

# PRINSIP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PERJANJIAN LISENSI MEREK TERKENAL

Agung Sujatmiko

Dosen Hukum HKI Fakultas Hukum Universitas Airlangga

## Abstract

*Trade mark is a part of Intellectual Property Rights. It has been regulated by the law since 1961. The trade mark law currently is Act No. 15/2001. Trade mark can be well known if advertised in many medias, besides registered in many countries. Well known mark has a high economy value. It is not only profitable but also reputable, because the quality of well known mark is recognized by consumers. The licensing agreement is one of the ways to reduce the infringement of wellknown mark. Hence, the license agreement has an important role. It does not only give benefit for the licensor, but also for the licensee. Meanwhile, the infringement of wellknown marks that is done by third party, the licensor or the licensee can sue to the commercial court. The law enforcement of the wellknownmark's license agreement are injunction, cancelation sue and infringement sue.*

**Keywords :** enforcement of trademark law, license, mark

## Abstrak

*Merek dagang adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini telah diatur oleh hukum sejak 1961. Hukum merek dagang saat ini adalah UU No 15/2001. Merek dagang dapat dikenal jika diiklankan di berbagai media, selain terdaftar di banyak negara. Merek terkenal memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini tidak hanya menguntungkan tetapi juga reputasi, karena kualitas merek terkenal adalah menjadi diakui oleh konsumen. Perjanjian lisensi adalah salah satu cara untuk mengurangi pelanggaran merek terkenal. Oleh karena itu, perjanjian lisensi memiliki peran penting. Perjanjian lisensi tidak hanya memberikan manfaat bagi pemberi lisensi, tetapi juga untuk penerima Lisensi. Sementara itu, untuk pelanggaran merek terkenal yang dilakukan oleh pihak ketiga, pemberi lisensi atau penerima lisensi dapat menggugat ke pengadilan komersial. Penegakan hukum perjanjian lisensi merek terkenal berisi perintah, menggugat dan menuntut pelanggaran.*

**Kata kunci :** penegakan hukum merek, lisensi, merk.

Pelaksanaan perjanjian lisensi merek tidak dapat dilepaskan dari sengketa yang diakibatkan karena para pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Jika salah satu pihak melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian, maka akan timbul sengketa diantara mereka. Jika ada sengketa, maka para pihak akan membawa sengketa tersebut ke pengadilan, atau diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan yang terjadi diantara mereka.

Tidak tertutup kemungkinan, sengketa yang

timbul bukan disebabkan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, melainkan karena disebabkan oleh pihak ketiga yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek yang menjadi obyek perjanjian. Sengketa itu akibat adanya kejahatan dan pelanggaran hak merek yang dapat berupa penggunaan hak merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jika terjadi demikian, maka baik pemberi lisensi selaku pemilik merek yang dilanggar maupun penerima lisensi sama-sama memiliki hak untuk mengajukan gugatan pada pihak pelanggar. Gugatan



tersebut dapat berupa gugatan pelanggaran merek atau gugatan pembatalan pendaftaran merek. Gugatan pelanggaran merek tersebut merupakan upaya hukum perdata yang bisa ditempuh oleh para pihak karena haknya dirugikan dan dilakukan dengan kesengajaan oleh pelanggar. Di samping upaya gugatan perdata dalam bentuk gugatan pelanggaran merek tersebut, para pihak juga bisa menempuh upaya tuntutan pidana ke pengadilan, dengan membuat pengaduan pada polisi selaku penyidik. Hal ini disebabkan karena tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran hak merek merupakan tindak pidana aduan, yang hanya akan diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Namun sebelum upaya perdata dan pidana yang dilakukan oleh para pihak yang dirugikan dilakukan, para pihak bisa meminta penetapan sementara pengadilan dengan tujuan supaya kerugiannya tidak bertambah besar. Artikel ini akan membahas tentang upaya penegakan hukum yang bisa dilakukan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian lisensi merek yang disebabkan karena pelanggaran pihak ketiga.

### Penetapan Sementara Pengadilan

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

*(1) The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of intellectual property right.*

Menurut Pasal 86 UUM, permohonan penetapan sementara tersebut diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
- c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti;
- e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

Jika penetapan sementara tersebut telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Sedangkan dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut (Pasal 87 UUM).

