

ANALISIS PUTUSAN MA NO.892 K/PDT.SUS/2012 DALAM KASUS MEREK TERKENAL CARDINAL

Bagus Raditya Wirautama, Sentot P. Sigitto, SH.MHum, M.Zairul Alam. SH.MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Raditya_wirautama@gmail.com

Abstrak

Kasus merk terkenal beberapa kali terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah merek cardinal dan merek cardinar. Merek Cardinal menggugat merek cardinar dikarenakan adanya kesamaan pada pokoknya. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek terkenal hanya dijelaskan di penjelasan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dikarenakan hal tersebut hakim dapat menafsirkan penjelasan mengenai merek terkenal. Pada kasus cardinal, *Judex factie* mengenai merek adalah adanya persamaan pada pokoknya, sedangkan *judex yuris* dalam hal kasus cardinal hakim memberi keputusan tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukum. Selanjutnya, perbedaan pertimbangan hakim terhadap merek biasa dan merek terkenal. Dalam kasus-kasus merek biasa hakim mempertimbangkan persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhan, sedangkan untuk merek terkenal hakim mempertimbangkan adanya pembuktian dengan adanya pendaftaran merek diberbagai Negara.

(Kata kunci : Merek terkenal, Kasus Cardinal dan Cardinar, Merek Biasa)

Abstract

*Case-known brands several times occurred in Indonesia. One of them is a cardinal brand and brand cardinar. Cardinal sued cardinar brand brand due to the similarity in principle. In Law No. 15 of 2001 on Trademarks, famous brand only explanation described in Law No. 15 of 2001 on Trademarks, because it can judge menfasirkan explanation of the famous brand. In the case of cardinal, *Judex factie* the famous brand is a similarity in principle, while the jurist *judex* in terms of cardinal case judge to make a decision there is no mistake in the application of the law. Furthermore, differences in consideration of the judges of the usual brand and famous brand. In ordinary cases the judges consider brand similarity in principle or the overall equation, whereas for famous brand judge considered any proof with the registration of the brand in many countries.*

(*Keywords: famous brand, Cardinal and Cardinar Case, Brand Ordinary*)

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian saat ini berlangsung dengan pesat, kemajuan teknologi dan hampir saja akan di terapkan perdagangan bebas antar negara. Barang dan Jasa yang nantinya akan di tawarkan kepada masyarakat luas semakin bervariasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini akan menyebabkan suatu negara akan menjalin hubungan khusus untuk perdagangan sendiri, yang akan melengkapi suatu kebutuhan yang ada dalam negara tersebut. Didukungnya kemajuan teknologi, maka akan memudahkan dalam halnya bertransaksi dan berkomunikasi antar negara yang sebagai tujuannya

Permasalah hak intelektual khususnya di bidang hak merek dengan berjalannya waktu masalah tersebut akan semakin berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pada dunia usaha, produsen memberikan suatu tanda tersendiri agar barang dan jasa hasil produksi mereka berbeda dengan produsen yang lain. Hal semacam itu biasanya di sebut dengan merek yang digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, meliputi barang atau jasa.

Perkembangan Hukum merek di Indonesia terdapat beberapa penyempurnaan undang-undang. Terbentuknya UU 1961 merupakan ulangan dari UU sebelumnya yang menggantikan UU

Merek Kolonial. Tahun 1992 UU merek baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 april 1993, menggantikan UU merek tahun 1961. Adanya UU baru tersebut, surat keputusan administratif yang terkait engan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi UU Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO. Tahun 1997, UU merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian internasiona tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)-GAAT. Pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. UU tersebut uga mengubah ketentuan dalam UU sebelumnya dimana pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek. Pada tahun 2001, UU merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah. UU tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam UU terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam UU No 15 Tahun 2001 adalah : penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.

PT Multi Garmenjaya, pemegang merek Cardinal, menuding Syafri Jeski selaku pemegang merek Cardinar tidak beriktikad baik saat melakukan pendaftaran merek. Cardinar yang

