

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN MEREK ASING  
TERHADAP TINDAKAN PENDAFTARAN SECARA ITIKAD  
TIDAK BAIK (STUDI PUTUSAN NO. 108/PK/Pdt.Sus/2011)**

**ANDY HORISON**

**ABSTRACT**

*A brand is an important element which is adhered to goods and services. brand is a product identity that distinguishes one product with another product. Generally, it is a brand and not a product which makes goods interested and its price high. The more well-known a brand is, the more it is interested by people. However, its fame also causes it to be the violating target, and what usually occurs is bad faith in registering the brand. So the legal arrangements regarding the protection of the brand is the most important part of the law of the brand. This condition has made the researcher conduct a research on the protection of foreign brands toward bad faith in registering a brand.*

*Keywords: Brand Protection, Brand Registration, Bad Faith*

**I. Pendahuluan**

Merek adalah sesuatu yang sering dijumpai baik pada barang dagangan maupun jasa, atau dikenal sebagai merek dagang dan merek jasa. Jadi boleh dikatakan bahwa merek itu merupakan identitas bagi suatu barang ataupun jasa.<sup>1</sup> Fungsi merek itu sendiri untuk membedakan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.<sup>2</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, Merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa mempunyai fungsi sebagai *product identity, mean of trade promotion, quality guarantee, dan source of origin.*<sup>3</sup>

Fungsi merek tersebut menunjukkan bahwa merek merupakan bagain yang penting dari suatu barang atau jasa. kadangkala yang membuat suatu barang menjadi mahal bukan karena produknya, tetapi mereknya. Padahal merek

---

<sup>1</sup> Dwi Sri Rezki Astriani, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung : PT Alumm, 2009), hal 2

<sup>2</sup> Djumhana. Muhammad dan, R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual ,Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*( Jakarta: Citra Aditya Abadi,1997),hal 170

<sup>3</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*,(Bandung : Citra Aditya,2001), hal 1

hanyalah sesuatu yang dilekatkan pada produk dan bukan produk itu sendiri. Terlihat jelas bahwa merek merupakan kekayaan immaterial.<sup>4</sup> Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.<sup>5</sup>

Dalam memasuki era Globalisasi perlindungan merek sendiri menjadi bagian yang penting. Apalagi Indonesia yang menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*) dan juga telah meratifikasi *Agreement On Establishing* maka Indonesia diwajibkan untuk mengikuti ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspect Of Intellectual Property Right*), salah satunya adalah memaksimalkan perlindungan pada merek.

Studi ini akan membahas tentang kasus pelanggaran merek dalam Kasus perkara Wen Ken Drug CO., PTE LTD, melawan Tjioe Budi Yuwono. Dalam perkara Merek ini pihak Wen Ken Drug CO, PTE LTD menggugat Tjioe Budi Yuwono terhadap Pendaftaran Merk Cap Badaknya. Dasar gugatan nya adalah pendaftaran merek Cap Badak oleh pihak Tjioe Budi Yuwono didasarkan pada itikad tidak baik. Pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD menyatakan bahwa unsur Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran merek Cap Badak dengan Lukisan Badak sangat jelas karena pada awal nya antara pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD dengan pihak Tjioe Budi Yuwono ada melakukan kerjasama dalam bentuk lisensi. Dalam lisensi tersebut juga termasuk kuasa untuk mendaftarkan larutan Penyegar merek cap Kaki Tiga menurut Undang-undang merek yang berlaku di Indonesia. Kenyataannya pihak Tjioe Budi Yuwono mendaftarkan Merek Cap Kaki Tiga tersebut tanpa diikuti dengan lukisan badaknya atas nama Wen Ken Drug CO,PTE LTD. Kemudian Tergugat, tanpa izin, tanpa persetujuan ataupun

---

<sup>4</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1995), hal 330

<sup>5</sup> Durianto, Darmadi, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011), hal. 22.

tanpa sepengetahuan Penggugat telah mendaftarkan dengan itikad tidak baik, merek cap Badak dengan lukisan badak atas nama Tergugat pada kantor merek. Itulah yang menjadi alasan pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD mengajukan gugatan merek terhadap pihakTjioe Budi Yuwono atas Pendaftaran merek Cap Badak dengan lukisan badak.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang merek Indonesia terhadap suatu merek asing dalam hal terjadi pendaftaran secara itikad tidak baik di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan Hukum oleh Hakim dalam perkara merek antara pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD dan pihak Tjioe Budi Yuwono ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauhmana perlindungan hukum terhadap merek asing menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam perkara sudah sesuai dengan kaedah hukum merek di Indonesia.