Pasal 88 UUM menetapkan, dalam hal penetapan sementara:

- a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76 UUM;
- b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

Berkenaan dengan pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan hak merek, Pasal 54 UU No.10/ 1995 Tentang Kepabeanan menegaskan bahwa,

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea Cukai untuk menanggguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean



yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

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

Permintaan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean, berdasarkan Pasal 54 UU No. 10/1995 harus disertai :

- a. bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- b. bukti pemilikan hak merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- c. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai;
- d. jaminan.

Menurut penjelasan Pasal 54 tersebut, keberadaan jaminan diperlukan untuk kepentingan :

- a. Melindungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu;
- b. Mengurangi kemungkinan berlangsungnya penyalahgunaan hak;
- c. Melindungi pejabat bea dan cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.

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

terhadap perekonomian.

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

### Gugatan Pembatalan

Sengketa yang terjadi akibat pelanggaran merek bisa disebabkan oleh pihak ketiga yang tidak berada dalam hubungan lisensi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut bisa berupa penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya. Jika terjadi pelanggaran merek seperti itu, pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Ketentuan tentang gugatan pembatalan diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UUM. Pasal 68 ayat (1) menegaskan, "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6". Berdasarkan ketentuan itu, apabila ada pihak ketiga yang telah mendaftarkan merek atas namanya, tetapi melanggar ketentuan yang berlaku, pendaftaran mereknya bisa dibatalkan. Alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 yang berkaitan dengan itikad baik pihak ketiga tersebut dalam mendaftarkan mereknya.



Pihak ketiga tersebut sengaja mendaftarkan mereknya, tetapi mengetahui bahwa merek yang didaftarkan bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UUM, mengenai persyaratan materiil merek.

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

Pendaftaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut melanggar merek terkenal yang sedang dibuat perjanjian lisensi antara pemilik merek selaku pemberi lisensi dan pihak lain sebagai penerima lisensi. Jika hal itu terjadi, maka baik pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut (Pasal 68 ayat 1 UUM). Gugatan itu dapat dilakukan oleh pemilik merek yang terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal HKI. Jika pemilik merek yang belum mendaftarkan mereknya ingin mengajukan gugatan pembatalan, terlebih dahulu ia harus mendaftarkan mereknya (Pasal 68 ayat 2 UUM). Hal yang demikian adalah logis, karena undang-undang hanya mengakui dan memberikan perlindungan hukum pada merek yang terdaftar saja.

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

UUM tidak menyebutkan mengenai persyaratan berkaitan dengan gugatan pembatalan yang dilakukan oleh penerima lisensi. Berdasarkan ketentuan persyaratan pada pemilik merek selaku pemberi lisensi, maka persyaratan itu juga harus diberlakukan pada penerima lisensi, yakni ia haruslah telah mendaftarkan perjanjian lisensinya pada kantor Direktorat Jenderal HKI sebagaimana persyaratan yang diharuskan oleh undang-undang. Pendaftaran dan pencatatan lisensi merek, disamping bermanfaat bagi para pihak yang membuatnya, menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUM, juga berlaku terhadap pihak ketiga. Ketentuan itu, mengandung makna, bahwa setelah perjanjian lisensi merek terdaftar dan tercatat secara sah, pihak ketiga tidak boleh menggunakan merek yang bersangkutan, karena akan merugikan baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi.

Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. (Pasal 68 ayat 3 UUM). Jika penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta (Pasal 68 ayat 4 UUM). Batas waktu untuk mengajukan gugatan adalah lima (5) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek (Pasal 69 ayat 1 UUM). Namun jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, batas waktu tersebut menjadi tidak berlaku, artinya gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat 2 UUM). Hal itu terbukti dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Merek/2008/PN. Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No. 440/K/Pdt.Sus/2008 tentang Pembatalan Merek Alaia.<sup>1</sup> Dalam kasus tersebut baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UUM gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Menurut penjelasan pasal 69 ayat (2) termasuk dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik. Dalam kasus itu tergugat mendaftarkan merek Alaia yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek penggugat Alaia. Merek Tergugat didaftarkan sejak tanggal 2 Mei 2002, sementara Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan tanggal 10 Maret 2008. Pengadilan

1 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 14/Merek/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No. 440/K/Pdt.Sus/2008.



berpendapat bahwa meskipun gugatan pembatalan telah melampaui waktu, tetapi karena merek Alaia didaftarkan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik, maka gugatan tetap dapat diterima. Pengadilan berpendapat Tergugat beritikad tidak baik, karena ia mendaftarkan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Penggugat.

