PERSAMAAN UNSUR POKOK PADA SUATU MEREK TERKENAL (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

Dandi Pahusa
Alumnus Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel
E-mail: dandi_pahusa@gmail.com

Abstract: ***Equation Basic Element In A Famous Brand (Analysis of the Decision of the Supreme Court Number 162 K / Pdt.Sus-IPR / 2014).*** Criteria for determining the equation of the constituents in a well-known brand that is the similarity of images, sounds, names, words, letters, numbers, color composition or a combination of these elements, either for goods or services that are similar or dissimilar based on general knowledge of the public, the brand earned a reputation as a massive campaign, and with evidence of the trademark registration in several countries. The impact of the decision of the Supreme Court Number 162 K / Pdt.Sus-IPR / 2014 for brand owners who have registered and well-known to always protect its brand, namely by taking into account the bad faith of the owner of the other brands. If there are other brands that have been registered in the Directorate General of Intellectual Property and published in General News Brands, the owner of the mark that has been registered in advance immediately appealed and the cancellation of the trademark.

Keywords: Equation constituents, in good faith, famous brand.

Abstrak: ***Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis aTAS Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014).*** Kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek yang diperoleh karena promosi besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Dampak dari putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 bagi pemilik merek yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut.

Kata Kunci: Persamaan unsur pokok, itikad baik, merek terkenal.

---

* Naskah diterima: 20 Maret 2015, direvisi: 27 Mei 2015, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2015. Permalink: https://www.academia.edu

Pendahuluan

Seiring perkembangan industri dan perdagangan, merek menjadi sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Konsumen membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikerenakan reputasi dari merek tersebut.[1]

Kebutuhan untuk melindungi merek dari peniruan atau persaingan yang curang, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Di Indonesia telah dibuat Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selain peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, ada juga peraturan merek yang bersifat internasional seperti Konvensi Paris Union yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Indonesia merupakan peserta pada *Paris Convention*, oleh karena itu Indonesia juga turut serta dalam *International Union for the Protection of Industrial Property* yaitu organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (*World Intelectual Property Organization*).[2]

Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi persayatan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan.[3] Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/jasa sejenis, dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis, dan juga dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai persamaan pada pokoknya adalah merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.[4]

---

[1]Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h. 131.

[2]OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 338.

[3]Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 83.

[4]Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Salah satu kesulitan yang timbul dari ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu kurangnya pedoman yang jelas untuk menetukan kriteria merek terkenal, dengan kata lain undang-undang merek Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang merek terkenal ini. Namun dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain 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.[5]

Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan *image* ekslusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.[6] Adanya peniruan merek terkenal pada dasarnya dilandasi iktikad tidak baik, yaitu mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkenal disebabkan ada kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupainya.

Salah satu sengketa persamaan pokok pada suatu merek terkenal untuk dua jenis produk barang dan kelas yang sama telah ditangani oleh Mahkamah Agung dan diputus dalam putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa antara H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru dengan PT Gudang Garam, tbk.

Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 permohonan kasasi oleh H. Ali Khosin, SE dikabulkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan mereknya ternyata tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., dalam perkara ini tidak sesuai dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Ali Khosin, SE tersebut dikabulkan.

Kurangnya aturan secara rinci tentang merek terkenal dan batasan mengenai kriteria persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sehingga hakim memiliki penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa antara H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru dengan PT Gudang Garam, tbk.

Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Pemahaman teori diuraikan dalam konsepsi Hak Kekayaan Intelektual dari unsur-unsur yang ada dalam istilah HKI yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Ketiga

[5]Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
[6]Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h. 151.

unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan.[7] (1) Unsur Hak. Unsur ini diartikan hak yang diberikan negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan aset; (2) Unsur Kekayaan. Menurut Paul Scholten dalam Zaakenrecht kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada HKI mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial; dan (3) Unsur Inteketual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi.

Dari ketiga unsur pemahaman tersebut dapat diartikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomi.[8]

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mendefinisikan 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.

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi *adversiting tool* untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.[9] Selain itu, merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis di sini, bahwa barang atau jasa yang di perdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula.[10]

Jenis merek dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu "Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi

---

[7]Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 113.

[8]Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h. 2.

[9] Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 197.

