

# ADHAPER

Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016

- **Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan**  
*Mardalena Hanifah*
- **Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding**  
*Moh. Amir Hamzah*
- **Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan**  
*M. Hamidi Masykur*
- **Akses Keadilan bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha**  
*Mahrta Aprilya Lakburlawal*
- **Aspek Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**  
*Aam Suryamah*
- **Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (*Environmental Right*)**  
*I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana*
- **Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Rangka Perlindungan terhadap Nasabah Bank**  
*Etty Mulyati*
- **Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan *Renvooi Procedure* dalam Proses Kepailitan**  
*Pupung Faisal*
- **Rekonstruksi Mekanisme Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga**  
*R. Saija*
- **Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001**  
*Agung Sujatmiko*

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

<b>1. Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan</b> Mardalena Hanifah.....	1–13
<b>2. Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding</b> Moh. Amir Hamzah.....	15–36
<b>3. Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan</b> M. Hamidi Masykur.....	37–58
<b>4. Akses Keadilan bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha</b> Mahrita Aprilya Lakburlawal.....	59–75
<b>5. Aspek Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b> Aam Suryamah.....	77–93
<b>6. Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (<i>Environmental Right</i>)</b> I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana.....	95–113
<b>7. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Rangka Perlindungan terhadap Nasabah Bank</b> Etty Mulyati.....	115–133
<b>8. Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan <i>Renvooi Procedure</i> dalam Proses Kepailitan</b> Pupung Faisal.....	135–147
<b>9. Rekonstruksi Mekanisme Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga</b> R. Saija.....	149–167
<b>10. Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001</b> Agung Sujatmiko.....	169–191

# PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001

Agung Sujatmiko\*

## ABSTRAK

*Hak atas merek merupakan hak yang bersifat khusus (exclusive). Hak khusus tersebut terdiri atas hak untuk menggunakan (to use) dan hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan hak merek (to give license). Apabila ada orang lain menggunakan hak khusus tadi tanpa seizin pemilik merek maka telah terjadi pelanggaran hak merek. Jika terjadi pelanggaran hak merek, maka pemilik merek dapat mengajukan upaya hukum terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Upaya hukum tersebut bisa berupa perdata dan/atau pidana. Gugatan pelanggaran merek dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan salah satu upaya hukum penyelesaian sengketa hak atas merek yang dapat memberikan jalan keluar atas sengketa merek antara pemilik merek terdaftar dan pihak lain. Isi gugatan tersebut pada prinsipnya berupa gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.*

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Hak Merek, Ganti rugi.

## ABSTRACT

*Trademark is exclusive rights. The exclusivity consist of the right to use and the right to authorize others to use the trademark rights (to give license). If there are other people using the exclusive rights without permission of the trademark holder, then there has been a trademark infringement. In case of trademark infringement, the trademark holder can file a legal action related to the violation. The remedies may include civil and/ or criminal action. The legal action related to trademark infringement is provided in Law No. 15 of 2001 concerning Trademarks, it may provide a solution to the dispute between the holder of the registered trademark and other parties. The lawsuit can be based, in principle, on tort and / or cessation of all acts relating to the use of the trademark.*

**Key words:** trademark, infringement, compensation.

---

\* Penulis adalah dosen pengajar Hak Kekayaan Intelektual pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya dapat dihubungi melalui [agung\\_sujatmiko@yahoo.com](mailto:agung_sujatmiko@yahoo.com).

## LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat *exclusive* dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi, itu sesuai dengan pengertian hak sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>1</sup> Hal itu sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh Achmad Zen Umar Purba bahwa sebagai bagian dari HKI, hak merek itu bagian dari hak obyek kekayaan (*property*), dan sebagai hak, hak merek merupakan harta atau *asset* berupa benda yang tidak berwujud (*intangible asset*).<sup>2</sup>

Meskipun merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (UU No. 15/2001), namun dalam kenyataannya praktik pelanggaran merek terus saja berlangsung. Pelanggaran terhadap merek terkenal telah meluas, bahkan dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dari tempat-tempat pedagang kaki lima hingga di plaza dapat dengan mudah dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal yang sebenarnya hanya tiruan belaka. Sekedar contoh dapat dikemukakan untuk produk-produk celana dan baju ditemukan merek-merek terkenal seperti *Levi's*, *Yvest Saint Laurent*, *Valino*, *Guy*, *Piere Cardin*. Untuk jenis tas dijumpai merek terkenal seperti *Gucci*, *Guess*, *Eintene Aigner*, *Calvin Klein* dan *Charles Jordan*. Semua barang tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan barang yang asli.

Merek-merek terkenal tersebut banyak dijumpai di beberapa tempat antara lain di Koperasi INTAKO Tanggulangin Sidoarjo. Para pengusaha memakai merek-merek terkenal tanpa seijin pemiliknya. Perasaan egois yang ada pada diri pengusaha membuat mereka lupa diri dan tutup mata bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak merek orang lain. Anehnya apa yang dilakukan oleh pengusaha tersebut seakan-akan diijinkan oleh Pemerintah Daerah yang menjadikannya sebagai daerah binaan. Pada sisi lain aparat penegak hukum juga bersikap permisif, sehingga pelanggaran itu terus berlanjut sampai sekarang. Fakta itu menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap merek terkenal sudah merupakan hal yang terjadi rutin tanpa ada solusinya. Padahal, UU No. 15/2001 telah memberikan solusi yaitu dengan cara membuat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi tersebut merupakan alasan

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 1989, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 41.

<sup>2</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, h. 41.

yang sah dan legal untuk memakai merek orang lain. Namun, masyarakat enggan menempuh cara itu, karena mereka suka memakai cara pintas yang melanggar hukum.

Sengketa yang diakibatkan oleh pelanggaran merek terkenal dalam dunia perdagangan tidak terlepas dari adanya itikad buruk dari pelaku usaha untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar. Persaingan itu dilakukan secara tidak jujur dan tidak adil. Akibatnya, pemilik merek menderita kerugian. Beberapa diantara perbuatan yang mengarah pada persaingan tidak sehat itu adalah menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya, tindakan *passing off*, penjiplakan mentah-mentah<sup>3</sup> (*slavish imitation/slaavsenabosting*) dan sebagainya.

