



**PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN
UNDANG MEREK**

THESIS

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

**DISUSUN OLEH
SAKY SEPTIONO
NIM: B4A.099.139**

Pembimbing

**Prof. DR. SRI REDJEKI HARTONO.SH
NIP:130368053**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4336/7/MI4/05
Tgl.	24-7-06



**PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN
UNDANG MEREK**

**DISUSUN OLEH
SAKY SEPTIONO
NIM: B4A.099.139**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal: 2005.**

**TESIS INI TELAH DITERIMA SEBAGAI PRASARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU HUKUM**

Pembimbing

Prof. DR. SRI REDJEKI HARTONO.SH
NIP:130368053

**Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum**



Prof. DR. Barda Nawawi Arif. SH
NIP: 130350519

ABSTRAK

Merek suatu barang yang diperdagangkan sama usianya dengan perdagangan itu sendiri. Ketika orang sudah mulai membuat sesuatu untuk dijual kepada orang lain, mereka juga telah membuat tanda pada barang buatannya itu, dengan kata lain mereka memprivadikan barang-barang buatannya untuk membedakan dengan barang-barang buatan orang lain. Para produsen pemilik merek menyadari akan hal tersebut, maka dengan segenap usaha yang keras mereka berusaha membesarkan merek mereka dengan segala cara meningkatkan mutu dan kualitas barang serta menginvestasikan modal mereka pada promosi dan perluasan pasar keseluruh penjuru dunia. Mereka menciptakan tren-tren baru pada masyarakat sehingga merek tersebut menjadi terkenal dibanyak negara dan menjadi incaran para konsumennya.

Bersamaan dengan itu, keterkenalan suatu merek yang disertai banyaknya permintaan oleh konsumennya menggerakkan produsen lain untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut, mereka melakukan peniruan, pemalsuan dan bahkan jauh-jauh hari sebelum merek tersebut masuk kesuatu negara, mereka mendaftarkan merek terkenal tersebut atas namanya kemudian memperdagangkannya.

Dalam rangka perlindungan merek dikenal istilah "Merek Terkenal". Istilah Merek terkenal ini ada dalam Konvensi Paris maupun dalam Persetujuan TRIPs. Terhadap merek terkenal ini, negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlindungan. Demikian pula halnya dengan UU Merek yang berlaku, juga telah mengakomodasi adanya perlindungan terhadap merek terkenal meskipun tidak secara tegas memberikan definisi merek terkenal itu sendiri. Perlindungan merek terkenal di Indonesia pada saat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2), serta Pasal 37 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, Permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Sedangkan ayat (2) nya menentukan 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.

Problematika terhadap hal tersebut diatas terletak tidak hanya pada budaya hukum masyarakat tetapi juga perangkat hukum yang mengatur, salah satunya adalah peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang perlindungan merek terkenal dalam undang-undang merek yang belum ada hingga tulisan ini dibuat, akan tetapi upaya untuk itu tidak berhenti begitu saja banyak upaya dilakukan untuk melindungi merek terkenal yang berpedoman pada putusan pengadilan dan sumber hukum lain.

Kata Kunci: Hukum Merek Melindungi Merek Terkenal Dari Persaingan Curang

ABSTRACT

Trademarks of a goods commercialized is same of its age with the commerce its self. When people have started to make something to be sold to others, they have also made the sign of its goods, equally they Trademark goods person to differentiate with the goods of the others. The producer of trademark owner of is conscious of the mentioned, hence all way of upgrading and quality of goods and also invests their capital at promotion and extension of market toward the world angle. They create the new trend at society so that the trademark become famous in many state and become the most wanted by its consumer.

At the same time, popularity of a trademark accompanied by the number of request by its consumer move the other producer to take advantage of the mentioned, they do/conduct the imitation, forgery and even far day of before them enter the state, they register the trademark on behalf of his and then they commercialize it.

Way of the believed as a short cut to obtain; get the big advantage financial, where with the minimum effort and capital obtainable advantage swiftly from deceiving of consumer which goods number bought as a genuine. That thing of course will make the original trademark owner will experience of the big loss especially good name because the quality of artificial goods usually lower the than its genuine.

The way of the represent the insincere practice in commerce becoming universal object from arrangement punish and in economic globalization era like this time, when a market of a state have integrated with the other state market, hence law arranging economic transaction surely more and more to look like. Indonesia as one of the state which have ratified some international convention is commerce area have also harmonized the rule by arranging the things in its law regulation.

Honest Practice to the well known trademark still often do by people from time to time where the mentioned oftentimes generate the case which must be finished in justice. This matter is viewed as the part the nun of law.

The problems as the mentioned above located not only at the culture punish of society but also by law peripheral arranging, one of them is execution regulation arranging about well known trademark protection in trademark law which is there is no till this article is made, however effort for do not desist off hand many effort conducted to protect the well known trademark which oriented to the Justice decision and source of other law.

Key Word: Trademark law protected the well known trademark against unfair competition

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut penulis panjatkan kepada Allah SWT Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya, penyusunan thesis dengan judul "PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK" ini dapat terselesaikan. Banyak hambatan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan thesis ini, antara lain karena keterbatasan sumber data yang dapat diakses. Namun demikian banyak pihak pula yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data, menyediakan dokumen atau sumber informasi, memberikan masukan pemikiran dalam diskusi-diskusi baik formal maupun informal dalam proses penyusunan thesis ini. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Muladi, SH sebagai mantan Menteri Kehakiman yang telah menjalin kerjasama antara Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan Pasca Sarjana ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Erman Radjaguguk, SH.,LLM sebagai mantan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan yang telah memprakarsai dan mengusahakan biaya kuliah sehingga penulis dapat mengikuti program ini;
3. Lebih khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH yang telah banyak meluangkan perhatian dan Keikhklasannya untuk menjadi pembimbing dalam penulisan thesis ini;
4. Prof. DR. Barda Nawawi Arif. SH. Yang telah banyak membimbing
5. Emawati Junus, SH. MH. Sebagai Direktur merek, yang banyak memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan study ini
5. Seluruh staf pengajar pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, yang telah membantu penulis untuk membuka wawasan keilmuan yang lebih luas lagi;
7. Semua pihak yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun thesis ini, Rekan-Rekan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual pak Anggoro Dasananto, Hj. Bambang

Suwarno, Rahmat Endut Direktorat Merek. Ditjen HKI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

8. Rekan-rekan Pegawai PUSLITBANG, Departemen Hukum dan HAM RI yang selalu membantu dan mengingatkan untuk menyelesaikan penulisan thesis.terutama Bp. Maktub Junus,SH.
9. Rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Tehnologi, khususnya kelas khusus Departemen Kehakiman dan HAM RI yang selama ini bersama-sama merasakan susah dan senang dalam menempuh perjalanan Jakarta - Semarang PP, terutama alm. Sulistyو Nugroho (God Bless U man) dan telah menjadi pasangan diskusi secara intensif.
10. Cindy yang terus menerus mendampingi dan terus mengingatkan akan selesainya study ini, lia, katrin, juga kiki.
11. Terutama Mamah penuh perhatian selalu memberikan bimbingan dan dorongan dan Alm. Papah semoga dilapangkan disisi-Nya.

Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan bantuan untuk mengakses data ketika thesis ini dipersiapkan sampai diselesaikan.

Dengan penuh kesadaran, penulis memahami bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan mempunyai cakupan yang terbatas, oleh karenanya setiap masukan yang akan membawa karya ilmiah ini lebih baik, akan penulis terima dengan tangan terbuka dan senang hati. Pada akhirnya penulis berharap karya ilmiah ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (khususnya ilmu hukum) dan bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Agustus 2005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xvi
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis.....	10
F. Kerangka Konseptual.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
Bab II	
A. Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Merek Terkenal Berdasar Undang-Undang Merek.....	21
1. Merek Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual.....	21
2. Definisi Dan Pengertian Merek.....	24
3. Sejarah Perkembangan Merek.....	28
4. Pengaturan Hukum Merek Di Indonesia.....	30
5. Hak Atas Merek.....	32
B. Harmonisasi Peraturan Merek Secara Internasional.....	35
1. Dampak Persetujuan dan Konvensi Internasional Terhadap Peraturan Merek Indonesia.....	35
2. Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO.....	41
3. Konvensi Paris dan Konvensi Pembentukan WIPO.....	44
4. Persetujuan TRIPs.....	49
5. Traktat Hukum Merek.....	52
6. Kebijakan Pemerintah di Bidang Perlindungan Merek.....	54
C. Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia.....	59
1. Arti Penting Merek Terkenal.....	59
2. Dasar Bagi Perlindungan Merek Terkenal Internasional.....	64
3. Kriteria dan Ruang Lingkup Merek Terkenal.....	65
4. Bentuk Pelanggaran Hukum Merek.....	68
a. Trademark Piracy dan Trademark Couterfeiting.....	68
b. Passing Off.....	72
5. Perlindungan Merek Terkenal Menurut Hukum Merek Indonesia.....	79

a. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961.....	79
b. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997.....	87
c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.....	95
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	100
A. Hasil Penelitian.....	100
1. Kriteria Yang Dapat Dipergunakan Untuk Menentukan Merek Terkenal.....	100
2. Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Merek.....	105
3. Putusan Pengadilan Yang Memberikan Perlindungan Bagi Merek Terkenal.....	130
B. Pembahasan.....	150
1. Kriteria Yang Dapat Dipergunakan Untuk Menentukan Merek Terkenal.....	150
2. Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Merek.....	154
a. Sistem Deklaratif.....	154
b. Sistem Konstitutif.....	157
c. Penolakan Oleh Ditjen HKI.....	160
3. Putusan Pengadilan Yang Memberikan Perlindungan Bagi Merek Terkenal.....	168
a. Pembatalan Pendaftaran Merek.....	168
b. Gugatan Atas Pelanggaran Merek.....	170
c. Penetapan Sementara Pengadilan.....	171
d. Tata Cara Gugatan dan Kasasi.....	172
e. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	173
Bab IV Penutup.....	174
A. Kesimpulan.....	174
B. Saran.....	180

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek sebagai salah satu wujud karya Intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan "*Brand Image-nya*") dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu merek merupakan aset individu maupun aset perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya terkait hak-hak perorangan atau badan hukum sebagaimana tercantum dalam pembukaan persetujuan TRIPs bahwa Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan merek khususnya merupakan hak privat atau *private rights*¹

Kebijakan yang melatarbelakangi perlindungan merek yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan merek telah menjadi perhatian di negara manapun di dunia, sebagaimana dapat disimpulkan dari kata-kata Prof. McCharty yang menyatakan bahwa² "*Policies of consumer protection, property right economic efficiency and unusual concepts of justice underlie the law of trademarks*"

¹ Lihat pembukaan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods yang berbunyi "*Recognizing that intellectual property rights are private rights*".

² Lihat juga Cita Citrawinda Priapantja dalam makalah pada "Seminar HaKI dan Penegakan Hukumnya" yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Perancis di Jakarta bekerjasama dengan

Penggunaan secara tanpa hak merek terkenal merupakan kejahatan. Selain dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemalsuan, dapat juga digolongkan pada pencurian milik intelektual. Di berbagai negara, termasuk di Indonesia sudah ditetapkan peraturan dalam perundang-undangan yang menegaskan penggunaan merek secara tanpa hak sebagai tindak pidana.. Terhadap tindakan itu tidak cukup dipulihkan dengan menjatuhkan ancaman perdata, tetapi sekaligus bersamaan dengan ancaman pidana. Tujuan pokok menjatuhkan ancaman yang berat bagi para pemalsu adalah sebagai upaya perlindungan atau proteksi yang berjangkauan luas . Hal ini bertujuan,³ *pertama* untuk melindungi pemilik merek *Kedua* untuk melindungi kepentingan konsumen, *ketiga* untuk melindungi sistem perekonomian bebas.

Arah perlindungan hukum di bidang merek harus di tujukan kepada perlindungan global. Tidak cukup hanya hukum yang menjamin perlindungan regional atau nasional maupun kawasan blok perdagangan tetapi hal itu sesuai pula dengan pernyataan Alvin Toffler⁴ yang mengatakan planet bumi ini secara progresif semakin kecil. Jika hal ini dikaitkan dengan sistem perdagangan pasar bebas, peran serta fungsi merek dalam perindustrian dan perdagangan, masalah pemalsuan dan pelanggaran hak merek orang lain, tidak terbatas menjadi persoalan regional atau nasional. Tanpa mengurangi pentingnya pengaturan hukum dan perundang-undangan nasional, regional atau blok perdagangan, sangat dibutuhkan standar hukum yang bersifat internasional yang mengatur jaminan perlindungan global. Istilah "*counterfeiting*" dan "*piracy*" dalam

Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia pada tanggal 19-20, di Hotel Sofitel Grand Mahakam, Jakarta hal 1.

³ M. Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang . No. 19 Tahun 1992.* Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996, hal 106

⁴ *Kejutan Masa Depan, judul asli: Future Shock*, 1970, alih bahasa oleh : Sri Koesdiyantinah, SB. cetakan kedua 1988, Panca Simpati, Jakarta, hal. 42.

khasanah bahasa Inggris digunakan untuk menunjuk pada berbagai bentuk pelanggaran hak milik intelektual. "*Counterfeiting*" cenderung diartikan secara khusus sebagai penyalahgunaan atas merek dagang atau hak atas *trade dress* (pembungkus/kemasan) sedang "*piracy*" diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan pemalsuan atau barang-barang palsu⁵. *Committee of Experts on Measure Against Counterfeiting and Piracy Model Provision for National Laws* yang diselenggarakan oleh WIPO pada tahun 1988 dalam artikel A disepakati *Counterfeiting* melingkupi yaitu: Pembuatan atau sediaan-sediaan untuk membuat, suatu barang yang palsu atau mendekati/menyerupai suatu merek yang dilindungi untuk barang-barang yang serupa atau sejenis dengan barang yang berada di bawah perlindungan merek-merek terdaftar.

(i) Bungkus atau sediaan pembungkus (ii) meng-ekspor, meng-impor, transit (iii) menawarkan untuk menjual, meminjamkan atau tindak pendistribusian lainnya (iv) menjualkan, menyewakan, atau pendistribusian lainnya (v) kepemilikan sebagaimana disebut dalam butir (i) sampai dengan (v) dari barang-barang palsu (*counterfeit*) yang ditujukan untuk diperdagangkan dalam skala komersial dan tanpa adanya izin dari pemilik merek yang bersangkutan⁶ Pasal 51 Persetujuan TRIPs memberikan definisi atas pemalsuan merek dagang (*Counterfeit trademark goods*) sebagai: Tiap-tiap barang termasuk juga pembungkusnya, yang diedarkan dengan suatu merek dagang yang pemakaiannya tanpa izin yang menyerupai merek terdaftar untuk barang sejenis, atau yang tidak bisa dibedakan secara esensial dengan merek tersebut dan hal itu melanggar

⁵ Nils Victor Montan., *Trademark Anticounterfeiting in Asia and Pacific Rim*. INTA, New York-New York. 2001. Hal.9.

⁶ WIPO Model Provision for National Law settled by the WIPO Committee on Expert Measures Against Counterfeiting - J. Princer, April 25-28 1988.

hak dari pemilik merek dagang secara hukum.⁷ Sedangkan ICC atau *The Counterfeiting Intelligence Beaureau of the International Chamber of Commerce* menyatakan bahwa secara populer definisi dari "*Counterfeiting*" melingkupi yaitu: Pembuatan suatu produk yang amat mirip atau imitasi dengan bentuk dari suatu produk pihak lain dan reproduksi tanpa izin dan distribusi dari suatu produk yang dilindungi sebagai hak milik intelektual dan definisi ini biasanya diaplikasikan pada peniruan merek dagang, seperti halnya juga pada bungkus dan label, atau hal signifikan lainnya yaitu pada penampilan suatu barang⁸ dan biasanya yang menjadi sasaran dari semua ini adalah merek-merek terkenal.

Timbulnya masalah perlindungan merek terkenal sebenarnya dimulai sejak masa transisi dari Undang-Undang Merek yang pertama kali berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Pertiagaan⁹ yang menganut sistem "deklaratif" dimana perlindungan utama diberikan kepada pemakai merek pertama (*the prior user has a better rights*)¹⁰ sampai kemudian berlaku Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan

⁷ Pasal 51 TRIPs berbunyi "*For the purpose of this agreement : counterfeit trademark goods shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such trademarks, and thereby infringes the right of the owner of the trade mark in question under the law of the country of importation;.....*"

⁸ ICC, supra note 17 at 19. Rata-rata perusahaan yang mengalami kompetisi secara langsung dengan para pemalsu, menderita kerugian secara langsung dalam penjualan. Beberapa pasar yang didominasi oleh para pemalsu, menciptakan rintangan untuk pembuat barang asli untuk memasuki pasar. Lebih jauh konsumen tertipu atas dibelinya barang-barang palsu yang dikira produk asli, ketika mereka menyadari akan hal tersebut mereka menyalahkan pemilik merek asli atas rendahnya kualitas barang-barang yang nyatanya palsu tersebut, hal ini menyebabkan hilangnya nama baik atau reputasi perusahaan yang bersangkutan.

⁹ Diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961, TL.N.,No. 2341.

¹⁰ Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 21 tahun 1961.

pada tanggal 28 Agustus 1992 dan berlaku efektif mulai tanggal 1 April 1993¹¹ yang menganut sistem konstitutif (*first to file*) yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai berlaku tanggal 7 Mei 1997. Permasalahan yang timbul adalah banyaknya para pemilik merek terkenal yang berupaya mendaftarkan mereknya di Indonesia, tetapi permohonannya ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI. Hal ini disebabkan oleh lebih dahulu terdaftarnya merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek yang diajukan pendaftarannya tersebut untuk barang atau jasa yang sejenis. Dengan telah terdaftarnya merek pada Direktorat Jenderal HKI, maka dapat menghalangi pemilik merek yang sesungguhnya untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek terkenal miliknya. Merek-merek terkenal menjadi sasaran empuk pembajakan dan pendomplengan. Taktik bisnis demikian tentunya merugikan "brand image" yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemiliknya dan banyaknya biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik merek sesungguhnya dalam memperkenalkan mereknya. Sedikitnya 1500 (seribu limaratus) merek dagang internasional dibajak oleh perusahaan lokal di Indonesia dari sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) merek yang terdaftar, karena itu USTR (*United State Trade Representative*) atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat memasukan Indonesia dalam bagian *Super 301* dari daftar *priority watch list* tahun 2002, karena memiliki sistem perlindungan kekayaan intelektual yang buruk. Banyak merek internasional seperti Marlboro, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Ferrari, Jaguar, Dolce and Gabana, Guess dan Alfred Dunhill telah mengajukan proses pembatalan

¹¹ Secara umum Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, banyak berorientasi kepada Konvensi Paris, Revisi Stockholm 1967, dalam mewujudkan terbinanya sistem merek dan standard hukum yang seragam diantara negara-negara anggota Konvensi Paris.

merek dagang melawan para pembajak merek dagang. Untuk mendapatkan kembali hak merek dagang ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, sementara proses litigasi yang panjang tidak dapat menjamin hak merek dagang dikembalikan¹²

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan tidak menanggapi isu merek terkenal, Pengadilan kemudian melarang pemberian hak merek atas pemakaian merek pertama di Indonesia dengan mengharuskan bahwa pemakaian merek tersebut merupakan "itikad baik". Prinsip yang sama juga diberlakukan terhadap pendaftaran dengan anggapan pemakaian pertama kali oleh pemilik terdaftar. Prinsip "itikad baik" mulai diberlakukan di pengadilan Indonesia dalam kasus-kasus merek pada awal tahun 1960-an. Yurisprudensi ini kemudian digabungkan dalam dua keputusan penting di Mahkamah Agung Indonesia, yaitu kasus merek TANCHO¹³ untuk minyak rambut dan kasus YKK¹⁴ untuk resleting pada awal tahun 1970-an.

Hal itu rupanya ditindaklanjuti oleh Menteri Kehakiman dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M02.HC.01.01.87, tertanggal 15-6-1987. Menteri Kehakiman Ismail Saleh menginstruksikan kepada Kepala Kantor Merek supaya tidak menerima lagi pendaftaran merek-merek terkenal luar negeri oleh pemohon-pemohon dalam negeri. Akan tetapi pelanggaran merek khususnya merek terkenal asing sudah menjadi hal umum, dimana orang Indonesia ironisnya mulai menciptakan profesi baru yaitu sebagai pedagang merek dan pembajak merek¹⁵. Cara

¹² Bisnis Indonesia, Jumat, 1 November 2002, hal. 5.

¹³ Keputusan Mahkamah Agung RI. No. 667K/Sip/1972, tertanggal 13 Desember 1972, jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 35/1972 G. tanggal 30 Maret 1972, 6 Juli 1972 No. 521/1971 G dan No. 53/1072 G.

¹⁴ Keputusan Mahkamah Agung RI. No. 217K/Sip/1972, tertanggal 15 November 1972

¹⁵ Suwantin Oemar, RUU Merek tutup peluang "trademark trafficker", Bisnis Indonesia, tanggal 8 April 1992

praktek mereka adalah mendaftarkan merek-merek terkenal baik lokal maupun asing dengan tujuan akan dibeli kembali oleh pemilik sesungguhnya saat perusahaan tersebut hendak mengembangkan usahanya di Indonesia¹⁶. Sebagian besar perusahaan asing tersebut cenderung lebih memilih cara membeli kembali dari pada menjalani proses pengadilan yang panjang di Indonesia tanpa hasil yang pasti.

Dunia sekarang ini dilihat sebagai pasar untuk produk dari berbagai perusahaan pemilik merek dan jasa, perkembangan dan tata niaga yang bersifat dunia ini telah menimbulkan berbagai persoalan, khususnya mengenai ketentuan untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dan kriteria apakah yang dapat dipergunakan untuk menentukan keterkenalan suatu merek. Tidak mengherankan oleh karenanya bahwa "*World Intellectual Property Organization*" (WIPO) telah menyatakan dalam memorandum-nya bahwa¹⁷ :

"National Trademark Offices are often confronted with the problem that so-called trademark pirates, apply for the registration of mark ahead in time of the true owners".

Alasannya, yaitu bahwa berbagai perusahaan pemilik merek yang memiliki merek terkenal seringkali menganggap bahwa mereka masih belum berada dalam posisi untuk memperluas kegiatan bisnis mereka atas merek yang bersangkutan dan mereka juga belum memperoleh pendaftaran bagi merek mereka diseluruh wilayah, bahkan beberapa merek yang paling terkenal tidak selalu dipergunakan di setiap negara dan adalah tidak mungkin untuk mendaftarkan dan mempertahankan pendaftaran merek dalam semua

¹⁶ Salah satu dari hal ini dapat dilihat dalam Peninjauan kembali perkara "NIKE" Reg. No.220 PK/Perd/1986 terhadap putusan Mahkamah Agung R.I tgl. 24 Juli 1985 No. 294 K/Pdt/1984, dimana terungkap dalam persidangan adanya penyanderaan merek dagang "NIKE" oleh pengusaha lokal yang telah mendaftarkan merek tersebut di Indonesia, agar kiranya pemilik asli merek "NIKE" mau menunjuknya sebagai satu-satunya pihak di Indonesia yang berhak untuk membuat sepatu "NIKE"

¹⁷ Cita Citrawinda Priapantja, Op. Cit, hal 3.

kelas barang internasional di seluruh wilayah, demikian pula seringkali dapat terjadi pemilik mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek tetapi terhambat oleh lamanya proses resmi yang berkenaan dengan pendaftaran merek sebelum merek tersebut dapat dikabulkan sementara itu “pembajak merek” mungkin telah mengambil jalan pintas untuk meraup keuntungan pemilik merek sesungguhnya yaitu dengan menjadi pihak yang pertama kali memakai merek yang sama.

Dalam hal ini Direktorat Merek seringkali meloloskan pendaftaran merek terkenal yang diajukan oleh pihak yang tidak berwenang hal ini biasanya disebabkan oleh belum didaftarkannya merek tersebut oleh pemiliknya atau merek tersebut didaftarkan dikelas barang/jasa yang berbeda dengan merek terkenal yang telah terdaftar atau mereka mendaftarkan merek yang dibuat sedemikian serupa sehingga menyamakan persamaan yang ada dengan merek terkenal yang telah terdaftar.

Pendaftar pertama dari suatu merek dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia memang selalu mendapat tempat artinya mereka yang mengajukan pertama kali biasanya selalu didaftar permohonan mereknya, karena memang tidak ada jalan lain bagi pemeriksa merek untuk menolak permohonan merek tersebut sedangkan praktek pendaftaran merek yang sama untuk barang tidak sejenis karena memang Undang-Undang Merek memperbolehkan berdasarkan intepertasi dari pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.¹⁸ Karena hal tersebut pemeriksa merek kesulitan untuk menerapkan ketentuan tentang perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis karena selain kriteria merek terkenal yang belum ditentukan juga peraturan pemerintah yang mendasari pelaksanaan perlindungan tersebut dalam

¹⁸ Bandingkan dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1997

Undang-Undang No. 14 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 belum ada. Sehingga permohonan merek tersebut didaftar.

Hal lain yang juga menyebabkan seringnya terjadi perkara di Pengadilan adalah terdaptarnya merek-merek yang menyerupai merek terkenal, hal ini terjadi karena pengetahuan pemeriksa merek yang kurang, juga karena tidak dijadikannya putusan pengadilan sebagai dasar pelaksanaan oleh pemeriksa merek padahal banyak putusan pengadilan yang dapat dijadikan pedoman bagi perlindungan merek terkenal

B. Permasalahan

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan maka, permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut ::

1. Apakah kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan merek terkenal?
2. Bagaimanakah Undang-Undang Merek dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal
3. Bagaimanakah putusan pengadilan dalam sengketa merek terkenal ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan mencari kebenaran melalui sebuah penelitian tentang (i) Kriteria apakah yang dapat dipakai untuk menentukan merek terkenal (ii) Bagaimanakah Undang-Undang Merek dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal (iii) Bagaimanakah putusan pengadilan dalam sengketa merek terkenal.