[1] Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h. 322.

Merek Dagang dan Merek Jasa". Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek juga mengenal jenis merek lainnya, yaitu Merek Kolektif. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mendefinisikan merek kolektif sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Persyaratan Merek Yang Dapat Didaftar

Agar suatu merek dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain.[1] Selain itu, tidak semua yang memenuhi daya pembeda dapat didaftarkan sebagai sebuah merek. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyakan bahwa pemohon yang 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 itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.[1]

Selain itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merekmengatur lebih lanjutapa saja yang tidak dapat dijadikan atau didaftarkan sebagai suatu merek. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,moralitas agama, kesusilaan, atau ketertibanumum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum; dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI 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, merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

[1] OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 348.

[1] Lihat Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

sejenis, dan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Penolakan dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, 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, dan 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.

Permohonanan Pendaftaran Merek

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pasal 7 ayat (1) menyatakan permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: (a) tanggal, bulan, dan tahun; (b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; (c) nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; (d) warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; dan (e) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.Pemohon di sini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.Permohonan yang diajukan lebih dari satu Pemohon secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun, permohonan yang diajukan bersama ditanda tangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut, maka harus melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Sedangkan permohonan merek yang diajukan melalui kuasanya (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan HKI diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden. Hai ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) - (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Hak prioritas adalah hak permohonan untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tegabung dalam *Paris Convention for Protection of industial property atau Agreement Establishing the World trade organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota perjanjian tersebut dan dilakukan dalam kurun waktu tertentu.[1]

[1] Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 32.

Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas ini diatur dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pasal 11 dikatakan bahwa:"Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishingthe World Trade Organization*."

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*atau anggota persetujuan WTO. *Paris Convention* memuat beberapa ketentuan mengenai hal prioritas ini, yaitu:[1] (a) Jangka waktu untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan; (b) Jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris; (c) Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan; (d) Dalam hal jangka waktu berakhir adalah hari libur atau hari pada saat Kantor Pendaftaran Merek tertutup, pengajuan permohonan pendaftaran merek dimana perlindungan dimohonkan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya. 4

Sedangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dikatakan pula bahwa selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yang perjemahannya dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali.[1] Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Setelah persyaratan administrasi yang disebutkan pada Pasal 7 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, apabila terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan administrasi

[1] Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h.336.

[1] Lihat Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

sebagaimana dimaksudkan di atas, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Sedangkan dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, apabila kelengkapan persyaratan di atas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Terhadap hal ini, biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali. Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan administrasi telah tepenuhi, maka terhadap permohonannya diberikan tanggal penerimaan (*filing date*), yang dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI. Hal ini berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pelaksanaan Pendaftaran Merek

Setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap suatu permohonan pendaftaran merek dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pemeriksaaan substantif tersebut dilaksanakan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pemeriksaan ini diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) - (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, maka permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, maka hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya, maka Direktorat Jenderal akan menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali. Namun, apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya kemudian pemeriksa

melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, maka atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Hal ini berdasarkan Pasal 20 ayat (4), (5), dan (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, setelah suatu permohonan disetujui untuk didaftar, maka dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat.

Selama jangka waktu pengumuman 3 (tiga) bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukankeberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak. Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. Hal ini tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak lain. Sanggahan tersebut diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Hal ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Direktorat Jenderal HAKI smemberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali yang dimaksud. Apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal ini, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding. Namun, apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. Hal ini berdasarkan Pasal 26 ayat (3) – (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Direktorat Jenderal akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Demikian pula jika keberatan tidak

dapat diterima, maka Direktorat Jenderal akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Perlindungan hukum diberikan kepada merek terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang, hal ini di atur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, permohonan perpanjangan ini disetujui apabila merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan di atas atau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal penolakan permohonan perpanjangan, pemilik merek atau kuasanya dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek serta diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Sedangkan permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 61 sampai dengan 72 UU tahun 2001. Pasal 61 ayat (1), pengapusan pendaftaran merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal atau merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang

tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Hal ini berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pembatalan merek diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyebutkan alasan-alasan tentang pengajuan pembatalan merek. Alasan-alasan itu ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memeberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Persamaan Unsur Pokok Merek