Akibat dari banyaknya pelanggaran terhadap merek terkenal dengan berbagai macam bentuknya tadi, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari negara untuk melindungi merek terkenal. Dalam perkara *H.M. Yachya melawan Yayasan Danar Dana Swadharma BNI 1946*,<sup>4</sup> Mahkamah Agung telah memberikan keputusan yang tepat atas pelanggaran merek terkenal *PRADA* yang dimenangkan oleh *PRADA S.A* yang berkedudukan di Luxembourg dan Italia, selaku pemilik merek terkenal dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa *FAHMI BABRA* yang berkedudukan di Indonesia telah melakukan pelanggaran karena telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek *PRADA* yang asli. Demikian juga dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3485 K/PDT/1992<sup>5</sup> dalam kasus pemakaian merek *GUCCI*, dalam putusan ini, Mahkamah Agung telah membatalkan pendaftaran merek *GUCCI* yang dilakukan oleh A.T. Soetedjo Hadinoto selaku tergugat karena telah mendaftarkan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik *Guccio Gucci, S.P.A* selaku penggugat. Dalam kedua kasus ini, tergugat jelas-jelas telah mendaftarkan merek dengan menggunakan merek yang sama dengan merek milik penggugat, sehingga pendaftarannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Selain itu dalam kasus *N.V Sumatra Tobacco Trading company melawan BENETTON*,<sup>6</sup> Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa tergugat telah mendaftarkan merek dengan itikad buruk, sehingga pendaftarannya dibatalkan. Pendaftaran merek tergugat *BENETTON* dilandasi itikad buruk yang mendompleng ketenaran merek terkenal milik penggugat, sehingga membingungkan masyarakat dan konsumen. Untuk mengatasi berbagai macam pelanggaran tersebut dalam UU No. 15/2001 telah diatur tentang tata cara untuk mennyesaikannya. Beberapa cara itu akan diuraikan di bawah ini.

<sup>3</sup> Gunawan Suryomurcitro, "Perlindungan Merek Terkenal menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek", Makalah pada pelatihan HKI di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 26-28 Juni 2008, h. 7.

<sup>4</sup> *H.M. Yachya melawan Yayasan Danar Dana Swadharma BNI 1946*, MARI, No.274/PK/Pdt/2007, 12 Juni 2008.

<sup>5</sup> Putusan MARI, No 3485 K/PDT/1992, 4 September 1995.

<sup>6</sup> *N.V Sumatra Tobacco Trading Company melawan Benetton Group S.P.A*, MARI, No. 02K/N/Haki/2004, 7 Juni 2004.

## Penetapan Sementara Pengadilan

Berdasarkan Pasal 85 UU No. 15/2001, para pihak yang hak mereknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Tujuan penetapan sementara tersebut adalah untuk mencegah kerugian yang lebih besar dari pihak yang haknya dilanggar. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) TRIPs.

Menurut Pasal 86 UU No. 15/2001, permohonan penetapan sementara tersebut diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut : a) melampirkan bukti kepemilikan merek; b) melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek; keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian; d) adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; e) membayar jamina berupa uang tunai atau jaminan bank.

Jika penetapan sementara tersebut telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Sedangkan dalam hal Hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut (Pasal 87 UU No. 15/2001).

Pasal 88 UU No. 15/2001 menetapkan, dalam hal penetapan sementara dikuatkan maka uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan pada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan. Namun jika penetapan sementara tersebut ditolak maka uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

Berkenaan dengan pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan hak merek, Pasal 54 UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU No. 10/1995) menegaskan bahwa, atas permintaan pemilik merek maka Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan perintah secara tertulis kepada Pejabat Bea Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor dan ekspor dari kawasan Pabean berdasarkan bukti yang cukup dan diduga merupakan hasil pelanggaran hak merek dan hak cipta yang diatur di Indonesia.

Menurut Pasal 57 ayat (1) UU No. 10/1995, penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja. Jangka waktu sepuluh hari kerja tersebut disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta penangguhan agar segera mengambil langkah untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dalam Pasal 57 ayat (2) menyatakan, jangka waktu tersebut, berdasarkan alasan dan dengan syarat dapat diperpanjang untuk paling lama sepuluh hari kerja dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Permintaan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean, berdasarkan Pasal 54 UU No. 10/1995 harus disertai dengan bukti yang cukup adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan, bukti pemilikan hak merek atau hak cipta yang bersangkutan, perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai dan jaminan. Keberadaan jaminan ini diperlukan untuk melindungi pihak yang diduga melanggar, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan hak dan melindungi pejabat bea cukai dari kemungkinan tuntutan ganti rugi atas pelaksanaan penangguhan.

Berdasarkan Pasal 62 UU No. 10/1995, disamping atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek, tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak merek. Tujuan penangguhan adalah untuk mencegah peredaran barang-barang yang merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak merek yang berdampak buruk terhadap perekonomian.

Ketentuan tentang penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakan pelanggaran merek tersebut merupakan tindakan yang sifatnya preventif untuk mencegah peredaran barang-barang dengan merek palsu ke masyarakat. Pemilik merek yang dirugikan maupun aparat bea cukai merupakan pihak yang dapat mencegah peredaran barang-barang dengan merek palsu tersebut dengan tujuan tidak merugikan konsumen. Ketentuan itu merupakan suatu hal yang mendukung upaya penetapan sementara yang dikeluarkan oleh pengadilan agar pemilik merek tidak menderita kerugian yang semakin besar. Salah satu tujuan penetapan sementara pengadilan adalah untuk mencegah masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek. Tujuan itu dapat dengan mudah tercapai apabila barang yang diduga hasil pelanggaran hak merek masih dalam kawasan pelabuhan atau bandara dibawah pengawasan dan wewenang aparat bea cukai untuk proses pengeluarannya. Dalam sistem *common law* penetapan sementara ini dikenal dengan nama *injunction*. Sementara dalam hukum acara perdata dikenal adanya

putusan sela, hanya perbedaannya dalam putusan sela tersebut didahului adanya gugatan yang dimohonkan dan didaftarkan di Pengadilan.

### **Gugatan Pembatalan**

Sengketa yang terjadi akibat pelanggaran merek bisa disebabkan oleh pihak ketiga yang tidak berada dalam hubungan lisensi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut bisa berupa penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya. Jika terjadi pelanggaran merek seperti itu, pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Ketentuan tentang gugatan pembatalan diatur dalam Pasal 68 - Pasal 72 UU No. 15/2001. Pasal 68 ayat (1) menegaskan, “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6”. Berdasarkan ketentuan itu, apabila ada pihak ketiga yang telah mendaftarkan merek atas namanya, tetapi melanggar ketentuan yang berlaku, pendaftaran mereknya bisa dibatalkan. Alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 yang berkaitan dengan itikad baik pihak ketiga tersebut dalam mendaftarkan mereknya. Pihak ketiga tersebut sengaja mendaftarkan mereknya, tetapi mengetahui bahwa merek yang didaftarkan bertentangan dengan Pasal 5 *jo* Pasal 6 UU No. 15/2001, mengenai persyaratan materiil merek.