D. Kontribusi Penelitian.

Secara teoritis hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi atau memberi sumbangan kepada peneliti lainnya.

Secara praktis, selain sebagai informasi awal bagi para peneliti yang hendak mengadakan studi dengan obyek yang sama, hasil penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para Pemeriksa Merek di Direktorat Merek, serta para Praktisi Hukum sesuai dengan kompetensi dan kepentingan masing-masing.

E. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian dalam rangka menyusun disertasi atau tesis harus disertai dengan pemikiran kerangka teoritis¹⁹. Hal itu disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori adalah²⁰ (i) logis dan konsisten, yaitu dapat diterima akal sehat dan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka pemikiran itu (ii) teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai inter-relasi yang serasi mengenai gejala tertentu; (iii) pernyataan-pernyataan di dalam sebuah mencakup semua unsur-unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkungannya; (iv) tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu; dan (v) teori harus dapat diuji kebenaran secara empiris. Disamping itu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya untuk jangka waktu tertentu. Teori merupakan hubungan antara fakta dan pengaturan fakta tersebut secara sistematis dan

¹⁹Harkristuti Harkrinowo, dalam "Diskusi Proposal Penelitian" Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 26 Juli 2002.

²⁰Ronny Haditijo Soemitro., "Metodologi Penelitian Hukum", Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kedua, 1985, hal. 37.

konsisten dimana fakta tersebut merupakan... "*an empirical verifiable observation*"²¹. Sedangkan teori atau kerangka teori memiliki kegunaan; (i) untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya; (ii) mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina stuktur konsep serta mengembangkan definisi; (iii) teori biasanya merupakan ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti; (iv) memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut akan muncul lagi pada masa mendatang; dan (v) teori memberi petunjuk atas kekurangan-kekurangan yang ada pada pada pengetahuan peneliti.

Mengingat pentingnya suatu teori didalam suatu tesis, sedang tesis ini akan membahas masalah perlindungan merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek, maka teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah merek sebagai hak milik dan merupakan hak privat (*private rights*)²². Hak atas merek jika dilihat dari pandangan hukum yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek (BW)* masuk ke dalam golongan benda tak bertubuh sebab *Burgelijk Wetboek (BW)* mengenal pembedaan benda bertubuh (*lichamelijke Zaak*) dan tidak bertubuh²³ (*onlichamelijke Zaak*), dengan demikian suatu merek dikonstruksikan oleh hukum sebagai sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak kebendaan, maka dengan demikian suatu hak kebendaan (*Zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat

²¹ Soerjono Soekanto., "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" CV. Rajawali. Jakarta, 1982, hal. 142-143.

²² Lihat preamble dari *Agreement on trade Related aspects of intellectual Property Rights* (1994) yang berbunyi; "*Recognizing that intellectual property rights are private rights*"

²³ Wirjono Prodjodikoro., "*Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*", Intermasa, Jakarta. 1986, hal. 2.

dipertahankan terhadap tiap orang²⁴, hal ini juga berakibat pada cara-cara pengalihan hak atasnya yang dipersamakan dengan benda pada umumnya²⁵. Menurut hukum ciri-ciri yang melekat pada hak adalah sebagai berikut²⁶ :

- 1) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu.
- 2) Ia juga disebut sebagai orang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- 3) Hak itu tertuju pada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang koleratif.
- 4) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommision*) suatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
- 5) *Commision* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut objek dari hak.
- 6) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Dengan demikian kiranya teori hukum diatas selaras dengan kepemilikan atas hak merek yang selalu dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga yang secara melawan hukum hendak menggunakan merek secara tanpa hak. Penggunaan merek secara tanpa hak selain dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek juga berakibat merugikan bagi para konsumen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard E Voughn bahwa

²⁴ Subekti., "Pokok-Pokok Hukum Benda" Intermedia, Jakarta. 1997. Hal.62.

²⁵ Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

²⁶ Fitzgerald, 1996: 221., sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.55.

pembajakan adalah berbahaya karena konsumen yang akan membeli produk tersebut berasumsi bahwa apa yang dibelinya adalah barang asli dan merupakan subjek yang kualitasnya diawasi secara ketat dan telah melalui test dari badan resmi Pemerintah. Barang-barang palsu hasil bajakan telah banyak membunuh dan menyebabkan banyak kecelakaan. Sebagai contoh pemalsuan suku cadang (*spare part*) mesin pesawat terbang, dan rem kendaraan bermotor yang tiba-tiba gagal dalam fungsinya. Produk farmasi dan kimia palsu hasil pembajakan yang hanya pembungkusnya serupa dengan yang asli tetapi isinya merupakan campuran yang dinegara dunia ketiga telah banyak meminta korban dan mengakibatkan kelumpuhan²⁷. Dengan demikian sebab utama dari kerugian diatas adalah terpedayanya konsumen oleh merek dagang palsu yang pembungkus dan bentuknya menyerupai, sedangkan isi atau barang yang ada didalamnya terkadang amat sulit dibedakan dengan produk aslinya. Kerugian yang nyata bagi pemilik merek apabila hal ini sering terjadi adalah menurunnya kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut dan sering kali konsumen menyalahkan pemilik merek karena tidak menjaga kualitas produknya yang berakhir dengan ditinggalkannya merek tersebut oleh konsumen.

Melihat kondisi yang demikian maka hukum harus mampu berperan untuk mencegah tindakan pihak-pihak yang merusak nama baik (*goodwill*) suatu merek yang telah memiliki reputasi baik ditengan masyarakat. Hukum harus mampu berperan menegakan aturan-aturan yang telah ada agar tercipta suatu ketertiban dalam masyarakat. Didalam menegakan aturan-aturan hukum maka hukum tidak hanya berhadapan pada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum pada saat terjadi (*onrecht*

²⁷ Lihat secara keseluruhan, Richard E Voughn dalam "Defining Term in Intellectual Property protection Debate : Are North or South Arguing Past Each Other When We Say Property?" A Lockern, Confucian and Islamic Comparison, 2 FLSA J. Int. Ec Comp. L 307 (1996).

in actu) tetapi juga perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)²⁸ Mengacu pada teori tersebut diatas, hukum merek sebagai lembaga pengaturan dibidang merek akan mampu memberikan kepastian hukum atas hak milik intelektual dengan cara mendaftarkan hak atas merek sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara normatif dalam undang-undang merek, sehingga kepada pihak-pihak yang melanggar hak-haknya dapat dituntut secara hukum. Pemberian hak kepada pemilik merek memungkinkan pemegang hak atas merek untuk mengeksploitasinya²⁹

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 membagi merek menjadi dua katagori yaitu merek biasa dan merek terkenal³⁰. merek terkenal dalam Undang-Undang Merek memiliki perlindungan hukum yang lebih luas dari merek biasa, Perlindungan Merek terkenal tidak dibatasi oleh adanya barang sejenis³¹ perlingungannya juga tidak hanya dibatasi terhadap pendaftaran merek baru tapi juga terhadap perpanjangan merek³². Terhadap upaya pembatalan, pemilik merek terkenal yang mereknya tidak terdaftar oleh Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dimungkinkan untuk mengajukan permohonan pembatalan apabila Mereknya tersebut didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak³³. Pemilik merek terkenal juga dimungkinkan untuk meminta

²⁸ Sudarto., "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1977, hal.187.

²⁹ Arti kata "*eksploitasi*" menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal 222, Balai Pustaka Jakarta, 1989", adalah "penguasaan, atau pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, atau juga bisa berarti mengeruk keuntungan" Dengan demikian kata eksploitasi merek dapat diartikan sebagai" suatu hak eksklusif pemilik merek yang sah dalam jangka waktu tertentu untuk mendayagunakan atau memanfaatkan suatu hak atas merek untuk diambil manfaat ekonominya.

³⁰ Lihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi: 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/jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang/atau jasa sejenis.

³¹ Lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

³² Lihat Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001

penetapan sementara Pengadilan untuk penyitaan barang, larangan import dan export barang-barang yang terkait dengan pelanggaran merek³⁴

F. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta sedang konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan fakta tersebut³⁵ Kerangka konsepsional dalam tesis ini adalah doktrin-doktrin hukum merek sebagai dasar analisis data, yaitu:

1. Azas Teritorialitas

Secara singkat asas ini dapat dirumuskan sebagai pembatasan dari ruang lingkup berlakunya perlindungan hukum atas suatu merek terdaftar. Batasnya adalah wilayah hukum dari negara yang bersangkutan dimana merek tersebut didaftarkan. Konsekuensinya adalah suatu merek yang terdaftar di Indonesia tidak melindungi pemakaian merek tersebut di negara lain. Untuk dapat dilindungi di negara lain maka merek tersebut harus pula didaftarkan di sana. Hal ini sering ditafsirkan keliru "kalau belum terdaftar di atau belum dipakai di Indonesia maka dapat didaftar dan dipakai oleh siapa saja"³⁶ Pemikiran dari sudut pandang yang legalistik ini ada benarnya karena Undang-Undang No 21 tahun 1961 menganut

³³ Lihat Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001

³⁴ Lihat Pasal 85 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

³⁵ Ronny Haditijo, Op. Cit. hal. 25.

³⁶ Gunawan Suryo Murcito. Makalah Seminar Merek yang Sudah Terkenal. Tidak diterbitkan dan tanpa tahun.

azas *first use*, hal ini berakibat banyaknya terjadi kasus pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Negeri ³⁷ (tahun 1986 – 101 kasus, 1987 –236 kasus, 1988-279 kasus, 1989,- 245 kasus, 1990-249 kasus. 1991-283 kasus, 1992-265 kasus, 1993-139 kasus). Kebalikan dari hal ini adalah azas *Universalitas*, yaitu azas yang didasarkan pada pemikiran bahwa hak atas merek timbul dari hak pribadi orang yang pertama kali memakai suatu merek, jadi harus mendapat perlindungan yang universal yang menembus batas-batas wilayah hukum negara dimana hak atas merek itu pertama kali diperoleh.³⁸ Asas *universalitas* dari hak atas merek memiliki persamaan dengan konsep perlindungan merek terkenal walau dasar pemikirannya berbeda, kurang lebih dasar pemikiran dari perlindungan merek terkenal adalah sebagai berikut³⁹:”suatu merek milik orang atau badan hukum tertentu yang sudah terkenal di suatu negara atau di beberapa negara sebagai merek dari barang tertentu yang bermutu baik dan banyak digemari oleh konsumen seyogyanya tidak didaftarkan oleh orang lain, oleh badan hukum lain di negara lain dimana merek tersebut belum terdaftar atas nama pemilik merek yang oleh karena jerih payahnya merek tersebut menjadi terkenal.”

2. Asas *National Treatment*,

Asas *National Treatment* merupakan salah satu asas dasar yang penting didalam kaitannya dengan perlindungan merek dalam kerangka hubungan antar negara.

³⁷ Insan Budi Maulana.,”Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa”, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 166..

³⁸ Pendapat ini dikemukakan oleh Joseph Kohler seorang ahli hukum berkebangsaan jerrman, dalam Stephen P Ladas, Patents, Trademarks and related rights Vol. II hal.969-970.

³⁹ Gunawan Suryomurcito. “Makalah Seminar Merek Yang Sudah Dikenal, tidak diterbitkan dan tanpa tahun. hal. 3.

Asas ini menghendaki bahwa terhadap orang asing diberlakukan ketentuan yang dengan warganegara dari negara yang bersangkutan. atau juga dapat dikatakan *Non Discrimination Treatment*.⁴⁰

3. Asas Konstitutif

Asas ini dipakai sejak Undang-Undang No 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1997. Asas ini menentukan bahwa perlindungan merek di berikan kepada pendaftar pertama. Salah satu tujuan pokok yang terkandung dalam sistem ini melenyapkan atau memperkecil timbulnya peselisihan dimana hak atas merek didasarkan pemilikannya pada adanya pendaftaran pertama. Doktrin dan prinsip inilah yang menjadi landasan asas "*Prior In Tempore, Melior In Jure*" Hak utama berada di pendaftaran pertama⁴¹

4. Azas Deklaratif

Asas Deklaratif atau dikenal dengan asas *First Use* yang maknanya adalah "hak atas merek didasarkan pada adanya pemakaian pertama. Asas ini dipakai dalam Undang-Undang No 21 tahun 1961. Dalam upaya pengefektifkan pelaksanaan hukum terhadap hak atas merek, seperti instrumen hukum International seperti Konvensi Paris mengintrodusir berbagai bentuk upaya hukum, salah satunya adalah perlindungan merek terkenal terhadap setiap bentuk persaingan curang. Dalam ayat ke 2 dari pasal 10 bis, ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan

⁴⁰ Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) yang direvisi terakhir di Stockholm (1967) Disahkan dengan KEPPRES No. 15 /1997 tentang perubahan KEPPRES No. 24/1979. Lihat article 2 (National Treatment for National of Countries of the Union)

⁴¹ Yahya Harahap. Loc.Cit. hal. 332.

"honest practices industrial and commercial matters" dianggap sebagai persaingan curang. Di dalam ayat selanjutnya ditentukan, bahwa khususnya akan dilarang "Semua perbuatan yang dapat menciptakan kekacauan /kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersil dari seorang usahawan yang bersaing". Di larang setiap bentuk yang palsu berkenaan dengan sifat dari pada barang bersangkutan yang di maksudkan untuk mendiskreditir barang-barang dan usaha dari seorang usahawan yang bersaing. Penggunaan istilah "*counterfeiting*" merujuk pada padanan kata dari istilah "pemalsuan merek" dalam arti yang luas, mencakup pula peniruan merek. Definisi dari persaingan curang dalam Konvensi Paris tersebut adalah berikut "Setiap perbuatan persaingan yang bertentangan dengan kejujuran dan kepatutan dalam praktek di bidang perindustrian dan perdagangan." Persaingan curang tersebut meliputi namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan berikut ini:⁴² Semua perbuatan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesalah pahaman dengan cara apapun terhadap perusahaan, barang-barang atau kegiatan perindustrian dan perdagangan dari saingannya.(ii) Keterangan-keterangan yang tidak benar dan menyesatkan dalam kegiatan perdagangan yang sedemikian rupa sehingga dapat mencemarkan nama baik dari perusahaan, barang-barang, atau kegiatan-kegiatan perindustrian dan perdagangan dari saingannya (iii).Petunjuk atau keterangan yang apabila digunakan dalam kegiatan perdagangan dapat menyesatkan menimbulkan kesalah pahaman khalayak ramai tentang sifat, proses pembuatan, keistimewaan, kegunaan atau jumlah dari

⁴² Loc. Cit. Gunawan Suryomurcito. Hal. 273.

barang-barangnya. Persaingan curang dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena undang-undang dan hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, dimaksudkan untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum sebagaimana konsepsi *legisme positivisme* yang menekankan hukum indentik dengan norma-norma tertulis. Penelitian ini juga dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengetahui konsep, latar belakang dari praktek putusan pengadilan terhadap perkara merek terkenal dan meneliti bagaimana praktek perlindungan merek terkenal yang dilakukan kantor merek

3. Jenis dan sumber data

Di dalam penelitian ini, jenis data kualitatif yang hendak dianalisis adalah norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Merek Indonesia, Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs yang berhubungan dengan penelitian merek terkenal. Untuk memperoleh jenis data tersebut dipergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan konvensi internasional di bidang merek, sedang bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah, journal dan data-data resmi pemerintah.

4. *Tehnik pengumpulan data*

Pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. *Metode analisis data*

Data sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menelaah peraturan-peraturan, buku-buku, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK

1. Merek Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual

Istilah hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property*. Selain dari istilah *intellectual property* juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property* dan *incorporeal property*. Hak milik intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikan bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa idea. Menurut W.R. Cornish, Milik Intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.⁴³ WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagai organisasi hak milik intelektual dunia mendefinisikan hak milik intelektual sebagai; *Intellectual property means the legal rights which result from intellectual activity in industrial, scientific, literary and artistic fields.*⁴⁴ Hak milik intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun dipakai secara praktis.⁴⁵ David I Bainbridge mengatakan bahwa "*intellectual property*" is the collective name given to legal rights which protect the product of the

⁴³ W.R Cornish, *Intellectual Property*, Sweet and Maxwell, London, edisi kedua, 1989, hal.5.

⁴⁴ World Intellectual Property Organization, *Intellectual Property Reading Material*.Geneve. 1995. hal.5.

⁴⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.1997. hal. 20.

human intellect. ⁴⁶ Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khaalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang mempunyai manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Sebagai suatu hak yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil karya tersebut dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.⁴⁷ Esensi yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian, tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang tersebut yang masing-masing mempunyai istilah tertentu. Menurut *Industrial Property Rights Standart Text Book (Trademark)*⁴⁸ Hak Kekayaan Intelektual digolongkan menjadi

a. Intellectual creation

- 1) *Invention*
- 2) *Utility Models*
- 3) *Design*
- 4) *Trade Secrets*
- 5) *Integrated Circuits*
- 6) *Works (similar copyrights)*

⁴⁶ David I. Bainbridge, *Computers and The Law*, London: Pitman Publishing, Cetakan ke-1, 1990. hal.

⁴⁷ Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Drs. Mohamad Radjab), ctakan ketiga, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1982. hal. 118.

⁴⁸ Buku ini merupakan pedoman umum bagi masyarakat Jepang, dikeluarkan oleh Japan Institute of Invention and Inovation, 2001. hal. 35.

- b. *Marks for businnes*
- 1) *Trade Name*
 - 2) *Trademarks*

Sedangkan menurut Pasal 2 (viii) Konvensi *WIPO (World Intellectual Property Organization)* yakni suatu badan dunia di bawah PBB yang menangani bidang kekayaan intelektual mengelompokkan hak kekayaan intelektual kedalam 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 dan meratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tanggal 2 November 1994, cakupan hak kekayaan intelektual menjadi :

- 1) Hak cipta dan hak yang berkaitan (*Copyrights and Neighbouring Rights*)
- 2) Patent (*Patents*)
- 3) Merek (*Trademark*)
- 4) Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
- 5) Desain Industri (*Design*)
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*)
- 7) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- 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 :

ad1) Hak Cipta dan hak yang terkait (*Copy Rights and Neighbouring Rights*)

Hak Cipta Merupakan hasil karya kreatifitas 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.

ad2) 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.

ad3) 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.

ad4) 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.

ad5) Desain Industri (*Industrial Design*)

Merupakan kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan.

ad6) Tata Letak Sirkuit Desain Terpadu (*Integrated Circuit*)

Berupa rancangan tiga dimensi dari berbagai elemen yang sebagian merupakan elemen aktif yang merupakan interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu, Sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam 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.

ad7) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

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

ad8) Varietas Tanaman (*Plant Varieties*)

Merupakan sekelompok tanama 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.

ad9) 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.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum di bidang hak kekayaan intelektual secara internasional, selain *WTO-TRIPS*, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi 5 (lima) konvensi internasional pada tanggal 7 Mei 1997 yang berlaku efektif tanggal 5 September 1997 yaitu:

- a) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* berdasarkan keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979.
- b) *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.
- c) *Trademark Law Treaty (TLT)* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.
- d) *Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.
- e) *WIPO Copyright Treaty* berdasarkan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997.

2. Definisi Dan Pengertian Merek.

Definisi merek secara umum menurut Henry Campbell Black MA⁴⁹ sebagai :

“The sign, writing or ticket put upon manufactured goods to distinguish them from others appearing them in the compound, trade mark

Beliau juga menunjuk kata “*mark*” sebagai padanan kata dari “*Brand*” yang berarti simbol, tanda sebutan atau kombinasi darinya baik visual dan oral dengan tujuan untuk

⁴⁹ Henry Campbell Black MA. *Black Law Dictionary*, St. Paul Minor, West Publishing Co. 1979, Hal 874.

dipergunakan mengidentifikasi beberapa produksi atau jasa⁵⁰. Definisi merek menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia⁵¹, merek berarti “pengenal, bukti atau lambang”. Pengertian ini hampir sama dengan makna yang dikemukakan oleh Henry Campbell Black. Sama-sama menekankan pengertian sebagai tanda pengenal atau sebagai lambang yang mempunyai ciri tertentu untuk membedakannya dari tanda atau lambang yang dipergunakan oleh orang lain. Sedang WIPO (*World Intellectual Property Organization*) memberikan definisi sebagai berikut⁵²:

“A trademark is any sign that individualize the goods of a given enterprise and distinguishes them from the goods of its competitors”

Sedang definisi yang diberikan oleh Prof. Molengraaf, “Merek yaitu dengan mana di pribadikan sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain⁵³. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dalam pasal.1 angka 1 mendefinisikan merek sebagai berikut :

“merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa”.

Rumusan tersebut hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh drs. Eka A. Abdurrahman⁵⁴. Merek adalah “tanda yang dibuat diatas barang-barang oleh seorang

⁵⁰ Ibid, hal. 170.: “Brand : A word, mark, design, term, or a combination of these both visual and oral, used for the purpose of identification of some product or service”.

⁵¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Dep. P dan K, PN Balai Pustaka, Jakarta 1976, hal. 1008

⁵² WIPO, Loc Cit. hal. 191.

⁵³ Muhamad Djumhana dan R Jubaedillah., *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hal. 154.

⁵⁴ Esiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980. hal. 655.

pabrikasi atau distributor untuk mengenal asalnya atau sumbernya". Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan Peter. D. Rosenberg⁵⁵ bahwa:

"A trademark is anything which is adopted and use to identify the source of origin of goods, and which is capable of distinguishing them from goods emanating from competitor".

Di Indonesia pengertian tentang merek mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan di Inggris. Hal ini kita bisa lihat bunyi ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dengan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Merek Inggris Tahun 1938 yaitu:

*"....a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as proprietor or registered user to use the mark, whether with or without any indication of the identity of that person...."*⁵⁶

Selanjutnya menurut pasal tersebut yang termasuk merek adalah meliputi: *a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, or any combination thereof.*

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

3. Sejarah Perkembangan Merek

Merek dagang telah dikenal manusia sejak zaman purba, pada zaman itu merek masih berupa tanda-tanda yang sederhana untuk dapat membedakan kepemilikan. Pada

⁵⁵ Peter.D. Rosenberg, Loc.Cit. chapter. 4. hal. 2.

⁵⁶ W.R. Cornish, *Intellectual property*, first edition, London : Sweet & Maxwell, 1989. hal. 439.

zaman perunggu manusia telah mulai memberikan cap bakar pada hewan ternaknya hal itu tiada lain agar ternak-ternak tersebut dapat dikenali kepemilikannya. Begitu pula dimesir para pengrajin telah memberikan tanda berupa simbol pada batu-batu hasil karyanya hal ini dilakukan sebagai bukti guna hasil kerja mereka hingga memudahkan untuk meminta upah. Pada masa purba, telah disadari perlunya memberi merek pada barang untuk menunjukkan perbedaan sumber atau asal barang. Kebutuhan untuk menunjukkan indentifikasi sumber asal barang lebih dirasakan lagi manfaatnya saat manusia mulai mengenal perdagangan.

Pada masa 1300-1200 SM di lembah India para pedagang dari kerajaan Harappa telah memakai merek pada barang-barang yang mereka perdagangkan. Perdagangan mereka telah melintasi wilayah Asia Kecil sampai timur Tengah. Pada masa 35 SM-265 para pedagang kerajaan Romawi juga telah memakai merek atas barang-barang yang telah mereka hasilkan. Pada masa itu lampu minyak dari kerajaan Romawi telah berkembang menjadi salah satu barang yang penting yang diperdagangkan diseluruh daerah imperium Romawi yang begitu luas dengan merek "FORTIS"⁵⁷. Kemajuan yang dialami FORTIS, mengakibatkan para pedagang lain ikut meniru merek FORTIS untuk barang-barang lain yang diperdagangkan di Perancis, Jerman, Inggris, Belanda dan Spanyol. Masa Tahun 1266 di Inggris telah dikeluarkan suatu peraturan yang bersifat memaksa agar para tukang roti mau memakai merek masing-masing pada tiap roti yang dihasilkannya. Inilah sejarah perundang-undangan pertama dibidang merek yang bersifat memaksa. Pada masa abad ke-14 lahirlah sebuah lembaga pengawas terhadap pengrajin yang dikenal dengan sebutan Gilda. Pada masa itu gilda memaksa para pengrajin untuk memakai merek pada tiap-tiap barang yang diproduksinya. Tujuannya

⁵⁷ WIPO., *Intellectual Property Reading Material*., Geneve. 1995 hal. 191

adalah untuk memantapkan pertanggung jawaban pihak produsen atas mutu barang yang diperdagangkan selain itu dimaksudkan pula untuk mengawasi batas-batas teritorial perdagangan suatu jenis barang. Merek dagang mulai memainkan peranan penting bersamaan dengan tumbuhnya industrialisasi dan sejak itu merek menjadi faktor kunci pada era perdagangan moderen dan ekonomi yang berorientasi pada pasar. Industrilisasi dan pertumbuhan sistem ekonomi yang berorientasi pada pasar mengakibatkan terjadinya persaingan diantara para produsen dan pedagang yang berlomba-lomba menawarkan berbagai macam barang kepada para konsumen, disinilah merek mulai memainkan perannya sebagai alat pembeda, bagi konsumen untuk mengenali indentitas, sumber dan asal-usul barang. Sedang bagi para produsen merek merupakan simbol dan representasi nama baik perusahaan yang terus dijaga keberadaannya ditengah konsumen.⁵⁸

4.Pengaturan Hukum Merek di Indonesia

Pengaturan hukum Merek di Indonesia telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Undang-undang Merek yang dimiliki Indonesia pertama kali adalah UU No.21 Tahun 1961, dimana pada saat itu perlindungan merek didasarkan pada sistem "deklaratif" yang artinya Hak atas Merek diberikan kepada pemakai pertama. Setelah dirasa UU tersebut tidak lagi dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek, akhirnya pada tahun 1992 UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan digantikan dengan UU No.19 Tahun 1992 Tentang Merek. Undang-undang ini menganut sistem "First to file", yang artinya Hak atas Merek diberikan kepada pendaftar pertama. Selanjutnya karena pengaruh era perdagangan global dimana perkembangan dunia usaha semakin meningkat tajam, maka pada saat itu dirasa perlu untuk merevisi UU No.19 Tahun 1992 Tentang Merek dengan UU No.14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 1992 Tentang Merek.