Pada dasarnya merek memiliki hak khusus yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dengan merek yang dimiliki pengusaha lainnya. Hak khusus untuk memakai sesuatu merek tidak dibataskan kepada hak untuk memakai merek yang digunakan untuk membedakan barang-barangnya saja. Namun, hak khusus ini juga meliputi semua merek-merek yang sama pada unsur pokoknya dengan merek yang digunakan.[1]

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 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.[1] Misalnya merek "BON" untuk jenis merek elektronik telah terdaftar di Direktorat Jederal HKI, kemudian pengusaha lain mendaftarkan mereknya dengan merek "BONN" atau "BON-N" untuk jenis barang yang sama. Hal ini dapat dilihat

[1] Sudargo Gautama, *Hukum Merek di Indonsia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 99.

[1] Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

adanya persamaan bunyi dalam pendaftaran tersebut, sehingga dapat dimintakan pembatalannya melalui Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak mengatur persamaan pada pokoknya dengan *detil* atau rinci, sehingga putusan dalam kasus-kasus pelanggaran merek yang berkaitan dengan ini sering tidak selesai. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 di atas, persamaan unsur pokok merupakan suatu kemiripan. Kemiripan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata "mirip" yang artinya hampir sama atau serupa.[1] Oleh karena itu, persamaan pada pokoknya pada suatu merek hanya hampir sama atau serupa bentuknya. Jadi semua elemen merek tidak harus tuntas sama atau bukan sama persis ataupun sama secara utuh.[1]

Yurisprudensi[2] Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai sama bentuk (*similarity of form*), sama komposisi (*similarity of compotition*), sama kombinasi (*similarity of combination*) dan sama unsur elemen (*similarity of elements*).[2] Menurut **Tim Lindsey**, cara memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya yaitu dengan membandingkan kedua merek, selain melihat persamaan dan perbedaan juga memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan antar keduanya.[2]

Adanya persamaan pada pokoknya erat kaitannya dengan itikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur dengan berupaya menggunakan merek dengan meniru merek yang sudah ada sebelumnya, sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada.[2]

Merek Terkenal

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak mengatur secara rinci tentang merek terkenal, namun dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek disebutkan bahwa untuk menentukan terkenalnya suatu merek harus diperhatikan yaitu pengetahuan umum masyarakat atas merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 920.

[1] Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 184.

[2] Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 10.

[2] Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 197.

[2] Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h. 147.

[2] OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h.357.

Kata asing "*well-known*" diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi terkenal begitu juga kata "*famous*", sehingga pengertian "merek terkenal" tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti "*famous mark*" dan "*well-known mark*". Begitu juga putusan dalam kasus-kasus merek terkenal. Hakim senantiasa mengacu "merek terkenal" pada "*well-known mark*" yang mengaitkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris.[2] Oleh karena itu, acuan yang dipakai dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia yaitu Pasal 6 bis Konvensi Paris dan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Ketentuan ini sering dipakai sebagai dasar dalam perundang-undangan domestik dari negara-negara yang menandatangani Konvensi Paris tersebut. Ditentukan dalam Pasal 6 bis ayat (1) menyatakan bahwa negara peserta Uni secara *ex officio* dapat menerima dalam perundang-undangan merek atau atas permohonan dari pihak yang berkepentingan untuk menolak atau untuk membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian merek yang merupakan re-produksi. Re-produksi yang dilakukan merupakan suatu imitasi atau suatu terjemahan dari merek yang sudah dianggap oleh instansi yang berwenang pada negara yang terkait. Sebab pendaftaran telah dilakukan atau telah dipakai, sebagai merek terkenal di negara tersebut.[2]

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1486/K/1991 menyatakan bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa negara.[2]

Suatu merek yang terkenal mempunyai reputasi dan memiliki pemasaran yang tinggi. Merek ini menjadi pilihan setiap konsumen di mana saja. Presentase penjualannya tinggi di setiap pelosok dunia dan menjadi asset kekayaan yang bernilai yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya.[2] Namun, pada waktu yang bersamaan dapat menimbulkan kerugian kepada pemiliknya dan pada sisi lain sangat mendatangkan keuntungan kepada pihak lain yang beritikad buruk dengan jalan meniru atau memalsukan dengan mutu yang sangat rendah.[2]

Perlindungan merek terkenal tidak hanya diberikan pada barang atau jasa yang sejenis, melainkan juga terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis.[2] Misalnya, AVANZA merupakan merek mobil terkenal, apabila ada pihak yang memproduksi sepeda dengan merek AVANZA, maka pihak AVANZA dapat mengajukan keberatan karena masyarakat dapat mengira bahwa keduanya berasal dari pelaku usaha yang

---

[2] Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 22-23.