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap lisensi merek yang berlangsung, pelanggaran yang terjadi khususnya adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Ketentuan pasal itu berkaitan dengan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Disamping itu berkaitan dengan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Pendaftaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut melanggar merek terkenal yang sedang dibuat perjanjian lisensi antara pemilik merek selaku pemberi lisensi dan pihak lain sebagai penerima lisensi. Jika hal itu terjadi, maka baik pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut (Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001). Gugatan itu dapat dilakukan oleh pemilik merek yang terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal HKI. Jika pemilik merek yang belum mendaftarkan mereknya ingin mengajukan gugatan pembatalan, terlebih dahulu ia harus mendaftarkan mereknya (Pasal 68 ayat (2) UU No. 15/2001). Hal yang demikian adalah logis, karena undang-undang hanya mengakui dan memberikan perlindungan hukum pada merek yang terdaftar saja.

Penerima lisensi juga diberi hak untuk mengajukan gugatan pembatalan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap merek yang bersangkutan. Ini disebabkan karena penerima lisensi merupakan pihak yang sedang menggunakan merek yang bersangkutan untuk produksi barang dan atau jasa. Penggunaan merek oleh penerima lisensi dalam hal ini disamakan dengan penggunaan oleh pemilik merek, sehingga baik pemberi lisensi dan penerima lisensi merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap pendaftaran merek oleh pihak lain yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sedang dipergunakannya.

UU No. 15/2001 tidak menyebutkan mengenai persyaratan berkaitan dengan gugatan pembatalan yang dilakukan oleh penerima lisensi. Berdasarkan ketentuan persyaratan pada pemilik merek selaku pemberi lisensi, maka persyaratan itu juga harus diberlakukan pada penerima lisensi, yakni ia haruslah telah mendaftarkan perjanjian lisensinya pada kantor Direktorat Jenderal HKI sebagaimana persyaratan yang diharuskan oleh undang-undang. Pendaftaran dan pencatatan lisensi merek, disamping bermanfaat bagi para pihak yang membuatnya, menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU No. 15/2001, juga berlaku terhadap pihak ketiga. Ketentuan itu, mengandung makna, bahwa setelah perjanjian lisensi merek terdaftar dan tercatat secara sah, pihak ketiga tidak boleh menggunakan merek yang bersangkutan, karena akan merugikan baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi.

Berdasarkan Pasal 68 ayat (3) UU No. 15/2001 gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Jika penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta (Pasal 68 ayat 4 UU No. 15/2001). Batas waktu untuk mengajukan gugatan adalah lima tahun sejak tanggal pendaftaran Merek (Pasal 69 ayat (1) UU No. 15/2001). Namun jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, batas waktu tersebut menjadi tidak berlaku, artinya gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat 2 UU No. 15/2001). Hal itu terbukti dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Merek/2008/PN.Niaga Jkt.Pst<sup>7</sup> dan Putusan Mahkamah Agung No. 440/K/Pdt.Sus/2008<sup>8</sup> tentang Pembatalan Merek ALAIA. Dalam kasus tersebut baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001 gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Menurut penjelasan pasal 69 ayat (2) termasuk dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik. Dalam kasus itu tergugat mendaftarkan merek ALAIA yang mengandung

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 14/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst.

<sup>8</sup> Putusan MARI, No. 440K/Pdt.Sus/2008.

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek penggugat ALAIA. Merek Tergugat didaftarkan sejak tanggal 2 Mei 2002, sementara Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan tanggal 10 Maret 2008. Pengadilan berpendapat bahwa meskipun gugatan pembatalan telah melampaui waktu, tetapi karena merek ALAIA didaftarkan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik, maka gugatan tetap dapat diterima. Pengadilan berpendapat Tergugat beritikad tidak baik, karena ia mendaftarkan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Penggugat.

Putusan serupa terjadi dalam kasus pembatalan merek terkenal *Cesare Paciotti* antara Perusahaan *Cesare Paciotti* (Cespa SRL) yang berkedudukan di *Civitanova Marche, Via Delle Verigini, Italy* sebagai penggugat melawan Phong San Po yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia sebagai tergugat dan telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 021 K/N/HAKI/2002 Tanggal 19 Desember 2002.<sup>9</sup> Dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek *Cesare Paciotti*, karena tergugat dalam mendaftarkan mereknya dilandasi oleh niat yang tidak jujur untuk meniru, menjiplak atau membonceng ketenaran merek milik pihak lain atau dapat mengecoh atau menyesatkan para konsumen. Dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung berpendapat sama dan karena tergugat beritikad tidak baik, maka pihak yang dirugikan tidak terikat batas waktu lima tahun sejak pendaftarannya. Mahkamah Agung berpendapat gugatan pembatalan merek dapat diajukan kapan saja apabila merek yang telah terdaftar tersebut merupakan merek yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga terkait gugatan pembatalan tersebut tidak bisa dimintakan banding, hanya dapat diajukan kasasi. Setelah diputus oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, putusan tersebut segera disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI, untuk dilaksanakan pembatalan atas pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Selanjutnya pembatalan pendaftaran merek akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan cara mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan-alasannya dan tanggal pembatalan (Pasal 71 ayat (1) UU No. 15/2001). Pembatalan pendaftaran tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya dan memberikan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Akibat pembatalan dan pencoretan pendaftaran tersebut, Merek yang bersangkutan tidak memperoleh

---

<sup>9</sup> Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 71.

perlindungan hukum lagi. Perlindungan hukum atas hak merek yang bersangkutan berakhir, karena merek yang bersangkutan ternyata melanggar hak merek pihak lain. Dalam konteks perjanjian lisensi merek, apabila yang mengajukan gugatan pembatalan tersebut adalah baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi, maka keduanya akan menjadi pihak yang paling berhak atas merek tersebut. Sengketa mengenai pembatalan pendaftaran merek terkenal dapat pula dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 PK/Pdt/2003 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terkenal *PRADA*. Analisis kasusnya sebagai berikut:<sup>10</sup>