⁵⁸ Lihat Peter.D. Rosenberg, Op Cit, hal. 3.

Sejalan dengan berlakunya UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek sebagaimana diatas dan derasnya arus globalisasi, telah mendorong tumbuhnya pemikiran untuk meninjau kembali Undang-undang Merek yang berlaku agar mampu mengikuti irama perkembangan ekonomi khususnya dunia perdagangan barang dan jasa.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia.

Disamping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HAKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) memuat kewajiban untuk menyesuaikan Undang-undang Nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (termasuk Merek) dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan *TRIPs* tersebut. Diketahui bahwa persetujuan *TRIPs* memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektualitas manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar. Disamping itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara ketat.

Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi

Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997. Dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh Indonesia, memuat kewajiban untuk menyesuaikan undang-undang merek yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan sejalan dengan perjanjian- perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta praktek pengalaman melaksanakan administrasi merek selama ini, akhirnya Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-undang No.19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.14 Tahun 1997 dengan Undang-undang Merek yang baru, yaitu Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dengan berlakunya Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek ini diharapkan dapat menciptakan adanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia usaha serta mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Hak Atas Merek

Pada hakekatnya perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip pendaftar pertama atau *first to file*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum merek di Indonesia menganut sistem Konstitutif dimana hak atas merek timbul karena pendaftaran, bukan pemakai pertama sebagaimana dianut dalam UU No.21 Tahun 1961. Mengingat akan hal tersebut diatas, apabila seseorang ingin memperoleh hak atas merek, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Sesuai dengan ketentuan UU Merek yang berlaku, permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Ps. 7 s/d Ps.12 UU No.15 Tahun 2001. Untuk selanjutnya, terhadap semua permohonan pendaftaran merek akan diproses secara bertahap dengan batasan waktu tertentu, yang antara lain meliputi: tahap pemeriksaan formalitas (administrasi) paling lama 30 (tiga puluh) hari; tahap pemeriksaan substantif paling lama 9 (sembilan) bulan; tahap

persiapan pengumuman paling lama 10 (sepuluh) hari; tahap pengumuman selama 3 (tiga) bulan; tahap sertifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dengan berlakunya UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek sejak tanggal 1 Agustus 2001, terdapat perubahan yang sangat mendasar mengenai proses pendaftaran merek jika dibandingkan dengan proses yang ada dalam UU No.14 Tahun 1997. Proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek menurut UU Merek yang baru ini, Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Sedangkan menurut UU No.14 Tahun 1997 yang berlaku selama ini, pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan pendaftaran suatu merek. Hal itu dimaksudkan agar permohonan tersebut dapat lebih cepat diketahui oleh Pemohon apakah Permohonannya disetujui atau ditolak. Dengan demikian, pemohonpun dapat pula mengetahui penyelesaian permohonannya.

Suatu permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar atau ditolak apabila

1. Diajukan oleh Pemohon yang bertikad tidak baik;
Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dikatakan bahwa “ Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertikad tidak baik”. Namun demikian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menentukan ada tidaknya unsur itikad tidak baik tersebut dan bagaimana ukurannya. Untuk hal ini dijelaskan dalam penjelasan Ps. 4 yang antara lain menyatakan bahwa Pemohon yang bertikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
Menurut penjelasan Ps.5 huruf a dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan,

- ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.
3. Tidak Memiliki daya pembeda;
Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
 4. Telah menjadi milik umum; atau
Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.
 5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek *Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.
 6. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. [Ps. 6 ayat (1) huruf a]
 7. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; [Ps. 6 ayat {1} huruf b]
 8. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. [Ps. 6 ayat (1) huruf c]
 9. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; [Ps. 6 ayat (3) huruf a]
 10. 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; [Ps. 6 ayat (3) huruf b]

11. 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.[Ps.6 ayat (3) huruf c]

B. HARMONISASI PERATURAN MEREK SECARA INTERNASIONAL

1. Dampak Persetujuan dan Konvensi Internasional Terhadap Peraturan Merek Indonesia

Globalisasi adalah suatu kenyataan, proses dan kecenderungan yang terjadi akhir abad ke 20 dan era memasuki abad ke 21. Dalam dunia dimana batas ekonomi semakin menghilang dan mengecil, batas-batas negara yang secara historis menjadi semacam batas-batas yang artifisial. Kedaulatan negara menurut konsepsi lama menjadi kurang mempunyai arti karena terjadinya beberapa faktor yang bersifat lintas batas. Dunia mengalami kemajuan yang lebih pesat lagi, dimana dunia perdagangan sudah tidak terhambat lagi pada batas-batas negara karena ditemukan berbagai teknologi baru yang mendorong dunia perdagangan tanpa batas. Persis seperti yang digambarkan Keinichi Ohmae⁵⁹ Dan didalam kehidupan perekonomian dan perdagangan terjadi perubahan arah dalam bentuk saling terkait sehingga kehidupan manusia berada dalam suatu kawasan yang saling terkait. Dengan ditemukannya teknologi di bidang transportasi dan informasi mempermudah mobilisasi suatu produksi barang atau jasa ke tempat-tempat lain di belahan bumi, dengan demikian teknologi transportasi dan informasi inilah yang berjasa melahirkan era perdagangan bebas, dimana suatu keadaan secara instant dapat diketahui di belahan bumi yang lain. Kecenderungan munculnya suatu peradaban yang bersifat lintas batas, antara lain:

⁵⁹ Kenichi Ohmae, *The Borderless World*, A Devision of Harfor Collins Publishers, USA, hal. XIV

1. Industri yang berorientasi global, dimana strategi perusahaan multi nasional tidak lagi dikondisikan oleh alasan yang bersifat kenegaraan, tetapi lebih ditekankan pada alasan keuntungan semata dengan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan global.
2. Informasi yang mengglobal yang merupakan akibat langsung dari kemajuan dibidang teknologi komunikasi yang berdampak pada mudahnya menyampaikan pesan kepada tiap-tiap orang diseluruh dunia.
3. Konsumen individual yang berorientasi global. Hal ini dapat dilakukan karena setiap manusia dapat berakses secara langsung ke jaringan informasi global. Prinsip mereka adalah menginginkan produk barang atau jasa yang terbaik dari manapun asalnya produk barang atau jasa tersebut.

Pada era globalisasi sekarang ini, prinsip-prinsip dan kecenderungan-kecenderungan diatas mempengaruhi dan mendominasi tidak saja didalam hubungan internasional, regional, multilateral dan bilateral tetapi perilaku nasional suatu negara ikut mempengaruhinya. Pengaruh demikian mendesak dan kuat sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengadopsi prinsip-prinsip dan nilai-nilai diatas di dalam suatu kebijakannya. Seperti halnya pada era globalisasi ekonomi dan era reformasi sekarang ini secara bertahap kita menyaksikan kebijaksanaan ekonomi yang bergerak dari pra liberalisasi ekonomi ke arah liberalisasi ekonomi atau ke arah pasar bebas. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa pada era globalisasi atau pasar bebas akan melakukan integrasi sistem ekonomi global dan sistem ekonomi nasional. Permasalahannya adalah mampukah sistem ekonomi nasional (Sistim Ekonomi

Pancasila) hidup berdampingan dengan sistem ekonomi global⁶⁰ yang pada dasarnya adalah sistem ekonomi kapitalis. Perbenturan di sektor ekonomi sama-sama pernah kita lihat di tengah pergaulan bangsa-bangsa ternyata sistem ekonomi komunisme tidak dapat bertahan menghadapi gelombang globalisasi. Terlepas dari kesemerawutan dalam paket-paket deregulasi pemerintah telah meratifikasi berbagai perjanjian, traktat, ataupun konvensi internasional mengenai ekonomi seperti *GATT*, *GATS*, *TRIMS* dan *TRIPs* sebagai tindak lanjut dari keanggotaan Indonesia pada Organisasi Perdagangan Dunia⁶¹ (*World Trade Organization*), yang pada dasarnya bertujuan untuk meliberalisasikan sistem perekonomian kita dan menjadikan negara kita sebagai bagian dari pasar bebas. Suatu pekerjaan reformasi hukum yang besar, yang tidak lain berarti sebagai harmonisasi dan internasionalisasi produk hukum ekonomi nasional agar sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum ekonomi internasional.

Dalam hal tersebut diatas yang ditandai dengan dibukanya perdagangan bebas, lalu lintas perdagangan barang dan jasa yang selama produksinya telah menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Karena produk barang dan jasa dari suatu negara dapat dengan bebas masuk kewilayah lain. Perkembangan kehidupan ekonomi, perdagangan, kemajuan teknologi dan informasi yang pesat juga telah mendorong internasionalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Hal yang demikian memerlukan dukungan pranata hukum. Kebutuhan pranata hukum untuk melindungi produk-produk industri baik barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau tindak persaingan curang lainnya juga berarti

⁶⁰ Thomas L Friedman dalam Bukunya *In The Lexus and the Olive Tree* hal 7-8 menyatakan bahwa "*Globalization means spread of free-market capitalism to virtually every country in the world.*"

⁶¹ Disahkan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)

kebutuhan untuk melindungi Hak Milik Intelektual pada umum dan khususnya merek yang digunakan pada barang dan jasa yang bersangkutan.

Dengan berkembangnya hubungan perdagangan internasional yang semakin berkembang pesat yang sejalan dengan perkembangan ekonomi di tiap-tiap negara tentunya akan memberi dampak di bidang perdagangan, terutama karena kemajuan yang berlangsung dibidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi sebagaimana telah diutarakan diatas, merupakan faktor yang juga pada gilirannya mendorong harmonisasi atau internasionalisasi Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya adalah merek. Untuk mengatasi dan memperkecil tindakan serta gejolak pembajakan dan pemalsuan merek terkenal, sudah lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Sejak abad ke sembilan belas, sudah timbul gagasan pemikiran untuk mewujudkan kerja sama membina keseragaman landasan hukum tentang merek, yang diharapkan mampu menjadi tumpuan harmonisasi hukum merek diantara bangsa-bangsa. Tujuan mewujudkan harmonisasi hukum merek, agar masyarakat Internasional memiliki landasan sistem yang bersifat *uniformitas* atau *unified system* terutama yang menyangkut permasalahan :

1. Formalitas administrasi permohonan dan pendaftaran
2. menyeragamkan standar *confusion*

Sehubungan dengan masalah merek yang membingungkan karena mempunyai persamaan (*likelihood confusion*), diinginkan adanya landasan patokan dan faktor yang seragam, terutama meliputi hal-hal : Pengertian persamaan merek, saingan produksi yang hampir bersamaan, pendatang baru yang beritikad baik, kesan persamaan opini merek, membingungkan secara nyata, kemungkinan timbulnya kebingungan, kesamaan konsumen, konsumen yang kurang hati-hati. Mungkin masih banyak lagi faktor yang harus dijadikan

patokan untuk menentukan suatu keadaan yang membingungkan, oleh karena itu agar penilaian yuridis tentang masalah "*likelihood of confusion*" atau persamaan yang membingungkan terhadap peniruan atau pemalsuan merek tidak berbeda antara satu negara dengan negara lain, penting sekali terbitnya keseragaman standar.

- Kesamaan persepsi dan standar mengenai merek terkenal

Umumnya orang berpendapat, selama belum adanya persamaan persepsi atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan merek terkenal, hal ini yang tampaknya tiap-tiap orang membuat patokannya sendiri. Dampak dari hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan penghormatan dan perlindungan yang diberikan masing-masing negara terhadap suatu merek.

- Kesamaan pengertian tentang pemalsuan merek

Sebagai salah satu alat untuk mengefektifkan tindakan curang atas pembajakan atau peniruan merek ialah berupa aturan yang menegaskan perbuatan-perbuatan yang semacam itu sebagai pemalsuan merek dagang atau trademarks counterfeiting. Hal seperti itu di beberapa telah dikembangkan melalui pendekatan teori tindak pidana (*fraud theory*). Penegasan pemalsuan merek dikualifikasi sebagai penipuan. Kepada pelakunya dapat sekaligus ditimpakan ancaman perdata dan pidana secara berbarengan. Akan tetapi oleh karena pengembangan konsepsi atau pengertian maupun standar dari pemalsuan merek atau *trademarks counterfeiting* belum menyeluruh diseluruh negara, mengakibatkan perlindungan merek terkenal dari pemalsuan, peniruan atau pembajakan, masih berjalan terus di berbagai negara. Disamping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek

Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HAKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) memuat kewajiban untuk menyesuaikan Undang-undang Nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (termasuk merek) dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan Trips tersebut. Diketahui bahwa persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektualita manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar. Disamping itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara ketat.

Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997. Dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh Indonesia, memuat kewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan sejalan dengan perjanjian- perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta praktek pengalaman melaksanakan administrasi merek selama ini, akhirnya Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-undang No.19 Tahun 1992 Tentang Merek

sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.14 Tahun 1997 dengan Undang-undang Merek yang baru, yaitu UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dengan berlakunya UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek ini diharapkan dapat menciptakan adanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia usaha serta mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Persetujuan tentang pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) yang mencakup pula Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dan Hak Milik Intelektual (*TRIPs*). Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama dan membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan guna mewujudkan kesejahteraan manusia. Persetujuan tersebut terwujud pada tahun 1947 dan Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24 Februari 1950. Bahwa perundingan-perundingan multilateral di bidang perdagangan ini dilakukan melalui putaran-putaran (*round*). Setelah tujuh tahun perundingan, pada tanggal 15 Desember 1993 *GATT* berhasil menyelesaikan perundingan perdagangan multilateral dalam dalam putaran Uruguay. Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay antara lain memuat persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs*)

Secara umum paket Putaran Uruguay mencakup, yaitu:

1. Pembentukan organisasi perdagangan dunia sebagai pengganti sekretaris *GATT* yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan

persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang diantara negara anggota Penurunan tarif import berbagai komoditi dengan mengurangi berbagai hambatan atau proteksi perdagangan yang ada dan pengaturan baru dibidang aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan barang dan perdagangan jasa.

2 Berlakunya persetujuan Putaran Uruguay yang telah ditanda tangani pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh Maroko, dimana negara peserta perundingan menyepakati bahwa persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia beserta seluruh lampirannya diharapkan akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995. Persetujuan aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, termasuk perdagangan barang palsu adalah merupakan persetujuan yang mengatur mengenai norma-norma perlindungan dan penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota *WTO*. Indonesia salah satu negara anggota dari anggota *WTO* lainnya yang berjumlah 131 negara saat ini. Tujuan dari persetujuan *TRIPs* ini adalah:

- Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan.
- Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
- Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual.

- Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas hak kekayaan intelektual.

Sesuai dengan komitmen Indonesia sebagai negara berkembang pada persetujuan *TRIPs* di atas maka konsekwensinya pemerintah Indonesia harus memenuhi kewajiban yaitu telah memiliki pranata hukum hak atas kekayaan intelektual umumnya⁶² dan merek sesuai yang diharapkan oleh *TRIPs* selambat-lambatnya tahun 2000. Sesuai dengan komitmen Indonesia dengan telah meratifikasi persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang Nomer 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Sebagai salah satu perjanjian dagang internasional disamping akan mempengaruhi perdagangan dan perekonomian nasional juga akan mempengaruhi terhadap bidang hukum khususnya bidang hukum merek. Menurut ketentuan pasal XVI ayat 4 dan 5 persetujuan tentang *WTO* : bahwa setiap anggota harus menjamin keselarasan undang-undang, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur administratif nasionalnya sendiri, dengan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam lampiran persetujuan *WTO* (pasal XVI ayat 4). Terhadap setiap ketentuan tersebut tidak dapat diajukan keberatan (*reservation*), kecuali dalam hal-hal khusus, yang diperkenankan oleh perjanjian tertentu, atau oleh perjanjian pluriteral, sesuai dengan ketentuannya. Persetujuan Putaran Uruguay tentang Pembentukan *WTO* berserta lampirannya berpengaruh luas pada pembentukan hukum ekonomi nasional secara makro. Persetujuan *WTO* telah masuk ke dalam sistem hukum nasional melalui

⁶² Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Indonesia telah mensahkan undang-undang dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu; Merek, Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

ratifikasi dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Ini berarti bahwa sistem hukum nasional Indonesia di bidang perdagangan dan segala aspek yang terkait dengan perdagangan internasional telah menjadi bagian dari sistem hukum perdagangan internasional. Dengan demikian setiap warga dan badan hukum Indonesia yang berkecimpung di dunia bisnis wajib mentaati persetujuan tersebut. Secara mikro substansi Persetujuan Putaran Uruguay berdampak langsung pada produk-produk hukum atau pranata hukum ekonomi yang perlu di perbarui dan disempurnakan agar tidak menimbulkan konflik hukum yang merugikan. Bidang hukum ekonomi yang dimaksud adalah yang menerima dampak langsung dari Persetujuan Putaran Uruguay antara lain hukum hak atas kekayaan intelektual khususnya hukum merek, hukum investasi, hukum persaingan, hukum tentang penyelesaian sengketa. Oleh karena itu khusus bidang hukum merek perlu penjabaran kongkret agar sistem hukum merek nasional ada kesesuaian dan konsisten dengan perjanjian/persetujuan Internasional Putaran Uruguay tentang Pembentukan *WTO*. Disamping itu Persetujuan *TRIPs* menggunakan prinsip kesesuaian penuh atau *full compliance* sebagai syarat minimal bagi para persertanya. Ini berarti negara-negara peserta Persetujuan *TRIPs* wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional hak atas kekayaan internasional khususnya merek mereka secara penuh terhadap perjanjian tadi.

3.. Konvensi Paris dan Konvensi Pembentukan WIPO

Konvensi Paris lahir pada tahun 1883, namun demikian namanya lebih umum disebut "*Paris Convention*". Bahkan lebih populer di sebut "*Paris Union*" (Uni Paris) Mengapa lebih umum di sebut Uni Paris? Hal itu didasarkan pada tujuan konvensi. Setiap negara anggota atau "*contracting state*" terikat dalam suatu gabungan kerja sama untuk

memberi perlindungan atas hak milik perindustrian tanpa mempersoalkan dari negara mana datangnya. Pertama sekali, konvensi paris di tandatangi oleh 11 negara sebagai "contracting state" dalam suatu konferensi diplomatik di Paris pada tahun 1883. Yang pertama-tama menandatangani dan meratifikasi terdiri dari : Belgia, Brasil, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, Salvador, Serbia, Spanyol dan Swiss.

Dari sekian banyak pasal yang terkandung didalam Konvensi Paris, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur asas sistem uniformitas bagi seluruh anggota peserta. yang terpenting diantaranya, mengatur asas seperti yang akan diuraikan di bawah ini. antara lain :

a.1. Asas terbuka

Salah satu asas penting yang diatur konvensi paris ialah asas "terbuka". Konvensi ini menganut "*open convention*". Hal itu diatur dalam pasal 21. Setiap negara akan menjadi peserta konvensi kapan saja dikehendaki. Untuk itu, mengajukan persyaratan yang diperlukan dengan cara mendaftarkan atau mendeposit kepada Direktorat Jenderal. Dengan demikian negara tersebut langsung menjadi anggota *Paris Union*. Caranya sangat mudah dan sederhana, cukup memberi pernyataan kepada pemerintah Swiss melalui saluran diplomatik :

- pernyataan bersifat sepihak atau secara unilateral,
- tidak memerlukan persetujuan baik secara bilateral atau multilateral dari negara anggota peserta maupun dari negara pendiri.
- negara anggota peserta, tidak mempunyai hak oposisi atas pernyataan yang dilakukan anggota baru.

- tidak ada pengujian atau pengawasan yang boleh dilakukan Uni terhadap ketentuan perundang-undangan negara peserta baru pada saat diajukan pernyataan menjadi anggota Uni.

Selain daripada membuka pintu secara terbuka bagi negara lain diluar anggota Uni untuk menjadi anggota peserta Konvensi, makna asas terbuka meliputi sisi lain. Yang terpenting diantaranya pertama : setiap negara yang telah menyatakan diri menjadi anggota peserta Uni, terikat untuk menerima dan mengakui sisitem dan prinsip-prinsip hukum Internasional.jadi pernyataan sepihak dari suatu negara berakibat pengakuan dan terikat langsung kepada ketentuan konvensi berbarengan dengan itu, negara tersebut terikat langsung kepada prinsip-prinsip hukum internasional di bidang merek. Dan memang motivasi penegakan asas terbuka dengan tata cara sederhana secara sepihak menyatakan diri sebagai negara peserta Uni, bertujuan mengajak semua bangsa untuk ikut masuk menjadi peserta. Semakin luas Konvensi Paris diterima oleh semua bangsa, diharapkan mempercepat proses terbinanya landasan keseragaman hukum, sisitem dan standart merek yang mendunia, jika suasana yang demikian bisa terwujud, merek terkenal akan mendapat perlindungan secara merata di seluruh kawasan.

Kedua : asas tetap memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap negara peserta untuk “menarik diri” sebagai anggota. Penarikan diri dapat dilakukan secara sepihak. Prosedur penarikan diri pun sangat mudah :

- cukup memadai dengan cara mengajukan pernyataan menarik diri sebagai anggota Uni
- untuk tujuk itu, harus lebih dulu menyampaikan pemberitahuan paling kurang satu tahun.

Berarti pengunduran diri baru efektif berlaku, setelah dilampai jangka waktu pemberitahuan. Tidak dibenarkan pengunduran diri secara tiba-tiba. Cara yang demikian, bisa menimbulkan kerugian kepada negara peserta yang lain. Dengan memberikan jangka waktu satu tahun, negara anggota yang lain, diberi kesempatan untuk menghindari timbulnya kerugian atas penarikan diri yang dilakukan.

a.2. Asas persamaan perlakuan

Pasal 2 Konvensi Paris mengatur prinsip “persamaan perlakuan “ (*same treatment*). Menurut asas ini, setiap negara peserta Konvensi harus memberi perlakuan yang sama antara pemilik merek orang asing dengan pemilik merek warga negara. Itu sebabnya asas ini disebut juga asas “asimilasi” (*principle of assimilation*). prinsip ini mengandung pengertian : pemberian perlakuan yang sama terhadap sesama warga negara anggota Uni yang menyangkut pendaftaran dan perlindungan merek, meliputi :

- setiap warga negara anggota Uni berhak memperoleh dan menikmati segala kesempatan sebagaimana yang diperoleh warga negara masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun yang akan berlaku pada negara peserta Konvensi (*enjoy in all the other country*),
- memberi perlindungan yang sama (*the same protection*), termasuk pemulihan hukum atas setiap tindakan yang melanggar hak pemilik merek yang berasal dari suatu negara peserta.

Mengenai pengertian warga negara dalam asas ini, tidak terbatas pada perorangan (*physical person*), tetapi meliputi “badan hukum” (*legal person*). Semua merek milik badan usaha yang datang dari setiap negara peserta, harus diberi perlakuan kesempatan dan perlindungan sama dengan pemilik merek kosmetik atau pemilik merek yang datang dari negara anggota

yang berlainan. Untuk menentukan kewarganegaraan suatu badan hukum pada umumnya diperpegangi beberapa patokan sebagai ukuran.

- pertama : badan hukum yang berstatus “hukum publik”. Badan hukum yang berstatus hukum publik yang biasa dikenal dengan “perusahaan negara”, dengan sendirinya disamakan dengan kewarganegaraan negara badan hukum yang bersangkutan.
- kedua : prinsip inkorporasi (*principle of in corporation*) menurut prinsip ini, patokan menentukan kewarganegaraan suatu badan hukum ditentukan oleh sistem tata hukum yang dipakai mengaturnya. Suatu badan hukum yang diatur dan tunduk pada hukum negara tertentu, disamakan kewarganegaraannya dengan negara tersebut. Bisa juga prinsip inkorporasi ini didasarkan pada patokan “domisili” kantor pusat badan hukum yang bersangkutan. Di negara mana letak kantor pusatnya. Keuntungan patokan ini, memberikan kemudahan kewarganegaraan

Pasal 6 (bis) ayat (1) Konvensi Paris meletakkan dasar-dasar perlindungan bagi merek terkenal yang tidak terdaftar untuk dapat dilindungi di tiap negara anggota konvensi dengan ketentuan bahwa terhadap pendaftaran merek merek tersebut harus dapat ditolak, dibatalkan pendaftarannya atau juga pelarangan terhadap pemakaian merek tersebut terhadap barang-barang reproduksi, imitasi atau juga translasi yang dapat menyebabkan terjadinya penyesatan publik atas merek-merek tersebut oleh badan negara yang berwenang.

4. Persetujuan TRIPs

Persetujuan TRIPs menentukan definisi yang seragam mengenai merek yang terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs yaitu;

"Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing the good or service of one undertaking from those of undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colour as well as any combination of such sign are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or service, member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use". Member may require, as a condition of registration, that sign be visually perceptible."

Dengan demikian menurut persetujuan TRIPs daya beda adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan berdasarkan alasan-alasan tidak adanya daya pebeda diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Penolakan perlindungan juga diperbolehkan sepanjang alasan-alasan terhadap penolakan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris. Landasan hukum perlindungan merek terkenal telah lama diatur dalam Konvensi Paris yaitu dalam Pasal 6 bis yang menentukan bahwa negara-negara anggota Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian dari merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan atau kekacauan dari suatu merek yang dipandang di negara merek tersebut (berasal) terdaftar atau dipakai sebagai suatu merek yang sudah terkenal dan milik orang lain untuk barang-barang yang sama atau sejenis. Walaupun pengakuan pertama mengenai konsep merek terkenal; diwujudkan dalam pasal 6 bis Konvensi Paris, Konvensi Paris tidak memberikan definisi ataupun kriteria mengenai merek yang dikualifikasikan sebagai merek terkenal. Menurut Konvensi Paris, penolakan suatu perlindungan diperbolehkan apabila registrasi atau pendaftaran di negara yang bersangkutan tidak

memiliki karakter pembeda atau secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif atau apabila merek tersebut bertentangan prinsip-prinsip moralitas atau ketertiban umum yang diterima masyarakat, khususnya apabila merek tersebut memperdayakan masyarakat. Sementara daya pembeda adalah batu ujian menurut persetujuan *TRIPs* dan sebagai tambahan terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (3) Persetujuan *TRIPs* yang menentukan bahwa

"Member may take registrability depend on use. However, actual use of a trademark shall not be a condition for filing an application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of application."