## **II. Metode Penelitian**

penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur dari para ahli hukum, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang hak merek.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

pandangan klasik para sarjana yang memiliki klasifikasi tinggi.<sup>6</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku-buku, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan tema yang diteliti.<sup>7</sup>

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek belum dibuat pengaturan Mengenai perlindungan terhadap merek asing. Tetapi Salah satu prinsip terpenting dari konvensi paris adalah prinsip tentang persamaan pelakuan yang mutlak antara orang asing dengan warga negara sendiri, Prinsip tersebut dirumuskan pada Pasal 2 konvensi paris. Pasal 2 konvensi paris tersebut mengandung prinsip “*national treatment*” atau prinsip asimilasi (*principle of assimilation*), yaitu seorang warga negara yang merupakan warga dari suatu negara peserta Uni, akan memperoleh pengakuan dan hak yang sama seperti seorang warga negara di mana mereknya didaftarkan. Prinsip perlakuan sama ini tidak untuk badan-badan hukum.<sup>8</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut, dan oleh karena Indonesia menjadi keanggotaan dalam WTO maka Indonesia diwajibkan untuk mengikuti konvensi Paris tersebut. Jadi para pemilik merek asing yang ingin mendaftarkan merek ke Indonesia, sejauh pemilik merek asing tersebut adalah seorang warga negara dari negara menjadi keanggotaan WTO ataupun negara yang meratifikasi *Agreement On Establishing* maka prinsip *National Treatment* ini berlaku untuk dirinya. Dengan kata lain dalam hal pendaftaran

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta : Praditya Paramitha, 2005), Hal 141

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006), hal 31

<sup>8</sup> Djumhana, Muhammad dan Djubaedilah, *Op.Cit*, Hal 233

mereknya tersebut si pemilik merek asing akan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara Indonesia, dan akan tunduk pada Undang-Undang merek No 15 tahun 2001. Dengan merek asing yang telah terdaftar menurut Undang-undang Merek, maka pemilik merek mendapatkan hak atas mereknya dan mereknya mendapatkan jangka waktu perlindungan 10 tahun sesuai ditentukan Undang-Undang No 15 Tahun 2001.

Selain dari membahas tentang perlindungan merek asing yang terdaftar di Indonesia, kita perlu juga membahas tentang perlindungan merek yang belum terdaftar atau lebih jelasnya pembahasan mengenai merek asing terhalang pendaftaran atau pembatalan suatu pendaftaran merek asing yang diakibatkan oleh sudah ada pendaftaran merek asing tersebut oleh warga negara Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa sistem yang pernah dianut didalam sejarah Undang-undang merek ada dua sistem yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif, sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang No 21 Tahun 1961 dan sistem konstitutif yang dianut dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1992, Undang-Undang No 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang merek saat ini yaitu Undang-undang No 15 Tahun 2001.

Dalam sistem Konstitutif memberikan perlindungan terhadap merek yang pertama mendaftarkan (*first to file*). Jadi perlindungan merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang duluan mendaftarkan mereknya, dan pemohon pendaftaran atas merek yang sama akan dikategorikan sebagai pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2001.

Walaupun dalam sistem Konstitutif yang dianut Undang-Undang merek saat ini hanya memberikan perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar menurut Undang-undang merek di Indonesia, tetapi Undang-Undang No 15 Tahun 2001 ini memberikan celah terhadap merek asing yang belum terdaftar menurut Undang-Undang merek di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemilik merek asing yang belum terdaftar menurut Undang-Undang merek di Indonesia juga mendapatkan perlindungan hukum, sejauh pemilik merek asing tersebut dapat membuktikan bahwa merek asing miliknya terkategori

kedalam merek terkenal. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2001.

Jadi dapat diketahui bahwa Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek menganut sistem Konstitutif, oleh karena itu perlindungan merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang melakukan pendaftaran pertama atas mereknya, dan pendaftaran merek merupakan sesuatu yang diwajibkan bila ingin mendapatkan perlindungan merek. Dan terhadap merek asing ataupun merek lokal yang belum terdaftar menurut Undang-Undang merek tetapi bilamana pemilik merek asing atau pemilik merek lokal dapat membuktikan bahwa merek yang dimiliki adalah tergolong merek terkenal maka ini akan memungkinkan merek asing ataupun merek lokal tersebut bisa mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang No 15 Tahun 2001.

