tujuan barang tersebut sebagai penghilang dahaga. Jadi penggunaan merek SUGUS oleh Tjakra Sukarta mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SUGUS milik Chocolat Suchard Societe Anonyme, Switzerland.

Putusan Mahkamah Agung terhadap merek GUCCI, didasarkan adanya persamaan tulisan dan bunyi karena Guccio Gucci S.p.A dengan Soetejo Hadinyoto memakai merek GUCCI meskipun jenis barangnya berbeda. Jadi terdapat persamaan secara keseluruhan. Tindakan menyamai merek terkenal tersebut oleh Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum lainnya, adalah untuk membonceng ketenaran merek GUCCI milik Guccio Gucci S.p.A, Italy.

Dalam perkara merek HITACHI, Mahkamah Agung memperluas pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Penilaian apakah suatu merek mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain, harus dipertimbangkan

apakah gambar merek tersebut atau nama merek tersebut sama seluruhnya atau sama pada pokoknya. Jadi meskipun barang yang dilindungi berbeda jenis, tetapi kalau mereknya sama, hal ini harus dianggap sama seluruhnya atau sama pada pokoknya.

Sedangkan dalam perkara merek AQUA, Mahkamah Agung menganggap bahwa pengucapan aqua dengan aquaria mempunyai kesan yang sama dalam ingatan khalayak ramai khususnya secara audio mempunyai persamaan bunyi pengucapannya. Jadi penilaian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah adanya kesan yang sama. Kesan terhadap kata-kata, bunyi bahkan opmaaknya.

Dalam perkara merek SNOPY DAN WOODSTOCK, Mahkamah Agung mendasarkan pada adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya sehingga dapat membingungkan masyarakat mengenai asal produk barang. Hal demikian merupakan tindakan membonceng merek terkenal SNOPY DAN WOODSTOCK milik United Feature Syndicate.

Sebenarnya Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk kepada pengadilan-pengadilan dalam menyelesaikan sengketa merek yang berskala domestik maupun internasional dengan berpatokan pada

:

1. harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (*free trade*) dan persaingan bebas (*free competition*). Suasana dan iklim demikian bisa tercapai dan terwujud, apabila semua bangsa menghormati merek dagang (*trademark*) siapa saja yang memasuki pasar nasional dan internasional.
2. Siapapun dilarang melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota-anggota masyarakat (*misleading the society*) dalam bentuk :
  - peniruan (*imitation*) merek orang lain
  - reproduksi (*reproduction*) merek milik orang lain
  - penerjemahan (*translation*) merek milik orang lain

Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap suatu merek dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willfull infringement*). Dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri secara tidak jujur (*unjust enrichment*).<sup>111</sup>

Di sisi lain, dalam perkara merek DUNHILL, Mahkamah Agung memberikan perlindungan terhadap merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi terkenal sekalipun dipakai untuk jenis barang yang berbeda. Mahkamah Agung telah menguatkan putusan

---

<sup>111</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *ibid*, h.100-101

Pengadilan Negeri dan membatalkan merek DUNHILL milik pengusaha Indonesia karena pemakaian merek DUNHILL untuk arloji atau jam dapat membingungkan dan memperdaya khalayak ramai. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan bahwa Lilian Sutan, pemilik merek DUNHILL untuk jenis barang arloji dan jam, mempunyai niat membonceng ketenaran merek DUNHILL yang melindungi jenis barang sigaret milik Alfred Dunhill Limited. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebutkan pula bahwa sekalipun merek DUNHILL berbeda tulisan, akan tetapi dalam ucapan kata maupun suara adalah sama, sehingga dapat menimbulkan penyesatan di kalangan masyarakat konsumen, karena seolah-olah ada hubungan produksi antara jam tangan merek DUNHILL dengan sigaret merek DUNHILL milik Alfred Dunhill Limited. Putusan ini dimaksudkan guna melindungi selain pemilik merek terkenal juga konsumen karena penggunaan merek yang sama dapat menyesatkan konsumen akan asal barang sehingga menimbulkan *misrepresentation* pada masyarakat.