Dengan demikian, Persetujuan *TRIPs* mengakui dan memperbolehkan 2 (dua) metode pokok untuk menciptakan hak-hak atas merek, yaitu "pemakaian" dan "Pendaftaran".⁶³ Mengenai harmonisasi, persetujuan *TRIPs* telah menentukan standar-standar minimum perlindungan bagi negara-negara anggota *WTO* dibidang HaKI. Terutama yang terpenting yaitu dengan ditetapkannya 2 (dua) prinsip pokok, yaitu *National Treatment (NT)* dan *Most-Favoured Nation -Treatment (MFNT)*. Persetujuan *TRIPs* mengharuskan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut dan juga ketentuan-ketentuan⁶⁴lainnya yang belum cukup diatur dalam Konvensi Paris. Ketentuan yang relevan mengenai perlindungan merek terkenal adalah Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Persetujuan *TRIPs*. kedua Pasal tersebut menggabungkan penerapan mengenai perubahan-perubahan penting yang sudah dilakukan terhadap pasal 6 bis Konvensi Paris. Walaupun Konvensi Paris telah memperkenalkan 2 (dua) indikasi untuk mengevaluasi merek-merek terkenal, namun belum terdapat definisi yang tepat mengenai apa yang dimaksud merek terkenal. Pasal 16 ayat (2) Persetujuan *TRIPs* memperluas perlindungan yang diatur dalam pasal 6 bis Konvensi Paris bagi merek

⁶⁴ Lihat Pasal 16 Trademark Law Treaty /TLT, 27 October 1994.

terkenal. Bunyi lengkap ketentuan pasal 16 ayat (2) Persetujuan *TRIPs* adalah sebagai berikut:

"Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. Indertemining whether a trademark is well-known, member shall take accountof the knowledge of the trademark in the relevan 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 (2) Persetujuan *TRIPs* menetapkan kewajiban bagi institusi pemerintah yang berwenang dari negara-negara anggota pada saat mengevaluasi apakah suatu merek itu terkenal atau tidak, negara anggota harus mempertimbangkan unsur-unsur kumulatif, yaitu (a) pengetahuan mengenai merek itu dalam sektor yang relevan bagi masyarakat; dan (b) pengetahuan di negara anggota yang bersangkutan yang telah diperoleh sebagai hasil promosi dari merek yang bersangkutan. Pasal 16 ayat (3) Persetujuan *TRIPs*⁶⁵ mengatur bentuk perlindungan bagi pemilik merek terkenal yang diperluas hingga menjangkau merek-merek terkenal yang tidak terdaftar. Intinya, perlindungan merek terkenal menurut pasal 6 bis Konvensi Paris harus diterapkan terhadap barang-barang dan jasa yang tidak sejenis dengan merek-merek terkenal yang terdaftar. Pemilik merek terkenal dapat memperoleh manfaat perlindungan apabila dua kondisi yang bersifat akumulatif dipenuhi yaitu: (a) sepanjang pemakaian merek yang bersangkutan dalam kaitannya dengan barang-barang atau jasa yang tidak sejenis akan mengindikasikan adanya hubungan antara barang-barang dan jasa tersebut dan merek terkenal yang terdaftar; dan (b) sepanjang kepentingan-kepentingan pemilik merek terkenal terdaftar kemungkinan dirugikan karena penggunaan merek yang bersangkutan.

⁶⁵ Bunyi lengkap ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan *TRIPs* sebagai berikut :

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

Dalam TRIPs perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk merek terhadap importasi atas barang-barang yang diduga berupa barang hasil pelanggaran HAKI diatur dalam Pasal 50. Hal ini dapat dipandang sebagai upaya guna melindungi pemilik merek dari upaya pelanggaran hak yang merugikan yang harus diadopsi bagi setiap negara anggota. Adapun bunyi dari Pasal 50 Perjanjian TRIPs adalah sebagai berikut:

1. *The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures:*
 - (a) *to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after custom clearance;*
 - (b) *to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.*
2. *The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.*

Jadi secara jelas bahwa Perjanjian TRIPs tidak menghendaki terjadinya penyebaran atas barang-barang palsu yang masuk melalui pabean untuk selanjutnya beredar di suatu kawasan perdagangan tertentu. Hal ini tentu menjadi suatu bentuk perlindungan terhadap pemegang hak intelektual termasuk didalamnya pemegang hak merek dari kerugian yang nyata dari adanya praktek pelanggaran hak milik intelektual.

5. Traktat Hukum Merek

Salah satu traktat yang paling berpengaruh terhadap sistem perundang-undangan merek adalah Traktat Hukum Merek (*Trademark Law Treaty*) atau disingkat *TLT*. Traktat ini lahir setelah melalui pembahasan yang mendalam oleh komite ahli yang dibentuk khusus untuk itu di Jenewa-Swiss sebagai markas Badan Organisasi Milik Intelektual dunia (*WIPO*). Dalam konferensi Diplomatik di Jenewa yang berakhir pada

tanggal 27 Oktober 1994 dan Indonesia turut serta menandatangani Trademark Law Treaty ini. Keterkaitan dan keikutsertaan Indonesia dengan traktat ini adalah Indonesia telah meratifikasi Traktat Hukum Merek yang pelaksanaan dilakukan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty and Regulation. Dan dari segi materi, traktat ini memuat 25 (dua puluh lima) pasal yang mengatur tentang prinsip-prinsip harmonisasi dan penyederhanaan prosedur dan permohonan pendaftaran merek.

Pengaruh terhadap sistem perundang-undangan merek nampak jelas sekali yaitu adanya keseragaman pada perundang-undangan merek setiap negara anggota. Hal ini juga nampak terlihat dalam ketentuan undang-undang merek Indonesia yang mengakomodasi *TLT* dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Dengan demikian hukum merek Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum yang dikenal dengan hukum kebiasaan negara-negara *Common Law* lebih-lebih dalam era globalisasi/perdagangan bebas ini⁶⁶ yang jika dibandingkan dengan pengaruh hukum Belanda atau *Continental Law* yang sudah tidak nampak lagi. Dengan demikian pergeseran pengaruh tersebut dalam lapangan hukum merek yaitu dimulai dari Undang-Undang Merek No 19 Tahun 1992. Lebih dari itu pengaruh *Common Law* sudah diadopsi pada kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan diratifikasinya beberapa konvensi internasional, konvensi dan traktat

⁶⁶ Erman Radjagukguk, *Pembaharuan Hukum, Bukan Sekedar Reformasi tetapi Revolusi Hukum*, Journal Hukum Bisnis, volume 6, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999 hal 23.

misalnya *Berne Convention* di bidang hak cipta,⁶⁷ *WIPO Copy Right Treaty*,⁶⁸ dan *Patent Cooperation Treaty*⁶⁹

6. Kebijakan Pemerintah Di Bidang Perlindungan Merek

Berbagai langkah dan kebijak-kebijakan telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan sistem perlindungan hak atas merek dan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan *TRIPs*, Konvensi Paris maupun Traktat Hukum Merek. Oleh itu pemerintah melalui Direktorat Merek dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai badan atau instansi yang mengelola bidang merek melakukan kebijakan terhadap pranata hukum di bidang merek maupun penyempurnaan dibidang kelembagaan serta bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan merek. Untuk lebih jelasnya bahwa Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁷⁰ Adapun fungsi Direktorat Jenderal HKI tersebut antara lain melakukan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelayanan pemberian hak dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual. Untuk melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal HKI telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam :

1. Pranata hukum termasuk peraturan Perundang-undangan
2. Pengembangan administrasi

⁶⁷ Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997.

⁶⁸ Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.

⁶⁹ Keputusan Presiden no. 16 Tahun 1997.

⁷⁰ Keputusan Presiden No. 144 Tahun 1998.

3. Sosialisasi HKI
4. Penegakan Hukum

Sebagai konsekwensi Indonesia menjadi anggota persetujuan tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO*) yang didalamnya terdapat persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights /TRIPs*) berdasarkan undang-undang no 7 Tahun 1994, maka peratran perundang-undangan dibidang HKI umumnya dan khususnya dibidang merek, harus pula menyesuaikan sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian perdagangan multilateral tersebut diatas. Diantara penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah dipersiapkan oleh direktorat Jenderal HKI adalah mensahkan Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Patent No 14. Tahun 2001, Undang-Undang Desain Industri No.31 Tahun 2000, Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Undang-Undang Rahasia Dagang No.30 Tahun 2000, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No. 32 Tahun 2000. Untuk tiga undang-undang yaitu Undang-Undang Desain industri, Desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang adalah undang-undang hak milik industri yang baru keberadaan di Indonesia yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal dalam sistem hukum indonesia. Hal ini merupakan pemenuhan terhadap tuntutan perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual bagi negara anggota persetujuan *WTO/TRIPs*. Sedangkan Undang-undang Merek, Hak Cipta dan Patent adalah merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya

yang lebih disesuaikan lagi dengan Konvensi Paris, *TRIPs* dan Traktat Hukum Merek (*TLT*).

Selain dari pada itu pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah meratifikasi beberapa perjanjian konvensi maupu traktat dengan perangkat Undang-Undang dan Keputusan Presiden yang disahkan pada tanggal 7 Mei 1997 masing-masing sebagai berikut :

1. Ratifikasi terhadap Persetujuan *TRIPs* dilakukan serta merta dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 yaitu menetapkan pengesahan Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World trade Organization*)
2. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
3. Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT*.
4. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997 tentang pengesahan *Trademark Law Treaty*.
5. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Litery and Artistic Work*, dan
6. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*.

Yang berkaitan dengan bidang merek selain undang-undang No. 7 Tahun 1994 adalah Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 dan keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997. Kelengkapan peraturan perundang-undang sebagaimana disebutkan diatas sangatlah penting karena perlindungan Haki khususnya merek tidak saja ditentukan oleh pemilik merek tetapi sudah merupakan tuntutan dunia industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional.

Undang-undang merek dan peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan khusus diluar hukum perdata. Oleh karena itu hukum merek merupakan *lex specialist* dari hukum perdata sehingga sesuai dengan adagium *lex specialis derogat lex generalis*, hukum merek dapat memberikan pengaturan tersendiri diluar 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:

Hukum Nasional

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 14 tahun 1997;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 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 (PNB) termasuk biaya pendaftaran hak kekayaan intelektual;

- 6) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC.02.01. Tahun 1991 tentang Penolakan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal atau Milik Badan Lain;
- 7) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang penunjukkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima permohonan HKI.
- 8) Keputusan Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual No. H.08.PR-07.10 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran HKI melalui Kantor Wilayah.

Hukum Internasional

- 1) *TRIPS Agreement*, merupakan bagian dari Perjanjian Multilateral *WTO (World Trade Organisation)* yang mengatur aspek-aspek perdagangan di bidang 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 di ratifikasi dengan Undang-Undang No.17 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.24 Tahun 1979;
- 3) *Trademark Law Treaty*, merupakan *treaty* yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengharmoniskan 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 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.

C. Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia

1. Arti Penting Merek Terkenal

Sebagaimana sudah disebutkan diatas bahwa era globalisasi sekarang ini didorong oleh ditemukannya tehnologi yang terus berkembang pesat diberbagai bidang, pada dasarnya era perdagangan bebas ini terus memacu persaingan perdagangan diantara para pengusaha diseluruh dunia untuk sebisa mungkin mendapat pasar yang tersebar diseluruh dunia dengan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya dengan memanfaatkan tehnologi yang dimilikinya untuk selalu bisa mengikuti selera pasar dengan menciptakan trend-trend tertentu yang universal. Pengembangan produk yang dirancang untuk bisa memenuhi selera konsumen terus menerus dilakukan agar terus bisa besaing dengan memanfaatkan berbagai media advertensi produk-produk tersebut dipasarkan dibanyak negara dengan demikian produk-produk tersebut mencapai pengakuan dari para konsumen sebagai produk yang terbaik. Disatu sisi kini konsumen banyak dihadapkan oleh beragamnya pilihan barang yang tersedia di pasar, beberapa

bentuk indentifikasi menjadi sepotong informasi penting dalam menentukan pembelian. Bagaimanapun juga merek-merek modern telah tumbuh melampaui batas dari aspek mekanikal diferensiasi produk. Dewasa ini, merek-merek terkemuka adalah cerminan kepribadian, yang tahu-tahu muncul dihadapan kita. Seorang konsumen akan menggambarkan sebuah merek deskripsi kata-kata, simbol dan desain dalam memaparkan kualitas merek tersebut. dan lagi, seperti yang diakui oleh peneliti pasar internasional, konsumen diseluruh dunia sungguh luar biasa konsisten. Merek-merek itu dikenali”dipahami” dari segi emosional, dengan cara sedemikian rupa hingga si pencipta itu sendiripun dibuat kagum.⁷¹ Satu hal yang mempengaruhi konsumen adalah reputasi atau nama baik dari perusahaan atau produsen. Merek itu berkaitan dengan cara konsumen merasa dan membeli barang-barang. Bukan sekadar sebuah karakteristik barang-barang tertentu.⁷² Era Globalisasi menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Disatu sisi, era globalisasi memperluas pasar produk dari perusahaan di Indonesia dan disisi lain, keadaan tersebut memunculkan persaingan yang smakin ketat baik antar perusahaan domenstik maupun dengan perusahaan asing.

Fenomena persaingan yang ada dalam globalisasi akan semakin mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke mekanisme pasar yang memposisikan pemasar untuk mengembangkan dan merebut *market share* (pangsa pasar). Salah satu aset untuk mencapai keadaan tersebut adalah merek. Sebenarnya merek merupakan nilai *Tangible* dan *Intangible* yang terwakili dalam sebuah merek yang mampu menciptakan nilai dan pengaruh tersendiri di pasar bila diatur dengan tepat. Saat ini merek sudah menjadi

⁷¹ David Arnold. Pedoman Managemen Merek judul asli The Handbook of Brand Management, alih bahasa Marina Katherin , Surabaya. PT. Ketindo Soho, 1996. hal. 2.

⁷² Ibid

konsep yang kompleks dengan sejumlah ratifikasi teknis dan psikologis.⁷³ Merek memegang peranan penting , salah satunya adalah menjembatani harapan konsumen pada saat kita menjanjikan sesuatu kepada konsumen. Dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan emosional yang tercipta antara konsumen dengan perusahaan penghasil produk melalui merek. Pesaing menawarkan produk yang mirip, tetapi mereka tidak mungkin menawarkan janji emosional yang sama.

Merek menjadi sangat penting saat ini , karena beberapa faktor seperti :

- 1) Emosi konsumen terkadang turun naik. Merek mampu membuat janji emosi menjadi konsisten dan stabil.
- 2) Merek mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar. Bisa dilihat bahwa suatu merek yang kuat mampu diterima diseluruh dunia dan budaya. Contoh paling fenomenal adalah Coca cola yang berhasil menjadi “ *Global Brand*,” diterima dimana saja dan kapan saja diseluruh dunia.
- 3) Merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. Semakin kuat suatu merek, makin kuat pula interaksinya dengan konsumen dan makin banyak *Brand Assosiation* (asosiasi merek) yang terbentuk dalam merek tersebut. Jika Brand Association yang terbentuk memiliki kualitas dan kuantitas yang kuat, potensi ini akan meningkatkan *Brand Image* (citra Merek).
- 4) Merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen, merek yang kuat akan sanggup merubah perilaku konsumen. Sebagai contoh, keberhasilan PALL MALL dalam menembus perilaku konsumen mampun menciptakan suatu *market niche* (ceruk pasar) yang spesifik yang menguntungkan.

⁷³ Darmadi Duriyanto-Sugiarto-Tony Sitinjak. Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama .2001. hal.1.

- 5) Merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen, Dengan adanya merek, konsumen dapat dengan mudah membedakan produk yang akan dibelinya dengan produk lain sehubungan dengan kualitas, kepuasan, kebanggaan, ataupun atribut lain yang melekat pada merek tersebut.

Merek berkembang menjadi sumber asset terbesar bagi perusahaan. Hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa Coca-Cola yang memiliki *Stock Market Value* (SMV) yang besar, ternyata 97 % dari tersebut merupakan nilai merek. Begitu SMV pula nilai merek Kellogs berkontribusi 89% dari *SMV-nya*, dan pada IBM berkontribusi 73 % dari SMV.⁷⁴ Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai peranan yang penting dan merupakan '*aset prestisius*' bagi perusahaan. Dalam Kondisi pasar yang kompetitif, preferensi dan loyalitas pelanggan adalah kunci kesuksesan. Terlebih lagi pada kondisi sekarang nilai suatu merek yang mapan sebanding dengan realitas makin sulitnya menciptakan suatu merek. Pemasaran dewasa ini merupakan pertempuran persepsi konsumen, tidak sekadar pertempuran produk. Beberapa produk dengan kualitas, model, features (karakteristik tambahan dari produk), serta kualitas yang relatif sama, dapat memiliki kinerja yang berbeda-beda di pasar karena perbedaan persepsi dari produk tersebut di benak konsumen.

Membangun persepsi dapat dilakukan melalui jalur merek. Merek yang prestisius dapat memiliki *brand equity* (ekuitas merek) yang kuat. Suatu produk dengan *brand equity* dapat membentuk *brand platform* (landasan merek) yang kuat dan mampu mengembangkan keberadaan merek dalam situasi persaingan yang bagaimanapun juga dalam jangka waktu yang lama. Dengan semakin banyaknya jumlah pemain dipasar, meningkat pula ketajaman persaingan diantara merek-merek

⁷⁴ Ibid, hal. 2.

yang beroperasi di pasar dan hanya produk yang memiliki *brand equity* yang mampu bersaing, merebut dan menguasai pasar.⁷⁵ Semakin kuat *brand equity* semakin kuat pula daya tariknya di mata konsumen dan semakin merek tersebut diminati hingga merek tersebut masuk dalam katagori *Well Known Trademark* (merek terkenal).

Ilmu ekonomi mikro tradisional berkeyakinan harga murah adalah kunci penjualan tinggi. Dan meski demikian, semua merek terkenal ini mempertahankan posisi unggul mereka dengan alternatif pemotongan harga. Hasil riset membuktikan bahwa produk-produk merek terkenal di pasaran menetapkan harga diatas standar, dan menghasilkan nila keuntngan yang lebih tinggi. Survei baru-baru ini menyimpulkan bahwa di Amerika Serikat, produk nomor satu di pasar mampu mengembalikan nilai 4 kali lipat dari produk nomor dua dipasar. Dan di Inggris, senilai lebih dari enam kali lipat.⁷⁶ Hasil riset PIMS menunjukkan bahwa merek-merek menjadi produk nomor satu di pasar karena keunggulan kualitas yang dirasakan, tercermin dari kesedian konsumen untuk membayar lebih mahal.⁷⁷ Beberapa merek karena dapat memenuhi harapan konsumen atas suatu produk berkualitas dapat bertahan dari tahun-ketahun dan tidak tersaingi oleh kompetitor lainnya. Dibawah ini adalah tabel merek-merek terkemuka AS dan Inggris sejak tahun 1933, produk terpilih⁷⁸.

Merek AS		Merek Inggris	
Merek	Pasar	Merek	Pasar
Eastman Kodak	Kamera/film	Hovis	Roti
Del Monte	Buah kaleng	Stork	Margarin
Wringley	Permen karet	Kellogs	Keripik jagung

⁷⁵ Ibid. hal. 3.

⁷⁶ Peter Doyle, "Building Succesfull Brands; The Strategig Option, " *Journal of Consumer Marketing* 7, No. 2 dan *Journal of Marketing Management* 5. No. 1 Tahun 1990

⁷⁷ Loc. Cit. hal. 3.

⁷⁸ Interbrands, Brands, hal. 9.

Nabisco	Makanan Panggang	Gillette	Pisau silet.
Gillette	Pisau cukur	Schweppes	Mixer
Coca Cola	Minuman ringan	Colgates	Pasta gigi
Chambells	Sup	Kodak	Film
Ivory	Sabun	Hoover	penghisap debu
Good Year	Ban		

Dengan melihat contoh diatas dapat disimpulkan bahwa suatu merek yang sudah berhasil menjadi merek kuat dan ternama dengan basis konsumen yang setia, kemungkinan merek tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Merek mempunyai makna yang lebih luas dari produk, dimana perilaku pembelian konsumen menunjukkan bahwa dorongan ntuk membeli suatu produk dengan merek yang sudah dikenalnya lebih kuat dengan merek yang masih baru. Sebuah merek yang sudah sukses dipasar harus mampu memberikan konsumen persepsi kualitas yang unggul. Hal tersebut haruslah dikelola secara konsisten dalam jangka waktu panjang agar suatu posisi atau kepribadian dapat terbangun. Bila hal ini berhasil dicapai, merek itu akan dapat menjadi merek nomor satu dan menjadi ' *well known trademark*.' bila penjualannya tersebar luas di seluruh dunia.

Perbedaan antara merek dan produk terletak pada digunakannya merek sebagai indikator pertama dalam menentukan pilihan atas suatu produk, dan merek adalah informasi bagi seorang konsumen dan menjadi jaminan atas pilihan yang bebas resiko serta dapat dihandalkan.

2. Dasar Bagi Perlindungan Merek Terkenal Internasional.

Keputusan atas kebijaksanaan dibalik perlindungan merek dagang, termasuk perlindungan terhadap pemalsuan telah ditetapkan diberbagai tempat dengan perlakuan ini.

Hal ini dapat disimpulkan dari pernyataan Profesor McCharthy dalam bukunya “[p]olicies of consumer protection, property right, economic efficiency and unusual concepts of justice underlie the law of trademarks”⁷⁹ Dalam bagian ini ia memfokuskan pada pokok-pokok ajaran perlindungan Internasional atas merek dagang, termasuk penciptaan hak melalui penggunaan, pendaftaran, dan perlindungan spesial yang kuat terhadap merek terkenal serta mekanisme penegakan pemeriksaan yang dimandatkan oleh Perjanjian TRIPs.

Negara-negara di Asia dan seputar Pacific pada umumnya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang melalui proses pendaftaran.⁸⁰ Walaupun adanya penggunaan merek dagang dalam suatu wilayah dipandang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek dibawah lingkup hukum anti persaingan curang tetapi hal ini dipandang cukup merepotkan pemilik merek dimana mereka diwajibkan untuk bisa membuktikan reputasi dagang mereka. Hal ini tentu tidak perlu dibuktikan apabila mereka telah mendaftarkan merek dagang mereka.

3. Kriteria dan Ruang Lingkup Merek Terkenal

Dalam bahasa Indonesia kata asing “well-known” diterjemahkan menjadi terkenal begitu juga kata “famous” sehingga pengertian “merek terkenal” tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti “famous mark” dan “well-known mark”. Begitu juga dalam putusan dalam kasus-kasus merek terkenal. Hakim senantiasa mengacu “merek Terkenal” pada *well-known mark* yang mengaitkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris. Oleh karena itu, acuan yang dipakai dalam membahas perlindungan merek terkenal atau “*well-known*” mark di Indonesia adalah Pasal 6 bis

⁷⁹ Nils Victor Montan., Trademark Anticounterfeiting in Asia and Pacific Rim. INTA, New York, New York. 2001. Hal. 85.

⁸⁰ Ibid.

Konvensi Paris.⁸¹ Meskipun dalam beberapa literatur dibahas perbedaan antara "famous mark"⁸² "renown mark"⁸³ dan juga "notorius mark"⁸⁴ yang membagi keterkenalan itu atas "kualitas atau kuantitas. Pasal 6 bis Konvensi Paris tidak memeberikan kriteria tentang merek terkenal dan penafsiran tentang kriteria merek trkenal diserahkan sepenuhnya pada masing-masing negara.

Di Indonesia penentuan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Memperhatikan kriteria merek terkenal yang diberikan oleh UU Merek tersebut diatas, tampak bahwa kriteria tersebut telah sesuai dengan kriteria merek terkenal yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris, yang dipertegas lagi dalam Pasal 16 (2) *TRIP's*

⁸¹ Insan Budi Maulana., *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1999. hal. 23.

⁸² Andre R. Bertrand, "French Trademark Law: from the Well-Known Brand to Famous Brand", *EIPR*, 1993 (4) hal. 142

⁸³ Annete Kur, "Well-Known Mark, Highly Renowned Marks and Having a (High) Reputation-What Its All About?" *IIC*. Vol. 23, No. 2/1992, Hal. 218.

⁸⁴ Frederick Mostert, "is Good Territorial on International? Protection of the Reputation of the Famous Trademark which Has not Been Used in the Local Jurisdiction", *EIPR*, 1989 (12), Hal. 440.

Agreement. Disamping itu, ada beberapa arahan yang dikeluarkan oleh WIPO mengenai hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam rangka penentuan merek terkenal dalam bentuk

“ *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, September, 1999. Guidelines* dimaksud antara lain meliputi:

“*the degree of knowledge as recognition*”, “*the duration, extent and geographical area of any use*”, “*the record of successful enforcement of rights*”, “*the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark*”, “*the nature of the goods or services and the channel of trade for the goods or services*”, “*the degree to which the reputation symbolies*”, “*the value associated with the mark*”.