[2] Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), h. 15.

[2] Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 196.

[2] Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 98

[2] Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, h. 100.

[2] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h.46.

sama. Walaupun antara mobil dan sepeda tidak sejenis, tetapi masih ada keterkaitan karena keduanya merupakan transportasi.

Penentuan Kriteria Persamaan Unsur Pokok Pada Merek Terkenal

Pengertian persamaan pada pokoknya sebagaimana seyang diuraikan dalam penejelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sesuai dengan doktrin "*nearly resembles*", yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*idential*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain.[3]

Adapun penentuan adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa faktor. Diantaranya:[3] (1) Kemiripan persamaan gambar; (2) Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi; (3) Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas; dan (4) Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen.

Faktor keempat merupakan faktor yang paling pokok dalam doktrin ini. Sebab pemakaian merek seolah-olah dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan merek orang lain atau disebut *likelihood confusion*. Sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain.

Selain itu, dalam menentukan ada tidaknya persamaan antara merek yang satu dengan yang lain, menurut **Emmy Yuhassarie** dikenal dua teori, yaitu teori *holistic approach* dan *dominancy*. Menurut teori *holistic approach,* untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyi, arti, ejaan, ataupun dari tampilan. Sedangkan menurut teori *dominancy*, hanya unsur yang paling dominan.[3]

Pegadilan di negara lain seperti Amerika Serikat, menentukan adanya suatu persamaan pada pokoknya pada suatu merek berpatokan pada *Sound* (bunyi), *Sight* (pandangan) dan *Meaning* (arti).[3] Sedangkan di Jepang, persamaan unsur pokok didasarkan pada tiga kriteria, yaitu *Gaikan* (penglihatan/penampilan), *Shouko* (cara pengucapan), dan *Kannen* (pengertian).[3]

Topik berkaitan dengan merek terkenal, masih merupakan hal yang diperbincangkan sebab sampai saat ini belum ada definisi konkrit tentang merek terkenal. Namun, telah ada *guidelines* yang dikeluarkan oleh WIPO yang intinya menyangkut faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal

[3] Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 207.

[3] Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 417.

[3] Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 184.

[3] Imam Sjahputra Tunggal, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), h. 105.

[3] H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2003), h. 272.

atau tidak. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan antara lain:[3] (1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan; (2) Masa, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan merek; (3) Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut; (4) Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada suatu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek; (5) Catatan dari penegak hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat di mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang; dan (6) Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.

Kriteria merek terkenal didasarkan selain pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.[3]

Di Amerika Serikat, dalam Pasal 43 (c) (1) dari *Lanham Act* (Undang-Undang Merek) untuk menentukan merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti:[3] (1) Derajat dari sifat yang tak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut; (2) Jangka waktu dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang berkaitan dengan barang dan jasa dari merek yang dipakai; (3) Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas dari merek tersebut; (4) Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan di mana merek tersebut dipakai; (5) Jaringan perdagangan dari barang dan jasa dari merek yang dipakai; (6) Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan; (7) Sifat umum dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga; (8) Keberadaan dari pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang-Undang tertanggal 13 Maret 1981 atau Undang-Undang tertanggal 20 Februari 1905 atau pendaftaran pertama.

Sedangkan di China, ditetapkan kriteria-kriteria atas merek terkenal sebagai berikut:[3] (1) Ruang lingkup dari daerah geografis dimana merek tersebut dipakai; (2) Jangka waktu merek tersebut telah dipakai; (3) Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakai merek; (4) Pengetahuan dari masyarakat tentang merek tersebut; (5) Status dari merek tersebut apakah terdaftar di negara lain; (6) Biaya pengeluaran dari iklan tersebut berikut daerah jangkauan dari iklan tersebut; (7) Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi merek tersebut; (8) Kemampuan dari pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya.

