

**ANALISIS YURIDIS KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
DALAM KASUS MEREK YANG MENGANDUNG UNSUR
PERSAMAAN PADA POKOKNYA
(Putusan Pengadilan 2011-2012)**

JURNAL

Oleh

**ELY YUSNITA
147011048/MKn**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

**ANALISIS YURIDIS KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
DALAM KASUS MEREK YANG MENGANDUNG UNSUR
PERSAMAAN PADA POKOKNYA
(Putusan Pengadilan 2011-2012)**

ELY YUSNITA

ABSTRACT

A registered brand which product has been marketed should get protection according to Law No 15/2001 on Brand. In practice, many brands which are registered later, although it has similar basic elements, will be accepted its registration by the Directorate of Brand; this is contrary to Article 6, paragraphs 1, letters a, b, and c of Law No. 15/2001 on Brand. This thesis used legal normative and descriptive analytic method. Legal remedy can be made by the registered brand holder on the violation against his brand which has similar basic element based on Law No. 15/2001 by filing a complaint to the Court of Commerce on the withdrawal of the product with the brand which has similar basic element or by filing a compensation for the person who has registered the brand which has similar basic element. The Supreme Court's Ruling in the dispute on a brand which has similar basic element in this research is not consistent toward legal protection against the registered brand.

Keywords: Supreme Court's Ruling, Similar basic Element

I. Pendahuluan

Di dalam dunia perdagangan dewasa ini merek sangat penting artinya pada suatu produk baik barang/jasa lainnya sebagai penanda kepada konsumen untuk menunjukkan kualitas dan harga dalam pemasaran produk tersebut. Merek juga berfungsi untuk membedakan suatu barang/jasa dengan barang/jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang/jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa, "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa".

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa, "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya".

Pendaftaran suatu merek merupakan suatu upaya dari pemilik merek untuk melindungi merek dagangnya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain yang dapat meniru atau menyamai merek tersebut. Pendaftaran suatu merek oleh pemilik merek dapat juga dijadikan strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Jadi, merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang menggunakan merek mempunyai kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar.¹

Dalam pengkajian Merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain, dianggap perbuatan :²

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

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

1. Persaingan curang (*unfair competition*),
2. Serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).³

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dikenal adanya pendaftaran merek yang maksudnya untuk mengatur ketertiban dalam menggunakan merek. Pendaftaran merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek, karena tanpa melakukan pendaftaran, pemilik merek tidak mempunyai hak atas merek. Merek yang tidak terdaftar di Kantor Merek tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Yang berarti jika terjadi peniruan atau pemalsuan merek, maka pihak pemilik merek yang tidak terdaftar tidak dapat melakukan tuntutan hukum.⁴

Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa :

¹ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Koase Media, 2010), hlm. 32

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia)*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 67

³ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, (Bandung : Alumni, 2009), hlm. 50

⁴ Putri Ayu Priam Sari, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, (Semarang : Pelita Ilmu, 2006), hlm. 68

“Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI apabila merek tersebut :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal”.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Di dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa :

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”.

Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa persamaan pada pokoknya mengandung arti sebagai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara satu dengan antara yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Timbulnya kesan adanya unsur persamaan pada pokoknya dapat dilihat dari persamaan fisual, konseptual dan fonetik.⁵ Persamaan fisual dapat diukur dari sisi tampilan merek itu sendiri, yang karena persamaan bentuknya, penempatan unsur-unsur, susunan

⁵ R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2013), hlm. 22

warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut menimbulkan adanya kesan persamaan yang dapat menimbulkan orang keliru. Hal yang paling substansial dalam unsur persamaan pada pokoknya adalah adanya kesan visual di dalam merek tersebut.⁶ Persamaan fonetik didasarkan adanya persamaan secara pengucapan atau bunyi merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Yang dimaksud dengan substansi adalah dasar atau landasan dari pengertian kata merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dimana dalam hal melakukan penilaian terhadap merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya tersebut harus dinilai secara substantif atau dengan melihat dasar atau landasan pengertian / batasan penjabaran kalimat merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya tersebut.⁷

Dalam sengketa merek yang dilaksanakan melalui jalur litigasi (pengadilan) melalui Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung tentang sengketa persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan tentang merek tersebut tidak selamanya pemilik merek yang sah yang mendaftarkan pertama kali dimenangkan dalam putusan pengadilan tersebut. Hal ini merupakan suatu kelemahan penegakan perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang sah yang telah mendaftarkan mereknya untuk pertama kalinya dari tindakan sewenang-wenang pihak yang lain yang melakukan peniruan bahkan melakukan pendaftaran terhadap mereknya tersebut.