Dalam gugatan sengketa merek kasus Wen Ken Drug CO PTE LTD melawan Tjioe Budi Yuwono ada banyak pertimbangan-pertimbangan Hakim, baik Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta maupun Hakim pada tingkat Mahkamah Agung, yang pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar pemikiran Hakim dalam memutuskan Perkara merek ini. Dalam gugatan pada pengadilan niaga yang diajukan oleh pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD selaku penggugat terhadap pihak Tjioe Budi Yuwono selaku tergugat, Hakim pengadilan niaga memutuskan bahwa pendaftaran merek cap Badak yang didaftarkan oleh pihak tergugat terindikasi memiliki unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran tersebut. Oleh karena hakim pengadilan niaga memberikan putusan berupa pembatalan dan penghapusan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran merek cap Badak tersebut dari Daftar Umum Merek.

Pada Peradilan Tingkat Kasasi, Hakim memutuskan bahwa merek Cap Badak yang didaftarkan oleh tergugat/pemohon kasasi yaitu pihak Tjioe Budi Yuwono tidak terbukti melanggar pasal 6 Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001, oleh karena itu Hakim menilai bahwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan fakta hukum tersebut serta salah dalam penerapan pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 dan Pengertian Itikad tidak baik. Selain itu

Hakim dalam tingkat kasasi ini juga menyatakan bahwa merek Cap Badak ini tergolong sebagai merek terkenal karena ada pendaftaran merek di beberapa negara lain selain di Indonesia. Oleh karena itu Hakim dalam pengadilan kasasi ini Mengabulkan permohonan kasasi dari Tjioe Budi Yuwono tersebut dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Juli 2010 serta mengadili sendiri yang memberikan Putusan berupa Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*). Dalam peradilan tingkat kasasi ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim III. Dalam *Dissenting Opinion* ini pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan Hukum dan Merek Cap Kaki Tiga ini tergolong merek terkenal karena sudah dikenal di berbagai negara di asia tenggara. Pada peradilan tingkat Peninjauan Kembali gugatan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD ditolak oleh Hakim dengan pertimbangan Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan sebab hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan majelis kasasi tentang apa yang telah diputus dalam perkara ini yaitu mengenai cara menafsirkan adanya itikad baik dan itikad tidak baik yang telah di tetapkan kesimpulannya dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.767 K/Pdt .Sus /2010

Jadi berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan Putusan-Putusan Hakim, dan juga dalil gugatan penggugat, eksepsi tergugat serta posita gugatan dari para pihak. Maka dari itu dalam pembahasan ini, akan dipilih dua poin yang akan dibahas pada sub bab ini. Dua poin tersebut adalah mengenai Merek terkenal dan mengenai Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran.

#### **A. Merek Terkenal**

Persoalan pelanggaran merek terkenal dan upaya perlindungan hukumnya bukanlah hal baru. Perlindungan merek terkenal di dalam Konvensi Paris telah dimuat di dalam amandemen Konvensi Paris, yaitu ketika dilakukan konferensi diplomatik tentang amandemen dan revisi Konvensi paris di Den Haag pada tahun

1925. Setelah beberapa kali mengalami revisi, rumusan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Pembahasan mengenai Merek Terkenal dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris sebetulnya masih sangat sederhana, yaitu:

1. Negara Peserta diminta menolak permintaan pendaftaran atau melakukan pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan, atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - (a) Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi;
  - (b) Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.
2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran.
3. Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan.

Pembahasan mengenai merek terkenal dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi TRIPs. Pasal 16 ayat (3) TRIPs membahas kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut. Pembahasan dalam Pasal 16 Ayat (3) TRIPs mengenai merek terkenal masih sederhana.