---

[3] Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2005), h. 74.

[3] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h. 57.

[3] Imam Sjahputra Tunggal, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), h. 46-47.

[3] Imam Sjahputra Tunggal, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*,., h. 48.

Di Brazil, terdapat dalam sub tiga dari peraturan pelaksanaan dari Pasal 67 *Industrial Property Code of Brazil* bahwa untuk menyatakan sebagai merek terkenal harus disertakan keterangan sebagai berikut:[3] (1) Nilai dari merek itu sendiri dalam aset perusahaan sebagaimana yang terlihat dalam buku kas dan pajak; (2) Pengeluaran untuk iklan per tahun atas merek tersebut; (3) Ruang lingkup pemasaran di dalam negeri dan luar negeri dengan jumlah penaksiran pemakai barang merek tersebut berikut besarnya jumlah pemasaran dan posisi dari sektor terkait; (4) Jumlah negara-negara dari merek tersebut terdaftar; (5) Saat pertama kali dipakai merek tersebut di Brazil disertakan dengan bukti dokumen-dokumen yang sah.

Di Jerman. Untuk menyatakan suatu merek terkenal, pengadilan Jerman berpatokan pada *survey* pasar yang dilakukan secara objektif. Apabila *survey* pasar membuktikan bahwa lebih dari 80% masayarakat mengenal dan mengetahui merek yang diselidiki, maka merek tersebut adalah merek terkenal. Di Perancis hanya didasarkan pada poll 20% dari masyarakat yang mengetahui dan mengenal merek tersebut. Sedangkan di Italia merek tersebut telah dikenal oleh 71% masyarakat pemakainya.[4]

Dalam hal ini yang akan menentukan ada atau tidaknya persamaan pokok pada suatu merek yaitu sang Hakim. Hakim dalam menunaikan tugasnya ini umumnya memperhatikan kesan sifat umum dari merek yang bersangkutan kepadanya dan juga kesan yang diberikan oleh merek yang bersangkutan kepada publik atau khalayak ramai.[4]

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan penentuan kriteria persamaan unsur pokok pada merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi yang diperoleh karena promosi besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Posisi Kasus

Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 merupakan kasus antara H. Ali Khosin SE., selaku PR Jaya Makmur yang beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 162 Kelurahan Penarukan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur Indonesia melawan PT Gudang Garam tbk., yang berkedudukan di Jalan Semampir II/I, Kediri-Jawa Timur. Dalam hal ini, H. Khosin SE sebagai Pemohon Kasasi dan PT Gudang Garam sebagai Termohon Kasasi.

Terjadinya kasus ini bersumber dari adanya persamaan unsur pokok antara merek yang dimiliki H. Ali Khosin SE yaitu "Gudang Baru" dengan merek "Gudang Garam". Berdasarkan hal ini, PT Gudang Garam sebagai Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap pemilik Gudang Baru sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini berdasarkan pasal 68 Undang-

[3] Imam Sjahputra Tunggal, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*, h. 49.

[4] Imam Sjahputra Tunggal, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*, h. 49-50.

[4] Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1986), h. 84.

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Oleh karena itu, PT Gudang Garam mengajukan gugatan kepada pemilik merek Gudang Baru yaitu H. Ali Khosin SE. Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ini disusun untuk memberikan ruang kesempatan bagi pemilik merek, termasuk merek yang sudah terkenal untuk mengajukan gugatan pembatalan merek.[4]

Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya merek Gudang Baru + Lukisan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Persamaan pada pokoknya antara merek tersebut terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan. Selain memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam, jenis merek Gudang Baru + Lukisan juga sama/sejenis dan termasuk dalam satu kelas yang sama dengan merek Gudang Garam, yaitu kelas 34 berupa tembakau, barang-barang keperluan rokok.[4]

Keberatan dengan terdaftarnya merek Gudang Baru + Lukisan karena adanya itikad tidak baik. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang dengan tegas menyebutkan: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik". Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa ide dalam menciptakan merek Gudang Baru + Lukisan diilhami oleh Merek Gudang Garam yang telah terdaftar lebih dulu di Indonesia.