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana konsistensi putusan pengadilan dalam kasus merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dimana ada pihak pemegang merek yang sah merasa dirugikan dan mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang membuat merek yang sama pada pokoknya sehingga merek tersebut mendompleng ketenaran dari merek yang telah ada sebelumnya tersebut. Dalam penelitian ini juga akan dibahas secara lebih mendalam tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya tersebut dan bagaimana putusan pengadilan tersebut memberikan perlindungan hukum serta

⁶Doni Hartanto, *Kajian Yuridis Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Bandung : Bumi Aksara, 2009), hlm. 47

⁷Djoko Prakoso, *Hukum Merek dan Paten di Indonesia*, (Semarang : Dahara Prize, 2005), hlm. 75

rasa keadilan bagi pemegang merek yang telah terdaftar sebelumnya. Putusan pengadilan yang menjadi sumber kajian dari permasalahan ini adalah putusan pengadilan baik Pengadilan Niaga, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga putusan tersebut telah dapat dilaksanakan demi hukum.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap merek yang mengandung persamaan pada pokoknya sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar atas pelanggaran merek miliknya yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
3. Bagaimana analisa konsistensi putusan Mahkamah Agung dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar/merek terkenal atas tindakan peniruan / pendaftaran merek tersebut oleh pihak lain yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya?

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

1. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terdaftar / merek terkenal terhadap peniruan oleh pihak lain yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhannya berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar atas pelanggaran merek terdaftar miliknya yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
3. Untuk mengetahui analisa konsistensi putusan Mahkamah Agung dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar/merek terkenal atas tindakan peniruan / pendaftaran merek tersebut oleh pihak lain yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan juga putusan-putusan pengadilan yang menangani sengketa merek khususnya yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan dimana putusan tersebut akan dilihat dan dianalisis berdasarkan konsistensi putusan tersebut dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah atas tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain yang telah melakukan peniruan maupun pendaftaran ulang atas merek yang telah terdaftar tersebut sehingga putusan pengadilan tersebut dapat mencerminkan perlindungan hukum sekaligus keadilan bagi pemilik merek yang sah.

Disamping hukum primer dalam hal ini juga termasuk putusan pengadilan yang dianalisa dalam penelitian ini yaitu putusan Putusan Mahkamah Agung RI No.100K/Pdt.Sus /2012 yaitu Sengketa alat-alat kantor antara merek Bindex dan merek Index, Sengketa Merek Kecap Asin dan Kecap Manis Cap Singa milik Ruslan Kasim lawan Kecap Asin dan Kecap Manis Cap Singa milik Murniaty Wan Putusan Mahkamah Agung RI No.269K/Pdt.Sus-HKI/2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.502K/Pdt.Sus/2012 yaitu Sengketa Produk Helm Merek INK Milik Edy Tedjakesuma dengan produk Helm Merek INX Milik Andi Johan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Disamping itu penelitian ini juga didukung dengan wawancara terhadap wawancara Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang dalam penelitian ini memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada yang berhak untuk secara eksklusif mempergunakan simbol tersebut. Kepemilikan merek ini sebuah pengakuan hukum atas imbalan yang diterima dari usaha atau hasil yang kreatif. Hak kepemilikan atas merek ini tidak begitu saja diberikan karena untuk mendapatkannya harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁸

Di Indonesia untuk mendapatkan hak kepemilikan atas merek, maka sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merek yang bersangkutan harus / wajib didaftarkan di dalam daftar umum kantor merek terlebih dahulu. Dalam mendaftarkan merek tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 harus dilandasi dengan itikad baik. Sebagai bukti jika ia telah mendaftarkan mereknya lebih dulu, maka akan diperoleh sertifikat atas merek tersebut.