Prada S.A merupakan suatu perusahaan di Italy yang merupakan pemegang hak merek terkenal *PRADA*. Hasil produksi Prada berupa pakaian, sepatu, tas dan perlengkapan busana telah mempunyai reputasi internasional. Merek *PRADA* telah diiklankan di berbagai media massa yang beredar secara internasional seperti *Vogue Pelle*, *Elle*, *Harper 'Bazaar* yang merupakan majalah-majalah mode dunia dan juga di harian seperti *New York Times*. Ketenaran *PRADA* yang demikian mendunia adalah wajar mengingat hasil produksi Prada mempunyai mutu papan atas dan telah berkesinambungan sejak Tahun 1913. *Prada S.A.* telah mendaftarkan hak merek *PRADA* di banyak Negara, seperti Amerika Serikat dan Jepang, Algeria, Jerman, Armenia, Austria, Belarusia, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Cina, Kroasia, Kuba, Mesir, Spanyol, Perancis, Korea Selatan, Sudan dan di banyak Negara lain. Pada Tahun 1993, Fahmi Babra seorang warga Negara Indonesia melakukan pendaftaran hak merek *PRADA* di Direktorat Jenderal HKI Republik Indonesia. Pendaftaran itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan *Prada S.A.* yang merupakan pemegang hak merek asli *PRADA*. Berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 15/2001, seharusnya pendaftaran yang dilakukan oleh Fahmi Babra ini ditolak, karena hak merek yang didaftarkan oleh Fahmi Babra mempunyai persamaan dengan hak merek terkenal *PRADA*. Logo yang didaftarkan oleh Fahmi Babra adalah identik dengan logo *PRADA* yang telah terlebih dahulu dipergunakan oleh *Prada S.A.*, yakni: Nama "*Prada*"; Kata "*Milano*"; Tulisan 'dal 1913; dan Logo yang merupakan hak kerajaan Italy yang mengelilingi nama "*prada*", berupa tali bersimpul dengan lambang kerajaan Italy.

Meskipun yang dilakukan oleh Fahmi Babra merupakan suatu tindakan yang mencontek 100% logo *PRADA*, Ditjen HKI telah mengabulkan permohonan pendaftaran hak merek Fahmi Babra pada Tahun 1995 melalui nomor pendaftaran 328996 dan 329217. Pemberian hak merek kepada Fahmi Babra itu diikuti dengan tindakan Fahmi Babra memproduksi barang-barang dengan merek *PRADA* dan barang-barang itupun merupakan hasil peniruan dari produksi *Prada S.A.* Fahmi Babra menjual barang-barang tersebut di Bali, diantaranya di Mal Discovery. Perbuatan Fahmi Babra itu menimbulkan kerugian bagi *Prada S.A.*, baik

<sup>10</sup> OC. Kaligis, 2008, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, h. 174-180.

secara materiil maupun immateriil. Contoh konkritnya dari kerugian itu adalah banyak orang melakukan pembelian produk Fahmi Babra di Bali dan kemudian hari orang-orang tersebut tidak puas dan melayangkan keluhan kepada *Prada S.A.* Hal itu tentunya merusak reputasi *Prada S.A.* Secara materiil, *Prada S.A.* sangat dirugikan karena harga-harga yang ditawarkan Fahmi Babra lebih murah daripada harga-harga yang ditawarkan *Prada S.A.* yang membuat masyarakat banyak yang memilih untuk membeli produk Fahmi Babra. Perkiraan kerugian yang diderita oleh *Prada S.A.* hingga Tahun 2007 akibat tindakan Fahmi Babra adalah US \$ 50.000.000,-

Menghadapi masalah itu, *Prada S.A.* mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara nomor 200/PDT. G/1998/PN.JKT.PST<sup>11</sup>. Namun gugatan itu dimentahkan oleh Pengadilan Negeri dengan argumentasi bahwa meskipun hak merek terkenal, *PRADA* belum tentu terkenal di Indonesia. Argumentasi itu tidak masuk akal, karena parameter apakah suatu hak merek dapat dikatakan terkenal tidaklah tergantung dengan reputasinya di suatu Negara, namun tergantung dari reputasinya di dunia. Terhadap putusan itu, *Prada S.A.* mengajukan kasasi, namun ditolak dengan alasan yang sama dengan Pengadilan Negeri. Kemudian *Prada S.A.* mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali yang telah diterima oleh Mahkamah Agung dengan nomor perkara 274 PK/PDT/2003<sup>12</sup>.

Dalam Peninjauan Kembali tersebut *Prada S.A.* menggugat Fahmi Babra sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek sebagai Tergugat II. Dalam Putusannya tertanggal 14 Desember 2007, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan gugatan Prada S.A untuk seluruhnya dan menyatakan pendaftaran merek yang dimiliki Fahmi Babra memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Prada milik Prada S.A serta membatalkan pendaftaran merek dan logo yang diajukan oleh Fahmi Babra.

Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada keadaan karena tergugat melanggar ketentuan Pasal 4, dan 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 15/2001. Pendaftaran merek *PRADA* yang dilakukan oleh tergugat dilakukan atas dasar itikad buruk, yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena akan merugikan penggugat. Itikad buruk tersebut nampak dari kesengajaan tergugat untuk menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu. Merek Prada tersebut telah didaftarkan penggugat di banyak negara, termasuk di Indonesia sejak lama dan telah pula diiklankan di berbagai media massa di seluruh dunia. Atas dasar itu, *PRADA* merupakan merek terkenal. Keterkenalannya diakui di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keterkenalannya

<sup>11</sup> *Prada S.A melawan Fahmi Babra*, PN. Jkt.Pst, 200/PDT. G/1998/PN.JKT.PST., 8 Januari 1999

<sup>12</sup> *Prada S.A melawan Fahmi Babra*, MARI, No. 274 PK/PDT/2003, 14 Desember 2007.

merek *PRADA* telah diakui secara luas karena merek itu telah mendapat pengakuan dari konsumen, produksi dan pemasarannya telah dilakukan secara luas di dunia, kemudian juga karena dukungan dari produsen, serta luasnya keberhasilan penggunaan merek dan pengakuan merek yang didukung oleh sirkulasi merek dalam jaringan bisnis yang luas. Beberapa kriteria tersebut didasarkan atas parameter yang standar yang telah diakui oleh para ahli dan rekomendasi *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Oleh karena itu, sungguh tidak masuk akal jika tergugat tidak mengetahuinya, karena keterkenalan suatu merek dilihat dari siapa pengguna dari merek tersebut. Sebagai seorang pengusaha, tergugat dipandang telah mengenal dan mengetahuinya, namun karena ia beritikad buruk, maka tetap menggunakan dan mendaftarkannya. Hal itu jelas bertentangan dengan pasal 4 UU No. 15/2001 yang mewajibkan adanya itikad baik dalam hal pendaftaran merek. Tergugat juga melanggar pasal 6 ayat (1a dan 1b), karena merek *PRADA* yang didaftarkannya mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek *PRADA* milik Penggugat. Hal itu didasarkan pada persamaan bunyi, kata, ucapan dan logo yang dipergunakan sama persis dengan merek *PRADA* milik penggugat.

