

**UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM PERKARA  
PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR (STUDI KASUS  
MEREK PT. KRAKATAU STEEL DAN MEREK  
PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI)**

**MELLISA YANWAR**

***ABSTRACT***

*Brand registration provides exclusive right and legal protection and certainty for the first owner of brand registration. Even though brand has been registered in the Directorate General of HKI; in practice, other people always imitate the brand or register a brand which has similar in substance to the previous registered brand. The problems of the study were as follows: how about the status of a registered brand which was similar in substance to the previous registered brand, how about the legal responsibility of the Directorate General of HKI on registering a brand which was similar in substance to the previous registered brand, and what attempts were made by the owner of the brand to protect him when there was a registration of a brand which has similar to the previous registered brand. The study used normative research method.*

***Keywords: Similarity in Substance, Brand Registration, Previous Registered Brand, Legal Responsibility, Legal Protection, PT. Karakatau Steel, PT. Perwira Adhitama Sejati***

## **I. Pendahuluan**

Merek terdaftar memberikan landasan hukum bagi pemiliknya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yaitu meletakkan hak kepemilikan sah kepada pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu. Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi kepada pihak lain.<sup>1</sup>

Sekalipun hak atas merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek terdaftar untuk memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan atau

---

<sup>1</sup> Pasal 3 UU Merek, menentukan hak atas merek adalah hak eksklusif.

jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.<sup>2</sup> Namun bisa saja pihak lain meniru merek yang sudah ada atau mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar lebih dahulu.

Suatu merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan bahkan sudah terkenal di masyarakat, bukan merupakan jaminan perlindungan penuh bagi pemiliknya. Merek bisa saja memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lebih dahulu. Faktor penyebabnya bisa karena terdapat itikad tidak baik dari pihak lain yang sengaja mendaftarkan mereknya. Persoalannya adalah mengapa upaya pendaftaran tersebut bisa lolos dari selektif yang dilakukan oleh Dirjen HKI.

Penerapan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dijadikan sebagai alasan penolakan pendaftaran merek menurut UU Merek, jika memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan terkenal.<sup>3</sup> Namun dalam membuktikan itikad tidak baik dari pendaftar tidak menjadi kewajiban bagi Dirjen HKI, melainkan menjadi kewajiban hakim-hakim pengadilan. Bukti menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi tolok ukur majelis hakim untuk menyatakan pendaftar memiliki itikad tidak baik.

Pelanggaran terhadap merek terkenal bisa saja terjadi walaupun suatu merek telah terkenal.<sup>4</sup> Perbuatan itikad tidak baik merupakan pelanggaran Pasal 6 UU Merek yang sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek terkenal tersebut, suatu produk yang didaftar kemudian juga ikut menjadi dikenal di masyarakat. Perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang.<sup>5</sup>

Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi titik tolak pertimbangan majelis hakim dalam perkara merek antara PT. Krakatau

---

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 19.

<sup>3</sup> RR. Putri Ayu Priamsari, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hal. 1.

<sup>4</sup> Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2010, hal. 3.

<sup>5</sup> RR. Putri Ayu Priamsari, *Op. cit.*, hal. 125

Steel Tbk., (Persero BUMN) dan PT. Perwira Adhitama Sejati. PT. Krakatau Steel Tbk menggugat PT. Perwira Adhitama Sejati ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas merek KS milik PT. Krakatau Steel Tbk yang terdaftar lebih dahulu, dinilai memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang didaftarkan kemudian oleh PT. Perwira Adhitama Sejati pada Dirjen HKI.

Merek PT. Krakatau Steel sesungguhnya lebih dahulu terdaftar pada Dirjen HKI yaitu: Merek “KS” tanggal 17 Juni 2004, Merek “Krakatau Steel + LOGO” tanggal 12 Februari 2004, dan Merek “KS POLE” tanggal 01 Agustus 1997. Merek-merek tersebut di atas adalah merek terdaftar milik PT. Krakatau Steel, namun Dirjen HKI masih mengeluarkan atau memberikan kepada PT. Perwira Adhitama Sejati. Seharusnya Dirjen HKI melakukan pencegahan dengan menolak pengajuan pendaftaran yang diajukan oleh PT. Perwira Adhitama Sejati tersebut karena sudah ada merek lain yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atau sudah terkenal di masyarakat dan memiliki indikasi-geografis.