Dengan keberadaan pendaftaran atas merek tersebut bukan berarti sama sekali menutup kemungkinan orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Jika seseorang atau badan hukum ingin dapat menggunakan merek yang orang lain telah mendaftarkannya, maka ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari si pemegang hak atas merek untuk memakai merek tersebut melalui perjanjian lisensi (Pasal 43 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Menurut Gunawan Widjaja, lisensi diartikan sebagai suatu bentuk pemberian izin

⁸ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, (Bandung : Citra Adhya Bakti, 2005), hlm. 63

untuk memanfaatkan suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowhotf*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasralkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak Atas Kekayaan Intetektual yang dilisensikan tersebut.⁹

1. Sengketa produk alat-alat kantor antara merek Bindex dan merek Index dalam (Putusan Mahkamah Agung RI No.100K/Pdt.Sus /2012 tanggal 22 November 2012)

Dari Putusan Mahkamah Agung No. 100K/Pdt.Sus/2012 maka dapat dianalisa bahwa putusan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini dapat dibuktikan bahwa terdapat persamaan dari segi subtansi dan persamaan dari segi bunyi yang kurang lebih sama dimana merek index dan merek bindex sama-sama memiliki bunyi akhiran “dex”. Sehingga hal ini sudah dapat dikatakan bahwa terdapat unsur persamaan pada pkoknya terhadap kedua merek tersebut sehingga telah terjadi pelanggaran hak atas merek yang telah dilakukan PT. Best Mega Industri. Dari putusan Mahkamah Agung di atas dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketidak konsistenan atas perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar terlebih dahulu atau merek yang sudah terkenal oleh masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 100K/Pdt.Sus/2012 telah memutuskan bahwa merek index yang didaftarkan kemudian setelah terjadinya pendaftaran merek bindex, dipandang oleh putusan Mahkamah Agung tidak melanggar ketentuan persamaan pada pokoknya yang termuat di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa setiap pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah ada atau yang sudah terdaftar terlebih dahulu harus

⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 62

ditolak Direktorat Jenderal Merek. Hal ini merupakan suatu perlindungan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut.

Dengan demikian dalam kasus merek bindex yang telah terdaftar terlebih dahulu dan merek index yang terdaftar kemudian dan ternyata memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek bindex tersebut seharusnya ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Merek. Namun demikian karena Direktorat Jenderal Merek telah mendaftarkan merek index yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek bindex maka pemilik merek bindex telah dirugikan karena merek bindex mendompleng ketenaran merek bindex yang telah ada terlebih dahulu dan sudah dikenal di masyarakat. Oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan seharusnya memenangkan merek bindex yang telah terdaftar lebih dahulu daripada merek index yang didaftarkan kemudian. Tetapi justru putusan Mahkamah Agung menyatakan sebaliknya bahwa merek index yang terdaftar kemudian dinyatakan tidak melanggar hukum dan justru mengalahkan penggugat/pemilik merek bindex yang sudah terdaftar terlebih dahulu daripada merek index tersebut. Disinilah dikatakan bahwa putusan mahkamah agung tersebut dapat dikatakan tidak konsisten dalam melindungi merek yang telah terdaftar terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh merek lain yang pada dasarnya memiliki persamaan pada pokoknya dalam kasus merek bindex dan index tersebut.

2. Sengketa Merek Kecap Asin dan Kecap Manis Cap Singa milik Ruslan Kasim lawan Kecap Asin dan Kecap Manis Cap Singa milik Murniaty Wan (Putusan Mahkamah Agung RI No.269K/Pdt.Sus-HKI/2012 tanggal 16 Juni 2012)