Begitu juga dalam kasus merek BATA, Mahkamah Agung menolak kasasi Tergugat dimana mereknya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Tergugat menggunakan merek BATA untuk kaos kaki dan topi, yang bukan merupakan barang sejenis milik Penggugat, Bata Ltd, Canada, yang menggunakan merek BATA untuk alas kaki.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah bahwa BATA merupakan merek terkenal di dalam maupun di luar negeri sekalipun hanya untuk melindungi jenis barang sepatu. Jadi penggunaan merek BATA untuk jenis barang yang berbeda diharapkan penilaian masyarakat bahwa barangnya bermutu baik karena terbawa oleh ketenaran merek BATA. Oleh karena itu merupakan suatu tindakan yang telah mengarah pada pemboncengan nama atau merek yang terkenal.<sup>112</sup>

Putusan merek TOSHIBA yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung juga mendasarkan hal serupa meskipun penggunaan merek TOSHIBA untuk jenis barang yang berbeda. Toshiba Kabusiki Kaisha, Jepang sebagai pemilik merek TOSHIBA dan sebagai nama perusahaan menggunakannya untuk jenis barang segala macam pesawat dan barang-barang elektronik. Sedangkan Suwadi Djaya menggunakan merek TOSHIBA untuk jenis barang almari besi, meja, kursi dan bingkai-bingkai. Tindakan Suwadi Djaya dianggap membongceng keterkenalan merek TOSHIBA milik badan hukum Jepang sehingga dapat mengecoh dan memperdaya masyarakat sehingga terjadi penggambaran yang keliru tentang asal barang atau *misrepresentation*. Alasan Toshiba Kabusiki Kaisha, pemilik merek

---

<sup>112</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, Alumni, Bandung, 1987, h.114

TOSHIBA yang melindungi jenis barang segala jenis pesawat dan barang-barang elektronika, mengajukan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan maupun Mahkamah Agung. Alasan tersebut adalah :

1. Toshiba Kabusiki Kaisha telah mendaftarkan merek TOSHIBA sesuai dengan nama perusahaannya;
2. Pemakaian merek TOSHIBA oleh Suwadji Djaya mengandung ucapan dan kata yang sama dengan merek dagang dan nama perusahaannya sehingga dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seolah-olah terdapat hubungan erat atas produk barang tersebut;
3. Pendaftaran merek TOSHIBA oleh Suwadji Djaya mempunyai niat untuk membonceng ketenaran nama perusahaan dan merek dagangnya;
4. Pendaftaran tersebut pasti diilhami oleh nama dagang dan merek terkenal TOSHIBA miliknya.

Berbeda dengan kasus merek di atas yang mempunyai perbedaan terhadap jenis barangnya. Dalam kasus merek POLO, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung membatalkan merek Tergugat. Pertimbangan hukumnya adalah bahwa merek POLORALPHLAUREN yang telah terdaftar akan membingungkan dan mengacaukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal usul

dan kualitas barang. Dalam perkara ini Penggugat, PT. Prima Pantès Garmen, telah mendaftarkan merek POLO lebih dahulu dengan daftar nomor 141534 tanggal 12 Desember 1979 yang kemudian diperpanjang dengan nomor 254194 tanggal 2 Oktober 1989 untuk pakaian jadi. Selanjutnya Tergugat mendaftarkan merek POLORALPHLAUREN dengan nomor 226009 tanggal 15 Oktober 1987 juga untuk pakaian jadi. Pemakaian merek yang mengandung unsur yang sama ini dapat mengakibatkan kekeliruan dan menyesatkan masyarakat karena menganggap produk berasal dari Penggugat. Sebenarnya Ditjen HKI harus menolak pendaftaran merek POLORALPHLAUREN sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ketika merek tersebut diajukan permohonan pendaftarannya karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO yang telah terdaftar lebih dahulu.

Dalam perkara merek SEVEN UP, Tjhin Tjeng Khian, pemilik merek 7 UP SEVEN UP untuk jenis barang kembang gula dan biskuit, menyanggah gugatan The Seven Up Company, USA yang menyatakan adanya niat membonceng ketenaran merek milik perusahaan USA karena tidak digunakan untuk barang sejenis sehingga tidak mungkin menimbulkan kekuatiran atau kesalahpahaman di kalangan khalayak ramai. Di samping itu tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menyatakan melarang pendaftaran suatu

merek yang sama bunyi atau kata-katanya asal tidak untuk barang yang sejenis. Namun demikian terhadap sanggahan tersebut, Sebenarnya tindakan Tjhin Tjeng Khian merupakan perbuatan *passing off* karena membuat merek dengan memirip-miripkan atau menyamai merek terkenal SEVEN UP. Oleh karena itu Pengadilan Negeri menyatakan terdapat persamaan antara SEVEN UP dengan merek 7 UP SEVEN UP dan karenanya dapat meragukan serta memperdaya masyarakat mengenai asal dan kualitas barang. Putusan Mahkamah Agung menguatkan Pengadilan dan menambahkan bahwa penggunaan merek 7 UP SEVEN UP adalah untuk mengejar keuntungan dengan cara membuat merek yang serupa dan hal ini dianggap mengganggu ketertiban umum yakni menimbulkan keresahan masyarakat.