Perumusan Masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah status merek yang didaftarkan yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Dirjen HKI atas pendaftaran merek yang sama terhadap merek yang sudah didaftar lebih dahulu?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk melindungi dirinya bila terjadi pendaftaran merek yang sama terhadap mereknya yang sudah didaftar lebih dahulu?

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

1. Untuk memahamai dan menganalisis status merek yang didaftarkan yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Dirjen HKI atas pendaftaran merek yang sama terhadap merek yang sudah didaftar lebih dahulu.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk melindungi dirinya bila terjadi pendaftaran merek yang sama terhadap mereknya yang sudah didaftar lebih dahulu.

## 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, yang terdiri dari:
  1. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek),
  2. Putusan MA Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013,
  3. Putusan MA Nomor 358 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan ulasan-ulasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus-kamus pendukung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan: metode penelitian kepustakaan (*library research*) di perpustakaan akademisi dan studi dokumen pada putusan-putusan pengadilan atas bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan objek yang ditelaah yaitu unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada perkara merek antara merek PT. Krakatau Steel dan merek PT. Perwira Adhitama Sejati.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 28 UU Merek dapat digunakan untuk menganalisis status merek yang terdaftar lebih dahulu (*first to file*) yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Pasal ini mengandung ketentuan bahwa: “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”. Berangkat dari ketentuan ini jelas sekali menentukan status hukum merek yang terdaftar lebih dahulu harus diakui legalitasnya.

Konsekuensi dari Pasal 28 UU Merek berarti setiap kali ada pendaftaran merek yang didaftarkan di kemudian hari oleh pihak lain yang memenuhi unsur

persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek yang terdaftar lebih dahulu harus ditolak oleh Dirjen HKI. Penolakan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap status kepemilikan merek yang terdaftar lebih dahulu.

Pemegang hak atas merek akan memiliki hak eksklusif untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dengan menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain untuk menggunakannya jika merek tersebut sudah terdaftar pada DUM sesuai Pasal 3 UU Merek.

Pendaftar merek yang pertama kali lah yang lebih dahulu mendapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek tersebut. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan merek yang sama (identik) atau memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk baran/jasa sejenis, harus ditolak oleh Dirjen HKI.<sup>6</sup>

Status merek yang terdaftar lebih dahulu harus diakui secara hukum (asas legalitas) dan pengakuan itu sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, kecuali jangka waktu 10 tahun tersebut sudah habis dan tidak diperpanjang kembali. Bila diperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam UU Merek tidak ada ketentuan dengan tegas yang menentukan bagaimana status merek yang tidak diperpanjang kembali oleh pemiliknya.

Dirjen HKI bertanggung jawab untuk memeriksa merek-merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu di dalam DUM saat diajukannya permohonan pendaftarannya merek. Melalui prosedur khusus, Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek-merek tersebut. Bila hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa merek tersebut memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu di dalam DUM, maka Dirjen HKI harus menolaknya.

Tindakan Dirjen HKI yang tetap menerima pendaftaran merek yang diajukan pihak lain yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar lebih dahulu, atau melanggar Pasal

---

<sup>6</sup> Siti Marwiyah, *Op.cit.*, hal. 42.

4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek merupakan pelanggaran UU Merek dan kepada Dirjen HKI seharusnya diberikan sanksi yang tegas agar diperlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan substantif. Tetapi alangkah tidak berdayanya UU Merek karena undang-undang tidak dapat mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan Dirjen HKI atas peristiwa yang demikian.