Putusan Mahkamah Agung No. 269K/Pdt.Sus-HKI/2012 tanggal 16 Juni 2012 tersebut di atas tidak konsisten dengan pelanggaran hak atas merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dimana unsur persamaan pada pokoknya sudah dapat dikatakan ada apabila merek tersebut memiliki persamaan secara substantif dari segi tulisan, warna, maupun dari segi komposisi merek. Disamping itu dari segi pengucapan kedua merek tersebut mengandung bunyi kurang lebih sama sehingga dapat menyesatkan atau

membingungkan pihak konsumen yang menggunakan atau memakai merek tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No. 269K/Pdt.Sus-HKI/2012 dalam kasus sengketa merek produk kecap cap Singa dimana merek kecap cap singa milik Ruslan Kasim telah terdaftar terlebih dahulu dan produknya telah beredar di masyarakat. Lalu kemudian muncul merek kecap cap Singa dimana tidak terdapat lambang bola di etiket merek tersebut milik dari Murniati Wan yang didaftarkan kemudian. Putusan Mahkamah Agung justru memenangkan merek kecap cap singa yang tidak memiliki lambang bola dunia milik Murniati Wan yang didaftarkan kemudian setelah merek kecap cap singa milik Ruslan Kasim yang telah terdaftar terlebih dahulu. Hal inilah menyebabkan putusan Mahkamah Agung atas sengketa merek kecap cap singa tersebut tidak konsisten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar terlebih dahulu dengan merek yang yang didaftarkan kemudian yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya yaitu adanya lambang singa yang memiliki persamaan diantara kedua merek kecap cap singa tersebut, meskipun ada perbedaan atas lambang lain yaitu lambang bola yang ada pada merek kecap cap singa milik Ruslan Kasim, sedangkan pada merek kecap cap singa milik Murniati Wan tidak terdapat lambang bola. Namun bila ditinjau secara menyeluruh maka terdapat persamaan yang dapat menyesatkan konsumen dimana kedua merek tersebut menggunakan lambang singa pada etiket merek tersebut.

Namun dalam putusan Mahkamah Agung No. 269K/Pdt.Sus-HKI/2012 justru sebaliknya yang diputuskan yaitu memenangkan merek kecap cap singa milik Murniati Wan dan memperbolehkan kecap tersebut untuk tetap dipasarkan di masyarakat bersama-sama dengan kecap cap singa milik Ruslan Kasim. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut telah terjadi ketidak konsistenan (inkonsistensi) putusan terhadap merek yang memngandung persamaan pada pokoknya tersebut. Hal ini jelas merugikan pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu yaitu Ruslan Kasim sebagai pemilik merek kecap cap singa yang memiliki lambang bola tersebut.

3. Sengketa Produk Helm Merek INK Milik Edy Tedjakesuma dengan produk Helm Merek INX Milik Andi Johan (Putusan Mahkamah Agung RI No.502K/Pdt.Sus/2012 tanggal 30 Desember 2012)

Putusan Mahkamah Agung No. 502K/Pdt.Sus/2012 tersebut di dalam kasus pelanggaran hak atas merek produk topi pengaman (helm) merek INK dan INX tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini disebabkan karena antara merek INK dengan merek INX telah terdapat unsur persamaan pada pokoknya ditinjau dari segi substansi dan juga ditinjau dari segi pengucapan dimana kedua merek tersebut kurang lebih memiliki persamaan pada pokoknya dengan berakhiran “ING” dan dapat menyesatkan para konsumen yang menggunakan atau memakai topi pengaman (helm) tersebut. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung No. 502K/Pdt.Sus/2012 telah memberikan putusan yang tidak konsisten atau tidak memenuhi ketentuan yang termuat di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana seharusnya Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yaitu Eddy Tedjakesuma dan merek INK yang telah terdaftar terlebih dahulu dan produknya telah lama beredar dipasaran. Namun Putusan Mahkamah Agung tersebut justru memutuskan sebaliknya yakni memenangkan tergugat Andi Johan pemilik merek INX yang telah meniru merek INK yang telah terdaftar terlebih dahulu dan produknya telah beredar dipasaran terlebih dahulu. Sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan in konsistensi dalam menerapkan unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan merek yang terdaftar kemudian.