Namun pada akhirnya mengenai penentuan merek terkenal tersebut tetap diserahkan kepada masing-masing negara untuk menentukannya. Meskipun secara garis besar arahan mengenai kriteria penentuan merek terkenal tersebut telah diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris maupun Pasal 16 *TRIP's Agreement*. Dalam praktek di Indonesia, mengenai penentuan merek terkenal selain diserahkan kepada Direktorat Jenderal HKI, juga diserahkan kepada Pengadilan untuk menentukannya secara kasus per kasus.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, pertumbuhan merek dari tahap awal hingga menjadi terkenal (*well-known mark*) tidak semata-mata terjadi begitu saja. Dibutuhkan banyak usaha agar merek tersebut tumbuh berkembang hingga menjadi pilihan banyak orang/konsumen. Merek yang sudah terkenal memiliki reputasi yang tinggi dan sengan sendirinya memiliki nilai dan kekuatan pemasaran yang tinggi sehingga menjadi pilihan konsumen dimana saja. Merek terkenal menjadi asset kekayaan yang bernilai tinggi yang setiap saat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya. Akan tetapi disatu sisi suatu merek yang sudah terkenal cenderung akan menjadi sasaran dari

tindak persaingan curang⁸⁵. Cara-cara yang ditempuh bisa dengan meniru secara keseluruhan atau sebahagian atau dengan cara memanfaatkan reputasi yang dimiliki merek tersebut untuk suatu keuntungan yang sifatnya melawan hukum.

4. Bentuk Pelanggaran Hukum Merek

a. *Trade Mark Piracy dan Trademark Couterfeiting*

Pendaftaran Merek yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang atau *Trademark Piracy*.⁸⁶ *Trademark Piracy* adalah salah satu bentuk yang paling umum terjadi di Indonesia, dimana suatu merek (biasanya merek terkenal luar negeri) didaftarkan atas nama pihak lain yang tidak berwenang. Dengan terdaftarnya merek tersebut maka penjualan merek palsu tersebut dapat dengan bebas dilakukan dan semakin banyak masyarakat terkecoh dengan mengira barang tersebut adalah barang asli oleh karena dijual di conter-counter resmi yang terdapat di sejumlah pusat perbelanjaan. Dalam hal ini para pembajak tidak merasa takut untuk memproduksi dan mengedarkan barang palsu karena mereka memiliki sertifikat merek terdaftar atas namanya dan umumnya dari perdagangan ini mereka mengatongi keuntungan yang sangat besar .

Sebagai akibat dari praktek pembajakan estimasi kerugian yang diderita para pengusaha Amerika Serikat baru-baru ditaksir senilai 200 milyar dolar (US) pertahun.⁸⁷ Kerugian

⁸⁵ Persaingan Curang/ *Unfair Competition* didefinisikan dalam pasal 10 bis (2) *Paris Convention* sebagai "Any act of competition contrary to honest practice."

⁸⁶ WIPO. *Intellectual Property Reading Material*. Geneva, 1995. Hal. 218. yang mendefinisikan "*Trademark Piracy means the registration or use of a generally well-known foreign trademark that is not registered in the country (or invalid as a result of non use).*"

⁸⁷ Lihat Peter Lowe, *Shaping the Perception of Counterfeiting*, ICC Website, at http://www.iccwbo.org/home/news/archives/1999/perception_of_counterfeiting.asp

yang diderita pemilik merek lebih besar lagi di beberapa kawasan lain.⁸⁸ *The United States Custom Service* memproyeksikan sekitar 750.000 pekerja di Amerika Serikat akan kehilangan pekerjaannya secara berkala sebagai akibat langsung dari adanya pembajakan.⁸⁹ *The Counterfeiting Intelligence Beureau of International of Chamber Commerce* memperkirakan secara global nilai dari perdagangan barang bajakan dan barang-barang palsu diseluruh dunia mencapai angka US \$ 250 Juta.⁹⁰ Tidak dapat disangkal keuntungan yang besar dapat diraih dari pembajak merek, hal inilah yang menjadi motivasi utama dari para pembajak. Kalaupun barang-barang bajakan umumnya dijual dibawah harga barang aslinya akan tetapi keuntungan tetap diatas rata-rata. Pembajak tidak pernah diberatkan dengan biaya untuk penelitian dan pengembangan produk, biaya lisensi, biaya advertising dan biaya pemasaran sebagaimana yang dikeluarkan oleh pemilik merek asli. Mereka juga tidak pernah dipusingkan dengan pengeluaran tambahan untuk meneliti kualitas barang (*quality control*). Dalam memasarkan barang-barang hasil bajakannya kepasar para pembajak dengan gratis (*free ride*) memanfaatkan keterkenalan produk tersebut, nama baik serta jaminan mutu dari produk asli. Advertensi global oleh pemilik merek asli secara berkelanjutan mengubah permintaan konsumen akan barang-barang berkualitas baik, tetapi sayangnya penemuan tehnologi belakangan ini kiranya makin menambah maraknya perdagangan barang-barang bajakan. Tehnologi yang kini berharga relatif murah memungkinkan para pembajak membuat tiruan (*copy*) atas label-label yang rumit serta mampu meniru tehnik pembungkus (*packaging*) yang sulit sekalipun. Melalui peran

⁸⁸ Lihat Daniel CK Chow, *Enforcement Against Couterfeiting in the Peoples Republic of China*, 20 J. Intl L BUS.447 (2000); perkiraan oleh beberapa perusahaan multinational bahwa pembajakan merek dagang di Cina saja mengakibatkan kerugian sepuluh milyar Dolar Amerika..

⁸⁹ ICC supra note 17 at 13. ICC juga menghitung saat perdagangan dunia meningkat sebanyak 47 % selama lima tahun dalam periode antara 1990-1995, nilai dari perdagangan baramg-barang hasil pembajakan juga ikut meningkat dan mencapai lebih dari 150 % pada periode yang sama.

⁹⁰ Peter Lowe.,Op-Cit.

tehnologi produk dan pembungkus sekarang dapat ditransfer dalam tehnologi digital secara tepat untuk dapat diproduksi secara cepat oleh para pembajak, bahkan kecepatannya dapat mendahului masuk kepasar sebelum barang aslinya tiba. Hal ini yang kiranya membantu para pembajak untuk memproduksi dan memasarkan produknya keseluruh dunia.⁹¹ Pembajak merek tidak melulu terjadi pada barang-barang mewah dan barang-barang hasil rancangan desainer yang mahal, para pembajak juga membajak barang-barang hasil farmasi dan alat-alat kesehatan seperti pompa picu jantung, pil KB dan lain-lain alat medis.⁹² Pembajakan atas minuman keras serta produk alkohol sering menjadi penyebab kematian di beberapa negara. Pembajakan alat-alat dan produk untuk kendaraan bermotor seperti suku cadang (*spare part*), minyak rem, oli serta kopeling diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan mobil, motor dan kapal terbang⁹³ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard E Voughn bahwa Pemalsuan sangatlah berbahaya karena konsumen yang akan membeli produk tersebut berasumsi bahwa apa yang dibelinya adalah barang asli, dan merupakan subjek yang ketepatannya diawasi secara ketat melalui kualitas kontrol (*QC*) dan telah lulus test dari Pemerintah. Barang-barang palsu telah banyak membunuh dan menyebabkan banyak kecelakaan. Sebagai contoh pemalsuan suku cadang (*spare parts*) mesin pesawat terbang, dan rem kendaraan bermotor yang tiba-tiba gagal dalam fungsinya. Produk farmasi dan kimia palsu, yang hanya pembungkusnya mirip

⁹¹ Internet pada masa sekarang ini banyak menimbulkan kesulitan bagi para pemegang hak milik intelektual. Beberapa produk seperti barang-barang dapat berpindah tanpa memerlukan bentuk fisik seperti audio disc, film dan produk software sekarang dapat diformat dalam bentuk digital yang dapat dipindahkan secara langsung dan mudah melalui jaringan internet. Satu-satunya bentuk fisik yang dibutuhkan dalam hal ini adalah komputer dan jaringan kerja (*net work*). Akan tetapi internet juga efektif untuk memasarkan barang-barang dengan merek bajakan "Advertensi dan Promosi atas barang bajakan melalui internet, usenet dan mailing list. Lihat secara keseluruhan, Jane Schulz-Taylor, *The Interenet : A Platform for Counterfeiters*. Trademark World, Apr 2000. No. 126 Hal. 39.

⁹² Femin Cuza, *Business and Custom Must Joint Forces Against Drug Smugling*. ICC Website, at [http://www.iccwbo.org/home/news/archives/1997/Business and custom, asp](http://www.iccwbo.org/home/news/archives/1997/Business%20and%20custom,asp).

⁹³ Lihat secara keseluruhan, Richard E. Voughn, dalam *Defining Term in Intellectual Property Protection Debate: Are North and South Arguing Past Each Other When We Say Property"? A Lockern, Confucian and Islamic Comparison*, 2 FLSA J. Int. Ec. Comp. L 307 (1996)

dengan yang asli akan tetapi isinya merupakan campuran yang dinegara dunia ketiga telah banyak meminta korban dan mengakibatkan kelumpuhan.⁹⁴ Dengan demikian apakah yang dimaksud dengan “*Counterfeiting*” dan “*Piracy*”? *Counterfeiting* dan *Piracy* keduanya adalah suatu peristilahan yang merujuk pada berbagai bentuk dan variasi dari pelanggaran hak milik intelektual.⁹⁵ Kedua peristilahan tersebut sering seringkali tertukar artinya bahkan oleh para ahli hukum dan untuk keduanya belum ada suatu definisi yang universal. Di kebanyakan negara-negara yang berbahasa Inggris istilah “*counterfeiting*” diistilahkan untuk menunjuk pada penyalahgunaan merek dagang atau pembungkus (*trade dress*) dan “*piracy*” diperistilahkan untuk sesuatu yang berhubungan dengan penggandaan materi hak cipta. Pada tahun 1988, *the WIPO Commitee of Expert on Measures Against Counterfeiting and Piracy models provision for national law*, dalam artikel A, mendefinisikan “*Counterfeiting*” mencakup:

The Manufacturing, or the preparation of the manufacturing, of good ...that bear, or accompanied by, a...slavish or near slavish imitation of a protected....trademark, provided that the goods are of the same or a simmiliar kind as any of the goods for which thetrademark is protected....

(i) the packaging or preparation of packaging, (ii) the exportation, importation, and transit, (iii) the offering for sale, rental, lending or other distribution, (v) the possession, with intention of doing any the act refered to in items (i) to (v).... of couterfeit goods....provided that the act is commited on a commercial scale and without the authorization of the owner of the right in the trademark....⁹⁶

Sedangkan dalam Pasal 51 Persetujuan TRIPs dikatakan bahwa definisi dari *Counterfeiting trademarks goods* adalah:

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Lihat Nils Victor Montan., *Trademark Anticounterfeiting in Asia and Pacific Rim*. INTA. New York, New York. 2001. Hal. 9.

⁹⁶ *Wipo Models Provisions for Nationals Laws, settled by the WIPO committee on Expert on Measures Agains Counterfeiting -J. Pincer, April 25-28, (1988) (document c and p/CE/2)*

"Any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is indetical to the trademark validly registered in respect of such goods or which cannot be distinguished in its essential aspects from such trademark, and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in quetion under the law of the country of importation".

Dengan demikian hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan persaingan jujur (*fair competition*) adalah menghindarkan terjadinya kebingungan hingga menimbulkan kekeliruan dalam perdagangan. Persaingan jujur (*fair competition*) dimaksudkan agar konsumen dapat menikmati keuntungan dengan informasi yang benar. Untuk alasan ini Pasal 10 bis⁹⁷ Konvensi Paris meminta agar para negara anggota melarang tiap-tiap tindakan yang menyebabkan kebingungan dalam perdagangan.

b. *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

⁹⁷ Bunyi Pasal 10 bis Konvensi Paris : *"all act of such a nature as to create confusion by any means whatever, with the establihment, the goods or the industrial or commercial"* activity of a competitor.

didaftarkan.⁹⁸ 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.⁹⁹ 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 :¹⁰⁰

- 1) suatu penambahan pengaturan merek dagang;
- 2) merupakan suatu pelanggaran merek dimana pelanggar dengan sengaja menyesatkan atau menipu pembeli;
- 3) sekalipun pelanggaran merek tersebut tak ada bukti untuk menipu ;
- 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

⁹⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.236

⁹⁹ Drs. M. Djumhana, SH dan R. Djubaedillah, SH, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 235

¹⁰⁰ Mc Carthy's, *Desk Encyclopedia of Intellectual Property*, Second Edition, Washington DC, h. 309

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 :¹⁰¹

- 1) adanya persamaan merek baik penampilan, bunyi maupun arti;
- 2) kedekatan atau hubungan yang dekat antara 2 (dua) produk barang atau jasa;
- 3) tidak ada perbedaan yang menyolok dari merek milik penggugat baik secara umum, secara diskriptif maupun secara sugestif;
- 4) jaringan pemasaran yang digunakan oleh kedua belah pihak;
- 5) tingkat kepedulian yang mungkin dilakukan oleh pembeli dalam menyeleksi barang seperti harga, frekuensi pembelian,
- 6) kemungkinan ekspansi dalam jaringan produk. Jika suatu merek digunakan untuk merek yang berbeda, konsumen mungkin akan berpikir bahwa pemilik merek telah mengembangkan jaringan produknya;
- 7) adanya kehendak dari tergugat secara sungguh-sungguh untuk menyesatkan konsumen;
- 8) 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

¹⁰¹ Philip Griffith & Patric Keyzer, *ibid*, h. 67

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.¹⁰² 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 :

- 1) adanya kesalahpahaman mengenai asal barang/jasa
- 2) adanya reputasi atau goodwill
- 3) penipuan oleh pihak lain dan
- 4) kerugian

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 *common law* disebut sebagai *action of passing off*. Untuk dapat melakukan tindakan *passing off* diperlukan 3 (tiga) elemen kunci atau disebut *classical trinity* yaitu :¹⁰³

- 1) *the substantiate of some reputation or goodwill on the part of the plaintiff;*
- 2) *deceptive conduct on the part of the defendant;*

¹⁰² Alan Gutterman and Robert Brown, *Intellectual Property Laws of East Asia*, Sweet & Maxwell Asia, Hongkong-Singapore, 1997, h.146

¹⁰³ Mc Keough Stewart, *Intellectual Property in Australia*, 2nd edition, Butterworths, 1997, h. 358

- 3) *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 :¹⁰⁴

- 1) adanya kekeliruan persepsi atau pemahaman;
- 2) dibuat oleh pedagang dalam kegiatan perdagangan;
- 3) pada calon pembeli atau pembeli barang dan atau jasa;
- 4) yang menimbulkan kerugian bagi bisnis atau reputasi dari pedagang lainnya; dan
- 5) menimbulkan kerusakan atau kerugian yang nyata pada bisnis dari pedagang yang meminta pembatalan (menggugat).

Kelima elemen tersebut selanjutnya digunakan sebagai pedoman 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 baterai 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 mirip-miripkan seperti dalam merek SALONPLAS dengan merek SANOPLAST. Hal tersebut merupakan strategi kamuflase menjadi jalan pintas yang ampuh untuk bisa mencuri

¹⁰⁴ S. Ricketson and M. Richradson, *Intellectual Property, Cases, Materials and Commentary*, second edition, Butterworths, 1998, h. 777

perhatian konsumen. Konsumen yang sedang terburu-buru bisa “terjebak” untuk membeli produk lain. Strategi semacam ini, menurut pengamat pemasaran Bambang Bhakti, pernah dilakukan oleh So Klin ketika pertama kali masuk ke pasar. Mereka memiliki kemasan yang warnanya hampir sama dengan Rinso untuk “mengecoh” konsumen. Setelah mereknya sudah lumayan, So Klin kemudian mengganti kemasannya.¹⁰⁵

Strategi kamufase sebenarnya merupakan bagian dari strategi imitasi yang dijalankan oleh *follower*. Seperti dikatakan oleh Theodore Levitt dalam artikelnya “Innovative Imitation”, strategi imitasi produk barangkali bisa menjadi strategi yang lebih menguntungkan daripada strategi inovasi. Selain membutuhkan biaya yang besar dalam pengembangan produk, strategi inovasi juga membutuhkan kemampuan dalam mengedukasi pasar. Akibatnya, kebanyakan *follower* memilih untuk menjalankan strategi imitasi. Strategi imitasi bukan sekadar membuat produk baru yang sama, tetapi seringkali juga menjalankan strategi distribusi dan promosi yang sama. Bahkan *packaging* pun dibuat mirip. Seperti halnya dunia pemasaran yang selalu dikaitkan dengan perang, kamufase juga mengambil filosofi dari strategi berperang.

Kamufase adalah strategi menyamarkan diri dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tidak akan terlihat oleh lawan. Dalam pemasaran, para pemasar pun mempergunakan istilah yang sama untuk menyamarkan produk mereka dengan lingkungan sekitar, terutama ketika bertarung di pasar modern. *Market leader* sudah pasti memiliki tumpukan produk yang banyak di rak-rak *retailer*. Maklum sebagai produk yang laku mereka akan memperoleh kesempatan untuk menempati ruang yang lebih besar ketimbang merek lain. Akibatnya, rak-rak tersebut akan didominasi oleh

¹⁰⁵ [Http://WWW.Kompas.com](http://WWW.Kompas.com).

warna dan desain kemasan dari si *market leader*. Ada beberapa keuntungan yang ingin diraih dengan melakukan cara-cara seperti ini. Pertama adalah harapan agar si konsumen salah membeli produk, dan berharap si konsumen dapat berbalik menyukai produk si *follower* setelah salah membeli. Kedua adalah harapan agar si konsumen dapat melakukan perbandingan harga sebelum melakukan pembelian. Keuntungan jenis kedua ini diperoleh ketika si konsumen akhirnya tersadar sebelum melakukan pembelian. *Packaging* yang mirip bisa menciptakan persepsi bahwa isinya sama dalam soal rasa dan kualitas. Konsumen yang *price sensitive* kemudian akan memilih merek *follower* karena umumnya *follower* menawarkan harga yang lebih rendah. Alasan ketiga adalah harapan agar si konsumen berpikir bahwa produknya adalah turunan atau masih satu “saudara” dengan merek lain. Umumnya sebuah perusahaan memiliki warna korporat tertentu yang secara konsisten diterapkan pada setiap merek dan merek turunannya. Persepsi si konsumen akan kualitas merek *market leader* akan “tertular” pula pada merek yang melakukan strategi kamufase. Mereka pun kemudian membeli merek yang “mengaku” saudara ini. Jika si konsumen tidak membeli, keuntungan paling mudah didapat adalah pembentukan *awareness*. Terutama jika produk tersebut mempergunakan merek yang mirip-mirip. Karena, tidak hanya dalam soal *packaging*, strategi kamufase pun bisa diterapkan secara sengaja maupun tidak sengaja pada merek. Akari dan Akira, Sony dan Suny, Aqua dan Aquaria, Oreo dan Rodeo adalah contoh bagaimana sebuah merek berhadapan dengan merek lain yang sering membuat konsumen silap mata. Apalagi jika merek tersebut mempergunakan logo dengan bentuk dan huruf yang sama dengan merek lain. Kebingunan konsumen memang menjadi alasan paling dasar dari strategi kamufase. Itulah sebabnya kamufase sering dikatakan sebagai strategi merek yang

kurang percaya diri. Biasanya kamuflase dilakukan oleh merek-merek yang tidak punya dana kampanye cukup besar atau bahkan tidak melakukan kampanye sama-sekali. Mereka lebih berharap mereknya bisa menempel pada merek lain di pasaran. Tapi apakah hanya *follower* yang melakukan strategi kamuflase? Tidak juga. *Market leader* pun bisa terpancing melakukan strategi kamuflase. Terutama jika mereka merasa kurang percaya diri menghadapi lawan mereka. Hal seperti ini dilakukan oleh Indomie yang merasa terusik dengan kehadiran Mie Sedaap. Mempergunakan *fighting brand*-nya, Supermi, Indofood kemudian mengeluarkan Supermi Sedaap. Tujuannya memang ingin membuat kebingungan konsumen di tingkat *outlet*. Diharapkan si konsumen akan terkecoh, sekalipun Supermi mempergunakan huruf "a" yang lebih panjang (sedaap).

5. Perlindungan Merek Terkenal Menurut Hukum Merek Indonesia

Perlindungan merek terkenal menurut peraturan hukum di Indonesia dari masa-kemasa dapat dilihat sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961.

Undang-Undang Merek No. 61 Tahun 1961 tidak mengatur mengenai perlindungan merek terkenal dan juga Undang-Undang Merek No 21 Tahun 1961 tidak mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran merek, oleh karena dalam sistemnya undang-undang menganggap pendaftaran merek bukanlah suatu kewajiban dan atas hak merek diberikan kepada siapa saja yang untuk pertama kali memakai merek itu di Indonesia¹⁰⁶. Persoalan merek murni dianggap masalah keperdataan saja. Seandainya terjadi pelanggaran merek yang berindikasi pidana maka aturan yang diterapkan adalah Pasal 382bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 382bis menyatakan:

¹⁰⁶ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961

Barang siapa melakukan suatu perbuatan menipu untuk memperdayakan umum atau seseorang dengan maksud untuk menetapkan memelihara atau menambah hasil perdagangannya atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain,

dipidana karena persaingan curang dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan, atau denda sebanyak-banyaknya tiga belas ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan dapat menimbulkan kerugian bagi lawannya bersaing atau lawan bersaing lain itu.

Walau Pasal tersebut dapat dikenakan pada perkara-perkara merek dan terhadap para pengusaha yang melakukan persaingan curang, namun pasal tersebut hampir tidak mempunyai arti apapun, karena biasanya para pelanggar merek telah terlebih dahulu mendaftarkan merek terkenal yang bukan miliknya dikantor merek sehingga pasal tersebut tidak bisa di terapkan secara efektif. Hal ini melahirkan Kebijakan Pemerintah Tahun 1987 dan Tahun 1991: Tentang Perlindungan Merek Terkenal.

Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1987

Ketika jumlah permintaan pendaftaran merek terkenal yang diajukan oleh pihak yang tidak berwenang mulai bertambah, dan isu tentang perlunya perlindungan merek terkenal semakin gencar, serta terlihat kecenderungan adanya peningkatan perkara merek terkenal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,¹⁰⁷ oleh karena peraturan undang-undang mengenai merek tidak memadai, kemudian Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-HC.01 Tahun 1987 (KEPMEN 1987) tentang penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain pada tanggal 15 Juni 1987. Dalam KEPMEN tersebut terdapat 2 (dua) alasan yang menjadi dasar pertimbangan yaitu: 1) karena pemakaian merek terkenal milik orang lain akan menyesatkan masyarakat tentang asal-usul serta kualitas barang; dan 2) untuk

¹⁰⁷ Perkara-perkara merek menurut data dari Kantor Merek yaitu: pada tahun 1985 berjumlah 68 perkara, lalu menjadi 98 perkara pada tahun 1986.

melindungi masyarakat dari kekeliruan memilih barang yang bermutu baik, maka permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain ditolak dalam daftar umum. Lebih lanjut, Undang-Undang No 21 Tahun 1961 memang tidak mengatur dan mendefinisikan merek terkenal. Namun, definisi atau karakteristik merek terkenal diatur dalam Pasal 1 KEPMEN 1987 yang menyatakan: "Merek terkenal adalah merek dagang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seorang atau badan untuk jenis barang tertentu". Dari karakteristik pasal itu, dapat dipetik dua unsur yang mengakibatkan suatu merek dengan jenis barang tertentu menjadi merek terkenal yaitu: 1) Telah lama dikenal, dan 2) dipakai di Indonesia. Dari kriteria tersebut berarti suatu merek tidak dapat dianggap terkenal apabila merek itu hanya "dipromosikan" atau diiklankan melalui media elektronik saja, misalnya melalui internet atau tv satelit saja tetapi tidak dipakai di Indonesia. Begitu juga apabila merek tersebut hanya dipromosikan dalam waktu relatif singkat tidak dapat dinyatakan sebagai merek terkenal karena unsur telah lama dikenal tidak dapat dipenuhi.

Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1991

Dilihat dari segi kesempurnaan ternyata KEPMEN 1987 ternyata masih banyak kekurangan dimana KEPMEN 1987 tidak melindungi dari pembaharuan atas merek-merek terkenal yang terdaftar atas nama orang lain yang tidak berhak. Jika KEPMEN 1987 cakupannya masih begitu sempit dan hanya melindungi terhadap permintaan pendaftaran saja, maka Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991 (KEPMEN 1991) menetapkan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang

Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, memberikan perlindungan merek terkenal dengan cakupan yang lebih luas. Dengan ditetapkannya KEPMEN 1991 maka KEPMEN sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.¹⁰⁸

Penolakan merek yang serupa atau yang sama dengan merek terkenal milik orang lain yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak berdasarkan KEPMEN 1991 tidak hanya mencakup pada barang sejenis tetapi juga barang yang tidak sejenis.¹⁰⁹ Dan Kantor Merek dengan KEPMEN 1991 tidak hanya menolak permintaan pendaftaran saja tetapi juga akan menolak pula pembaharuan pendaftaran merek-merek yang mirip atau yang serupa yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.¹¹⁰

dengan merek terkenal. Karakteristik merek terkenal yang ditentukan dalam KEPMEN 1991 meliputi; 1) merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, dan 2) digunakan di Indonesia maupun di luar negeri. Perluasan perlindungan merek terkenal dalam KEPMEN 1991 juga terlihat dalam ketentuan Pasal 3 KEPMEN 1991 yang menentukan bahwa Kantor Merek berhak menolak tiap-tiap:

- 1) pembaharuan pendaftaran merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain atau milik badan lain atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau badan lain
- 2) Pemindahan hak atas merek terkenal, kecuali atas persetujuan pemilik asli merek terkenal berdasarkan ketentuan lisensi.

¹⁰⁸ Pasal 6 KEPMEN 1991

¹⁰⁹ Ibid. Pasal 2 ayat (2) KEPMEN 1991

¹¹⁰ Ibid, Pasal 3 KEPMEN 1991.

Lahirnya Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961¹¹¹ seperti yang dijelaskan dalam konsiderannya, sebagai pengganti dan memperbaharui hukum merek yang lama, yang diatur dalam *Reglement Industriele Eigendom*, S. 1912 No. 545, akan tetapi seperti yang dikemukakan Sudargo Gautama,¹¹² ternyata tidak dijumpai pembaharuan yang berarti. Menurut Sudargo Gautama Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, boleh dikatakan merupakan pengoperan daripada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Milik Perindustrian dari tahun 1912. Oleh karena itu maka Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 banyak mengandung kelemahan atau kekurangan-kekurangan terutama apabila dikaitkan dengan kebutuhan perkembangan ekonomi perdagangan pasar bebas¹¹³.