Seluruh ketentuan di dalam UU Merek tidak ada satupun pasal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Dirjen HKI untuk dipersalahkan terkait dengan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu di dalam DUM.<sup>7</sup> Ini sekaligus menjadi suatu kelemahan UU Merek. Bila tidak diatur suatu bentuk tanggung jawab Dirjen HKI dalam hal ini bisa menimbulkan kelalaian dan ketidakcermatan Tim Pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek-merek yang masuk pada Dirjen HKI.

Penguatan hukum terhadap tugas dan fungsi Dirjen HKI dipertegas, bila perlu UU Merek direvisi dan dicantumkan berupa sanksi (*punishment*) kepada Dirjen HKI bila terbukti sengaja atau lalai melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek-merek secara cermat dan teliti. Saat ini sanksi apapun tidak ada diatur di dalam UU Merek yang mungkin dapat diterapkan kepada Dirjen HKI dalam konteks ini, namun di sisi lain pada faktanya merek-merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya selalu menjadi sengketa yang tidak jarang diajukan ke pengadilan.

Seandainya suatu merek si A yang belum terdaftar pada Dirjen HKI tetapi merek si A tersebut mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu tidak menjadi soal dalam kaitannya dengan Dirjen HKI. Contoh ini jelas tidak ada kaitannya dengan Dirjen HKI, dan Dirjen HKI tidak bisa dipersalahkan.

Merek-merek yang sudah sama-sama terdaftar pada Dirjen HKI, tentu akan menjadi persoalan, seberapa telitinya Tim Pemeriksa Merek dan seberapa profesionalnya Dirjen HKI. Kalau kedua merek tersebut sudah terdaftar pada

---

<sup>7</sup> <http://karyailmiah.tarumanagara.ac.id/index.php/FH/article/view/7467/0>, diakses tanggal 17 Februari 2015, artikel yang ditulis oleh Luis Chandra berjudul "Tanggung Jawab Ditjen HKI Terhadap Pendaftaran Suatu Merek Pada Kelas Barang Yang Sama (Contoh Kasus PT. Krakatau Steel dengan PT. Hasindo Indonesia)" dipublikasikan di websie Karya Ilmiah Universitas Tarumanegara pada tahun 2012.

Dirjen HKI, mengapa Dirjen HKI tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baik secara pidana maupun secara perdata. Regulasi yang demikian merupakan suatu keanehan sekaligus kelemahan dalam UU Merek, yang tidak bisa mempersalahkan Dirjen HKI baik secara pidana maupun secara perdata.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusannya: menolak seluruh Eksepsi PT. Perwira Adhitama Sejati (Tergugat), menolak gugatan PT. Krakatau Steel (Penggugat) untuk seluruhnya, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).<sup>8</sup>

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang amarnya sebagai berikut: menolak seluruh Eksepsi Tergugat, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya, menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).<sup>9</sup>

Unsur pertama yang dianalisis adalah pendaftar pertama kali sesuai asas *first to file* dalam sistim konstitutif. Menurut sistim ini pemilik merek dianggap sah secara hukum adalah orang perseorangan atau badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya,<sup>10</sup> bukan berdasarkan pengguna atau pertama kali (deklaratif).<sup>11</sup> Sistim konstitutif ini dianut dalam Pasal 3 UU Merek.

Apabila dilihat ke belakang terkait tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran merek-merek Penggugat (PT. Krakatau Steel Tbk) dan Tergugat (PT. Perwira Adhitama Sejati), maka berdasarkan sistim konstitutif ini PT. Krakatau Steel Tbk adalah sah sebagai pendaftar pertama kali merek “KS”, “Krakatau Steel + LOGO”, dan “KS POLE”, sehingga merek-merek PT. Perwira Adhitama Sejati harus dibatalkan dan dicoret dari DUM.

Unsur kedua yang dianalisis adalah unsur persamaan pada pokoknya. UU Merek telah menggariskan tentang apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya: yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang

---

<sup>8</sup>Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus/Merek/2013/ PN Niaga Jkt. Pst. Tanggal 7 Mei 2013.

<sup>9</sup>Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 7 Mei 2013.