Perkara merek AJINOMOTO dengan gambar Mangkok Merah adalah juga merupakan tindakan *passing off* yang dilakukan oleh pengusaha lokal karena pemakaian merek dan gambar yang sama akan dapat menyesatkan masyarakat serta merugikan pemilik merek sebenarnya. PT. Rena Djaya telah melakukan perbuatan *passing off* dengan membuat merek gambar juanlo berwarna merah yang menyerupai merek gambar mangkok milik Ajinomoto Co, Inc, Jepang. Menurut PT. Rena Djaya, juanlo berbeda dengan mangkok karena juanlo merupakan alat untuk memasak, tutupnya memakai cerobong

dan di bawahnya terdapat tempat api sedangkan mangkok adalah tempat untuk makan, tidak memakai tutup walaupun memakai tutup maka tidak menggunakan cerobong. Pengadilan Negeri memandang adanya persamaan pada pokoknya terhadap kedua gambar tersebut sehingga dapat menyesatkan masyarakat.

Demikian juga terhadap putusan kasus-kasus merek di luar negeri didasarkan pada adanya unsur *misrepresentation* yang merupakan unsur terpenting dalam *passing off*. Pengadilan India, dalam kasus merek ESSEL dan CALVIN KLEIN, telah memutuskan bahwa suatu merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi terkenal, tidak boleh dijiplak dengan menggunakan merek yang sama atau serupa untuk jenis barang yang sama maupun berbeda. Meskipun merek tersebut belum didaftar di India. Karena dapat menyesatkan dan memperdaya masyarakat. Pandangan yang menarik dalam putusan merek GOLD STAR, dimana Pengadilan Bombay-India memutuskan bahwa penggunaan merek bukan berarti menjual barang dengan merek tersebut melainkan sekalipun masih diiklankan dan mempunyai reputasi internasional serta barang-barang dengan merek tersebut belum beredar di India, sudah mendapat perlindungan. Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dalam Pasal 68

ayat (2) bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar.

Pada kasus merek 1.99 dimana terdapat dua toko yang menjual barangnya dengan harga sama yaitu \$ 1.99. Padahal Penggugat yang mempunyai toko *one.99*, *1.99 Shop* dan *\$ 1.99 Store* telah memperoleh reputasi dengan menjual semua barangnya dengan harga \$ 1.99. Sementara *Lifestyle 1.99* sebagai tergugat juga menjual barang-barangnya dengan harga \$ 1.99. Hal ini dapat mengecoh masyarakat bahwa pemilik dan asal barang dari sumber yang sama. Jadi dimensi pendengaran, bukan hanya nama yang dapat dilihat, juga merupakan unsur yang dapat menyesatkan masyarakat.

Bertitik tolak dari semua putusan pengadilan tersebut di atas ternyata dapat memberikan perlindungan hukum hak atas merek terhadap tindakan *passing off*. Pertimbangan hukum putusan-putusan Pengadilan dalam kasus-kasus merek terdahulu dapat disebutkan *pertama* adanya unsur persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya sehingga menimbulkan penyesatan pada masyarakat tentang asal barang, *Kedua* merek yang ditiru adalah merek terkenal yang telah mempunyai reputasi dan *ketiga* adalah bahwa peniruan tersebut menimbulkan kerugian pada pemilik merek sesungguhnya. Pertimbangan tersebut sesuai dengan pendapat Mark Antingham yang

menyatakan bahwa *The essential ingredients of founding a successful action in passing off are that there has to be a misrepresentation made in the course of trade such that the trademark owner suffers damage. It is essential that there is goodwill that can be protected*<sup>113</sup>(unsur terpenting untuk melakukan tindakan *passing off* adalah adanya penggambaran yang keliru/kekeliruan persepsi yang dilakukan dalam perdagangan sehingga mengakibatkan kerugian pada pemilik merek. Adanya *goodwill* dari suatu merek harus mendapat perlindungan hukum). *Misrepresentation* sering dibuat oleh para pihak yang ingin mengeruk keuntungan dengan jalan pintas sehingga masyarakat terkecoh yaitu dengan membuat atau meniru merek pihak lain untuk membonceng reputasi merek lain. Masyarakat akan bingung atas penggunaan merek tanpa hak karena masyarakat akan menyimpulkan bahwa pemilik merek tersebut saling berhubungan atau barang/jasa berasal dari pihak yang sama atau setidaknya dilisensikan. Unsur lain dari *passing off* adalah adanya reputasi. Bahwa merek-merek sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan merek yang mempunyai reputasi tinggi. Tak dapat dipungkiri bahwa semua tindakan *passing off* bermula dari adanya merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi merek terkenal. Kondisi ini diakibatkan karena