terdaftar di Direktorat Merek dengan nomor permohonan D00-2005029466 dinilai telah mendompleng merek Cardinal. PT Multi mengklaim Cardinal adalah merek terkenal. Atas dasar itulah, PT Multi melayangkan gugatan pendaftaran merek Cardinar ke Pengadilan Niaga Jakarta. PT Multi menganggap terdapat persamaan pada pokoknya antara Cardinal dan Cardinar yang juga mempunyai jenis kelas barang yang sama yaitu nomor 25. Selain itu merek Cardinal juga telah terdaftar di berbagai negara. Dalam pertimbangan majelis hakim, Penggugat merupakan pendaftar pertama sebagai pemegang merek ke Ditjen HAKI, Depkum HAM. Adanya kemiripan antara unsur-unsur antara satu merek dengan merek yang lain seperti memiliki kesamaan bentuk, kesamaan komposisi, kesamaan unsur elemen, persamaan bunyi dan persamaan pengucapan. Kasus ini telah di putus oleh Mahkamah Agung. Dikarenakan seringnya terjadi kasus-kasus tersebut saya ingin menganalisis bagaimana peran Mahkamah Agung terhadap kasus merek terkenal khususnya kasus Cardinal dan Cardinar berdasarkan Putusan M.A No 892 K/Pdt.Sus/2012. Maka dari itu, untuk mengetahui penafsiran hakim terhadap putusan tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi "Analisis Putusan M.A No 892 K/Pdt.Sus/2012 Dalam Kasus Merek Terkenal Merek Cardinal".

2. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Hakim baik Judex Factie maupun Judex Yuris menafsirkan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal dalam kasus merek Cardinal dalam putusannya?
- b. Apakah Pertimbangan hakim terdapat perbedaan dalam memutuskan kasus merek terkenal dengan merek biasa?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Judex Factie maupun Judex Yuris Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal dalam Kasus Merek Cardinal

a. Posisi Kasus

Di dalam putusan Mahkamah Agung, terdapat beberapa pihak yang terkait dalam pemeriksaan perkara Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Merek.

- 1) Pihak Penggugat adalah Syafri Jeski di dalam tingkat kasasi ini menjadi Pemohon Kasasi yang mempunyai merek CADINAR. Dahulu menjadi tergugat I dalam tingkat Pengadilan Niaga.
- 2) Pihak Tergugat adalah Tony Tjahjadi selaku Direktur PT. Multi Garmenjaya, pemilik hak eksklusif merek CARDINAL, sebagai Termohon Kasasi yang dahulu sebagai Penggugat.
- 3) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sebagai turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II.¹

¹ Putusan MA Nomor 892 K/Pdt.Sus/2012

Pada tingkat Pengadilan Negeri, Pihak CARDINAL menjadi penggugat yang menjadi tergugatnya adalah CADINAR. Bahwa, Penggugat merupakan perusahaan yang berbadan hukum, yang bergerak dalam bidang garmen atau produksi/perdagangan pakaian jadi seperti Celana Panjang casual/dan semi casual, celana panjang formal, casual, jeans, shirts, celana pendek kargo dan bermuda katun, overalls, jaket dan berbagai jenis pakaian jadi lainnya.

b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Pada Pengadilan Niaga, kasus ini telah diputus oleh hakim Pengadilan Niaga. Penggugat yaitu pemilik merek CARDINAL memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat agar memberikan putusan yang sebagaimana berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Tergugat I untuk terlebih dahulu tidak memakai merek CADINAR No permohonan merek : D00-2005029466, tanggal pendaftaran 15 Agustus 2007, kelas barang/jasa: 25 dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangannya sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

c. Putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2012 dan Kontra

Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.24 dan 1 (satu) orang ahli serta 3 (tiga) orang saksi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa merek Tergugat I CARDINAR mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat CARDINAL, untuk kelas yang sama dan jenis yang sama, yaitu kelas 25 dan yang sudah terdaftar lebih dahulu;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SYAFRI JESKI tersebut harus ditolak;²

d. *Judex Factie Dan Judex Yuris Menurut Hakim*

Pada awalnya, pendaftaran merek di lakukan dengan sistem konstitutif. Sistem konstitutif di dalam undang-undang merek no 15 tahun 2001 bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Dengan adanya pendaftaran ini dapat menciptakan hak atas merek bagi pihak yang mendaftarkan. Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif.³

Dalam hasil putusan MA, perkara kasus CARDINAL dengan CARDINAR ini dimenangkan oleh pihak CARDINAL. Pihak Cardinar yang sebagai pemohon kasasi yang dahulunya Tergugat I pada tingkat Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam memori kasasinya ditolak oleh Hakim MA karena menurut Hakim MA *Judex Facti* maupun *Judex Yuris* yang telah perkaranya diputuskan oleh Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam menerapkan hukum.