Dengan itikad tidak baiknya tersebut, merek Gudang Baru + Lukisan dengan maksud untuk membonceng keterkenalan merek Gudang Garam yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga dan pikiran, dalam wujud promosi dan investasi yang besar, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia. Selain itu, terkenalnya merek Gudang Garam dibuktikan dengan telah terdaftar di beberapa negara di dunia antara lain negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa 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.[4]

Selain berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Gugatan Penggugat juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Tahun 2001 yang menyebutkan: "Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut

[4] Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*, (Jakarta: Penaku, 2014), h. 39.

[4] Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 283.

[4] Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 tentang Merek

merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak". Merek Gudang Garam adalah kata yang diciptakan oleh Penggugat yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat yaitu PT Gudang Garam tbk., yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1958. Jelas Penggugat sangat keberatan jika Merek Gudang Garam yang telah identik dengan nama badan hukum Penggugat tersebut ditiru dengan itikad tidak baik oleh Tergugat dengan sedikit dimodifikasi, sehingga menjadi Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat.

Berdasarkan gugatan tersebut, H. Ali Khosim, SE., sebagai tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan gugatan penggugat telah terjadi *Contradictio in Terminis*, surat kuasa penggugat kabur, gugatan pembatalan merek yang diajukan penggugat telah kadaluarsa, dan kekurangan subyek hukum atau pihak yang digugat serta penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau kepentingan hukum.

Eksepsi H. Ali Khosim, SE tersebut ditolak dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013 dan memenangkan pihak Penggugat yaitu PT Gudang Garam. Adanya putusan tersebut, pihak H. Ali Khosim SE, sangat keberatan atas pertimbangan hukum pada Putusan tersebut. Akhirnya melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 24 September 2013.

Keberatan tersebut mengenai *judex facti*[4] telah salah dalam menerapkan hukum mengenai ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian di muka persidangan. Dengan demikian, *judex facti* menurut hukum belum pernah memutus yang menyangkut pokok perkara mengenai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu, Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan,namun *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan alasan dan bukti yang termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti*. Berdasarkan hal tersebut, *judex facti* yang tidak cukup pertimbangan atau kurang cukup mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasan putusan, sehingga mengakibatkan adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya dan telah jelas-jelas merupakan kekhilafan *judex facti* atau suatu kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasarhukumnya bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi.

Pendaftaran merek Gudang Baru telah dilakukan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku dan telah diumumkan selama 3 (tiga) bulan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hingga tenggang waktu 3 (tiga) bulan masa pengumuman, Termohon Kasasi selaku pemegang merek Gudang Garam tidak mengajukan keberatan atau sanggahannya. Sikap diam dari Termohon Kasasi tersebut

[4] *Judex facti* adalah hakim mengenai fakta-fakta (bukan hakim kasasi). J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 78.

mengindikasikan bahwa Termohon Kasasi tidak bersifat proaktif dalam melindungi mereknya dan siap untuk berkompetisi dengan pelaku pasar di bidang industri rokok kretek di Indonesia. Namun, Termohon Kasasi baru melakukan pengajuan keberatan setelah merek Gudang Baru mulai dikenal oleh masyarakat.

Merek Gudang Baru telah terdaftar tahun 1995 dan telah diperpanjang pendaftarannya pada tahun 2005. Hal ini membuktikan bahwa merek Gudang Baru berdiri lebih dari 5 (lima) tahun. Padahal seharusnya pemilik merek Gudang Garam harus mengajukan keberatan ketika merek Gudang Baru diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sedangkan merek Gudang Baru telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu gugatan dari pihak Gudang Garam telah kadaluarsa.