Putusan serupa terjadi dalam kasus pembatalan merek terkenal *Cesare Paciotti* antara Perusahaan *Cesare Paciotti* (Cespa SRL) yang berkedudukan di *Civitanova Marche, Via Delle Verigini, Italy* sebagai penggugat melawan *Phong San Po* yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia sebagai tergugat dan telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 021 K/N/HAKI/2002 Tanggal 19 Desember 2002.<sup>2</sup> Dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek *Cesare Paciotti*, karena tergugat dalam mendaftarkan mereknya dilandasi oleh niat yang tidak jujur untuk meniru, menjiplak atau membonceng ketenaran merek milik pihak lain atau dapat mengecoh atau menyesatkan para konsumen. Dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung berpendapat sama, dan karena tergugat beritikad tidak baik, maka pihak yang dirugikan tidak terikat batas waktu lima tahun sejak pendaftarannya. Mahkamah Agung berpendapat gugatan pembatalan merek dapat diajukan kapan saja apabila merek yang telah terdaftar tersebut merupakan merek yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga terkait gugatan pembatalan tersebut tidak bisa dimintakan banding, hanya dapat diajukan kasasi. Setelah diputus oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, putusan tersebut segera disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI, untuk dilaksanakan pembatalan atas pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Selanjutnya pembatalan pendaftaran merek akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan cara mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan-alasannya dan tanggal pembatalan (Pasal 71 ayat 1 UUM). Pembatalan pendaftaran tersebut

diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya dan memberikan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Akibat pembatalan dan pencoretan pendaftaran tersebut, Merek yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum lagi. Perlindungan hukum atas hak merek yang bersangkutan berakhir, karena merek yang bersangkutan ternyata melanggar hak merek pihak lain. Dalam konteks perjanjian lisensi merek, apabila yang mengajukan gugatan pembatalan tersebut adalah baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi, maka keduanya akan menjadi pihak yang paling berhak atas merek tersebut. Sengketa mengenai pembatalan pendaftaran merek terkenal dapat pula dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 PK/Pdt/2003 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terkenal *Prada*.

### Gugatan Pelanggaran Merek

Gugatan pelanggaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar apabila hak atas mereknya dipergunakan oleh pihak lain tanpa ijin darinya. Gugatan tersebut dilakukan karena terdapat pelanggaran terhadap hak eksklusif. Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan karena pihak lain tersebut telah mempergunakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya. Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Niaga. Hal itu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
  - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

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

2 Casavera. 2009, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hlm. 71.



merek selaku pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Atas dasar ketentuan tersebut, pemilik merek dapat meminta dalam gugatannya berupa:<sup>3</sup>

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

Dalam gugatan pembayaran ganti rugi (*damages*), penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk meletakkan posisi penggugat seolah-olah seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Gugatan keuntungan yang seyogyanya diperoleh (*account of profit*) membuat penggugat harus dapat memastikan berupa keuntungan yang diperoleh tergugat pada saat tergugat melakukan pelanggaran, namun dengan mengesampingkan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan pelanggaran merek.<sup>4</sup> Pada dasarnya kerugian yang diderita si pemilik merek karena pelanggaran hukum dapat berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh, termasuk kesempatan melisensikan hak mereknya.

Pasal 78 ayat (1) UUM menegaskan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Sedangkan Pasal 78 ayat (2) UUM menegaskan, dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim

dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika para pihak tidak puas dengan keputusan Pengadilan Niaga tersebut, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 79 UUM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 UUM, baik gugatan pembatalan pendaftaran merek ataupun gugatan pelanggaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan dalam hal ini adalah pihak lain tersebut telah beritikad tidak baik dalam menggunakan mereknya atau pelanggaran terhadap penggunaan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Pasal 6 ayat (1) a UUM menyatakan; "Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis".