<sup>10</sup>Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 6-7.

<sup>11</sup>OK. Saidin (I), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 357.

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.<sup>12</sup>

Unsur yang menonjol dari merek-merek PT. Perwira Adhitama Sejati adalah huruf “KS” yang terdapat pada merek KSPS, KSJS, KSJIS, KSTL, KSL, KSMS, dan LKS, serta IKS. Huruf “KS” pada merek PT. Perwira Adhitama Sejati ini menimbulkan kesan adanya persamaan dengan huruf “KS” pada merek PT. Krakatau Steel Tbk yaitu merek “KS”, “Krakatau Steel + LOGO”, dan “KS POLE”.

Mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsurnya selalu menggunakan huruf “KS” pada setiap merek-merek PT. Perwira Adhitama Sejati. Bahkan dari segi bunyi ucapan ketika mengucapkan KSPS, KSJS, KSJIS, KSTL, KSL, KSMS, dan LKS, serta IKS maka yang terdengar adalah bunyi “KS” yang paling menonjol yang sebelumnya huruf “KS” tersebut sudah dimiliki oleh PT. Krakatau Steel Tbk dalam merek “KS POLE”.

Unsur ketiga yang dianalisis adalah adanya itikad tidak baik PT. Perwira Adhitama Sejati. Terdapatnya huruf “KS” pada merek-merek PT. Perwira Adhitama Sejati yang terdaftar belakangan pada Dirjen HKI menimbulkan suatu pandangan negatif terhadap tindakan PT. Perwira Adhitama Sejati yang sengaja beritikad tidak baik mencantumkan huruf “KS” pada setiap mereknya, padahal secara logika masih banyak huruf alfabet yang bisa dikombinasikan sebagai alternatif membuat singkatan merek.

Unsur terdapatnya itikad tidak baik PT. Perwira Adhitama Sejati dalam persidangan sudah terbukti yaitu ketika dipertanyakan apa kepanjangan dari huruf “KS” pada setiap merek-merek tersebut, PT. Perwira Adhitama Sejati dan kuasa hukumnya tidak dapat menjelaskan secara detail<sup>13</sup>, sementara huruf “KS” pada KS POLE adalah singkatan dari nama perusahaannya sendiri yaitu Krakatau Steel (KS). Kesan ini jelas menimbulkan spekulatif karena tidak dapat menjelaskan

---

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek.

<sup>13</sup><http://kabar24.bisnis.com/read/20130401/16/5925/sengketa-merek-krakatau-steel-gugat-perwira-adhitama>, diakses tanggal 20 Februari 2015, berita ditulis oleh M. Taufik Basari berjudul “Sengketa Merek: Krakatau Steel Gugat Perwira Adhitama” dipublikasikan di website Kabar 24 Bisnis pada tanggal 1 April 2013.

tentang kepanjangann huruf “KS” pada merek-merek PT. Perwira Adhitama Sejati dan bahkan kepanjangan IKS tidak tercantum dalam Sertifikat Merek IKS.<sup>14</sup> Sehingga patut dan layak dikatakan bahwa PT. Perwira Adhitama Sejati beritikad tidak baik.

Unsur keempat yang dianalisis adalah tentang tanggung jawab Dirjen HKI. Berdasarkan regulasi, sesungguhnya bila menyinggung masalah itikad tidak baik sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 4 UU Merek, terdapat suatu kejanggalan dan keprihatinan yang mendalam terhadap kinerja Dirjen HKI. Kalau dibaca ketentuan Pasal 4 UU Merek adalah: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Logika hukum yang tersimpul dalam pasal ini adalah proses tahapan pengadministrasian pada Dirjen HKI, bukan pada sidang Pengadilan Niaga. Kalau pembuktian itikad tidak baik dalam sidang pengadilan ternyata terbukti, konsekuensinya adalah pembatalan merek terdaftar. Tetapi kalau pembuktian itikad tidak baik pada saat diajukannya permohonan pendafataran pada Dirjen HKI, konsekuensinya adalah merek tersebut “tidak dapat didaftar” dengan kata lain merek tersebut harus ditolak oleh Dirjen HKI.