Bila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini maka putusan Mahkamah Agung terhadap merek yang terlebih dahulu terdaftar di daftar umum merek maka Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang merek yang telah terdaftar terlebih dahulu yang harus dilindungi karena pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut telah memiliki itikad baik dan berhak memperoleh perlindungan hukum atas mereknya tersebut dari gangguan pihak manapun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merek dimana merek-merek terdaftar harus dilindungi secara hukum khususnya dalam hal adanya peniruan oleh pihak lain dan menimbulkan sengketa di pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut juga tidak mencerminkan adanya suatu kepastian hukum atas perlindungan terhadap merek terdaftar terlebih dahulu dari peniruan pihak lain dengan itikad tidak baik, sehingga terkesan bahwa pihak lain yang meniru merek yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut dapat saja dimenangkan dalam suatu putusan pengadilan tentang merek. Hal ini bertentangan dengan kepastian hukum yang termuat di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana pihak pemegang merek yang telah terdaftar terlebih dahulu harus dilindungi dari pihak manapun juga yang berupaya peniruan atau melakukan pendaftaran atas merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu yang pada prinsipnya mengandung unsur persamaan pada pokoknya.

Pada prinsipnya gugatan terhadap merek adalah gugatan yang bersifat ganti rugi dan penarikan produk dengan merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya yang telah beredar dipasaran. Gugatan ganti rugi dan penarikan produk tersebut merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata. Namun demikian dalam sengketa merek dapat saja ditarik ke ranah hukum pidana apabila terdapat unsur persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya yang dengan sengaja dilakukan dengan melawan hak dan dengan itikad tidak baik dan bermaksud meniru atau memalsukan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari perbuatan peniruan atau pemalsuan merek tersebut untuk keuntungan pribadi pelaku, peniru atau pemalsu merek tersebut.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap peniruan / pemalsuan merek termuat di dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah”. Selanjutnya Pasal 91 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan

merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)". Terhadap penggunaan tanda pada merek dengan melawan hak yang mengandung persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya terhadap tanda merek tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk penggunaan dengan melawan hak suatu tanda pada merek yang mengandung unsur persamaan secara keseluruhan sedangkan untuk penggunaan dengan melawan hak suatu tanda pada merek yang mengandung persamaan pada pokoknya dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Dari uraian tentang masalah sengketa merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang tidak konsisten dalam hal ini adalah bahwa ketidakkonsisten putusan Mahkamah Agung adalah dalam hal batasan / pengertian merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dimana putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan pengertian persamaan pada pokoknya tentang merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya tersebut. Ketidakkonsistenan putusan Mahkamah Agung terhadap batasan / pengertian tentang persamaan pada pokoknya tersebut juga disebabkan pandangan atau pengetahuan hakim yang berbeda-beda dalam hal memahami dan menerapkan batasan / pengertian tentang merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya tersebut sehingga mengakibatkan putusan yang diambil juga tidak konsisten dengan penerapan batasan pengertian tentang merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Ketentuan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek di Indonesia adalah ketentuan tentang bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) terjadinya pelanggaran hak milik atas merek yaitu penolakan terhadap pendaftaran merek yang pada prinsipnya memiliki unsur persamaan pada pokoknya oleh kantor pendaftaran merek Direktorat Merek, sehingga tidak terjadi penggunaan merek yang sama dalam barang jenis yang sama yang dapat menyesatkan masyarakat atau merugikan kepentingan pemegang hak atas merek yang lebih dulu melakukan pendaftaran mereknya. Selanjutnya bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu pemegang hak atas merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun Kasasi Mahkamah Agung apabila terdapat merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan yang digunakan untuk jenis barang yang sama yang merugikan kepentingan ekonomi pemegang hak atas merek yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Tuntutan terhadap gugatan atas pelanggaran merek tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi, penarikan merek yang tidak sah tersebut dari pasaran atau apabila terindikasi mengandung pidana dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran atas merek tersebut.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar atas pelanggaran merek miliknya yang mengandung unsur persamaan pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun kasasi ke Mahkamah Agung apabila terdapat merek yang sama digunakan untuk barang jenis yang sama dan merugikan kepentingan ekonomi pemegang merek yang mendaftar terlebih dahulu. Pemegang merek dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun kasasi dan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas beredarnya merek yang sama tersebut di pasaran maupun tuntutan penarikan

barang dengan jenis yang sama serta merek yang sama dengan produk dan merek yang sama dari pemegang merek yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut. Jangka waktu perlindungan hukum terhadap penggunaan merek terdaftar tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun sejak merek tersebut didaftarkan dan termuat di dalam daftar umum merek. Apabila jangka waktu perlindungan hukum terhadap penggunaan merek terdaftar tersebut telah lewat maka perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut tidak dapat diberlakukan sehingga tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melanggar tersebut hal ini sesuai ketentuan Pasal 28, Pasal 76, Pasal 90, dan Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