Sistem konstitutif yang dianut dalam UUM mengandung konsekuensi bahwa perlindungan merek diberikan jika terdaftar secara sah pada negara. Jika suatu merek telah terdaftar secara sah, maka barang siapa yang menggunakan merek yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Jika ada orang yang menggunakan suatu merek tanpa seizin pemiliknya, maka telah terjadi pelanggaran hak merek. Pelanggaran hak merek terjadi manakala terjadi pelanggaran hak eksklusif merek yang meliputi dua hal yakni hak untuk menggunakan suatu merek dan hak untuk memberikan izin pada orang lain untuk menggunakan mereknya.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusannya No. 279 PK/Pdt/1992 Tanggal 6 Januari 1998, deskripsi suatu merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya adalah:<sup>5</sup>

1. Sama bentuknya (*Similiarity of Form*);
2. Sama komposisinya (*Similiarity of Composition*);
3. Sama kombinasi (*Similiarity of Combination*);
4. Sama unsur elemen (*Similiarity of Elements*)

3 Rahmi Jened., 2007, *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 81

4 *Ibid.*, hlm. 82.

5 Arviana Eka K.W. 2008. *Implementasi Perlindungan Hukum Merek Pada Kasus Extra Joss dan Enerjos*, Skripsi, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm.22.



5. Persamaan bunyi (*Similiarity of Sounds*);
6. Persamaan ucapan (*Phonetic of Similiarity*);
7. Persamaan penampilan (*Similar in Appearance*).

Sedangkan menurut Dadang Iskandar faktor yang digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya yaitu persamaan bentuk (*similarity of appearance*), istilah asing (*foreign terms*), persamaan konotasi (*similarity of connotation*), persamaan kata dan tanda gambar (*word and picture marks*), persamaan bunyi (*similarity of sound*). Dalam persamaan bentuk (*similarity of appearance*), pertimbangan utama persamaan pada pokoknya terletak pada kesan visual (*visual impresion*) secara keseluruhan dari masing-masing bentuk Merek.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal dalam bentuk persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dalam praktek adalah<sup>7</sup>:

1. Penggunaan merek suatu produk barang dan atau jasa yang tidak sejenis yang dapat menyesatkan konsumen, contoh, penggunaan merek Sony berikut inisialnya untuk produk makanan kecil, *underwear* dan sebagainya;
2. Penggunaan nama-nama asing sebagai merek, seperti, nama *Louis, Karl*, dan sebagainya;
3. Penggunaan merek secara tanpa hak untuk barang atau jasa yang sejenis, contoh, *Charles Jourdan* untuk produk tas dan dompet;
4. Penggunaan material (bahan) dan juga peniruan model produk dengan inisial merek terkenal, contoh penggunaan corak materi (bahan), accessories sampai model yang sama dengan tas merek *YSL, Louis Vuitton* yang asli (*genuine product*);
5. Pencantuman indikasi asal yang dapat menyesatkan konsumen, contoh, *Made In Italy, Made In Japan*; dan sebagainya;
6. Penggunaan Character Merchandising baik untuk merek maupun langsung diterakan dalam berbagai produk mainan, peralatan sekolah dan lain-lain, contoh, karakter *Winnie The Pooh, Tweety* dan sebagainya;
7. Peneraan merek terkenal oleh pihak pembeli (termasuk pembeli asing) terhadap produk-

produk yang dibeli secara kosong dan lepas di Indonesia dengan tujuan untuk dijual kembali, contoh dalam kasus jual beli kosongan lepas tas dari Tanggulangin dan juga dalam jual beli kosongan perhiasan dari perak dan berbagai hasil kerajinan Indonesia lainnya.

Persamaan bentuk pada dasarnya tidak mempersoalkan persamaan atau perbedaan masing-masing unsurnya. Cukup dapat dikatakan terdapat persamaan pada pokoknya jika konsumen mendapat kesan bahwa suatu merek yang palsu secara visual terkesan seperti aslinya. Kesan visual itu muncul dengan cara menggeneralisir keseluruhan unsur tanpa membedakan variasi unsurnya, seperti misalnya dengan membandingkan merek *Quirst* dengan merek *Squirt* untuk produk *softdrink*. Kedua merek tersebut menampilkan kesan visual yang secara keseluruhan hampir sama sebagai produk soft drink, meskipun unsur-unsur mereknya yang berupa nama, kata atau huruf-hurufnya berbeda. Begitu juga dalam perbandingan merek lain misalnya antara *Cartier* dengan merek *Cattier* untuk produk kosmetik, atau merek *Tornado* dengan merek *Vornado* untuk produk mesin-mesin elektrik.<sup>8</sup>

Menurut Ahmad M Ramli dan Muhamad Amirulloh persamaan pada pokoknya dianggap sudah terwujud apabila merek tersebut mempunyai kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Untuk menentukan adanya kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:<sup>9</sup>

1. Kemiripan persamaan gambar (logo).
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna atau bunyi.
3. Tidak mutlak ditegakkan faktor barang harus sejenis dan satu kelas dapat dijadikan satu patokan, namun faktor ini bisa dikembangkan berdasar faktor kaitan hubungan barang (*related with goods*).
4. Pemakaian merek tersebut menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan konsumen.