Pengertian merek terkenal dapat dijumpai dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991, Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mendefinisikan merek terkenal sebagai ‘merek’ dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan/baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.<sup>9</sup> Dalam

---

<sup>9</sup> <http://alimansyur.blog.unissula.ac.id/artikel/> diakses tanggal 2 Oktober 2014

penjelasan Pasal 6 Undang-undang merek tersebut telah mencoba memberikan kriteria merek terkenal.<sup>10</sup> Dalam Kriteria merek tersebut selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran oleh pemiliknya, investasi di beberapa negara oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas dianggap belum cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Organisasi WIPO melalui pembuatan persetujuan baru di bidang merek yang dirancang khusus bagi *Protection of Well Known Marks*. Persetujuan khusus dibuat untuk memberi jabaran rinci tentang merek terkenal saja. Di dalam rancangan persetujuan yang dirundingkan tersebut, setidaknya akan muncul dua norma baru, yaitu :

1. Upaya memperjelas relevant sector of the public (kalangan masyarakat tertentu) dalam kaitannya dengan merek terkenal dengan mengajukan identifikasi dalam dua unsur penentu:
  - a. hanya terbatas pada kosumen potensial saja; dan
  - b. jaringan distribusi dan lingkungan bisnis yang biasa dengan merek terkenal pada umumnya.
2. Upaya penentuan elemen untuk membangun pengertian merek terkenal yang meliputi 12 (dua belas) unsur, yaitu :
  - a. jangka waktu, lingkup, dan wilayah penggunaan merek;
  - b. pasar;
  - c. tingkat daya pembeda;
  - d. kualitas nama baik (*image*);
  - e. luas sebaran pendaftaran di dunia;
  - f. sifat eksklusifitas pendaftaran yang dimiliki;
  - g. luas sebaran penggunaan di dunia;
  - h. tingkat eksklusifitas penggunaan di dunia;
  - i. nilai perdagangan dari merek yang bersangkutan di dunia;
  - j. rekor perlindungan hukum yang berhasil diraih;
  - k. hasil litigasi dalam penentuan terkenal tidaknya suatu merek;

---

<sup>10</sup> Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal Hukum UII, vol.6, 1999, hal. 69.

1. intensitas pendaftaran merek lain yang mirip dengan merek yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Ada beberapa negara yang berusaha untuk membahas merek terkenal lebih jelas. Di Amerika Serikat pembahasan Kriteria merek terkenal diatur dalam Pasal 43 (c) (1) *Lannham Act* yang diperbaharui. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, Pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti

1. Derajat sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut;
2. Jangka waktu dan ruang lingkup pemakaian merek yang berkaitan dengan barang atau jasa dari merek;
3. Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas merek tersebut;
4. Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan tempat merek tersebut dipakai;
5. Jaringan perdagangan barang atau jasa dari merek yang dipakai;
6. Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan;
7. Sifat umum dan ruang lingkup pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga; dan
8. Keberadaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang-Undang Tanggal 3 Maret 1981 atau Undang-Undang Tanggal 20 Februari 1905 atau pendaftaran pertama.<sup>12</sup>

Di negara china juga menentukan beberapa kriteria merek terkenal untuk memudahkan dalam proses peradilan. Dalam menentukan terkenal tidaknya suatu merek, Kantor Merek Cina menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Ruang lingkup daerah geografis tempat merek tersebut dipakai;
2. Jangka waktu merek tersebut dipakai;
3. Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakaian merek;
4. Pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut;

---

<sup>11</sup> Bambang Kesowo. 1988. "*Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*". Makalah . Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Umeversitas Parahiyangan – Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia – United States Information Service, di Bandung pada tanggal 26 September 1998. Bandung: Fakultas Hukum UNPAR

<sup>12</sup> *Problematika Perlindungan Merek DI Indonesia*, <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>, diakses tanggal 30 September 2014

5. Status merek tersebut apakah telah terdaftar di negara lain;
6. Biaya pengeluaran dari iklan berikut daerah jangkauan iklan tersebut;
7. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi merek tersebut;
8. Kemampuan pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya.<sup>13</sup>

Dari pembahasan mengenai definisi dan kriteria merek dari berbagai Hukum dan berbagai Negara dapat diketahui kriteria merek terkenal pada umumnya. Kriteria merek pada intinya yaitu sebagai berikut :

1. reputasi dari merek tersebut
2. jangka waktu penggunaan merek tersebut.
3. Periklanan ataupun promosi dari merek tersebut.
4. Pengakuan dan Pendaftaran merek tersebut di berbagai negara.