Sebelumnya, Mahkamah Agung juga membuat keputusan yang sama mengenai pembatalan pendaftaran Merek *PAUL & SHARK* dalam putusannya Nomor 010 PK/N/HAKI/2006.<sup>13</sup> Dalam kasus ini bahkan Mahkamah Agung memutus dengan tanpa kehadiran Termohon Peninjauan Kembali (*verstek*). Dalam amar putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa Merek *PAUL & SHARK* milik Termohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek *PAUL & SHARK Yachting* dari segi visualisasi, penulisan dan pengucapan. Hal itu karena kata *PAUL & SHARK* yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali berarti sama dengan kata yang merupakan bagian esensial (pokok merek) dari Merek Pemohon Peninjauan Kembali. Bagian esensial dari Merek pemohon adalah *PAUL & SHARK*. Sedangkan kata *Yachting* yang terdapat pada merek Pemohon bukan merupakan unsur yang dominant karena diletakkan di bawah bagian kata *PAUL & SHARK*. Sementara itu lukisan Ikan Hiu (*Shark* dalam bahasa Inggris) yang terdapat pada merek milik Pemohon sifatnya untuk menerangkan kata *SHARK*, sehingga juga bukan unsur yang dominan. Dengan demikian sudah jelas terbukti merek *PAUL & SHARK* milik Termohon mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek *PAUL & SHARK Yachting* dan Lukisan Ikan Hiu milik Pemohon. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf jo. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Persamaan pada pokoknya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan

<sup>13</sup> Casavera, *Op.cit.*, h. 74.

baik mengenai bentuk, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Atas dasar itu, Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Merek *PAUL & SHARK* Yachting menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek* dan menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek *PAUL & SHARK* Yachting dan Lukisan Ikan Hiu serta MA membatalkan pendaftaran merek kata nama Tergugat.

Pokok permasalahan yang berkaitan dengan sengketa merek tersebut adalah mengenai merek terkenal, peniruan merek dan itikad tidak baik. Ketiga substansi tersebut menjadi dasar yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk membuat keputusan. Sebagai merek terkenal, memang merek *PAUL & SHARK* Yachting harus mendapatkan perlindungan secara khusus sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15/2001. Perlindungan tersebut tidak hanya untuk barang yang sejenis, melainkan diperluas untuk barang yang tidak sejenis. Selain itu, tergugat dinyatakan beritikad tidak baik, karena mendaftarkan merek yang menyerupai dengan merek milik penggugat. Itikad buruk tersebut juga dilakukan dengan tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR, maka Mahkamah Agung menyatakan tuntutan penggugat dinyatakan diterima dengan putusan *verstek*.

Putusan Nomor: 06/Merek/2008/PN. Niaga. Jkt. Pst<sup>14</sup> tentang gugatan pembatalan merek terkenal, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah juga membatalkan pendaftaran merek *TIMBERJEANS* karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek *TIMBERLAND*. Pendaftaran merek *TIMBERJEANS* dilakukan dengan itikad tidak baik, karena meniru merek terkenal *TIMBERLAND* yang telah terkenal baik di luar negeri maupun di Indonesia. Itikad tidak baik dari pemilik merek *TIMBERJEANS* dibuktikan pula dengan ketidakhadirannya dalam persidangan. Meskipun telah dipanggil dengan cara yang patut, Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Sebaliknya melalui keputusan Nomor 27/Merek/2008/P.N. Niaga. Jkt. Pst<sup>15</sup>, Pengadilan Niaga berpendapat tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek jasa SEDERHANA BINTARO dengan logo “SB” dengan merek jasa SEDERHANA dengan logo “SA”. Pengadilan berpendapat bahwa dari segi bentuk tampilan, gambar, antara merek Penggugat dengan Tergugat secara visual tidak terdapat persamaan yang signifikan karena Penggugat menggunakan logo “SA” sedangkan Tergugat menggunakan logo “SB” dan setelah kata “SEDERHANA” ditambah dengan kata “BINTARO”. Dilihat dari segi penempatan huruf dan cara penulisan, antara merek Penggugat dengan merek Tergugat tidak terdapat persamaan, khususnya penempatan unsur yang dominant dari kedua merek tersebut yaitu kata “SEDERHANA” yang ditulis dengan huruf yang posisinya melingkar setengah lingkaran

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 06/Merek/2008/PN. Niaga. Jkt. Pst.

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 27/Merek/2008/P.N. Niaga. Jkt.Pst.

dan menggunakan logo "SA", sedangkan merek "SEDERHANA BINTARO" milik Tergugat ditulis dengan posisi rata atau datar dengan logo "SB", sehingga tidak terdapat persamaan diantara keduanya. Dilihat dari segi bunyi pengucapan, antara kedua merek menghasilkan bunyi yang tidak sama.

### Gugatan Pelanggaran Merek

Gugatan pelanggaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar apabila hak atas mereknya dipergunakan oleh pihak lain tanpa ijin darinya. Gugatan tersebut dilakukan karena terdapat pelanggaran terhadap hak eksklusif. Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan karena pihak lain tersebut telah mempergunakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya. Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Niaga. Hal itu sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhan berupa gugatan ganti rugi serta penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pihak lain dalam ketentuan di atas adalah pihak ketiga selain pemilik atau pemegang hak atas merek dan penerima lisensi. Pihak ketiga tersebut berada di luar hubungan hukum yang terjadi antara pemilik merek selaku pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Atas dasar ketentuan tersebut, pemilik merek dapat meminta dalam gugatannya berupa: a) pembayaran ganti kerugian (*damages*) yakni pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan, ganti rugi lazimnya didasarkan pada jumlah yang seyogyanya diperoleh oleh pemilik merek, jika tidak terjadi pelanggaran; b) pembayaran ganti rugi berupa keuntungan yang seyogyanya diperoleh (*account of profit*), yakni pengembalian berupa pembayaran setiap keuntungan dan penghasilan yang diperoleh si pelanggar dari penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek penggugat; c) meminta putusan sela pengadilan (*injunction*) yang berupa larangan bagi si tergugat untuk meneruskan perbuatannya melanggar hak penggugat.<sup>16</sup>

Dalam gugatan pembayaran ganti rugi (*damages*), penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk meletakkan posisi penggugat seolah-olah seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Gugatan keuntungan yang seyogyanya diperoleh (*account of profit*) membuat penggugat harus dapat memastikan berupa keuntungan yang diperoleh tergugat pada saat tergugat melakukan pelanggaran, namun dengan mengesampingkan faktor-faktor lain yang

<sup>16</sup> Rahmi Jened, 2006, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, h. 81.

tidak terkait dengan pelanggaran merek.<sup>17</sup> Pada dasarnya kerugian yang diderita si pemilik merek karena pelanggaran hukum dapat berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh, termasuk kesempatan melisensikan hak mereknya.

Pasal 78 ayat (1) UU No. 15/2001 menegaskan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek 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. Sedangkan Pasal 78 ayat (2) UU No. 15/2001 menegaskan, dalam hal tergugat dituntut juga 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. Jika para pihak tidak puas dengan keputusan Pengadilan Niaga tersebut, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 79 UU No. 15/2001).