---

<sup>113</sup> Mark Antingham, *A Fortune Out of Frame : Personality Rights in the UK*, Trademark World September 1999 No. 120

para kompetitor ingin meraih keuntungan dengan menggunakan merek terkenal. Penggunaan merek terkenal tanpa hak merupakan penipuan pada masyarakat karena mereka akan mengira dan menggambarkan bahwa merek tersebut bermutu baik, padahal barangnya bukan berasal dari pemilik merek terkenal sesungguhnya. Penggunaan merek terkenal tanpa hak juga akan membawa kerugian tidak hanya kepada pemilik itu sendiri tetapi juga kepada masyarakat luas. Kerugian tersebut juga tidak hanya mengenai hasil penjualan tetapi juga kehilangan penggunaan hak eksklusif atas suatu merek.

## BAB IV

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berupa *study* kepustakaan dan pembahasan, dapat ditaris kesimpulan sebagai berikut.

#### **1. Konsistensi sistem pemberian hak atas merek dalam Undang-Undang Merek**

Hak atas merek diperoleh melalui 2 (dua) sistem yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 telah diterapkan secara konsisten. Sedangkan sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 belum berjalan secara konsisten sehingga pada undang-undang merek tersebut mengandung sistem konstitutif bertendensi deklaratif. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor yuridis dan ekonomi.

Keikut-sertaan Indonesia dalam Konvensi Paris dan TRIPS sebagai faktor yuridis menyebabkan sistem konstitusi tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Demikian juga adanya perkembangan internasional di bidang perdagangan, dimana dalam setiap produk barang yang diperdagangkan mengandung merek bahkan merek terkenal yang merambah ke negara manapun. Globalisasi perdagangan sebagai faktor

ekonomi, turut serta menyebabkan tidak konsistennya pelaksanaan sistem konstitusi.

## **2. Undang-Undang Merek Indonesia melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off*.**

Undang-undang merek Indonesia dalam beberapa ketentuan pasalnya telah melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off*. Prinsip itikad baik yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek mempunyai pengertian bahwa pemohon yang mendaftarkan mereknya harus dilandasi kejujuran, itikad baik, dan tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek pihak lain sehingga dapat menyesatkan masyarakat. Jadi prinsip itikad baik dapat melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off* karena terkandung unsur *misrepresentation*. Selain itu penggunaan merek dengan dilandasi itikad tidak baik akan mengakibatkan kerugian dalam bisnis perdagangan yang dilakukan oleh pedagang. Hal ini pun merupakan unsur *passing off*.

Ketentuan mengenai penolakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal juga dapat melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off*. Karena wujud dari persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah dengan menjiplak dan memirip-miripkan dengan merek terkenal sehingga

menimbulkan kebingungan dan kekeliruan mengenai asal barang atau jasa pada masyarakat. Penggambaran yang keliru tentang asal barang atau jasa tersebut juga merupakan unsur adanya *passing off*.

Upaya gugatan pembatalan merek dan gugatan perdata berupa ganti rugi serta tuntutan pidana berupa pidana penjara dan denda juga dapat melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off*. Demikian juga dengan sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat membuat jera bagi mereka yang melakukan tindakan *passing off*, sehingga hal ini merupakan upaya perlindungan hukum hak atas merek.

### **3. Putusan Pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek terhadap tindakan *passing off*.**

Perlindungan hukum hak atas merek terhadap tindakan *passing off* juga dapat dilakukan melalui putusan-putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Agung. Hal ini karena berbagai putusan merek didasarkan pada adanya unsur-unsur *passing off* yaitu adanya unsur menyesatkan, reputasi, penipuan serta kerugian. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang mempunyai reputasi tinggi dapat mengecoh masyarakat. Masyarakat dibuat salah dalam menggambarkan asal barang atau jasa. Masyarakat akan tertipu dengan

merek tersebut. Dengan demikian akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat selaku konsumen.