3. Analisa konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar/merek terkenal atas tindakan peniruan / pendaftaran merek tersebut oleh pihak lain yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya adalah dari tiga putusan Mahkamah Agung RI atas kasus sengketa merek yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak satupun putusan Mahkamah Agung tersebut yang memiliki konsistensi terhadap perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan merek yang didaftarkan kemudian yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya. Putusan Mahkamah Agung dalam hal sengketa merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya tersebut cenderung bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana pada prinsipnya unsur persamaan pada pokoknya adalah unsur yang mengandung persamaan secara substantif dan juga persamaan dari segi pengucapan yang memiliki persamaan vokal secara substantif. Ketidak konsisten Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah dalam hal pandangan hukum terhadap pengertian dan definisi unsur persamaan pada pokoknya sehingga mengakibatkan putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sejalan dengan perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek lain yang didaftarkan kemudian, dimana seharusnya merek yang didaftarkan kemudian yang meniru merek yang telah terdaftar terlebih dahulu yang mengandung

unsur persamaan pada pokoknya harus dibatalkan pendaftarannya dan harus diputuskan untuk ditarik peredaran produknya dipasaran oleh pengadilan.

B. Saran

1. Hendaknya ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek memperinci dengan jelas tentang batasan atau pengertian persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan yang dimaksud terhadap merek tersebut. Sehingga di dalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atau merek terkenal yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dalam tingkat pencegahan (preventif). Pejabat yang bertugas memeriksa persyaratan tentang pendaftaran merek tersebut memiliki pedoman yang jelas terhadap definisi / batasan tentang persamaan pada pokoknya / persamaan secara keseluruhan tersebut. Demikian pula halnya apabila terjadi sengketa di Pengadilan hakim yang memutus sengketa merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dapat berpedoman kepada batasan atau pengertian tentang persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan yang termuat dalam undang-undang tersebut, sehingga inkonsistensi dalam putusan pengadilan pada umumnya dan putusan Mahkamah Agung pada khusus di dalam sengketa merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dapat ditekan semaksimal mungkin.
2. Hendaknya pemegang merek terdaftar yang merasa dirugikan kepentingan ekonominya akibat adanya merek lain yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dipasaran dengan jenis barang yang sama sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terlebih dahulu melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada pihak yang mengedarkan merek yang sama dipasaran tersebut. Hal ini penting agar diharapkan dapat tercapai suatu penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat sehingga kasus pelanggaran merek tersebut tidak harus diselesaikan melalui jalur litigasi baik di Pengadilan Niaga maupun kasasi ke Mahkamah Agung yang memakan waktu dan biaya cukup lama dan besar.
3. Hendaknya majelis hakim Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan bagi para pencari keadilan di bidang hak milik atas merek lebih mempedomani Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 15 Tahun

2001 tentang Merek, dimana merek yang mengandung persamaan pada pokoknya sudah dapat dikatakan apabila merek tersebut memiliki persamaan secara substantif maupun dari segi pengucapan memiliki bunyi yang kurang lebih sama sehingga dapat menyesatkan atau membingungkan konsumen yang menggunakan merek tersebut. Hal ini penting untuk melindungi pemegang hak atas merek terdaftar atau yang sudah terkenal yang dengan itikad baik telah melakukan pendaftaran atas merek yang dimilikinya sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

V. Daftar Pustaka

- Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Bandung : Citra Adtya Bakti, 2005
- Hartanto, Doni, *Kajian Yuridis Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Bandung : Bumi Aksara, 2009
- Prakoso, Djoko, *Hukum Merek dan Paten di Indonesia*, Semarang : Dahara Prize, 2005
- Rizaldi. Julius, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung : Alumni, 2009
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Sari, Putri Ayu Priam, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, Semarang : Pelita Ilmu, 2006
- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Koase Media, 2010
- Suryodiningrat. R.M., *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2013
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia)*, Bandung : Alumni, 2003