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 *jo* Pasal 81 UU No. 15/2001, baik gugatan pembatalan pendaftaran merek ataupun gugatan pelanggaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan dalam hal ini adalah pihak lain tersebut telah beritikad tidak baik dalam menggunakan mereknya atau pelanggaran terhadap penggunaan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001 menyatakan; "Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis".

Sistem konstitutif yang dianut dalam UU No. 15/2001 mengandung konsekuensi bahwa perlindungan merek diberikan jika terdaftar secara sah pada negara. Jika suatu merek telah terdaftar secara sah, maka barang siapa yang menggunakan merek yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Jika ada orang yang menggunakan suatu merek tanpa seizin pemiliknya, maka telah terjadi pelanggaran hak merek. Pelanggaran hak merek terjadi manakala terjadi pelanggaran hak eksklusif merek yang meliputi dua hal yakni hak untuk menggunakan suatu merek dan hak untuk memberikan izin pada orang lain untuk menggunakan mereknya.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 82.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusannya No. 279 PK/Pdt/1992 Tanggal 6 Januari 1998, deskripsi suatu merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya adalah: 1) Sama bentuknya (*Similiarity of Form*); 2) Sama komposisinya (*Similiarity of Composition*); 3) Sama kombinasi (*Similiarity of Combination*); 4) Sama unsur elemen (*Similiarity of Elements*); 5) Persamaan bunyi (*Similiarity of Sounds*); 6) Persamaan ucapan (*Phonetic of Similiarity*); 7) Persamaan penampilan (*Similar in Appearance*).<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Dadang Iskandar faktor yang digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya yaitu persamaan bentuk (*similarity of appearance*), istilah asing (*foreign terms*), persamaan konotasi (*similarity of connotation*), persamaan kata dan tanda gambar (*word and picture marks*), persamaan bunyi (*similarity of sound*). Dalam persamaan bentuk (*similarity of appearance*), pertimbangan utama persamaan pada pokoknya terletak pada kesan visual (*visual impression*) secara keseluruhan dari masing-masing bentuk Merek.<sup>19</sup>

Bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal dalam bentuk persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dalam praktek adalah:

1. Penggunaan merek suatu produk barang dan atau jasa yang tidak sejenis yang dapat menyesatkan konsumen, contoh, penggunaan merek *SONY* berikut inisialnya untuk produk makanan kecil, *underwear* dan sebagainya;
2. Penggunaan nama-nama asing sebagai merek, seperti, nama *LOUIS, KARL*, dan sebagainya;
3. Penggunaan merek secara tanpa hak untuk barang atau jasa yang sejenis, contoh, *CHARLES JOURDAN* untuk produk tas dan dompet;
4. Penggunaan material (bahan) dan juga peniruan model produk dengan inisial merek terkenal, contoh penggunaan corak materi (bahan), accessories sampai model yang sama dengan tas merek *YSL, LOUIS VUITTON* yang asli (*genuine product*);
5. Pencantuman indikasi asal yang dapat menyesatkan konsumen, contoh: *MADE IN ITALY, MADE IN JAPAN*; dan sebagainya;
6. Penggunaan Character Merchandising baik untuk merek maupun langsung diterakan dalam berbagai produk mainan, peralatan sekolah dan lain-lain, contoh, karakter *WINNIE THE POOH, TWEETY* dan sebagainya;
7. Peneraan merek terkenal oleh pihak pembeli (termasuk pembeli asing) terhadap produk-produk yang dibeli secara kosong dan lepas di Indonesia dengan tujuan untuk dijual

<sup>18</sup> Arviana Eka, *Implementasi Perlindungan Hukum Merek Pada Kasus Extra Joss dan Enerjos*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008, h. 22.

<sup>19</sup> Dadang Iskandar, "Persamaan Pada Pokoknya", *Google. Com*, 6 Januari 2009, h. 3.

kembali, contoh dalam kasus jual beli kosongan lepas tas-tas dari Tanggulangin dan juga dalam jual beli kosongan perhiasan dari perak dan berbagai hasil kerajinan Indonesia lainnya.<sup>20</sup>

Persamaan bentuk pada dasarnya tidak mempersoalkan persamaan atau perbedaan masing-masing unsurnya. Cukup dapat dikatakan terdapat persamaan pada pokoknya jika konsumen mendapat kesan bahwa suatu merek yang palsu secara visual terkesan seperti aslinya. Kesan visual itu muncul dengan cara menggeneralisir keseluruhan unsur tanpa membedakan variasi unsurnya, seperti misalnya dengan membandingkan merek *QUIRST* dengan merek *SQUIRT* untuk produk *soft drink*. Kedua merek tersebut menampilkan kesan visual yang secara keseluruhan hampir sama sebagai produk *soft drink*, meskipun unsur-unsur mereknya yang berupa nama, kata atau huruf-hurufnya berbeda. Begitu juga dalam perbandingan merek lain misalnya antara *CARTIER* dengan merek *CATTIER* untuk produk kosmetik, atau merek *TORNADO* dengan merek *VORNADO* untuk produk mesin-mesin elektrik.<sup>21</sup>

Menurut Ahmad M Ramli dan Muhamad Amirulloh persamaan pada pokoknya dianggap sudah terwujud apabila merek tersebut mempunyai kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Untuk menentukan adanya kemiripan tersebut dapat didasarkan pada: <sup>22</sup> 1) Kemiripan persamaan gambar (logo); 2) Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna atau bunyi, 3) Tidak mutlak ditegakkan faktor barang harus sejenis dan satu kelas dapat dijadikan satu patokan, namun faktor ini bisa dikembangkan berdasar faktor kaitan hubungan barang (*related with goods*); 4) Pemakaian merek tersebut menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan konsumen.

Atas dasar itu, dalam doktrin *identical* atau *nearly resembles* yang paling fundamental dinilai adalah maksud dan niat membonceng kemasyuran dan reputasi merek orang lain. Pemakaian merek yang mirip dengan orang lain dilakukan berdasar itikad tidak baik (*bad faith*) guna mengambil keuntungan secara tidak jujur. Hal itu dapat dilihat dari yurisprudensi merek *GUCCI* dan *HITACHI*.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, ada dua peristiwa penting<sup>24</sup> dari Kantor Dirjen HKI berkaitan dengan permohonan pendaftaran merek yang mengandung persamaan

<sup>20</sup> Rahmi Jened, *Op.cit.*, h.73.

<sup>21</sup> Dadang Iskandar, *Op.cit.*, h 3.

<sup>22</sup> Ahmad M. Ramli dan Muhamad Amirulloh, "Perlindungan Merek di Indonesia dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1., No. 3, Desember 2002, h. 210.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.211.