Atas dasar itu, dalam doktrin *identical* atau *nearly resembles* yang paling fundamental dinilai adalah

6 Dadang Iskandar, "Persamaan Pada Pokoknya", *Google. Com*, 6 Januari 2009, hlm. 3.

7 Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm.73.

8 Dadang Iskandar, *Op. Cit.*, hlm. 3.

9 Ahmad M. Ramli dan Muhamad Amirulloh, "Perlindungan Merek Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum Internasional* Universitas Padjajaran, Bandung, Vol. 1., No. 3, Desember 2002, hlm. 210.



maksud dan niat membonceng kemasyuran dan reputasi merek orang lain. Pemakaian merek yang mirip dengan orang lain dilakukan berdasar itikad tidak baik (*bad faith*) guna mengambil keuntungan secara tidak jujur. Hal itu dapat dilihat dari yurisprudensi merek *Gucci* dan *Hitachi*.<sup>10</sup>

Berbagai macam kasus pelanggaran merek tersebut pada umumnya dilakukan dengan mendaftarkan merek yang menggunakan tanda yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya. Setelah pendaftarannya diterima, akan digunakan dalam produksi barang atau jasa. Kesalahan dalam hal ini sebenarnya tidak hanya pada pelanggar tetapi juga pada aparat pemeriksa merek. Kesalahan itu karena kurang teliti dan cermat dalam pemeriksaan substantif terkait dengan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pelanggar. Merek yang seharusnya ditolak pendaftarannya, tetapi oleh aparat pemeriksa merek didaftar, sehingga merugikan pemilik merek yang sebenarnya.<sup>11</sup> Itu menunjukkan bahwa profesionalisme bagi aparat pemeriksa merek mutlak diperlukan, sehingga akan mengurangi kasus-kasus serupa. Jangan sampai hal itu menghambat program Ditjen HKI untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam bidang pendaftaran hak atas merek. Seringnya Ditjen HKI dijadikan sebagai tergugat membuktikan bahwa selama ini memang kinerja aparat pemeriksa merek belum optimal dan maksimal. Ini merupakan suatu tantangan bagi aparat Ditjen HKI, khususnya pemeriksa merek untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pendaftar merek, sehingga ke depan kasus-kasus pelanggaran merek yang disebabkan karena kesalahan dan kekeliruan pemeriksa merek bisa dikurangi.

### Simpulan

Penegakan hukum pelanggaran merek terkenal dilakukan dengan mengajukan upaya hukum pengajuan penetapan sementara ke pengadilan, pengajuan gugatan pembatalan dan gugatan pelanggaran ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum penetapan sementara dapat ditempuh oleh pemilik merek, sedangkan upaya gugatan pembatalan dan pelanggaran dapat dilakukan oleh pemilik merek dan penerima lisensi. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama untuk menghemat biaya, waktu dan tenaga.

### Saran

Untuk memperlancar pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal, maka Keppres tentang Lisensi sebagai amanat UUM perlu segera dibuat. Keberadaan Keppres tersebut dapat berguna untuk memudahkan pelaksanaan perjanjian lisensi merek.

### Daftar Pustaka

- Casavera, 2009. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Eka K.W, Arvina. 2008., *Implementasi Perlindungan Hukum Merek Pada Kasus Extra Joss dan Enerjos*, Skripsi, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Iskandar, Dadang, "Persamaan Pada Pokoknya", **Google.Com**, 6 Januari 2009
- Jened. Rahmi, 2007., *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Khairandi, Ridwan, "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya", **Magister Hukum**, Vol, 1, No. 1, 1 September 1994.
- M. Ramli, Ahmad dan Amirulloh, Muhamad "Perlindungan Merek Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik", **Jurnal Hukum Internasional** Universitas Padjajaran, Bandung, Vol. 1., No. 3, Desember 2002.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 14/Merek/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No. 440 K/Pdt.Sus/2008.
- UU No. 15/2001 tentang Merek

10 *Ibid.*, hlm.211.

11 Ridwan Khairandi, "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya", **Magister Hukum**, Vol, 1, No. 1, 1 September 1994, hlm. 46.