Melihat pada kasus sengketa Merek antara Merek Cap Kaki Tiga milik pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD dengan Merk Cap Badak milik pihak PT Sinde Budi Sentosa, Merek Cap Kaki Tiga memenuhi beberapa kriteria merek terkenal. Seperti yang diketahui bahwa barang dagangan dengan merek Cap Kaki Tiga pertama di produksi pada tahun 1937. Jangka waktu penggunaan merek tersebut dapat terlihat dari perubahan kemasan produknya (perubahan kemasannya terjadi pada tahun 1943, 1949, 1955, 1961, 1968, 1975, 1982, 1989) sebagaimana yang tergambar dalam Putusan perkara merek tersebut. Mengenai periklanannya sebagaimana disampaikan sebagai Bukti Penggugat 2, promosi iklannya antara lain : Sing Chew Jit Poh, 28 Oktober 1960, Sing Chew Jit Poh, 19 Maret 1986, Berita Harian 8 Ogos 1998, Berita Minggu, 20 Desember 1998, dan Utusan Malaysia 24 Desember 1998. Mengenai pengakuan dan Pendaftaran merek Cap kaki Tiga tersebut, dikatakan bahwa merek Cap Kaki Tiga tersebut mendapat pengakuan dari negara Asia tenggara, hal ini tidak diikuti dengan keterangan mengenai pendaftaran merek Cap Kaki tiga di berbagai negara. Mengenai reputasi merek Cap Kaki Tiga tersebut, dapat dikatakan bahwa Merek

---

<sup>13</sup> *pengertian dan kriteria merek terkenal,*  
<http://mukahukum.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merk.html>, diakses  
tanggal 30 September 2014

Cap Kaki tiga tersebut lumayan di kenal juga di Indonesia, karena produk larutan Penyegar Cap Kaki Tiga mulai diperdagangkan di Indonesia pada Tahun 1978.

Pada Merek Cap Badak juga memenuhi beberapa kriteria dari merek terkenal. Dalam hal pengakuan dan pendaftaran, merek Cap Badak telah didaftarkan beberapa negara yakni, Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Hongkong, Laos, New Zealand, Philippina, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Afrika Selatan serta terdaftar juga di negara Singapore. Mengenai promosi, pada poin keenam pertimbangan fakta Hukum oleh Hakim Mahkamah agung ada disebutkan kerja keras Tergugat dalam promosi Merek Cap Badak, hal ini tanpa diikuti data yang akurat. Mengenai reputasi Merek Cap Badak, pendaftaran Merek Cap Badak pertama kali pada tahun 1991.

Kedua Merek yang menjadi perkara merek tersebut, baik merek Cap Kaki Tiga maupun Cap Badak telah memenuhi beberapa kriteria merek terkenal walaupun penggunaan Merek Cap Kaki tiga lebih dahulu daripada merek Cap Badak. Dalam Putusan Mahkamah Agung juga disebutkan merek Cap Badak tergolong merek terkenal, sedangkan pada *dissenting opinion* disebutkan bahwa merek Cap Kaki Tiga merupakan merek terkenal.

Jadi dalam kasus ini seharusnya Hakim Pengadilan Niaga mengambil langkah dengan menentukan dan memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independent) untuk melakukan survei lebih jauh guna memperoleh kesimpulan mengenai tergolong merek terkenal atau tidak merek Cap Kaki Tiga maupun merek Cap Badak. Dengan begitu Hakim bisa melihat bahwa hak dari pihak mana yang terlanggar.

## **B. Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran**

Dalam gugatan penggugat dinyatakan bahwa pihak tergugat yaitu pihak Tjioe Budi Sentosa telah beritikad tidak baik dalam pendaftaran merek Cap Badak karena pendaftaran Cap Badak memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan keseluruhan dengan merek Cap Kaki tiga milik penggugat. Mengenai pembahasan ini perlu kita membahas sedikit mengenai persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya.

Definisi persamaan pada pokoknya tercantum pada penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2001, yaitu yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Mengenai definisi persamaan pada keseluruhannya, Undang-Undang merek No 15 Tahun 2001 tidak memberikan definisi mengenai persamaan pada keseluruhannya. Agar suatu dapat disebut reproduksi dari merek orang lain sehingga dapat dikualifikasi mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus memenuhi syarat-syarat :

1. Terdapat persamaan elemen merek secara keseluruhan ;
2. Persamaan jenis atau produksi dan kelas barang atau jasa ;
3. Persamaan wilayah dan segmen perusahaan ;
4. Persamaan cara dan perilaku pemakaian ;
5. Persamaan cara pemeliharaan.<sup>14</sup>

Dari pembahasan mengenai persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhan, dapat di ketahui bahwa pendaftaran merek Cap Badak dengan lukisan badak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Cap Kaki Tiga. Persamaan pada Pokoknya adalah lukisan badak didaftarkan dalam merek Cap Badak memiliki persamaan dengan lukisan badak yang melekat pada merek Cap Kaki Tiga. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 15 Tahun 2001 mengatur penolakan permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar ataupun dengan merek terkenal.