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian, "Prosedur/ Proses Pendaftaran Merek", Makalah, Jakarta, 2007, h. 9-10.

pada pokoknya dan keseluruhannya. Yang pertama berkaitan dengan Merek *BVULGARI* milik *BVULGARI S.p.A* sebagai PEMOHON dengan PT. PRIMA PERAHU AGUNG sebagai Termohon. *BVULGARI S.p.A* (Pemohon) merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Italia, adalah pemilik yang sah atas merek terkenal *BVULGARI* yang terdaftar di berbagai negara, termasuk di Indonesia untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas barang : 3, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25 dan 34. Merek *BVULGARI* telah terdaftar di Indonesia dibawah nomor pendaftaran 365.402. Bahwa ternyata dalam Berita Resmi Merek Seri A (untuk publikasi merek) No. 44/VI/A/1999 tanggal 7 Juni 1999, telah diumumkan adanya permintaan pendaftaran merek *CLUBVULGARI* yang diajukan oleh PT. PRIMA PERAHU AGUNG. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU No. 15/2001, *BVULGARI S.p.A.* berhak mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek untuk menolak permintaan pendaftaran merek *CLUBVULGARI*, karena memiliki persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan dan susunan huruf kombinasi "*CLUBVULGAR*" dengan merek *BVULGARI* untuk barang sejenis dalam kelas 25, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) jo Pasal 4 UU No. 15/2001, maka Kantor Direktorat Merek harus menolak permintaan pendaftaran merek *CLUBVULGARI*.<sup>25</sup>

Sementara pada kejadian yang lain terkait dengan permintaan pendaftaran Merek *DURALUBE.DURALUBE CORP* (Pemohon) merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri yang menghasilkan berbagai minyak pelumas, bahan bakar, dan minyak-minyak untuk keperluan otomatis, dengan menggunakan merek *DURALUBE*. Merek *DURALUBE* adalah merek terkenal untuk produk minyak pelumas, dan merek tersebut telah terdaftar di negara asal, Amerika Serikat dan di banyak negara lainnya di dunia. Merek *DURALUBE* di Indonesia telah terdaftar di bawah nomor pendaftaran 330.336 atas nama *PETROLON EUROPE LIMITED* yang merupakan anak perusahaan *DURALUBE CORP*. Ternyata dalam Berita Resmi Merek Seri A No. 34/IV/A/1998 Tanggal 29 April 1998, telah diumumkan adanya permintaan pendaftaran merek *DURALUBE* No. Agenda D98-06799 yang diajukan oleh Adi Setya Ciputra (Termohon).

Sebagai pemilik merek yang sebenarnya, maka Pemohon mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek untuk menolak permintaan pendaftaran merek *DURALUBE* No. Agenda D. 9806799, karena memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan merek terkenal *DURALUBE* milik PEMOHON. Selain itu, keberadaan secara bersama-sama antara merek Pemohon dan merek Termohon patut dikhawatirkan dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul barang dan dapat dikategorikan sebagai mengganggu ketertiban umum. Atas kejadian

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

tersebut, Direktorat Merek melalui keputusannya tanggal 18 Februari 2000 telah menolak permintaan pendaftaran merek *DURALUBE* atas nama TERMOHON, karena dianggap menyesatkan konsumen terhadap asal-usul barang dan merek yang sama telah terdaftar lebih dahulu atas nama *PETROLON EUROPE LIMITED* yang merupakan anak perusahaan Pemohon.<sup>26</sup>

Itikad baik merupakan persyaratan yang harus diperhatikan oleh pendaftar, karena merupakan persyaratan yang diharuskan pasal 4 UU No. 15/2001. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02/K/N/HaKI 2004<sup>27</sup> tentang Kasus merek *Benetton* membuktikan hal itu.<sup>28</sup> Kasus tersebut menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal *BENETTON* yang telah dikenal di seluruh dunia termasuk Indonesia, dan telah terdaftar di berbagai Negara. Penggugat telah menggunakan merek ini secara terus menerus, mempromosikan secara gencar merek ini di berbagai Negara, memiliki reputasi dan kekhasannya yang sudah dikenal oleh masyarakat Internasional termasuk Indonesia. Pada sisi lain Tergugat telah mendaftarkan merek terkenal *BENETTON* antara lain untuk jenis kelas barang dan jasa kelas 349 (rokok, cerutu, tembakau, pipa rokok, korek api). Putusan tingkat pertama, Pengadilan Niaga telah mengakui bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal *BENETTON*, sementara dalam Kasasi, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melampui tenggang waktu 5 tahun (Pasal 69 ayat (1) UU No. 15/2001) dan adanya perbedaan penggunaan merek dalam kelas berbeda dengan merek Tergugat untuk rokok (kelas 34). Merek *BENETTON* di *Italy* hanya dikenal untuk pakaian dan sejenisnya, sehingga Penggugat tidak berhak atas merek *BENETTON* untuk produk rokok, karena tidak pernah memperdagangkan rokok tersebut baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pendaftaran merek oleh Tergugat tidak menimbulkan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen, dan beritikad baik. Namun dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung tetap menolak Kasasi dari pemohon Kasasi/Tergugat asal.

Pendaftaran yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan pendaftaran yang beritikad tidak baik, karena mendompleng ketenaran merek terkenal milik Penggugat, membingungkan masyarakat dan konsumen karena pasti dianggap bahwa produk Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai keterkaitan erat dengan Penggugat (*connection*). Proteksi atas barang dan jasa yang tidak sama (*certain dissimilar goods or services*) diakui oleh Pasal 16 angka 2 TRIPs yang menyatakan:

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *N.V Sumatra Tobacco Trading Company melawan Benetton group S.P.A*, MARI, No. 02K/N/Haki/2004, 7 Juni 2004

<sup>28</sup> Casavera, *Op.cit.*, h. 70.

*Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. 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.*

Selain Tergugat beritikad tidak baik, tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15/2001 yang pada intinya menyatakan bahwa jika menyangkut merek terkenal, maka perlindungannya diperluas, tidak hanya untuk barang sejenis saja melainkan juga untuk barang yang tidak sejenis. Merek BENETTON untuk pakaian milik Penggugat merupakan merek terkenal, karena telah didaftarkan di banyak negara dan diiklankan secara gencar di berbagai media massa. Oleh karena itu, merek itu tidak hanya dilindungi untuk pakaian saja, tetapi juga untuk barang lain, yakni rokok, cerutu, tembakau, pipa rokok, korek api yang didaftarkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat selaku pemohon kasasi benar dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum.