Merek Gudang Baru dan Gudang Garam terdapat daya pembeda, sehingga menunjukkan dan membuktikan tidak ada persamaan unsur pokok antara kedua merek tersebut. Daya pembeda yang dapat dilihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan gudang yaitu:

Daya Pembeda	Gudang Garam	Gudang Baru
Gambar/ Lukisan	Gudang berderet berjumlah lima di depannya ada rel kereta dengan bentuk melengkung, atap gudang berbentuk segitiga, terdapat garis-garis tipis horizontal di atas atap rumah	Gudang berderet berjumlah dua di depannya ada jalan dengan marka jalan, atap gudang berbentuk setengah lingkaran, di atas atap gudang tidak ada garis-garis horizontal hanya berlatar warna putih.
Bentuk, Komposisi huruf	Ada tulisan huruf kecil dengan ejaan lama "tjap", tulisan Gudang dalam bentuk huruf kapital, tulisan Garam dalam bentuk huruf latin, dengan komposisi huruf tulisan Gudang diletakkan di atas tulisan Garam, dan tulisan Garam lebih besar bentuknya dari tulisan Gudang.	Tidak ada tulisan huruf kecil dengan ejaan lama "tjap", tulisan Gudang Baru dalam bentuk huruf kapital dengan komposisi huruf tulisan Gudang diletakkan di atas tulisan Baru, dan bentuk dari tulisan Gudang lebih besar dari tulisan Baru. Tulisan Gudang Baru dalam bentuk huruf latin dengan komposisi huruf tulisan Gudang diletakkan di atas tulisan Baru, dan bentuk dari tulisan Gudang dan tulisan Baru komposisinya berimbang.
Cara penempatan /peletakan gambar	Gambar/lukisan yang diuraikan di atas, dibingkai dengan bentuk persegi panjang, yang penempatan	Gambar/lukisan yang diuraikan di atas penempatan/peletakannya di atas tulisan huruf Gudang Baru yang dibingkai masuk dalam

	atau pelatakannya di atas tulisan huruf "Tjap Gudang Garam"	lingkaran. Gambar/lukisan yang diuraikan di atas, dibingkai dengan bentuk jajaran genjang yang keempat sisinya sama panjang, yang penempatan/peletakannya di atas tulisan huruf Gudang Baru.
Nama	Secara jelas kasat mata merek yang terdaftar dalam daftar umum merek adalah Gudang Garam.	Secara jelas kasat mata merek yang terdaftar dalam daftar umum merek adalah Gudang Baru.
Kata	Kata Gudang Garam jelas-jelas dari morfologi bahasa baik berupa pengucapan tentunya sangat berbeda dengan kata Gudang Baru.	Kata Gudang Baru jelas-jelas dari morfologi bahasa baik berupa pengucapan tentunya sangat berbeda dengan kata Gudang Garam.
Angka-angka	Pada merek Gudang Garam tidak ada huruf yang ditampilkan berupa angka 12.	Pada merek Gudang Baru huruf yang ditampilkan berupa angka 12 dalam bentuk miring.
Komposisi warna	Merah, biru tua, putih.	Merah, biru, hitam, kuning emas, putih.

Namun menurut penulis, walaupun telah dipaparkan perbedaan antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru dalam bentuk tabel di atas, merek Gudang Baru memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Secara kasat mata dengan melihat kedua merek tersebut adanya persamaan visual yaitu mulai dari susunan warna yang hampir sama, terdapat gambar gudang dan peletakannya yang sama, terdapat tulisan "gudang", dan lain-lain. Hal ini dapat diketahui bahwa ide dari pemilik merek Gudang Baru berasal dari merek Gudang Garam yang telah terkenal, sebab dalam "persamaan pada pokok" semua elemen tidak harus tuntas sama, melainkan memiliki "kesan" adanya persamaan baik dalam bentuk, cara penempatan, kombinasi unsur-unsur, bunyi ataupun ucapan.

Persamaan pada pokoknya tidak mutlak ditegakkan persamaan semua elemen merek, juga tidak mutlak adanya persamaan kata, warna dan bunyi yang persis betul. Tidak dituntut secara keras adanya persamaan jalur pemasaran, segmen pemasaran dan cara pemakaian dan pemeliharaan barang. Yang paling fundamental dinilai adalah adanya maksud dan niat "membonceng" reputasi merek orang lain yang biasa dikenal dengan itikad tidak baik atau buruk guna memperoleh keuntungan secara tidak jujur.[4] [6]

Selain persamaan pada pokoknya, jenis kelas produk yang diperdagangkan pun sama-sama kelas 34 yaitu rokok. Berdasarkan hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa di dalamnya terdapat unsur itikad tidak baik pemilik merek Gudang Baru

[4] Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 417-418

untuk membonceng reputasi atau ketenaran merek milik Gudang Garam. Oleh karena itu, putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memenangkan pihak Gudang Garam.