Dalam kasus perkara Merek karena pendaftaran oleh pihak Tjioe Budi Yuwono (yang diberikan izin oleh pihak Wen Ken Drug CO, PTE LTD melalui sebuah lisensi kerjasama) terhadap merek Cap Kaki tiga atas nama pemilik merek

---

<sup>14</sup> Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal 416

Wen Ken Drug pada mulanya hanya sebatas merek Cap Kaki tiga dan Logo Kaki Tiga. Pada pendaftaran Cap Badak dengan lukisan badak tahun 1991, Merek Cap Kaki Tiga yang terdaftar tanpa adanya lukisan badak.

Jadi hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan Undang-Undang merek yang berlaku, karena pendaftaran merek Cap Badak oleh pihak Tjioe Budi Yuwono tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2001. Kecuali dalam hal merek Cap Kaki Tiga tersebut bisa terbukti merupakan merek yang tergolong dalam merek terkenal.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek menganut sistem Konstitutif, oleh karena itu perlindungan merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang melakukan pendaftaran pertama atas mereknya, dan pendaftaran merek merupakan sesuatu yang diwajibkan bila ingin mendapatkan perlindungan merek. Dan terhadap merek asing ataupun merek lokal yang belum terdaftar menurut Undang-Undang merek tidak mendapat perlindungan. Akan tetapi bilamana pemilik merek asing atau pemilik merek lokal dapat membuktikan bahwa merek yang dimiliki adalah tergolong merek terkenal maka ini akan memungkinkan merek asing ataupun merek lokal tersebut bisa mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang No 15 Tahun 2001.
2. Dalam perkara merek antara pihak Wen Ken Drug CO, PTE LTD Melawan pihak Tjioe Budi Yuwono dalam hal pendaftaran merek Cap Badak dengan lukisan badak yang digugat pembatalan karena memiliki persamaan dengan Merek Cap kaki tiga, Penerapan Hukum yang dilakukan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

##### **B. Saran**

1. Peraturan mengenai merek asing tunduk kepada Undang-Undang No 15 Tahun 2001 sebagaimana merek lokal. Diharapkan pada pembahasan

Rancangan Undang-Undang Merek berikutnya ada dimuat pengaturan mengenai merek asing. Apalagi sistem Undang-Undang No 15 Tahun 2001 menganut sistem Konstitutif, pendaftar pertama mendapat perlindungan hukum. Pemilik merek asing tidak semuanya mengetahui tentang perundang-undangan merek di negara lain, sehingga memungkinkan pemilik asing tidak mengikuti pendaftaran merek di setiap negara. Sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap merek asing tersebut.

2. Dalam perkara merek Cap Kaki Tiga pihak Wen Ken Drug CO,PTE LTD Melawan Cap Badak pihak Tjioe Budi Yuwono, Hakim dalam memberikan sudah sesuai dengan Pasal-Pasal Undang-Undang No 15 Tahun 2001. Tetapi diharapkan Hakim dalam memutuskan suatu perkara merek selain hanya mengacu pada perundang-undangan merek, Hakim juga diharapkan memperhatikan yurisprudensi dari Hakim terdahulu maupun bisa juga memperhatikan Konvensi Internasional. Sehingga bisa mendapatkan masukan lebih banyak dalam memberikan Putusan dalam suatu sengketa merek terutama dalam hal terkait merek asing.

## **V. Daftar Pustaka**

Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya, 2001

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

Astriani, Dwi Sri Rezki, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung : PT Alummi, 2009

Djumhana. Muhammad dan, R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual ,Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Abadi, 1997

Durianto, Darmadi, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011

Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Praditya Paramitha, 2005

Saidin, OK. , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1995

Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal Hukum UII, vol.6, 1999, hal. 69

Bambang Kesowo. 1988. “*Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*”. Makalah . Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Umeversitas Parahiyangan – Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia – United States Information Service, di Bandung pada tanggal 26 September 1998. Bandung: Fakultas Hukum UNPAR

<http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>, diakses tanggal 30 September 2014

<http://alimansyur.blog.unissula.ac.id/artikel/> diakses tanggal 2 Oktober 2014