Judex Facti maupun *Judex Juris* yang sebagai dasar hakim dalam memutuskan perkara CARDINAL dengan CARDINAR. Dalam putusan MA, *Judex facti* yang pertama ditemukan adalah Merek CARDINAL

² Putusan MA Nomor 892 K/Pdt.Sus/2012

³ Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, **Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 20

dengan merek Cardinar mempunyai persamaan pada pokoknya yang merupakan unsur-unsur dari Merek Cardinal. Hal tersebut terlihat dari kemiripan yang menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penulisan unsur-unsur ataupun kemiripan/persamaan bunyi ucapan produk barang merek CARDINAR dengan CARDINAL untuk barang-barang yang sejenis yang telah menyesatkan/membingungkan para konsumen pada saat membeli barang-barang milik merek CARDINAL.

Bahwa berdasarkan pasal 4 dan 6 angka 1 huruf a UU no 15 tahun 2001 tentang merek menyatakan dengan penjelasannya:

Pasal 4 :

Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik

Pasal 6 ayat 1 huruf a:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis

Dalam penjelasan sebagaimana yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Selain itu, adapun pertimbangan lain dalam memutuskan perkara ini di tingkat Mahkamah Agung. Pemilik merek CARDINAL telah berdiri pada tahun 1979 sebagai perusahaan yang bentuknya home industri di

bidang jahit pakaian jadi berdasarkan pesanan. Dengan berkembangnya jaman perusahaan ini telah berkembang menjadi suatu perusahaan yang bergerak didalam bidang garment. Perusahaan ini juga telah mempunyai reputasi baik dan konsistensi dalam menjalankan usahanya. Dapat dilihat dari berbagai jenis merek CARDINAL untuk jenis barang pakaian jadi pria dan wanita yang di produksi oleh merek CARDINAL telah memiliki ketenaran dan beredar luas di pasaran hampir seluruh wilayah Negara Indonesia dan telah diekspor ke luar negeri antara lain Amerika Serikat, Jepang, Asia Timur, Timur Tengah, Rusia, Negara Eropa Timur maupun Eropa Barat. Maka merek CARDINAR yang sebagai pemohon kasasi dalam Mahkamah Agung dan Tergugat I dalam Pengadilan Niaga dapat dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf b UU no 15 Tahun 2001 tentang merek.

Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf b UU No 15 tahun 2001 tentang merek yang berbunyi :

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis"

Dengan penjelasan dari pasal tersebut yaitu, Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Terkenal untuk barang dan/jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar

dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan. Antara lain Yurisprudensi yang dapat menjadi acuan sebagai berikut:

- a) Tentang Merek Terkenal juga dapat dilihat dari pengertian apa itu merek terkenal yang telah menjadi Yurisprudensi bagi para Hakim di Indonesia untuk memutuskan perkara yang menyangkut Merek Terkenal tersebut. Kriteria Merek terkenal lainnya adalah mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa : “Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara”⁴
- b) Mahkamah Agung RI No. 022 K/N/HAKI/2002 tanggal 17 September 2002 juga menyebutkan bahwa untuk menentukan kriteria merek terkenal Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu

⁴ www.ambadar.com diakses pada tanggal 10 Maret 2014

selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan alat pembuktian yang ampuh.⁵

- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt./1994, tanggal 3 Nopember 1995 dalam sengketa merek Giordano, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut, "Kriteria terkenal atau tidaknya merek, kiranya telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut merek yang tidak mengenal batas dunia."⁶

Adanya *judex facti* yang menjadi memori kasasi oleh pihak pemohon kasasi yaitu merek CARDINAR, yaitu bahwa tidak mempertimbangkan di dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 di dalam pasal 69 di jelaskan pasal I gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Pemilik merek CARDINAR mendaftarkan mereknya

⁵ Putusan MA No 010 PK/N/HaKI/2006

⁶ Danu Tejo Mukti, **Analisis Sengketa Pembatalan Merek Terhadap Barang Tidak Sejenis Dalam Perkara Pembatalan Merek Nashua No 166 PK/PDT.SUS/2010 Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek**, Fakultas Hukum Padjajaran, 2012

pada tanggal 19 Januari 2007 sedangkan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Termohon Kasasi I yang dahulu adalah Penggugat pada tanggal 23 Mei 2012, sehingga Pemohon kasasi yaitu pemilik merek CARDINAL beranggapan gugatan tersebut telah kadaluarsa.