Undang-Undang No.21 Tahun 1961 hanya terdiri dari 24 (duapuluh empat) pasal. Sistem yang dianut adalah sistem deklaratif¹¹⁴ dengan menekankan perlindungan hukum pada pemakai pertama (*the prior use*), dimana perlindungan hukum ditekankan perlingungannya kepada pihak yang pertama kali memakai (*first use principle*) dan tidak pada pihak yang petama kali mendaftarkan.Prinsip ini mengandung arti bahwa bagaimanapun pendaftaran suatu merek pada Direktorat Merek hanya merupakan anggapan adanya hak eksklusif suatu merek bagi pihak yang mendatarkan, sampai kemudian terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama atas merek tersebut.¹¹⁵

Salah satu kelemahan yang amat dirasakan dalam Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 adalah mengenai aturan pembatalan yaitu Pasal 10 (ayat) 1 yang menyatakan

¹¹¹ Diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961, TLN., No. 2341.

¹¹² Sudargo Gautama., Loc.Cit, hal. 14.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Undang-Undang menerapkan "*first use principle*" atau sistem deklaratif dapat dilihat dari bunyi ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 menyatakan sebagai berikut "hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan 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 Indonesia.

¹¹⁵ Insan Budi Maulana.,Loc-Cit. Hal. 45.

bahwa untuk menuntut pembatalan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama, harus dilakukan dalam waktu 9 (sembilan) bulan setelah pengumuman pendaftaran dalam Tambahan Berita Negara, nyatanya dalam praktek, pengumuman pendaftaran, tidak pernah dilakukan secara tepat, terkadang baru diumumkan 5 atau 10 tahun kemudian.¹¹⁶ Berarti selama pendaftaran belum diumumkan, tertutup kemungkinan pemilik merek yang sesungguhnya untuk menuntut pembatalan, ketentuan ini dipandang sebagai suatu yang tidak realistik dan tidak adil.¹¹⁷ Ketentuan pasal ini menjadi ganjalan bagi pemilik merek terkenal untuk mendapatkan haknya atas pendaftaran merek di Indonesia hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Revlon Inc, New York Amerika Serikat, melawan Luis Suryanto, Jakarta, Indonesia, dalam kasus merek Revlon¹¹⁸ demikian pula dalam kasus merek Dunhill¹¹⁹ dan merek Pierre Cardin¹²⁰, yang pada akhirnya dimenangkan oleh tergugat atau pemilik merek lokal. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tidak mencantumkan definisi dan arti merek, juga ketentuan-ketentuan bagaimana suatu merek dapat didaftar dan yang harus ditolak.¹²¹ Undang-undang itu hanya menyatakan bahwa hak khusus atas suatu merek dapat dimiliki oleh seseorang (beberapa orang) apabila “memiliki daya beda” dan “pertama kali memakai merek itu di Indonesia,” dan hak khusus atas merek itu hanya berlaku terhadap barang-barang sejenis hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.¹²² Hak atas merek diberikan kepada siapapun

¹¹⁶ M. Yahya Harahap., Loc.Cit. hal. 56.

¹¹⁷ Ibid. hal. 57.

¹¹⁸ Lihat putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2471 K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984.

¹¹⁹ Lihat putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2932 K/Sip/1982 tanggal 31 Agustus 1983 antara Alfred Dunhill Limited, Inggris melawan Sujanti Kurnia, Jakarta Indonesia. Dalam perkara ini Sujanti Kurnia, sebagai tergugat telah mendaftarkan merek Dunhill untuk barang-barang kaca mata, doos kaca mata, dompet kaca mata (dari kulit dan plastik) dengan daftar no.102.237. Tanggal 27 Mei 1983.

¹²⁰ Lihat putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2723 K/Sip/1982 tanggal 12 November 1983 antara Pierre Cardin, Paris. Perancis melawan para ahli waris Mudjiyanto Widjaja, Jakarta Indonesia.

¹²¹ Bandingkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1997.

¹²² Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961

dan hanya mensyaratkan “daya beda” merupakan syarat yang sangat luas. Karena dengan demikian, setiap hal yang memiliki daya beda dapat memperoleh “hak khusus atas merek.”

Dalam Undang-Undang Merek No 21 Tahun 1961 tidak mengatur mengenai perlindungan merek terkenal. Konsep perlindungan merek terkenal tidak diatur sama sekali oleh undang-undang ini, dan pada saat berlakunya undang-undang ini praktek pelanggaran terhadap merek terkenal sudah kerap terjadi, sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pengaturan Pasal 10 ayat (1) menjadi suatu ganjalan bagi para pemilik merek yang dirugikan untuk menegakkan haknya dari praktek pendaftaran merek serupa oleh pihak yang tidak berwenang, untungnya hal ini segera diantisipasi oleh Mahkamah Agung RI dengan memasukan prinsip mengenai itikad baik¹²³ (*good faith*) yang dirumuskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata kedalam Undang-Undang Merek No 21 Tahun 1961. Hal ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung¹²⁴ atas kasus Tancho antara PT. Tancho Indonesia Co. Ltd, lawan Wong A Kiong. (Ong Sutrisno)¹²⁵

Dengan tidak dicantumkannya sanksi pidana terhadap pelanggaran merek maka dapat dianggap bahwa pendaftaran merek hanya merupakan masalah administratif saja.¹²⁶ Persoalan sengketa merek karena adanya persamaan atau keserupaan merupakan masalah perdata antara para pengusaha atau diantara kompetitor yang menggunakan produk dengan merek-merek tertentu, dan seandainya terjadi pelanggaran merek yang berindikasi pidana maka aturan yang dapat diterapkan adalah Pasal 382 bis KUH Pidana yang berbunyi:

¹²³ Bandingkan dengan Pasal 4 Undang-Undang No 14 Tahun 1997.

¹²⁴ MA. 13 Desember 1972. No. 677 K/Sip/1972, dipublikasi oleh oleh Sudargo Gautama., Dalam *Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari* (Jilid I) 1992. Bandung, Citra Aditya Bakti hal. 211..

¹²⁵ Wong A Kiong, mendaftarkan merek TANCHO untuk minyak rambut sejak tahun 1966, yang pada dasarnya sama pada keseluruhannya dengan merek milik PT. Tancho Indonesia Co.LTD suatu perusahaan Investasi Asing.

¹²⁶ Insan Budi Maulana., Loc-Cit. Hal. 24.

*"Barang siapa melakukan suatu perbuatan menipu untuk memperdayakan umum atau seorang dengan maksud untuk menetapkan, memelihara atau menambah hasil perdagangannya atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, dipidana karena persaingan curang dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan, atau denda sebanyak-banyaknya tiga belas ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi lawannya bersaing atau lawan bersaing lain itu."*¹²⁷

Dari pasal tersebut terdapat beberapa kriteria yang dapat dikenakan sanksi persaingan curang yang diatur Pasal 382 bis KUH Pidana yaitu:

1) tindakan yang memperdayakan umum atau seseorang; 2) memelihara atau menambah hasil perdagangannya atau perusahaannya atau orang lain; dan 3) menimbulkan kerugian bagi pesaingnya. Memperhatikan Pasal 382 bis KUH, Pidana sebenarnya pasal itu tidak dapat mencegah atau mengatasi masalah-masalah persaingan curang, karena sanksi pidana yang rendah. Ternyata terdapat cara untuk mengatasi dakwaan tersebut, yaitu dengan secepatnya mendaftarkan merek itu pada Direktorat Merek. Dengan dalih adanya perbedaan dan tidak adanya persamaan, maka hal tersebut telah cukup mengenyampingkan dakwaan Pasal 382 bis KUH Pidana.¹²⁸ Hal tersebut juga yang kiranya menjadi salah satu penyebab banyaknya pengusaha lokal yang dengan sengaja mendaftarkan merek-merek terkenal milik pengusaha asing atas namanya sehingga barang buatannya akan dikira oleh konsumen sebagai barang asli sehingga hal ini menjadi suatu dilema tersendiri di bidang penegakan hukum merek di Indonesia sehingga pada tahun 1987 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.02-HC.01 Tahun 1987, tanggal 15 Juni 1987; tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain. Keputusan Menteri Kehakiman ini mengandung kecenderungan menerapkan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 2 Konvensi Paris Revisi Stockholm

¹²⁷ Lihat R. Sugandi, SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Surabaya, 1980, halaman 402-403.

¹²⁸ Insan Budi Maulana. Loc-Cit. Hal. 27.

tentang asas persamaan perlakuan (*the same treatment*) dan persamaan perlindungan terhadap semua merek terhadap semua merek, baik domestik maupun Internasional (asing).

b. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang No 14 Tahun 1997.

Undang-Undang Merek N0 19 Tahun 1992 telah mengintrodusir pengaturan merek terkenal dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

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

ayat (2)

Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila:

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, photo, merek dan nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dan dalam penjelasan pasal tersebut penentuan terhadap suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 tidak merumuskan kriteria merek terkenal, Undang-Undang 1992 hanya menyebutkan pengertian suatu merek terkenal. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 masalah perlindungan merek terkenal mendapat posisi yang lebih besar dengan perluasan perlindungan yang dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan Pasal 6 sebagai berikut:

- (1) 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.

- (2) Permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Kantor Merek apabila:
- a) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari yang berhak. (dan seterusnya)
- (3) Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang atau jasa yang sejenis.
- (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.

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) itu menyatakan:

Kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh dari promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga bersifat mandiri (independent) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Selain hal di atas, penjelasan umum draft revisi dan Undang-Undang itu telah memberikan perhatian khusus terhadap “perlindungan merek terkenal” dengan menyatakan:

Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi etikat tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Kemudian, penelasan umum lain yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal menyatakan:

Berdasarkan undang-undang ini mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang No.19 tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

Juga dengan ditetapkannya Pasal 85 A ayat (1) Undang-undang Merek no.14 tahun 1997 yang menyatakan:

Permintaan pendaftaran perpanjangan merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar ditolakj 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) .

Jika mencermati lebih dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang merek no.14 tahun 1997 maka ditarik kesimpulan bahwa kategori perlindungan merek terkenal dibagi atas dua macam yaitu: a) Untuk barang atau jasa sejenis, dan; b) Untuk barang atau jasa yang tidak sejenis (sepanjang memenuhi kriteria tertentu). Akan tetapi, karena pasal 6 ayat (4) itu masih perlu penjabaran lebih lanjut yang akan ditetapkan Peraturan Pemerintah maka yang secara efektif yang akan berlaku hanya Pasal 6 ayat (3) sedangkan ayat (4) itu masih harus ditunda. Begitu pula pasal 85A ayat (1) Undang-undang merek no.14 tahun 1997 pelaksanaannya harus selektif. Artinya, penolakan perpanjangan pendaftaran dan pengalihan hak atas merek itu hanya dapat diberlakukan terhadap merek yang sama atau serupa dengan merek terkenal dan hanya dikenakan kepada barang atau jasa yang sejenis saja dan penolakan itu tidak dapat menjangkau terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis. Pertimbangan belum dapat diterapkan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis itu

didasarkan pada alasan, yaitu: karena peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan pasal 6 ayat (4) belum ditetapkan dan disahkan. Undang-Undang Merek No, 19 tahun 1992 dan Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 mencantumkan sanksi pidana atas pelanggaran merek. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 yang tidak mencantumkan sanksi pidana apapun atas pelanggaran merek. Undang-Undang Merek No 14 Tahun 1997 merupakan revisi Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 yang disahkan pada tanggal pada tanggal 7 Mei 1997 yang membagi pelanggaran merek atas 4 (empat) macam yaitu¹²⁹ : 1) perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama; 2) perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang serupa, dan 3) perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya;¹³⁰ dan 4) perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan masyarakat mengenai asal-usul barang atau jasa.

Perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang ini kiranya dapat dilihat dalam bagian dari Penjelasan Umum Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 14 Tahun 1997 yang berkaitan dengan masalah perlindungan merek terkenal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

c. Perlindungan Merek Terkenal

“Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangannya bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga

¹²⁹ Loc.Cit. Maulana. Hal 125

¹³⁰ Lihat pasal 81-84 Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997

tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum Berdasarkan Undang-Undang ini, mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal”.

Dalam Undang-Undang Merek No 19 Tahun 1992, perlindungan merek terkenal diatur pada Pasal 6 ayat (2a) yang menyatakan :

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

Lebih jauh Penjelasan Pasal 6 ayat (2a) tentang kriteria merek terkenal menyatakan bahwa :

penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut di atas mengalami revisi pada Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997. Sehingga Pasal 6 ayat (2a) berubah menjadi :

Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh kantor merek apabila : (a) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Perbedaan antara Pasal 6 ayat (2a) Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 adalah kata “merek” karena kata itu telah di hapus dan tidak tercantum lagi pada Undang-Undang merek No.14 Tahun 1997. Pada Undang-Undang Merek baru ini, perlindungan merek terkenal di atur pada dua pasal yaitu Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4), dan kedua ayat itu membedakan kriteria perlindungan atas merek yang sudah terkenal. Pada Pasal 6 ayat (3) Undang-

Undang Merek baru No. 14 Tahun 1997 Dinyatakan :

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

Bunyi dari penjelasan Pasal 6 ayat (3) tentang merek terkenal adalah sebagai berikut :

*“Adapun mengenai kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada).”
Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independent) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan”.*

Sedangkan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang merek itu menyatakan :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan yang akan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

Penolakan di atas sangat ditentukan oleh kemampuan dan kecermatan serta wawasan para pemeriksa merek dan juga informasi yang dimiliki oleh kantor merek terhadap data-data, objek merek terkenal maupun merek yang sudah terkenal tetapi tidak atau belum didaftarkan oleh pemilik atau pemegang merek terkenal itu. Namun adanya perbedaan di antara ayat-ayat di atas karena Pasal yang satu mencantumkan kata “harus ditolak” sedangkan yang lain mencantumkan kata “dapat ditolak” oleh kantor Merek menunjukkan sikap yang mendua, ambivalen dan tidak meyakinkan. Sehingga, upaya-upaya untuk melindungi merek terkenal akan mengalami perubahan kearah yang negatif. Terutama, upaya melindungi merek terkenal yang digunakan oleh pihak lain untuk barang atau jasa yang berbeda kelas dan atau jenis barangnya. Karena perlindungan terhadap

barang atau jasa yang berbeda kelas dan jenis barangnya itu harus menunggu kriteria yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Seandainya ayat-ayat yang tercantum dalam pasal itu dipahami secara cermat oleh para penegak hukum, misalnya: pengacara dan hakim, polisi dan jaksa, maka cangkupan perlindungan terhadap merek terkenal akan terjadi perdebatan panjang yang akibatnya mempersulit penerapan perlindungan terhadap merek terkenal. Padahal selama pelaksanaan Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992, yang tidak membagi atas dua macam perlindungan merek terkenal, telah menunjukkan peningkatan perlindungan terhadap merek terkenal (asing), misalnya dalam kasus-kasus : merek

“CHRISTIAN DIOR”¹³¹, “GUESS”¹³², atau “CAXTON”¹³³, terhadap kepada milik merek terkenal yang dimiliki oleh pihak yang sebenarnya atau yang berhak. Walau, ternyata, juga ada kasus yang agak melenceng dan tidak melindungi pemilik merek (terkenal) yang sesungguhnya, misalnya : kasus merek “TVM”¹³⁴. Tidak sedikit pembatalan merek terkenal lainnya yang terdaftar oleh pihak yang tidak berhak telah juga dibatalkan oleh badan peradilan, baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Selain ayat-ayat dalam pasal di atas yang memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, dalam Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 juga mencantumkan kewenangan bagi Kantor Merek untuk menolak permintaan perpanjangan dan atau pengalihan hak atas merek

¹³¹ Lihat putusan Mahkamah Agung No. 485 PK/PDT/1992 tanggal 20 September 1995 dengan susunan Majelis Hakim yaitu : Th. Ketut Suraputra sebagai Ketua Majelis dan Soeharso serta Henoch Tesan Binti sebagai Hakim-hakim anggota.

¹³² Lihat putusan Mahkamah Agung No. 487 PK/PDT/1992 tanggal 30 maret 1995 dengan susunan Majelis Hakim Agung yaitu : Henoch Tesan Binti sebagai ketua Majelis dan Ny.H. Mursiah Bustaman dan DR.I.G.N. Gde Djaksa sebagai Hakim-hakim anggota.

¹³³ Lihat putusan Mahkamah Agung No. 1445 PK/PDT/1995 tanggal 16 juli 1996 dengan susunan Majelis Hakim Agung yaitu : Th Ketut Suraputra sebagai Ketua Sidang, dan Ny. H. Mursiah Bustaman sebagai Hakim-hakim anggota

¹³⁴ Lihat putusan Mahkamah Agung No. 2458 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1996 dengan susunan Majelis Hakim Agung yaitu : Ketua Majelis, Soenarjo, dan anggota-anggotanya yaitu, Paulus Wardojo dan Kahardiman.

yang serupa atau sama dengan merek terkenal yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak.

Pasal 85A ayat (1) menyatakan:

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).

Kemudian, yang menjadi pertimbangan dicantumkannya pasal itu, dalam penjelasannya disebutkan :

Ketentuan ini diperlukan terutama untuk memberi landasan kepada Kantor Merek untuk menolak permintaan perpanjangan pendaftaran merek yang telah terdaftar di Kantor Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Pertimbangan dicantumkannya hal tersebut, tampaknya, karena sistem yang diterapkan dalam Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 adalah sistem pemakai pertama (*first use principles*) dan pendaftaran merek yang dilakukan tidak menimbulkan adanya hak atas merek tersebut melainkan hanya anggapan hukum sampai terbukti sebaliknya. Sehingga bisa terjadi pendaftaran itu dimaksudkan bukan untuk menggunakannya, melainkan untuk mencegah pendaftaran merek terkenal yang akan dilakukan oleh pemilik merek yang sebenarnya. Pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak itu, dengan maksud untuk menarik keuntungan, misalnya: melakukan jual beli merek atau mengelabui konsumen. Jika selintas memperhatikan Pasal 85 A, ketentuan ini menunjukkan adanya kemauan politik pemerintah Indonesia untuk mencegah atau mengurangi kasus-kasus pembajakan merek terkenal. Namun, pencantuman kalimat terakhir Pasal 85 A yang

menyatakan”.....*dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)” masih terasa kurang memadai.*¹³⁵

Penolakan yang akan dilakukan oleh Kantor Merek itu, akhirnya hanya akan berlaku terhadap pembajakan merek-merek terkenal yang telah terdaftar “hanya untuk barang atau jasa sejenis” saja, sedangkan penolakan terhadap “barang atau jasa yang tidak sejenis belum dapat dilakukan karena kriteria penolakan itu akan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Selain itu, penolakan perpanjangan itu memberi kesan hanya berlaku terhadap merek-merek saja tetapi tidak menjangkau “nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain” yang digunakan untuk merek. Dengan memperhatikan Pasal 85A ayat (1) itu maka seharusnya kalimat terakhir pasal itu diubah menjadi :

*...dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 6 ayat (2)a” Jika pasal tersebut dinyatakan demikian, maka Kantor Merek dapat secara tegas akan menolak pula perpanjangan pendaftaran merek atau pengalihan hak atas merek secara lebih luas*¹³⁶

c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

Bahwa dengan pertimbangan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi International yang telah diratifikasi Indonesia, maka Undang-Undang 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997, dinyatakan tidak berlaku lagi dan diubah dengan Undang-Undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001. Undang-Undang Merek ini disusun sebagai manifestasi atas konvensi-konvensi international yang telah diratifikasi Indonesia.

¹³⁵ Op, Cit. Maulana. Hal 185.

¹³⁶ Ibid., 166.

Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.

Dalam kerangka perjanjian multilateral tersebut, pada bulan April 1994 di Marakesh Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh GATT. Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Punta de Estate, Uruguay, yang dikenal dengan putaran Uruguay (*Uruguay Round*) antara lain memuat Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right/ TRIPs*) Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual sebagai dasar. Disamping itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara ketat. Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)¹³⁷ Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Dengan telah diratifikasinya Perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh Indonesia,

¹³⁷ Persetujuan ini disahkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

memuat kewajiban untuk menyesuaikan undang-undang merek yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta praktek pengalaman melaksanakan administrasi merek selama ini maka Pemerintah memandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 dengan Undang-undang merek yang baru yaitu Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang merek tahun 2001) Perubahan tersebut juga diperlukan mengingat kemajuan tehnologi yang cukup pesat dan perkembangan dalam dunia usaha serta tuntutan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Perubahan tersebut ada yang bersifat penyempurnaan, penambahan maupun penghapusan.

a) Perubahan yang bersifat penyempurnaan meliputi:

1. Proses Pendaftaran Merek
2. Hak Prioritas
3. Pengumuman Permohonan
4. Penolakan Permohonan
5. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek
6. Komisi Banding
7. Pengadilan Niaga
8. Delik Aduan
9. Sanksi Pidana

b) Perubahan yang bersifat penambahan meliputi :

1. Penegasan istilah “ hari “
2. Penolakan Permohonan dengan indikasi Geografis
3. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan
4. Penetapan Sementara Pengadilan

c) Perubahan yang bersifat Penghapusan meliputi:

1. Penolakan Permohonan dengan ciptaan milik orang lain

Mengingat dalam prakteknya selama ini, khususnya dalam hal penolakan Permohonan merek yang sama atau menyerupai dengan ciptaan pihak lain sering kali menimbulkan permasalahan, maka ketentuan pada Pasal 6 ayat(2) huruf e pada undang-undang lama dihapus. Permohonan merek yang sama atau menyerupai ciptaan pihak lain dapat dikwalifikasikan sebagai beritikad tidak baik. Dengan demikian pada prinsipnya ketentuan sebagaimana dimaksud diatas sudah tertampung dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Merek tahun 2001 yang berbunyi: *Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.*

Sebagai upaya untuk melindungi merek terkenal, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 secara substansi tidak berbeda dengan Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

b). Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang/atau jasa sejenis.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) berbunyi:

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.

Hal ini rupanya tidak berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Merek Tahun 1997 yang juga menggantungkan bunyi pasal ini dengan Peraturan Pemerintah yang hingga berakhirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tidak pernah direalisasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

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

1. Kriteria Yang Dapat Digunakan Untuk Menentukan Merek Terkenal

Keterkenalan suatu merek internasional merupakan keniscayaan bahwa merek tersebut juga terkenal di Indonesia. Hal tersebut merupakan doktrin hukum merek yang telah menjadi doktrin tetap melalui yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 yang menyatakan :

“Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia”

Bahwa Undang-Undang Merek, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dan *WIPO* bahkan telah menegaskan bahwa pendaftaran merek di negara-negara di dunia menunjukkan bahwa merek terdaftar tersebut adalah merek terkenal, dengan penjelasan

Penjelasan Undang-Undang Merek Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) mengenai keterkenalan suatu merek menyebutkan sebagai berikut :

- memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan,
- reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran
- investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya
- bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Bahwa selain itu, kriteria mengenai keterkenalan suatu merek atas dasar adanya pendaftaran merek di berbagai negara juga didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 yang dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut :

“Suatu merek termasuk dalam pengertian *Well-Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu

merek telah terdaftar di banyak negara dunia, maka dikwalifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1995 yang juga dengan tegas telah memberikan kriteria sebagai berikut

“Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia.”

- Pasal 16 Ayat (2) dari *TRIPS Agreement* yang selengkapnya dikutip sebagai berikut

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

Terjemahan bebasnya :

“Pasal 6 bis dari Konvensi Paris (1967) hendaknya diterapkan juga terhadap jasa-jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal haruslah dipertimbangkan pengetahuan dari sektor yang relevan dari masyarakat termasuk pengetahuan di negara anggota yang diperoleh sebagai hasil dari promosi merek yang bersangkutan.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 3485 K/Pdt/1992 tertanggal 20 September 1995, yang juga dengan tegas telah memberikan kriteria sebagai berikut:

“Bahwa dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruh peserta memberikan perlakuan yang sama dalam rangka melindungi merek terkenal dari manapun asalnya, karena Indonesia sendiri sebagai peserta dan ikut meratifikasi hasil Konvensi Paris bahkan tanpa *reserve* dan oleh karena itu hasil konvensi Paris itu harus ditaati.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 49 PK/Pdt/1989 *jo* No. 3258 K/Pdt/1987. yang juga dengan tegas telah memberikan kriteria sebagai berikut:

“Bahwa Republik Indonesia adalah anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, bagaimanapun juga ada kewajiban hukum bagi Indonesia sepanjang perundang-undangan nasionalnya mengizinkan untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Paris.”

Bahwa kriteria keterkenalan suatu merek berdasarkan adanya pendaftaran di berbagai negara juga telah ditetapkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* di Jenewa yang merupakan suatu badan internasional yang mengurus masalah Hak Kekayaan Intelektual. Adapun dalam laporan hasil pertemuan *The Committee of Expert on Well Known Mark* atau Komisi Ahli Mengenai Merek Terkenal pada bulan 1997, telah dirumuskan kriteria-kriteria yang menjadi pedoman penilaian untuk menentukan suatu merek sebagai Merek Terkenal, antara lain sebagai berikut :

- pemakaian merek yang begitu lama;
- penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak;
- pendaftaran merek di beberapa negara;

- reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi;
- pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh dunia.

Bahwa kriteria-kriteria tersebut di atas dapat dijadikan pedoman untuk menentukan mengenai keterkenalan suatu merek.

Menurut David. A. Aaker melalui pendekatan manajemen merek *Brand equity* dapat dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu¹³⁸:

- 1) *Brand Awareness* (kesadaran merek) menunjukkan kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu.
- 2) *Brand Association* (asosiasi merek) mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, geografis, harga, pesaing,
- 3) *Percived Quality* (persepsi kualitas) mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas/keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan.
- 4) *Brand Loyalty* (loyalitas Merek)-mencerminkan tingkat keterikatan konsumen dengan suatu produk.
- 5) *Other Proprietary Brand Assets* (Aset-aset merek lain)

¹³⁸ Lock Cit. Darmadi Duriyanto, et al hal. 4.