Pada kasus merek *Nike*, Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 220 PK/Pdt/1986 mengabulkan gugatan *Nike Internasional Ltd.*<sup>29</sup> Pertimbangan yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung bahwa merek *Nike* yang didaftarkan oleh Lukas Sasmito dibatalkan adalah karena Lukas Sasmito beritikad buruk karena mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang “*Nike*” milik *Nike International Ltd.* yang berkedudukan di Oregon, Amerika Serikat. Putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tersebut telah mengalahkan dan membatalkan pendaftaran merek *Nike* yang telah dilakukan oleh Lucas Sasmito, demikian juga dalam perkara gugatan sebelumnya. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Lucas Sasmito sebelumnya telah meminta melalui surat tertanggal 23 September 1982 dan 2 Nopember 1982 yang pada pokoknya meminta bekerja sama dalam bidang usaha pembuatan dan penjualan sepatu dengan merek dagang *Nike*.

Sebagai merek terkenal *Nike* yang dimiliki oleh *Nike International Ltd.* merupakan merek yang telah bertahun-tahun lamanya dikenal oleh masyarakat dengan reputasi yang berkualitas baik. *Nike* telah menjadi *brand image* bagi konsumen karena kualitasnya yang bagus dan diiklankan secara gencar diberbagai media massa di seluruh dunia. *Nike* juga telah didaftarkan di banyak negara, sehingga layak dianggap sebagai merek terkenal. Predikat merek terkenal tersebut menempatkan *Nike* sebagai merek yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam bentuk tidak boleh digunakan untuk barang sejenis dan barang tidak sejenis.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 61.

Kasus menarik lainnya adalah menyangkut merek air mineral AQUA. Merek ini telah berulang kali mengalami peniruan dengan berbagai merek yang mirip antara lain, CLUB AQUA, AQUARIA, dan INDOQUA.<sup>30</sup> Pertama, pada kasus merek CLUB AQUA, PT. Aqua Golden Missisipi melawan Konstantin Herry Liemen<sup>31</sup>, Mahkamah Agung berpendapat bahwa merek CLUB AQUA mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA. Pertimbangan yang dipergunakan adalah meskipun kata Aqua berasal dari bahasa latin yang berarti air, tetapi kata Aqua tersebut dikenal di Indonesia sebagai jenis barang air mineral (air minum) setelah merek AQUA beredar di Indonesia. Kedua, merek CLUB AQUA terdiri dari dua kata, tetapi kata Aqua masih tetap sebagai unsur yang dominan, sementara AQUA sebagai merek telah dimiliki oleh PT. Aqua Golden Mississippi. Atas dasar tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa antara AQUA dan CLUB AQUA tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dan sebaliknya justru mengandung persamaan pada pokoknya. Atas putusan tersebut Sudargo Gautama berpendapat bahwa Mahkamah Agung telah memberikan suatu *landmark decesion*, karena telah memberikan panduan menyangkut cara mengatasi permasalahan peniruan merek terkenal secara tidak wajar.<sup>32</sup>

Kedua, mirip dengan merek CLUB AQUA, adalah peniruan merek AQUA yang dilakukan oleh merek lain AQUARIA yang terdaftar untuk jenis barang minuman ringan, kopi dan teh. Melalui putusan Nomor 980/K/ Pdt/ 1990 tertanggal 30 Maret 1992 Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan PT. Golden Mississippi dan menilai bahwa merek AQUARIA yang didaftarkan oleh PT. Idotirta Jaya Abadi mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA sekaligus menyatakan bahawa PT. Indotirta Jaya Abadi telah beritikad buruk dengan membonceng ketenaran merek AQUA.<sup>33</sup>

Ketiga, sengketa antara merek AQUA dengan INDOAQUA. Pada kasus ini Mahkamah Agung tidak melihat adanya persamaan pada pokoknya antara AQUA dan INDOAQUA, sehingga melalui Putusan Nomor 04. PK/N/HaKI/2004 tertanggal 4 November 2004, Mahkamah Agung menolak gugatan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Aqua Golden Mississippi. Merek INDOQUA yang terdaftar anas nama H.M Mansyur Saerozi tidak mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA. Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan atas alasan bahwa anantara AQUA dan INDOQUA tidak terdapat persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h.63.

<sup>31</sup> *PT. Aqua Golden Missisipi melawan Konstantin Herry Liemen*, MARI, No 757 K/Pdt/1989, 30 Maret 1992.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 63.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Kasus yang menimpa merek AQUA tersebut merupakan suatu contoh bahwa sebagai merek terkenal, AQUA telah menjadi incaran bagi pihak-pihak yang beritikad buruk untuk mendompleng ketenaran suatu merek. Itikad buruk tersebut menjadi pemicu timbulnya sengketa merek dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 UU No. 15/2001. Ketentuan Pasal 4 UU No. 15/2001 dengan tegas mensyaratkan adanya itikad baik bagi pendaftar merek, yang tidak saja merupakan suatu kewajiban, tetapi juga merupakan ketentuan yang sifatnya memaksa.

Berbagai macam kasus pelanggaran merek tersebut pada umumnya dilakukan dengan mendaftarkan merek yang menggunakan tanda yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya. Setelah pendaftarannya diterima, akan digunakan dalam produksi barang atau jasa. Kesalahan dalam hal ini sebenarnya tidak hanya pada pelanggar tetapi juga pada aparat pemeriksa merek. Kesalahan itu karena kurang teliti dan cermat dalam pemeriksaan substantif terkait dengan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pelanggar. Merek yang seharusnya ditolak pendaftarannya, tetapi oleh aparat pemeriksa merek didaftar, sehingga merugikan pemilik merek yang sebenarnya<sup>34</sup>. Itu menunjukkan bahwa profesionalisme bagi aparat pemeriksa merek mutlak diperlukan, sehingga akan mengurangi kasus-kasus serupa. Jangan sampai hal itu menghambat program Dirjen HKI untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam bidang pendaftaran hak atas merek. Seringnya Dirjen HKI dijadikan sebagai tergugat membuktikan bahwa selama ini memang kinerja aparat pemeriksa merek belum optimal dan maksimal. Ini merupakan suatu tantangan bagi aparat Dirjen HKI, khususnya pemeriksa merek untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pendaftar merek, sehingga ke depan kasus-kasus pelanggaran merek yang disebabkan karena kesalahan dan kekeliruan pemeriksa merek bisa dikurangi.

## KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa merek seperti diuraikan diatas, merupakan upaya yang disediakan oleh UU No. 15/2001 untuk memberikan jalan keluar jika terdapat sengketa (perdata) dalam bidang haak merek. Tentu disamping upaya perdata tersebut, terdapat upaya pidana yang diperuntukan bagi penegak hukum (polisi) jika terdapat pengaduan dari pemilik merek yang hak mereknya dilanggar. Upaya perdata dan pidana tersebut merupakan solusin yang diatur dalam UMM. Namun UU No. 15/2001 juga menyediakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase, atau melauai alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi atau rekonsiliasi.

---

<sup>34</sup> Ridwan Khairandi, "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya", *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1 September 1994, h. 6.