Namun Hakim Mahkamah Agung beranggapan lain sehingga tidak mempertimbangkan hal itu, tetapi mempertimbangkan persamaan pada pokoknya yang telah melanggar Merek CARDINAL dan dari itikad tidak baik oleh pihak CARDINAR yang mendaftarkan mereknya setelah Merek CARDINAL yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Hakim ini bertindak sebagai corong undang-undang yang menguatkan *judex facti* dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Agung beranggapan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerapkan hukum yang ada dan pertimbangan yang cukup.

2. Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Merek

Terkena dengan Merek biasa

a. Pokok Perkara Merek Biasa Vs Merek Terkenal

Pokok perkara yang terdapat dalam merek biasa, dapat dicontohkan dalam kasus Merek 100 dengan Gaga 100 dan Gaga mie 100. Pada kasus ini pihak yang bersangkutan adalah :

1. Drs. Hari Sanusi selaku pemilik merek 100 dan lukisan 100 yang sebagai penggugat didalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dan sebagai Pemohon Kasasi dalam Mahkamah Agung.

2. PT. Jakarana Tama selaku pemilik merek Gaga 100 dan Gaga mie 100 yang sebagai Tergugat dalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dan sebagai Termohon Kasasi dalam Mahkamah Agung.

Pada pokok perkara yang di ajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang intinya adalah, Penggugat sebagai pendaftar pertama dan pemilik sah atas merek 100 dan lukisan 100 yang pendaftarannya pada tanggal 4 Desember 1998 dengan no daftar 452499 untuk melindungi jenis barang kelas 30. Bahwa ternyata ada merek yang menurut Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya. yaitu merek Gaga 100 dan Gaga Mie 100. Kedua merek ini telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Merek Gaga 100 dengan daftar no 485458 4 September 2000 dengan kelas barang 30, dan Merek Gaga Mie 100 dengan daftar no 483847 tanggal 22 Agustus 2000 dengan kelas barang 30.

- b. Pertimbangan Hakim Terhadap Merek Biasa dan Merek Terkenal

Dalam Putusan Hakim berdasarkan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat maupun Pemohon Kasasi tentu ada persamaan dan perbedaan antara Merek Biasa maupun Merek Terkenal. Persamaan gugatan antara Merek Biasa dan Merek Terkenal antara lain :

- a) Dalam kasus merek terkenal maupun merek biasa. Sebagai contoh merek biasa adalah kasus merek 100 dengan merek Gaga 100 dan Gagamie 100. Pihak Penggugat adalah

pemilik merek 100 yang menggugat berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 15 tahun 2001 Tentang merek yang berbunyi " Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis." Penggugat yaitu Pemilik merek 100 itu menggugat pemilik merek Gaga 100 dan Gagamie 100 dikarenakan pada awalnya pemilik merek 100 itu mendaftarkan mereknya terlebih dahulu setelah itu terdapat merek Gaga 100 dan Gagamie 100. Penggugat keberatan karena adanya angka 100 yang di pakai oleh pihak Gaga 100 dan Gagamie 100. Dari situlah keyakinan penggugat melakukan gugatan atas lawannya dengan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Namun dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berpendapat lain dalam hal ini, Pengadilan Niaga berpendapat apabila Merek Gaga 100 dan Gagamie 100 adalah gabungan kata dari Gaga/Gagamie dengan angka 100 dan unsur yang menonjol adalah kata GAGA seperti merek yang telah dikenal berbagai produk GAGA sarden, Gaga Corned Beef dll. Pada kasus merek Terkenal yang penulis contohkan adalah CARDINAL dengan CARDINAR. Didalam tuntutananya, Penggugat yaitu pemilik Merek CARDINAL menuntut tergugat

dengan berdasarkan Undang-Undang no 15 Tahun 2001 pada pasal 6 ayat 1 huruf a tentang Persamaan Pada Pokoknya. Hal ini didasarkan karena Merek Tergugat yaitu CARDINAR telah mencontoh ketenaran Merek CARDINAL. Apalagi dalam kalimat pada merek tersebut terdapat kemiripan yang sangat jelas. Hanya yang membedakannya adalah akhir dari kalimat kedua merek tersebut. Hal ini menyebabkan dapat menyesatkan pada konsumen yang bermaksud membeli barang-barang produk Penggugat yaitu merek CARDINAL. Dilihat dari penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a, yang dimaksud dengan Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan 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. Sangat terlihat apabila jika kedua merek yaitu merek CARDINAL dengan merek CARDINAR mempunyai kemiripan dalam unsur-unsur kalimat dan pengucapan diantara kedua merek tersebut, maka dari itu dengan bukti yang jelas Penggugat menggugat tergugat dengan dasar Pasal 6 ayat 1 huruf a dalam Undang-Undang no 15 Tahun 2001 tentang merek.