Kelima faktor ini yang memperlihatkan kemampuan suatu merek menciptakan nilai bagi perusahaan atau bagi konsumen. Secara jelas bahwa suatu merek yang masuk dalam katagori *Well Known Trademark* dapat diukur dari lima faktor tersebut diatas.

2. Perlindungan Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek

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*.

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 memperbedakan 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 yang melawan hukum 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 melawan hukum 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 melawan hukum. 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).

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek "SNOOPY" dan "WOODSTOCK", antara United Feature Syndicate Inc. melawan George Kalalo, yang intinya:

“Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia”.

Bahwa mengenai itikad tidak baik ini telah pula dibahas oleh M. Yahya Harahap, S.H. (Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. bidang Hukum Perdata Tertulis/Hakim Agung) dalam Bukunya¹³⁹ yang menyatakan

Bertitik tolak dari penjelasan Pasal 57 (2) undang-undang ke dalam pengajuan gugatan pembatalan tanpa batas waktu, terdiri dari dua alasan:

1. Berdasar alasan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
2. Berdasar alasan “itikad tidak baik” (*bad faith*).

Apa saja yang termasuk ke dalam pengertian itikad tidak baik?. Sulit untuk menentukan definisi yang pasti dan konkret!. Dari pendekatan teori dan praktek terdapat pengertian yang sangat luas. Misalnya, meniru, memproduksi atau mencontoh maupun membonceng kemashuran merek orang lain menurut versi Pasal 6 bis Konvensi Paris, dianggap sebagai perbuatan “pembajakan” (*pirate*) secara itikad tidak baik. Setiap orang tahu, “itikad tidak baik” (*bad faith*) merupakan lawan kata dari “itikad baik” (*good faith*). Secara umum, jangkauan pengertian itikad tidak baik, meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*). Termasuk juga rangkaian yang “menyesatkan” (*misleading*) orang lain. Meliputi juga tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Atau bisa juga

¹³⁹ M. Yahya Harahap. Loc.Cit. Hal 584-585.

diartikan melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*). Selanjutnya Beliau mengatakan bahwa¹⁴⁰

”Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengcopy, membajak atau membonceng kemashuran merek orang lain, dianggap perbuatan:

- Pemalsuan (*fraud*),
- Penyesatan (*deception, misleading*),
- Memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*).

Setiap perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, dikualifikasi sebagai:

- Persaingan curang (*unfair competition*),

Serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*). ”

Dari pendapat tersebut di atas, jelas terlihat bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 telah juga diadopsi oleh ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, sehingga pendapat ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan ada atau tidak itikad tidak baik pada diri Termohon Kasasi dalam mendaftarkan merek “Campina CORNETTO”.

Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai Putusannya tentang Merek Terkenal telah membatalkan merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik (Itikad Buruk)

¹⁴⁰ Ibid

walaupun merek tersebut telah terdaftar lebih dulu atas nama pemilik lokal, antara lain dalam:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 677 K/Sip.1972 tertanggal 13 Desember 1972 tentang merek "TANCHO", antara PT Tancho Indonesia Co. Ltd melawan Wong A Kiong (Ong Sutrisno), yang intinya :

"Pemakai Pertama harus ditafsirkan sebagai "Pemakai Pertama di Indonesia yang jujur (beritikad baik), karena sesuai dengan asas hukum bahwa perlindungan hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik".

- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 370 K/Sip/1983 tertanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek "DUNHILL", antara Alfred Dunhill Limited melawan Lilien Sutan, yang intinya :

"Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum"

- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1272 K/Pdt/1984 tertanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek "SNOOPY" dan "WOODSTOCK", antara United Feature Syndicate Inc. melawan George Kalalo, yang intinya :

"Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun

merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia

- d. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1596 K/Pdt/1983 tertanggal 19 Januari 1985 tentang sengketa merek "*CROCODILE*", antara Li Seng Min Co. SDN.BHD melawan Ny. Rusia Fulia;
- e. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1269 K/Pdt/1984 tertanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek "*HITACHI*", antara Hitachi Limited melawan PT Maspion;
- f. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 tentang sengketa merek "*DIAMANT*", antara Gebr.Hoesch GmbH & Co. KG melawan PT Djasta (Djakarta Stationary);
- g. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 220 PK/Perd/1986 tertanggal 16 Desember 1986 tentang sengketa merek "*NIKE*", antara Nike International Limited melawan Lucas Sasmito, yang intinya berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula memelihara hubungan Internasional dengan menghormati antara lain merek-merek Warga Negara Asing. Hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan di mana ada hubungan hukum antara prinsipal dengan agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang

terkenal secara Internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dalam daftar umum Kantor Hak Milik Perindustrian tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna dari Undang-undang No. 21 tahun 1961, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli.”

- Mahkamah Agung R.I. telah memberikan petunjuk kepada Pengadilan Indonesia dalam memeriksa dan memutus sengketa merek baik merek nasional maupun merek internasional/merek terkenal, sebagaimana terlihat dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 426 PK/Pdt/1994, tanggal 20 September 1995, dalam perkara antara GIORDANO LIMITED lawan WOE BUDI HERMANTO Cs, dalam sengketa merek “GIORDANO”, yang dikutip sebagian sebagai berikut :

“Bahwa sehubungan dengan apa yang dikemukakan di atas, Pengadilan Indonesia dalam menyelesaikan merek, baik yang berskala domestik, terutama yang berskala internasional, harus menilai dengan saksama dan proporsional patokan-patokan berikut”:

- Harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (*free trade*) dan persaingan bebas (*free competition*).

Suasana dan iklim yang demikian bisa tercapai dan terwujud, apabila semua bangsa menghormati merek dagang (*trade mark*) siapa saja yang memasuki pasar nasional dan

internasional. Siapapun dilarang melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota-anggota masyarakat (*misleading the society*) dalam bentuk:

- peniruan (*imitation*) merek yang lain;
- reproduksi (*reproduction*) merek orang lain;
- penerjemahan (*translation*) merek orang lain;

Dengan demikian, segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan Memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*). Tindakan yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum, yang berisi 2 (dua) hal:

- membahayakan dan merugikan pemilik merek semula,
- membahayakan dan merugikan kepentingan masyarakat konsumen.

Doktrin dan asas ini ternyata telah dilanggar termohon peninjauan kembali. Tanpa lisensi maupun izin dan persetujuan pemohon peninjauan kembali sebagai pemilik merek, telah meniruti secara sempurna atau mengopi secara sempurna (*intentionally copied*) merek pemohon peninjauan kembali. Akan tetapi, Pengadilan Negeri dan Majelis Kasasi mengabaikannya dalam putusan sehingga dapat dianggap sebagai putusan yang mengandung kekeliruan nyata;

- Setiap merek menampilkan wujud *good will* yang bernilai moral, material dan kemersial dengan demikian *good will* yang melekat pada merek merupakan

suatu bentuk hak milik (*as a form of property*). Oleh karena itu, good will yang melekat pada suatu merek menimbulkan akibat hukum:

- setiap merek dagang harus diakui semua orang sebagai jenis hak milik (*as a kind of property*) yang harus dilindungi oleh masyarakat dan penguasa;
- Berbarengan dengan itu timbul pula akibat hukum selanjutnya, setiap pemilik merek mempunyai hak tunggal dan hak eksklusif (*exclusive enjoyment*) atas merek yang bersangkutan;
- Berdasar *exclusive right* dan *exclusive enjoyment*, memberi hak penuh kepada pemilik merek:
- Untuk menyebarluaskan sayap usaha memproduksi dan memasarkan tanpa gangguan dari pihak manapun;
- Berhak penuh untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari merek tersebut;

Bahwa setiap orang yang melakukan peniruan, pemalsuan atau reproduksi atas merek orang lain, harus dianggap dan dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran hukum dan merugikan kepentingan umum (*detriment to the public interest*) serta kecurangan material terhadap masyarakat (*material deception to the public*). Bahwa pelanggaran hukum terhadap Merek Terkenal yang dilakukan bukan hanya meniru secara keseluruhan tapi juga meniru merek terkenal pada pokoknya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menyamarkan perbedaan yang ada sehingga diharapkan terjadi suatu kekeliruan pada konsumen yang mengira barang yang dibelinya asli.

Berdasarkan hasil penelitian dibawah ini terdapat beberapa doktrin tentang persamaan pada pokoknya yaitu;

Doktrin Hukum Merek maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., dimana *Judex Facti* menafsirkan pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan tidak mengacu kepada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek maupun Doktrin dan Yurisprudensi MARI tentang Perkara Merek, sehingga sampai kepada pengertian yang sangat sempit, untuk itu harus merujuk kepada pengertian yang lebih luas, dalam hal ini adalah yang seperti sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menurut Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang menyatakan 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 penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”

Menurut Doktrin Hukum Merek, ditegaskan untuk menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya haruslah memperhatikan kriteria berikut ini :¹⁴¹

a. adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*)

¹⁴¹ Lihat World Trade Mark Symposium Reading Material, Cannes, Prancis, Tanggal 5 s/d 9 Februari 1992

- b. adanya persamaan bunyi (*sound similarity*)
- c. adanya persamaan pengertian atau konotasi (*conotation similarity*)
- d. adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*)
- e. adanya persamaan jalur perdagangan (*trades channel similarity*).

Wayne Covell berpendapat bahwa hal tersebut terjadi apabila ada¹⁴²

- a. persamaan pandangan (*visual similarity*)
- b. persamaan kemasan (*packaging similarity*)
- c. persamaan dalam asosiasi (*similarity in association*)
- d. persamaan fungsi dan pemakaian (*similarity in function and use*)

Dari kriteria tersebut di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut di atas semuanya terpenuhi jika merek “*CAMPINA CORNETTO*” milik Termohon Kasasi dibandingkan dengan merek “*CORNETTO*” milik Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian dapat dipastikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara kedua merek tersebut di atas.

Kutipan klasik dari kasus merek Pianotist, sebagai berikut.¹⁴³

“You must take the two marks. You must judge of them both by their look and by their sound. You must consider the goods and services to which they are to be applied. You must consider the nature and kind of customer who would be likely to buy those goods or services. In fact, you must consider all the surrounding circumstances; and you must consider what is likely to happen if each of these trade marks is used in a normal way as a trade mark for the goods or services of the respective owners of the marks. If, considering all those circumstances, you come to the conclusion that there will be a confusion – that is to say – not

¹⁴² Trade Mark Reporter Vol. 82, Mei-Juni 1992, No. 3. hal. 20

¹⁴³ Ibid. hal 21

necessarily that one will be injured and that the other will gain illicit benefit, but that there will be a confusion in the mind of the public, which will lead to confusion in the goods or services – then you may refuse the registration, or rather you must refuse the registration in that case.”

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

“Anda harus membandingkan kedua merek tersebut. Anda harus menilai keduanya menurut penampilannya dan suaranya. Anda harus mempertimbangkan barang dan jasa untuk mana merek-merek tersebut akan digunakan. Anda harus mempertimbangkan sifat-sifat dan macam para konsumen yang akan membeli barang atau jasa termaksud. Sesungguhnya, anda harus mempertimbangkan semua keadaan di sekelilingnya; dan anda harus terlebih jauh mempertimbangkan apa yang sekiranya dapat terjadi jika masing-masing dari kedua merek tersebut digunakan secara wajar sebagai merek atau jasa oleh pemilik yang bersangkutan. Jika, setelah mempertimbangkan segala keadaan tersebut, anda sampai kepada suatu kesimpulan bahwa ada kemungkinan terjadi kerancuan – katakanlah – tidak perlu bahwa salah satu pihak akan mengalami kerugian dan pihak yang lain mendapatkan keuntungan yang tak selayaknya diperoleh, akan tetapi bahwa ada kemungkinan terjadi kerancuan di benak masyarakat, yang akan mengakibatkan kerancuan mengenai barang atau jasanya – maka anda dapat menolak mendaftarkannya, atau bahkan harus menolaknya.”

Bahwa dari kasus tersebut di atas ternyata terbukti *Judex Facti* telah secara sempit menerapkan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang merupakan “*surrounding circumstances*” yang seharusnya diperhatikan oleh *Judex Facti*. Pengabaian ini

berakibat *Judex Facti* telah kurang cukup mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya (*niet voldoende gemotiveerd*) dan tiba pada putusan yang salah menerapkan Hukum Merek.

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. :

a. Putusan MARI No. 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian merek yang bersifat karakteristik maupun bagian yang tidak merupakan inti dari merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya “

(Dalam perkara antara PT. RENA DJAYA lawan AJINOMOTO CO INC, tentang merek *AJINOMOTO* & Lukisan Mangkok dan Merek *MIWON* & Lukisan Mangkok”).

b. Putusan MARI No. 1596 K/Pdt/1985, tanggal 19 Januari 1988, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Merek penggugat (*CROCODILE*) termasuk merek dagang termashur. Oleh karena itu, walaupun tergugat menambah perkataan *BRILIANT* di belakang kata *CROCODILE*, sifat lahiriah maupun susunan kata dikaitkan dengan kemasan desain dan penempatan gambar, dianggap identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek penggugat. Dengan demikian merek

tergugat mengandung persamaan yang potensial menimbulkan penyesatan terhadap khalayak ramai tentang asal sumber produksi dan kualitas barang”

- c. Putusan MARI No. 1053 K/Sip/1982, tanggal 22 Desember 1982, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut :

“bahwa penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek”.

- d. Putusan MARI No. 127 K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa merek “YKK”, yang antara lain menegaskan :

“bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat”.

- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 178 K/Sip/1973, tanggal 09 April 1973, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut :

“Persamaan itu ada apabila merek yang digugat baik karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan yang sama, sehingga mengingatkan pada merek Penggugat yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat. Berdasarkan kreterium tersebut, Mahkamah Agung berpendapat

bahwa antara merek *KAMPAK* dan lukisan *kampak* mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek *RAJA KAMPAK* dan lukisan mahkota di atas gambar dua *kampak* bersilang, dengan alasan bahwa kesan yang dominan dari merek-merek sengketa adalah gambar *kampak* dan ucapannya".

Bahwa dari ketentuan hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menilai persamaan suatu merek adalah dengan melihat kesan total dari bagian-bagian dari merek tersebut, dan bukan dengan membandingkan status dari merek-merek (*application v. registration*). Bahwa di samping mempunyai persamaan pada pokoknya antara merek "*CAMPINA CORNETTO*" dan merek "*CORNETTO*", barang-barang yang dilindungi adalah barang sejenis, yaitu: "*ES KRIM*", disamping itu adanya persamaan antara merek "*Campina CORNETTO*" milik Termohon Kasasi/Tergugat dengan merek terkenal "*CORNETTO*" milik Pemohon Kasasi/Penggugat menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat bermaksud untuk membonceng pada ketenaran dan *goodwill* yang melekat pada merek terkenal milik Pemohon Kasasi/Penggugat dan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus mengeluarkan

Sebagaimana ketentuan yang telah diuraikan diatas memberikan dasar hukum bagi kantor merek untuk melakukan penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek terkenal yang diajukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik diantaranya dapat dilihat dari tabel ini.

NO	MEREK	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 (3)
5.	Vitara	H4.HC.01.01.15425/93	20 - 6 - 1995	Pasal 6 ayat (3)
6.	Hiltop	H4.HC.01.01.17505/93	29 - 6 - 1995	Pasal 6 ayat (3)
7.	Marlboro Spectacular	H4.HC.01.01.17600/93	14 - 7 - 1995	Pasal 6 ayat (3)
8.	Leerawhide	H4.HC.01.01.13260/93	25 - 1 - 1996	Pasal 6 ayat (3)
9.	Planet Hollywood	H4.HC.01.01.1090/04	10 - 8 - 1995	Pasal 6 ayat (3)
10.	Lark	H4.HC.01.01.1075/94	18 - 8 - 1995	Pasal 6 ayat (3)
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 (3)
17.	Power Ranger + Lukisan	H4.HC.01.01.1285/95	10 - 7 - 1996	Pasal 6 ayat (3)
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 (3)
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.	Siron	D 16. 5976	13 - 8 - 1997	Pasal 6 ayat (2) a
24.	Lippo	J. 01.9233	13 - 8 - 1997	Pasal 6 ayat (2) a

3. Putusan Pengadilan Yang Memberikan Perlindungan Bagi Merek Terkenal

Dari pelanggaran terhadap Merek Terkenal yang terjadi Pengadilan Indonesia telah banyak menyelesaikan perkara tersebut baik pada saat sistem Hukum merek Indonesia menganut asas Deklaratif maupun konstitutif

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). Itikad Baik dalam 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 merek Tancho dan kasus merek YKK menunjukkan bahwa pemakai pertama yang tidak beritikad baik tidak 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.

Dalam kasus ini MA-RI memberi pertimbangan lain yaitu, menyatakan: Pertama, tujuan dari Undang-Undang Merek tahun 1961 adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik, tujuan itu hendak dicapai dengan menertibkan kepatutan dalam lalu lintas perdagangan; kedua, adanya kecenderungan secara tradisional dalam masyarakat Indonesia untuk menganggap barang-barang buatan luar negeri mutunya lebih baik, dan adanya usaha-usaha yang ingin menggunakan kesempatan yang timbul dari keadaan ini, untuk meniru merek-merek dagang luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia.

Putusan MA-RI dalam perkara merek "Tancho" dengan asas "beritikad baik" tersebut merupakan putusan penting dalam peradilan merek Indonesia dan telah dijadikan yurisprudensi dalam putusan-putusan berikutnya. Putusan ini juga merupakan terobosan Mahkamah Agung terhadap ketentuan undang-undang. Menurut Mahkamah Agung pemakai pertama merek adalah pendaftar pertama yang beritikad baik.

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.

b). Perlindungan Hukum Untuk Barang Yang Tidak Sejenis

Kasus Merek SEVEN UP

Perkara berikutnya yang cukup menarik, yaitu meniru merek secara keseluruhan untuk jenis barang yang sama, tercermin dalam *J. Stewart Bakula v Tjhin Tjeng Khian dan Republik Indonesia, No. 353/1980 G.*, tanggal 3 Pebruari 1981. Penggugat selaku Vice Presiden, bertindak untuk dan atas nama *The Seven Up Company*, adalah pemilik “Seven Up dan 7 Up” yang sah dan berkedudukan di South Maranas. St. Luis Miseburi USA.

Menurut Penggugat, Tergugat I Tjhin Tjeng Khian telah meniru merek Penggugat sama secara keseluruhan untuk jenis barang yang sama (minuman/kembang gula). Tergugat II dalam hal ini kantor merek yang bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia, telah menerima pendaftaran merek Penggugat oleh pihak lain yaitu Tergugat I.

Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai pemakai pertama di Indonesia dan telah terdaftar di Kantor Merek yaitu nama dagang (trade name) "Seven Up" dan "7 Up" dan mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek-merek tersebut di Indonesia. Akan tetapi Tergugat I telah mendaftarkan merek dagang "Seven Up" dan "7 Up" di Kantor Merek, untuk melindungi kembang gula dan biskuit. Walau merek Penggugat dan merek Tergugat tidak melindungi hasil-hasil sejenis, tetapi dapat menimbulkan kesan bahwa barang-barang tersebut berhubungan dengan hasil produksi Penggugat

c). Itikad Baik dalam 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 sebagai berikut.

1) Perkara 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.

2) Perkara Merek CHILI

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.

d) Gugatan Pembatalan Merek di Pengadilan

Perlindungan hukum hak atas merek terkenal terhadap pendaftaran secara tanpa hak yang sudah terdaftar adalah dengan gugatan pembatalan. Hal

ini 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.

1) Perkara Merek DUNHILL

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.

2) Perkara Merek BATA

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. Pemakaian merek terkenal sekalipun untuk jenis barang yang berbeda tidak dibenarkan.

3) Perkara Merek SUGUS

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.

- 4) 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.

- 5) 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.

- 6) 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.

- 7) 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.

- 8) 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 merek 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.

- 9) 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/I, 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 Penggugat 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 Penggugat dengan milik Tergugat sekalipun berbeda jenis barangnya. Penilaian persamaan pada pokoknya hendaknya dilihat adanya gambar atau nama merek yang sama.

10) 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.

- 11) 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, setidak-tidaknya 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.

B. PEMBAHASAN

Dari Hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat dibahas hal-hal sebagai berikut

1. Kriteria yang dapat dipergunakan untuk menentukan merek Terkenal

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Dengan demikian pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban apabila pemiliknya menghendaki adanya hak eksklusif tersebut dan memperoleh perlindungan hukum secara kuat.

Berbeda halnya dengan perlindungan merek terkenal yang meskipun tidak terdaftar tetap memperoleh perlindungan. Hal ini berarti bahwa prinsip

perlindungan merek terkenal ini adalah merupakan pengecualian dari sistem konstitutif dalam perlindungan merek secara umum. Dalam rangka perlindungan merek terkenal, pemilik merek terkenal mempunyai hak untuk mengajukan oposisi atau mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal dimaksud.

Isu mengenai merek terkenal bukanlah merupakan isu baru dalam sistem perlindungan merek yang ada. Namun demikian, isu mengenai merek terkenal akan selalu menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan dari waktu ke-waktu. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan diantara banyak negara baik mengenai definisi ataupun kriteria tentang merek terkenal. Disamping itu pula, faktor kepentingan masing-masing negara masih menjadi faktor yang dominan dalam menentukan sampai sejauh mana perlindungan merek terkenal tersebut dapat diberikan.

Masalah perlindungan merek terkenal telah menjadi salah satu aspek penting dalam sistem merek di banyak Negara. Bagi Indonesia, seperti halnya negara-negara yang sedang berkembang lainnya, dalam menghadapi masalah perlindungan merek terkenal tidak jarang menghadapi suatu dilema. Disatu sisi mereka merasa berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal yang kebanyakan berasal dari pihak asing, sedangkan disisi lain mereka juga harus melindungi merek-merek lokal. Adapun permasalahannya disebabkan karena dalam prakteknya kalangan industri lokal dalam memasarkan produknya sering menggunakan merek-merek yang dapat diindikasikan sebagai merek terkenal milik pihak asing.

Sampai sejauh ini, perlindungan terhadap merek terkenal mengacu pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 TRIP's Agreement. Ketentuan tersebut telah diadopsi oleh banyak negara dalam Perundang-undangan Nasionalnya (khususnya di bidang Merek), termasuk pula Indonesia.

Perlindungan merek terkenal di Indonesia pada saat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2), serta Pasal 37 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 6 ayat (1) huruf b menentukan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Sedangkan ayat (2) nya menentukan 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. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut perlindungan merek terkenal pada prinsipnya diberikan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, sedangkan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis diberikan pula perlindungannya apabila memenuhi persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Bahwa kesulitan yang sering dihadapi oleh para pemeriksa merek adalah menentukan criteria merek terkenal, apakah pedoman yang dapat dipergunakan untuk menentukan keterkenalan suatu merek Keterkenaan suatu merek memang tidak bisa dipastikan definisinya,

Di Indonesia penentuan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b

yang menyatakan bahwa Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Memperhatikan kriteria merek terkenal yang diberikan oleh UU Merek tersebut diatas, tampak bahwa kriteria tersebut telah sesuai dengan kriteria merek terkenal yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris, yang dipertegas lagi dalam Pasal 16 (2) TRIP's Agreement.

Disamping itu, ada beberapa arahan yang dikeluarkan oleh WIPO mengenai hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam rangka penentuan merek terkenal dalam bentuk "*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, September, 1999*". Guidelines dimaksud antara lain meliputi: "the degree of knowledge as recognition", "the duration, extent and geographical area of any use", "the record of successful enforcement of rights", "the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark", "the nature of the goods or services and the channel of trade for the goods or services", "the degree to which the reputation symbolies", "the value associated with the mark".

Namun pada akhirnya mengenai penentuan merek terkenal tersebut tetap diserahkan kepada masing-masing negara untuk menentukannya. Meskipun secara garis besar arahan mengenai kriteria penentuan merek terkenal tersebut telah diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris maupun Pasal 16 TRIP's Agreement. Dalam praktek di Indonesia, mengenai penentuan merek terkenal selain diserahkan kepada Direktorat Jenderal HKI, juga diserahkan kepada Pengadilan untuk menentukannya secara kasus per kasus.

2. Perlindungan Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek

Bahwa perlindungan terhadap merek Terkenal yang diberikan oleh Undang-Undang Merek berkaitan erat dengan sistem perlindungan yang dianut, yaitu;

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 dialah yang berhak atas suatu merek. Kelemahan sistem deklaratif 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 :¹⁴⁴

- 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.
- 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.

Kasus merek TANCHO dan merek YKK 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.

¹⁴⁴ Hartono Prodjomardojo, *Undang-Undang Merek 1961 dan permasalahan-permasalahannya dewasa ini*, Kertas Kerja Seminar Hukum Atas Merek oleh BPHN, Binacipta, 1978, h.20-21

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) 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.
- 2) 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.

Berdasarkan kedua 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 memperbedakan 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.¹⁴⁵

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

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, 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

¹⁴⁵ Hartono Prodjomoarjo, *ibid*

membajak, meniru atau membonceng ketenaran merek pihak lain tidak akan diberikan perlindungan hukum.

Sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 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 etikad baik (jujur).

Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 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. Dengan demikian prinsip itikad baik akan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan *passing off* karena di dalam pengertian itikad baik terkandung adanya unsur menyesatkan (*misrepresentation*) yang merupakan hal penting dalam *passing off*.

Mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah merupakan alasan terhadap penolakan merek oleh Ditjen HKI. 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 dari tindakan *passing off*.

c. Penolakan oleh Ditjen HKI

Penolakan permohonan pendaftaran merek oleh Ditjen HKI¹⁴⁶ sesuai dengan amanat Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Nomor 14 Tahun 1997 dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (3) dan (4). dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Berdasarkan 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

¹⁴⁶ Dahulu bernama Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek yang kemudian sejak 15 September 1998 diganti dengan nama Ditjen HKI berdasar Keppres Nomor 144 Tahun 1998

Tahun 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 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 criteria 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 criteria 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.