Putusan Pengadilan cukup efektif untuk melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off*. Terbukti dari hasil penelitian, semua merek yang merupakan hasil tindakan *passing off* dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Antingham, Mark *A Fortune Out of Frame : Personality Rights in the UK*, Trademark World, September 1999 No. 120
- Arnold, David *Pedoman Manajemen Merek*, Kentindo Soho, Surabaya, 1996
- APGAI, *Pembajakan Merk Garmen Sulit Dihentikan*, Bisnis Indonesia, 20 Maret 2000
- Bakshani, Bharati *Enforcement of Trademark Rights in India : Recent Development*, Trademark World, June/July 2000 No.128
- Budi Maulana, *Insan Merek Terkenal Menurut Trips Agreement*, Makalah Temu Wicara di Tangerang tanggal 21 Maret 2000
- *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1997
- , *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989
- Drahos, Peter, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing (Aldershot - Brookfield USA, Singapore-Sydney), 1996
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Edi Wardoyo, *Perlindungan HC dalam Perspektif Kepolisian, Makalah pada WIPO National Seminar on New Emerging Issues on Copyrights*, Jakarta, 25 April 2002
- Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Gautama, Sudargo *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT dan Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

- *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977
- Gautama, Sudargo & Winata, Rizawanto *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam rangka WTO, TRIPS) 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- *Komentar atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994
- *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, Alumni, Bandung, 1987
- Griffith, Philip and friends, *Intellectual Property Rights Comparative Notes on Law and Practice in Thailand*, Bangkok, June 1999
- Gutterman, Alan and Brown, Robert *Intellectual Property Laws of East Asia*, Sweet & Maxwell Asia, Hongkong-Singapore, 1997
- Hanitijo Soemitro, Ronny *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- *Penelitian Hukum Normatif*, Majalah Hukum FH Undip No.5 Tahun 1988
- *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Hartono, Soenarjati *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982
- Harahap, M. Yahya *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Japan Institute of Invention and Innovation, *Industrial Property Rights, Standart Text Book (Trademark)*, 2001
- John Drew, Moris & Napier *Aural Dimension Prevails Over Visual Name in Passing Off*, IP ASIA, Euromoney Publication, November 1999

- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Kusuma Atmadja, Z. Asikin *Beberapa Catatan Atas Makalah Bambang Kesowo, SH LLM, Perlindungan Hukum Hak Milik Perindustrian*, Makalah Seminar Hak Milik Perindustrian, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 23-24 Januari 1987
- Lubis, T. Mulya dan Richard, Buxbaum *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986
- Maschoen Sofyan, Sri Soedewi *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Jogjakarta, 1981
- Mc Carthy's *Desk Encyclopedia of Intellectual Property*, Second Edition, Washington DC
- M. Friedman, Lawrence *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Foundation, 1975
- Meliala, Adrianus *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan XII, 1982
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- Muzamil, Muh. *Strategi Pemasaran dengan Merek*, Komunika, Majalah Universitas Terbuka No. 17/Th.VII, 1998
- Nawawi Arief, Barda *Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Undip No.6 Tahun 1988
- Official Journal of the US Trademark Association, USTA, Vol 82, March-April 1993, No.2
- Purwosutjipto, HMN *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku I*, Djambatan, 1983

- Ramli, Ahmad *Perlindungan Merek Terkenal dalam Hukum Indonesia*, Kompas, 7 Pebruari 1992
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- R.M. Suryoningrat *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Edisi II, Jakarta, 1995
- Prodjomardojo, Hartono *Undang-Undang Merek 1961 dan permasalahan-permasalahannya dewasa ini*, Kertas Kerja Seminar Hukum Atas Merek oleh BPHN, Binacipta, 1978
- Sen, Amitabha and Dhigra, Monica *Common Activity Not Conclusive in Passing-Off*, IP ASIA, March 1999
- Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta pada tanggal 25-29 Juli 1994 dengan tema Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam PJPT II, BPHN
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Sigit, Arry A., *Perlindungan Paten, Prosedur pengajuan permintaan paten, dampaknya bagi pengembangan Industri Nasional*, Makalah, disajikan dalam Pelatihan untuk Pengajar Hukum HaKI, 1996
- Soekanto, Soerjono *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985
- *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1977
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, *Sri Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Suryomurcito, Gunawan *Hak Atas Merek dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang*, Seminar Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 di Jakarta, April 1993
- Subekti *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi MA*, Alumni, Bandung, 1974

Sudarto *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977

Sjahputra, Iman, Herjandono, Heri dan Parjio, *Hukum Merek Baru Indonesia, Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktek*, Harvarindo, 1997