b) Persamaan yang lainnya adalah adanya gugatan yang berdasarkan pada pasal 4 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pengertian beritikad baik pun terdapat di penjelasan Undang-Undang no 15 Tahun 2001 tentang merek bahwa beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang. Pada Merek Biasa yaitu merek 100 terhadap Gaga 100 dan Gagamie 100 juga mengajukan gugatan yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang no 15 tahun 2001 tentang merek. Pemilik merek 100 ini menganggap merek gaga 100 dan gagamie 100 ini memiliki itikad tidak baik dikarenakan membonceng merek penggugat. Namun hasil putusan dalam Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri menolak gugatan dari merek 100 dengan pertimbangan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang persyaratan peredaran produk makanan, produk mie instant Gaga 100 hasil perusahaan tergugat telah didaftarkan pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hal ini peredaran dan pemakaian merek Gaga 100

milik Tergugat dilakukan dengan itikad baik. Selain itu tidak terbukti bahwa Tergugat yaitu pemilik Gagamie 100 beritikad tidak baik berdasarkan karena untuk memperkenalkan produk Mie instant tersebut, tergugat juga telah mengiklankan produknya diberbagai media, baik koran, radio maupun televisi. Pada kasus Merek Terkenal yaitu CARDINAL terhadap CARDINAR juga melakukan gugatan dengan dasar Pasal 4 Undang-Undang no 15 tahun 2001 tentang Merek. Sangat jelas apabila merek tergugat yaitu CARDINAR membonceng ketenaran dari Merek CARDINAL. Berdasarkan pendaftaran, merek CARDINAL terlebih dahulu daripada merek CARDINAR. Berdasarkan itulah dapat berakibat merek CARDINAR mempunyai itikad tidak baik terhadap merek CARDINAL. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat yaitu pemilik merek CARDINAL di terima oleh hakim.

Selain itu terdapat perbedaan antara merek biasa dan merek terkenal, yaitu Pada kasus merek biasa, tidak dicantumkan ketenaran kedua merek yang bersengketa. Apalagi merek Gaga 100 dan Gagamie 100 yang dimenangkan oleh pihak Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri, tidak memberi bukti apabila merek tersebut telah di daftarkan di beberapa negara di Luar

Negeri. Oleh karena itu, hal ini merupakan perbedaan antara Merek Terkenal dengan Merek Biasa.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Pengadilan Niaga tidak melakukan kesalahan dalam memberikan putusan dalam kasus merek CARDINAL dan Mahkamah menilai Pengadilan Niaga sudah tepat dalam penerapan hukum sehingga tidak menggunakan haknya dalam menyelesaikan sengketa. Mahkamah Agung hanya menjadi corong undang-undang dan menguatkan dari putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga.

Adanya perbedaan antara Merek Biasa dengan Merek Terkenal. Hal berbeda dengan merek biasa adalah dalam merek biasa tidak disertakan pendaftaran dan pembuktian pendaftaran merek tersebut di berbagai negara. Dilihat juga dari yurisprudensi merek terkenal yang sering disebutkan adalah merek tersebut telah menembus batas nasional dan regional yang juga dibuktikan dengan pendaftaran merek tersebut.

2. Saran

Untuk pemerintah, Pemerintah disarankan untuk lebih memperjelas kembali mengenai kriteria merek terkenal, agar tidak terjadi kasus-kasus mengenai merek terkenal.

. Untuk Masyarakat, Masyarakat jika ingin membuat sebuah merek seharusnya terlebih dahulu melihat apakah merek yang digunakan sudah digunakan oleh pihak lain atau belum.

Daftar Pustaka :

Putusan Mahkamah Agung :

Putusan MA No 892 K/Pdt.Sus/2012 tentang Kasus Merek Terkenal

Putusan MA No 697 K/Pdt.Sus/2011 tentang Kasus Merek Terkenal

Putusan MA No 010 PK/N/HaKI/2006 tentang Kasus Merek Terkenal

Putusan MA No 036 PK/N/HaKI/2003 tentang Kasus Merek Biasa

Jurnal :

Danu Tejo Mukti, **Analisis Sengketa Pembatalan Merek Terhadap Barang Tidak Sejenis Dalam Perkara Pembatalan Merek Nashua No 166 PK/PDT.SUS/2010 Dikaitka Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek**, Fakultas Hukum Padjajaran, 2012