Berdasarkan penelitian diatas maka Undang-Undang Merek Indonesia melindungi hak atas merek terkenal terhadap tindakan Melawan Hukum Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, 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.

Sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 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 14 Tahun 1997 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. Dengan demikian prinsip itikad baik akan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan *passing off* karena di dalam pengertian itikad baik terkandung adanya unsur menyesatkan (*misrepresentation*) yang merupakan hal penting dalam *passing off*.

Mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah merupakan alasan terhadap penolakan merek oleh Ditjen HKI. 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 dari tindakan *passing off*.

Menurut pendapat Bapak Anggoro Dasanto.SH.¹⁴⁷ “oleh karena Peraturan Pemerintah Tentang Merek Terkenal belum ada maka praktek sehari-hari untuk menanggulangi permohonan pendaftaran merek terkenal yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk jenis barang yang tidak sejenis dilakukan penolakan dengan menggunakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan logo atau lukisan dengan merek terkenal”.

Bunyi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah;

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”.

¹⁴⁷ Wawancara dilakukan dengan Bapak Anggoro Dasanto.SH. Selaku Pemeriksa Merek Pada direktorat Merek, di Ditjen HKI pada tanggal 15 Juli 2005

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

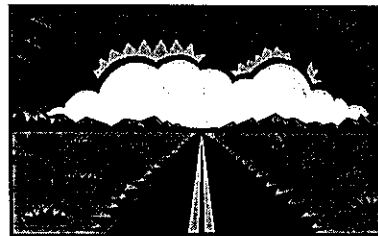
Iktikad tidak baik yang dimaksud dalam pasal ini meliputi:

1. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan lukisan ciptaan orang lain untuk barang / jasa yang tidak sejenis yang sudah terdaftar atau yang lebih dahulu diajukan permohonan pendaftarannya.



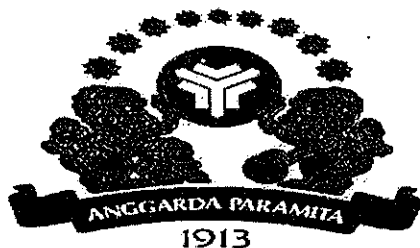
logo yang diajukan

=



logo merek terdaftar

2. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan design logo orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan.



=



Permohonan a/n. Sucipto untuk Kelas 2

Terdaftar a/n. PT. Hanjaya Mandala

Sampoerna Tbk, untuk kelas 34.

3. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan cara/bentuk tulisan atau kata temuan (*inventive words*) milik orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan.

Kata Temuan adalah : kata yang diciptakan oleh pemohon pendaftaran merek, dan kata temuan tersebut tidak diketemukan dalam kamus manapun.

Dalam hal pemeriksa menemukan permohonan pendaftaran merek yang menggunakan kata temuan tersebut, pemeriksa harus melakukan pemeriksaan terhadap merek itu. Ini diberlakukan baik untuk barang dan / atau jasa yang sejenis, maupun untuk barang dan / atau jasa yang tidak sejenis.

Sebagai contoh :

CALVIN KLEIN	CALVIN KLEIN	CALVIN KLEIN
Kelas 25	Kelas 3	Kelas 35
Baju, Celana	Parfum, Body Lotion	Toko-Toko

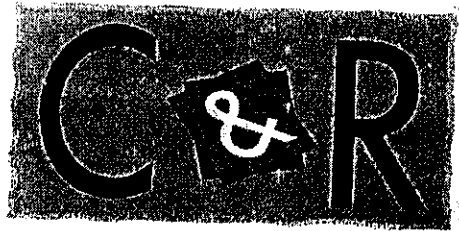
Pemeriksa Merek harus mencari merek kata yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam persamaan bunyi, tulisan dan penempatan dari merek kata temuan (*inventif word*) tersebut.

CALVIN KLEIN	=	KALFIN KLIN	=	CALVIN CLEAN
Kelas 25		Kelas 3		Kelas 35

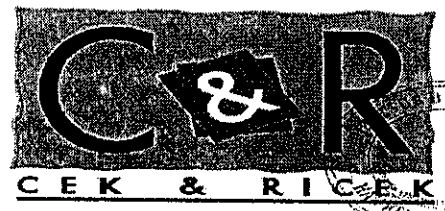
Selain harus mencari merek kata yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam persamaan bunyi, tulisan dan penempatan dari merek kata temuan (*inventif word*) tersebut, tidak hanya untuk barang atau jasa yang sejenis, akan tetapi juga untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.

Pemeriksa harus melakukan terhadap bentuk tulisan yang sama, walaupun tidak mempunyai persamaan bunyi.

4. Menyerupai atau meniru cara penempatan dan susunan warna.



Permohonan a/n. Yoga Sayoga
Kelas barang 25 : pakaian-pakaian



Terdaftar a/n. H. Ilham Bintang
kelas barang 16 : Tabloid dan majalah

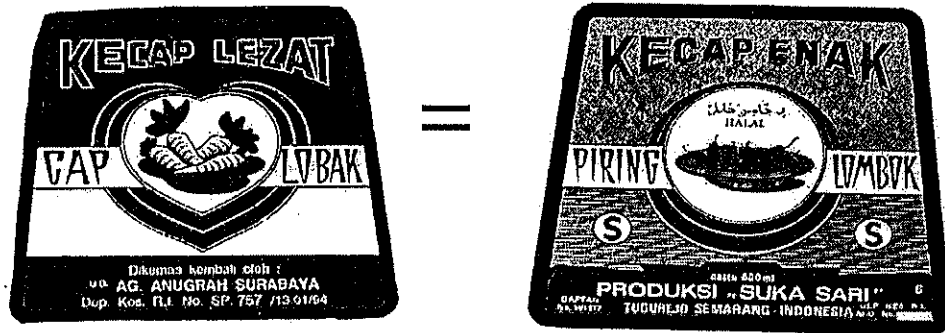
Merek pembanding yang digunakan sebagai dasar penolakan berdasarkan pasal 4 UU Merek No.15 / 2001 harus merupakan merek terdaftar atau yang telah diajukan pendaftarannya di kantor merek Indonesia karena sistem perlindungan merek Indonesia adalah *first to file* yaitu memberikan perlindungan kepada pendaftar pertama.

1. Merek kata dan Susunan Warna

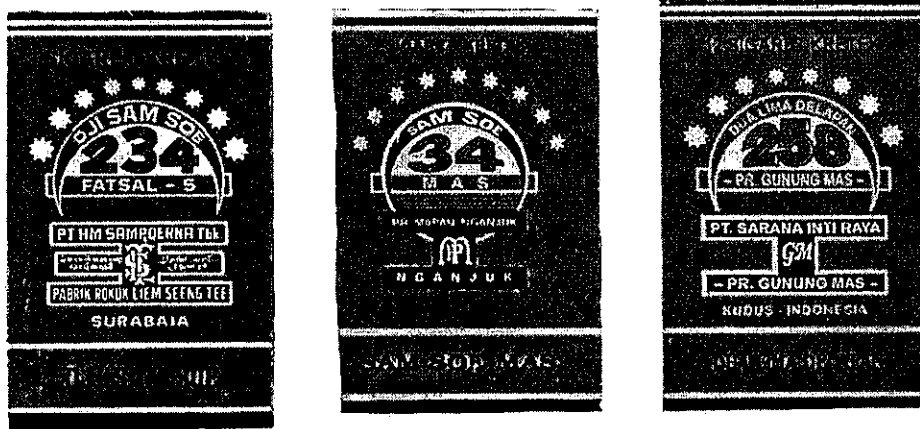
Gabungan antara unsur merek kata dan unsur merek susunan warna. Pemeriksa merek harus memeriksa unsur merek yang menonjol, penampilan merek secara

keseluruhan atau penempatan unsur dan bentuk-bentuk dari penempatan unsur merek itu sendiri.

Sebagai contoh :



MEREK DJI SAM SOE



3. Putusan Pengadilan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Merek Terkenal

A. Pembatalan Pendaftaran Merek (Ps.68 s/d Ps.72)

Berbeda halnya dengan penghapusan, pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan dalam bentuk gugatan melalui Pengadilan Niaga. Meskipun akibat hukum dari penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek adalah sama, yaitu pencoretan pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek, namun alasan yang mendasari dilakukannya penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek tersebut berbeda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6. Dengan demikian yang menjadi alasan adanya gugatan pembatalan pendaftaran merek itu adalah karena seharusnya merek tersebut tidak dapat didaftar atau harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut menurut ketentuan Pasal 68 ayat (2) dapat pula diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan pendaftaran merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi upaya hukum kepada pemilik merek yang sesungguhnya ataupun pemakai pertama yang beritikad baik, akan tetapi belum mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan hak atas mereknya melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Merek lama (Undang-Undang No.19 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.14 Tahun 1997) yang secara tegas menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek tidak dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar, kecuali bagi pemilik merek terkenal setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Tentu saja hal ini tidak memberikan

kesempatan kepada pemilik merek yang sesungguhnya atau pemakai pertama (bukan merek terkenal) untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek.

B. Gugatan Atas Pelanggaran Merek (Ps.76 s/d Ps.79)

Yang dimaksud dengan pelanggaran merek adalah penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain secara tanpa hak untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Berkenaan dengan pelanggaran merek tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dimaksud diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana tersebut diatas dapat pula diajukan oleh penerima lisensi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek terdaftar (Pasal 77).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1), dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar akibat dari pelanggaran merek itu, atas permohonan pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dengan demikian sebelum adanya putusan akhir, hakim dapat memberikan putusan provisi yang berupa perintah kepada tergugat untuk menghentikan produksi dan peredaran barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak itu sesuai dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan apabila tergugat

dituntut pula untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut, maka hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang dimaksud dilaksanakan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, tetapi langsung kasasi kepada Mahkamah Agung.

C. Penetapan Sementara Pengadilan (Ps.85 s/d Ps.88)

Menurut ketentuan Pasal 85 berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

1. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
2. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tersebut berbeda dengan tuntutan provisi dalam gugatan atas pelanggaran merek. Penetapan sementara disini diajukan sebelum adanya gugatan, sedangkan tuntutan provisi merupakan bagian dari gugatan atas pelanggaran merek. Sistem seperti ini dalam sistem hukum barat sering disebut dengan "*Injunction System*".

Untuk meminta penetapan sementara pengadilan tersebut dikenakan uang jaminan yang besarnya sebanding dengan nilai produk barang atau jasa yang akan dikenai tindakan penetapan sementara itu. Hal ini dimaksudkan agar jika ternyata penetapan sementara pengadilan tersebut tidak benar sehingga dibatalkan oleh

pengadilan, maka uang jaminan tersebut akan diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi atas adanya tindakan penetapan sementara itu. Akan tetapi jika ternyata penetapan sementara pengadilan tersebut dikuatkan oleh pengadilan, maka uang jaminan akan dikembalikan kepada pihak yang mengajukan permohonan penetapan sementara. Untuk selanjutnya pihak yang mengajukan permohonan penetapan sementara yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Niaga tersebut dapat mengajukan gugatan secara perdata maupun tuntutan pidana.

Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi.

D. Tata Cara Gugatan dan Kasasi (Ps.80 s/d Ps.83)

Mengingat tidak adanya hukum acara pengadilan niaga, maka dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur pula tentang tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga maupun kasasi. Disitu memuat batasan waktu penyelesaian proses perkara secara tegas. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara yang cepat. Mengingat perkara HKI khususnya merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan barang maupun

jasa. Adapun untuk ketentuan pidananya tetap mengacu pada Hukum Acara Pidana yang berlaku.

E. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Ps.84)

Untuk lebih memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dan untuk lebih menjamin kerahasiaan serta nama baik para pihak, dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa lainnya diluar pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui study kepustakaan serta pembahasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi merek terkenal dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Perlindungan merek terkenal mencakup perlindungan terhadap barang atau jasa baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Perlindungan preventif diarahkan kepada upaya untuk mencegah supaya jangan terjadi perbuatan pelanggaran terhadap merek terkenal. Tindakan ini seyogyanya dilakukan oleh Direktorat Merek dengan memperhatikan secara seksama permohonan pendaftaran merek yang diajukan apakah diajukan dengan itkad baik dan tidak ada upaya membonceng keterkenalan suatu merek. Upaya ini juga dapat dilakukan oleh pemilik merek dengan membuktikan keterkenalan merek miliknya apabila karena satu dan lain hal ada merek yang serupa diajukan pendaftarannya oleh pihak lain. Sedang perlindungan secara represif digunakan apabila terjadi pelanggaran hak atas merek. Dalam perlindungan

ini lembaga peradilan dan penegak hukum sangat berperan penting, dengan memperhatikan kriteria merek terkenal sebagaimana telah dibahas dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya serta bagaimana putusan pengadilan yang telah ada dapat menjadi pegangan dalam menyelesaikan tiap perkara pelanggaran hak terhadap merek terkenal yang timbul. Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing saja tetapi juga merek-merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha nasional yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu, atau masyarakat pada umumnya. Ukuran terkenal tidaknya suatu merek, selain mendasarkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris, juga di dasarkan pada Undang-Undang merek yang berlaku atau didasarkan pula pada interpretasi hakim yang mengadili kasus tersebut Untuk suatu merek, rasanya akan sulit menentukan termasuk tingkatan manakah suatu merek tertentu dikelompokkan sebagai merek terkenal. Hal ini akan sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari konsumen. Itu sebabnya pendekatan yang dilakukan untuk menentukan suatu merek terkenal didasarkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris dan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Merek. Kriteria suatu merek itu terkenal dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek, hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang

bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang merek tersebut, atau dalam prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering diikuti dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif. Bahkan kadang-kadang di ikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai negara, misalnya minimal 3 negara. Cara lain juga biasa dilakukan adalah didasarkan pada kepentingan subjektif suatu negara dengan mengirimkan data merek yang dimiliki oleh badan hukum yang terdapat dalam negara tersebut kepada kantor merek Indonesia. Kemudian oleh kantor merek, informasi tentang merek-merek itu di catat dalam "Daftar Umum Merek Terkenal" tanpa melalui pengecekan atau pemeriksaan yang teliti, walaupun mungkin merek itu sama sekali tidak dikenal atau digunakan di Indonesia oleh perusahaan tersebut.

2. Bahwa tiap-tiap bentuk pelanggaran hukum terhadap merek terkenal selalu ditujukan pada adanya pencarian keuntungan secara tidak jujur dengan menjadikan konsumen sebagai korban dan perbuatan ini berakibat sangat merugikan bagi pemilik merek asli karena selain kerugian materi kerugian non materi berupa hilangnya reputasi dan nama baik karena selamanya kualitas barang-barang palsu tidak lebih baik dari aslinya. Selain itu saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang merek dagang terkenal untuk mendukung pelaksanaan UU Merek No 15/2001. Jika diterbitkan, PP tersebut memberi kewenangan kepada Direktorat Merek bisa menolak permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal yang sudah terdaftar untuk

barang yang tidak sejenis. Saat ini PP tersebut sangat dibutuhkan karena tanpa PP tersebut pasal mengenai merek terkenal menjadi pasal mati.

Pengawasan atas perlindungan hak merek di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Merek Di Direktorat Jederal Hak Atas Kekakayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pengawasan ini perlu terus dilakukan secara seksama dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang semakin kompleks, termasuk bidang produksi barang dan jasa. Dalam pelaksanaan produksi tersebut ada kalanya terdapat hubungan hukum yang menimbulkan benturan kepentingan antara beberapa pihak terkait sehingga mengakibatkan suatu sengketa. Dari berbagai kasus di bidang merek, yang sering mengemuka adalah pemakaian merek yang lebih dahulu punya nama atas suatu produksi barang dan jasa secara sah. Kecurangan tersebut dilakukan dengan cara menjiplak barang-barang merek terkenal, baik untuk barang sejenis maupun untuk barang yang berlainan jenis, yakni hanya dengan memakai merek saja. Melalui pemakaian merek terkenal ini seakan-akan pihak yang melakukan kecurangan telah membonceng nama baik produsen lain sebagai pemegang merek terkenal. Wujud kecurangan ini bukan hanya penjiplakan label barang produk luar negeri, melainkan juga menggunakan merek terkenal. Di pasaran sering di temui barang yang meniru dan menyerupai merek terkenal yang dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat tentang kebenaran barang yang di belinya tersebut. Akibat dari

tindakan ini menimbulkan kerugian baik bagi pemilik merek sesungguhnya, maupun bagi konsumen karena telah tertipu atas kualitas barang yang telah dibelinya tersebut. Dalam konstruksi hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (on rechmatige daad), yang oleh yurisprudensi di Indonesia diartikan secara luas, yaitu setiap perbuatan yang dipandang sebagai tidak patut, tidak wajar, atau tidak putus dalam pergaulan masyarakat. Sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dapat dituntut tanggung jawab yang di realisasikan berupa penggantian kerugian di hadapan pengadilan dan perintah untuk menghentikan pemakaian merek yang dipandang melanggar hukum.

3. Putusan pengadilan yang ada telah memberi pelajaran yang sangat berharga bagi para praktisi khususnya para pemeriksa merek dimana itikad baik selalu menjadi pertanyaan untuk bisa dibuktikan, dan dalil-dalil putusan selayaknya bisa dijadikan pedoman untuk acuan pemeriksaan merek. Dan hal yang mendesak adalah segera dibuatnya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Merek Terkenal sehingga merek terkenal dapat diidentifikasi secara jelas dalam satu pedoman yang demikian diharapkan penerapan hukum menjadi konsisten Untuk itulah badan peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa bidang merek, baik yang berskala nasional maupun yang berskala internasional harus secara tepat menerapkan patokan – patokan dari prinsip-prinsip hukum tersebut. Hal ini terbukti dari putusan Mahkamah Agung RI No. 3485K/Pdt/1992

dalam perkara GUCCI, dimana Mahkamah Agung RI secara tegas menerapkan pasal 6 bis ayat 3. Konvensi Paris, yang mengatur bahwa tuntutan pembatalan merek yang didaftarkan dengan *itikad tidak baik*, tidak terikat tenggang waktu. Pertimbangan hukum ini selanjutnya ditindak lanjuti secara nyata oleh pemerintah dalam rangka melengkapi pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-HC.0201 Tahun 1991, yang menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, ditolak untuk didaftar dalam daftar umum. Salah satu inovasi baru dari isi keputusan menteri tersebut adalah semakin ditegaskan bahwa melalui pendaftaran akan menciptakan suatu hak atas merek yang bersangkutan, sedangkan pihak lain tidak dibenarkan untuk mempergunakannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari orang lain yang tidak berhak atas penggunaan merek dari luar negeri yakni dengan jalan tidak menerima pendaftaran yang dilakukan oleh pihak-pihak di Indonesia terhadap merek yang sudah terkenal di luar negeri. Pada keadaan tertentu adakalanya pemilik mereknya sendiri lalai atau belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, dengan resiko mereknya telah didaftar oleh pihak lain untuk produksinya sendiri. Pasal 6 bis ayat 3 Konvensi Uni Paris memuat perlindungan hukum kepada pemilik merek, yang menyatakan bahwa *tidak ada jangka waktu* yang ditentukan untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan tidak dengan itikad baik

(mendaftarkan merek yang telah ada) atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jikalau dipakainya dengan *itikad buruk*. Berdasarkan persoalan-persoalan yang muncul dalam sengketa, timbul prinsip-prinsip hukum yang dapat diambil yang kemudian diselaraskan dengan konvensi – konvensi dibidang merek untuk akhirnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia.

B. SARAN-SARAN

1. Perlindungan terhadap merek terkenal hendaknya selalu ditingkatkan karena kita berharap dengan itu kita bisa memulai suatu era perdagangan yang bebas dan fair
2. Perbaikan mutu pemeriksaan merek merupakan kunci sukses bagi perlindungan merek terkenal, sehingga suatu hari kita berharap bahwa investasi akan berkembang pesat dengan adanya perlindungan merek.
3. Dalam rangka haermonisasi merek sesuai dengan tujuan *TRIPs* diharapkan pemerintah memperlakukan perlindungan merek-merek yang berasal dari luar negeri sama perlakuannya dengan merek-merek dalam negeri atau juga sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, David**, *The Handbook of Brand Management*, Alih Bahasa Khaterine, Marina, Surabaya: PT. Ketindo Soho. 1996.
- Bentrand, R Andre**, *French Trademark Law: From The Well Known Brand to Famous Brand*, EIPR: 1993.
- Black Henry Champbell MA**. Black Black Law Dictionary, St. Paul Minor, West Publishing Co. 1979.
- Bainbridge, David I**, *Computer and The Law*, London: Pithman Publishing, 1990.
- Carthy's, Mc Desk Encyclopedia of Intellectual Property**, Second Edition, Washington DC. 1987.
- CK Chow Daniel**, Enforcement Against Couterfeiting in the Peoples Republic of China, 20 J. Intl L BUS.447 (2000)
- Cornish. WR**, *Intelectual Property*, London: Sweet and Maxwell. Second Edition, 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Putaka, 1989.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, R**, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Durianto, Darmadi, Sugiarto, Sitinjak Tony**, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Doyle, Peter**, Building A Succesfull Brands: *The Srategic Option, Jounar Of Marketing Management* 5, No.1, 1990.
- Guterman, Alan dan Brown Robert**, *Intellectual Property Laws of East Asia*, Hongkong-Singapore: Sweet and Maxwell, 1997.

- Goutama, Sudargo**, Dalam, *Himpunan Yurisprudensi Yang Penting Untuk Praktek Sehari-Hari*, Jilid I, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco, 1990.
- _____, *Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____, Dalam *Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari* (Jilid I) Bandung, Citra Aditya Bakti 1992.
- Haditijo, Soemitro Ronny**, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia 1985.
- Harkrinowo, Heriastuti**, *Diskusi Proposal Penelitian*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia, Jakarta : 2002.
- Khirandi, Ridwan**, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia, (Kapita Selekta HKI)* Jakarta: Pusat Studi Hukum UII dan Klinik HKI, 2000.
- Koesdiyatinah, Sri SB**, *Kejutan Masa Depan, judul asli Future Shock* Jakarta : Panca Simpati. Cetakan kedua 1988.
- Kur, Annet**, *Well Known Mark, Highly Renowned Marks and Having (High) Reputation- What is all About?*, IIC. Vol. 23, 1989.
- Maulana Insan, Budi**, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhamad, Abdulkadir**, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mostert, Fredrick**, *Is Good Territorial On International Protection of Reputation Of The Famous Trademark Which Has Not Been Use Use In Local Jurisdiction*, EIPR: 1989
- Ohmae, Kenichi** *The Borderless World*, A Devision of Harfor Collins Publishers, USA,
- P Ladas, Stephen**, *Patents, Trademarks and Related rights*, Vol. II. 1999

- Princer, J**, *WIPO Model Provision For National Law, Settled By the WIPO Committee On Expert Measures Against Counterfeiting*, Geneve : 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono**, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta : Intermasa 1996.
- Poerwadarminta, WJS**, *Bahasa Indonesia*, Diolah kembali Oleh Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Pound, Roscoe**, *Pengantar Filasafat Hukum*, Terjemahan Moch Radjab, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, cetakan ketiga, 1982.
- Princer, J**, *Wipo Model Provision For National Law, Settled by The WIPO Committee On Expert Measures Agains Couterfeiting*, Geneve: 1988.
- Radjaguguk, Erman**, *Pembaharuan Hukum Bukan Sekedar Reformasi Tetapi Revolusi Hukum*, Journal Hukum Bisnis, Volume.6. Jakarta: Yayasan Pwengembangan Hukum Bisnis, 1999.
- Rahardjo, Satjipto**, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rosenberg, D. Peter**, *Patent Law Fundamental*, Second Edition, New York, New York: Clark Boardman, 1980.
- Soekanto, Soerjono**, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV Rajawali 1982.
- Subekti**, *Pokok-Pokok Hukum Benda*, Jakarta : Intermasa 1997.
- Stewart, Mc Keough**, *Intellectual Property In Australia*, Second Edition, Australia: Butterworths, 1997.
- Sudarto**, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1977.

Sugandi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Surabaya: 1980.

Taylor, Jane Schulz, *The Internet: A Platform For Counterfeiters*, Trademark World, No. 126, April 2000

Victor, Montan Nils, *Trademark And Anticounterfeiting In Asia And Pacific Rim*, New York : INTA, 2001.

Voughan, Richard E, *Defining Term In Intellectual Property Protection Debate : Are North Or South Arguing Past Each Other When We Say Property, A Lockern, Confucian amd Islamic Comparation*, 2 FLSA J. Int. Ec. Comp: 1996.

WIPO, *Intellectual Property Reading Material*, Geneve: 1995.

Yahya, Harahap M, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No19 Tahun 1992*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.

Undang-Undang :

Undang-Undang No 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perniagaan

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Tentang Merek

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

Perjanjian Internasional

Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights Including Trade on Related Aspects

Trademark Law Treaty /TLT, 27 October 1994

Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Makalah-Makalah

Bisnis Indonesia, Jumat, 1 Nov 2002.

_____, 8 April 1992, Soewantin Omar, RUU Merek Tutup Peluang
"Trademark Traficker",

Citrawinda, Priapanja Cita, Makalah Seminar HAKI dan Penegakan Hukumnya,
Jakarta : 2000

Majalah Marketing, , Edisi November 2004

Suryomurcito, Gunawan. "Makalah Seminar Merek Yang Sudah Dikenal", tidak diterbitkan dan tanpa tahun

Internet

Curza Fermin, Business and Custom Must Joint Forcest Against Drug Smugling. ICC Websites at <http://www.iccwbo.org/home/news archives/1997>

Lowe, Peter, *Shaping The Perception Of Counterfeiting*, ICC Web Sites, at <http://www.iccwbo.org/home/news archives/1999>