Shibuya, Tatsuki *Outline of The Act Against Unfair Competition*, Faculty of Law Tokyo City University, Japan Patent Office, September 2001

Stewart, Mc Keough *Intellectual Property in Australia*, 2<sup>nd</sup> edition, Butterworths, 1997

W.R. Cornish *Intellectual Property*, Swett and Maxwell, London 2<sup>nd</sup> Edition, 1989

Wardoyo, Edi *Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Kepolisian*, Makalah pada *WIPO National Seminar on New Emerging Issues on Copyrights*, Jakarta, 25 April 2002.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) – Ketentuan-ketentuan Umum tentang Peraturan Perundang-Undangan untuk Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Komisi Banding Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelasa Barang dan Jasa bagi Pendaftaran Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Paris dan WIPO

Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997 tentang *Trademark Law Treaty*

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain.

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

Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H.08-PR.07.10 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah

*Nice Agreement*, Perjanjian Multilateral mengenai Klasifikasi Barang dan Jasa

## **Putusan-Putusan Mahkamah Agung**

- Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 tentang merek Tancho
- Nomor 352 K/Pdt/1974 tanggal 2 Januari 1982 tentang merek Ajino-Moto
- Nomor 3027 K/Sip/1982 tanggal 2 Pebruari 1982 tentang merek Seven Up
- Nomor 3042 K/Sip/1981 tanggal 25 Maret 1982 tentang merek Bata
- Nomor 3043 K/Sip/1981 tanggal 29 Maret 1982 tentang merek Sugus
- Nomor 2854 K/Sip/1981 tanggal 19 April 1982 tentang merek Yamaha
- Nomor 2956 K/Sip/1981 tanggal 19 Mei 1982 tentang merek Nitto Tire
- Nomor 1972 K/Sip/1982 tanggal 4 Mei 1983 tentang merek Baume & Mercier
- Nomor 2723 K/Sip/1982 tanggal 12 Nopember 1983 tentang merek Pierre Cardin
- Nomor 370 K/Sip/1984 tanggal 19 Juli 1984 tentang merek Dunhill
- Nomor 1269 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 tentang merek Hitachi
- Nomor 1272 K/Pdt/ 1984 tanggal 15 Januari 1987 tentang merek Snopy dan Woodstock
- Nomor 980 K/Pdt/1990 tanggal 12 Maret 1992 tentang merek Aqua v. Aquaria
- Nomor 2557 K/Pdt/1988 tanggal 23 Januari 1993 tentang merek Toshiba
- Nomor 1655 K/PDT/1993 tanggal 26 Juni 1995 dalam perkara merek Prince
- Nomor 3485 K/Pdt/1992 tanggal 25 Nopember 1995 tentang merek Gucci
- Nomor 2224 K/Pdt/1995 tanggal 24 Pebruari 1999 tentang merek Polo

## **Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Nomor 53/1972 G tanggal 30 Maret 1972 tentang merek Tancho

Nomor 275/1974 G tanggal 9 Januari 1975 tentang merek Ajino-Moto

Nomor 353/1980 G tanggal 3 Pebruari 1981 tentang merek Seven Up

Nomor 205/1980 G tanggal 18 Nopember 1980 tentang merek Bata

Nomor 55/1980 tanggal 17 Juli 1980 tentang merek Sugus

Nomor 682/1974 G tanggal 28 Juli 1975 tentang merek Yamaha

Nomor 414/1977 G tanggal 27 Nopember 1979 tentang merek Nitto Tire

Nomor 393/1981 G tanggal 22 Desember 1981 tentang merek Baume & Mercier

Nomor 542/1980 G tanggal 21 Agustus 1981 tentang merek Dunhill

Nomor 766/1983/Pdt/G tanggal 22 Maret 1984 tentang merek Hitachi

Nomor 497/1983/Pdt.G tanggal 23 Pebruari 1984 tentang merek Snopy dan Woodstock

Nomor 57/Pdt.G.D/1988/PN.JK.PST tanggal 17 Oktober 1988 tentang merek Aqua v. Aquaria

Nomor 294/Pdt.G.D/1988/PN.JKT.PST tanggal 28 Nopember 1988 tentang merek Toshiba

Nomor 377/.G.D/1991 tanggal 22 Juli 1992 tentang merek Gucci

Nomor 530/Pdt.G/1994 tanggal 28 Pebruari 1995 tentang merek Polo

Nomor 277/PDT/G/D/1992/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember tentang merek Prince