Unsur kelima yang dianalisis adalah tentang merek terkenal. Bertitik tolak dari Pasal 69 UU Merek yang dijadikan dasar hukum bagi PT. Perwira Adhitama Sejati untuk mengeksepsi gugatan PT. Krakatau Steel Tbk yang tidak dikabulkan Mahkamah Agung dalam objek perkara yang digugat adalah merek IKS milik PT. Perwira Adhitama Sejati, setidaknya-tidaknya tersimpul didalamnya adanya indikasi bahwa merek “KS”, “Krakatau Steel + LOGO”, dan “KS POLE” milik PT. Krakatau Steel Tbk tergolong sebagai merek terkenal.

Analisis ini tidak sependapat dengan Mahkamah Agung yang tetap menerima permohonan kasasi PT. Krakatau Steel Tbk terkait gugatan terhadap objek perkara merek IKS milik PT. Perwira Adhitama Sejati. Analisis ini lebih melihat pada adanya indikasi perlindungan terhadap merek-merek PT. Krakatau Steel Tbk sebagai salah satu perusahaan negara (BUMN) karena Mahkamah Agung tetap menerima permohonan kasasi PT. Krakatau Steel Tbk, padahal

---

<sup>14</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5189f27f15265/perwira-kalahkan-krakatau-steel>, diakses tanggal 20 Februari 2015, artikel berjudul “Perwira Kalahkan Krakatau Steel” dipublikasikan di website Hukumonline pada tanggal 8 Mei 2013.

gugatan terhadap objek perkara merek IKS telah lewat waktu atau kadaluarsa, sehingga terkesan bahwa merek PT. Krakatau Steel Tbk adalah merek terkenal padahal tidak mampu dibuktikan keterkenalannya itu.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek (pengusaha) untuk melindungi dirinya bila terjadi pendaftaran merek yang sama terhadap mereknya yang sudah didaftar lebih dahulu dapat dilakukan antara lain: pengumuman mereknya secara terus-menerus di koran/media, meningkatkan sistim pengawasan di tempat-tempat jualan (pasar) bila perlu dengan cara menyewa detektif, dan bisa pula dilakukan dengan cara didaftarkan di semua kelas merek terkenal.

Alternatif ini ditawarkan agar selain untuk mencegah tindakan curang meniru atau memboceng suatu merek terkenal, juga mengingatkan bahwa delik merek yang diatur di dalam Pasal 95 UU Merek dengan jelas ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan. Konsekuensi dari delik aduan berarti dalam perkara-perkara merek khususnya menyangkut tindak pidana pemalsuan merek sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan (pemilik). Jika tidak ada yang mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat penegak hukum dapat mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

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

1. Status merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu pada prinsipnya tidak memiliki sifat eksklusif bagi pemiliknya (Pasal 3 UU Merek). Status eksklusif ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum bilamana pemilik tidak memproduksi atau tidak menggunakan merek barang/jasanya, atau karena munculnya klaim (tuntutan) dari pihak lain yang justru memiliki merek yang lebih populer, lebih terkenal, dan lebih diminati banyak orang, serta lebih banyak memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat. Dengan demikian suatu merek terdaftar lebih dahulu bisa saja permohonan perpanjangannya tidak diterima (ditolak) oleh Dirjen HKI dengan parameter

karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang lebih terkenal dan populer serta lebih berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.

2. Pertanggungjawaban hukum terhadap Dirjen HKI atas pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya tidak diatur secara jelas di dalam UU Merek. Baik ketentuan pertanggungjawaban hukum pidana maupun perdata dalam UU Merek sama sekali tidak diatur mengenai tanggung jawab Dirjen HKI, sehingga tidak ada dasar untuk mempersalahkan Dirjen HKI bila pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu di dalam DUM sebagai akibat ketidakcermatan dan ketidaktelitian. Sekalipun dalam persidangan terbukti suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam DUM, namun tanggung jawab Dirjen HKI hanya sekedar eksekutor yaitu penghapusan (mencoret) dari DUM setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek (Pasal 70 s/d Pasal 72 UU Merek).
3. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam perkara merek antara PT. Karakatau Steel dan PT. Perwira Adhitama Sejati dapat dilakukan melalui penguatan regulasi yaitu dengan mempertegas tata cara pemeriksaan substantif oleh Tim Pemeriksa, bila perlu ditetapkan berupa sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada Dirjen HKI bila terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu. Diperlukan kecermatan, ketelitian, kehati-hatian, dan profesionalisme Tim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif pada setiap permohonan pendaftaran merek, konsisten menjadikan yurisprudensi terkait dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menjadi rujukan bagi Dirjen HKI dalam menerbitkan Sertifikat Merek bagi pemohon-pemohon lainnya agar tidak terjadi kasus serupa.

## **B. Saran**

1. Agar merek terdaftar dapat dipertahankan status hukum eksklusifnya, maka parameter yang digunakan bukan hanya dipandang dari sisi yuridis saja yaitu

karena sudah terdaftar dalam DUM Dirjen HKI, melainkan pemiliknya harus mampu membuktikan melalui popularitasnya, dan kontribusinya dalam kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

2. Agar lebih ditegaskan pertanggungjawaban terhadap Dirjen HKI (baik secara pidana maupun secara perdata) dalam hal pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam DUM, sehingga pada gilirannya Dirjen HKI melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek lebih hati-hati jangan sampai tumpang tindih atau terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 6 UU Merek. Prinsip hukumnya adalah kelalaian dan ketidakcermatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain harus dihukum.
3. Diharapkan agar upaya-upaya dilakukan penguatan regulasi yang mempertegas tata cara pemeriksaan substantif dan penegasan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Dirjen HKI, dan bagi Tim Pemeriksa harus bertindak cermat, teliti, hati-hati, dan profesionalis dalam melakukan pemeriksaan substantif pada setiap permohonan pendaftaran merek, serta kepada pemilik terdaftar bila perlu mengumumkan mereknya melalui koran/media, pengawasan merek di tempat jualan, dan mendaftarkan mereknya di semua kelas merek terkenal. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan menjunjung tinggi nilai-nilai untuk melindungi merek-merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan merek-merek terkenal khususnya melindungi merek PT. Krakatau Steel Tbk sebagai perusahaan negara.

## V. Daftar Pustaka

### A. Buku

Astarini, Dwi Rezki Sri, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: Alumni).

Gautama, Sudargo, 1994, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Priamsari, RR. Putri Ayu, 2010, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

Saidin, OK., 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

## **B. Jurnal**

Marwiyah, Siti 2010, “*Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*”, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Juni.

## **C. Internet**

<http://karyailmiah.tarumanagara.ac.id/index.php/FH/article/view/7467/0>, diakses tanggal 17 Februari 2015, artikel yang ditulis oleh Luis Chandra berjudul “*Tanggung Jawab Ditjen HKI Terhadap Pendaftaran Suatu Merek Pada Kelas Barang Yang Sama (Contoh Kasus PT. Krakatau Steel dengan PT. Hasindo Indonesia)*” dipublikasikan di websie Karya Ilmiah Universitas Tarumanegara pada tahun 2012.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5189f27f15265/perwira-kalahkan-krakatau-steel>, diakses tanggal 20 Februari 2015, artikel berjudul “*Perwira Kalahkan Krakatau Steel*” dipublikasikan di website Hukumonline pada tanggal 8 Mei 2013.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20130401/16/5925/sengketa-merek-krakatau-steel-gugat-perwira-adhitama>, diakses tanggal 20 Feberuari 2015, berita ditulis oleh M. Taufikul Basari berjudul “*Sengketa Merek: Krakatau Steel Gugat Perwira Adhitama*” dipublikasikan di website Kabar 24 Bisnis pada tanggal 1 April 2013.