Motif atau Alasan Pertimbangan Hakim Agung dalam Memutuskan Perkara Antara Merek Gudang Baru dan Gudang Garam

Putusan-putusan perkara merek khususnya mengenai persamaan pada pokoknya dapat dijadikan gambaran dalam memutuskan perkara merek antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Pada setiap putusan suatu perkara merek dapat terlihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan suatu merek. Hal ini sangat penting, karena pembatalan merek berakibat sangat buruk bagi produsen yang mereknya dinyatakan terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek lain dan tidak dapat menggunakan merek tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menilai suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain terlihat dalam penilaian unsur-unsur terkait dengan adanya persamaan pada pokoknya. Persamaan pada pokoknya dilihat dengan adanya kemiripan terhadap unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan 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 tersbut.[4] Unsur-unsur yang dimaksud yaitu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.[4]

Untuk memutuskan perkara persamaan pada pokoknya, Hakim mendasarkan pertimbangannya berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu pada Pasal 6 dan penjelasannya. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan Yurisprudensi dalam memutuskan perkara. Yurisprudensi digunakan untuk membantu Hakim dalam suatu perkara yang peraturannya yang belum jelas. Dengan menggunakan Yurisprudensi pada kasus-kasus yang serupa juga dapat mendukung adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara merek terutama persamaan pada pokoknya.

Pada kasus ini, Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara antara merek Gudang Baru dan Gudang Garam yaitu *judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu dengan pertimbangan tentang:

Pertama, Adanya itikad tidak baik.Dalam kaitan ini *judex facti* telah tidak cermat menyatakan tentang adanya itikad tidak baik. Mengenai hal itu sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif atau sesuai kewenangan Dirjen HKI yakni merek Gudang Baru telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tahun 1995 dan diperpanjang tahun 2005, berarti secara hukum telah memenuhi hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan Pemeriksa Merek, bahwa dalam pemeriksaan substantif perihal pertimbangan ada tidaknya niat membonceng atau itikad tidak baik dari Tergugat/Pemohon Kasasi selaku Pemohon

[4] Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 16.
[4] Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h. 133.

merek Gudang Baru juga telah diteliti dan dijadikan pertimbangan hukum, serta dilaksanakan publikasi kepada masyarakat luas untuk mengajukan keberatan apabila ternyata merek Gudang Baru yang hendak didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar. Oleh karena itu dinyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak memiliki data hasil penelitian tentang adanya itikad tidak baik dari Tergugat/Pemohon Kasasi.

Kedua, Tidak adanya persamaan pada pokoknya.Bahwa pertimbangan *judex facti* tentang adanya persamaan pada pokoknya sangat tidak tepat. Merek dan gambar yang digunakan Tergugat/Pemohon Kasasi ternyata tidak ada persamaan bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi (*similarity in sound*) yang dapat menimbulkan adanya kerancuan. Jadi pengucapan "Gudang Baru" dan "Gudang Garam" tidak menimbulkan kerancuan dalam penyimpulan bunyi. Berbeda halnya dengan pengucapan kata dalam kasus merek "adidas" dan "adadas", yang dapat menimbulkan kerancuan dalam penyimpulan bunyi atau suara bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Agung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDURRAHMAN, SH., MH., dan H. SOLTONI MOHDALLY, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota mengadili perkara tersebut dalam Putusan Nomor. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. ALI KHOSIN, SE., dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013, selanjutnya mengadili sendiri yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dampak Pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-Hki/2014

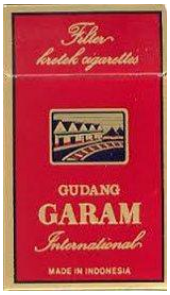
Akhirnya sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru dapat diselesaikan di Mahkamah Agung dengan Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-Hki/2014 dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dalam putusan ini, kasus antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru ini dimenangkan oleh merek Gudang Baru dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013. Hal ini berdasarkan dari pertimbangan Hakim yang telah disebutkan di atas.

Namun, penulis tidak sepakat dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa merek Gudang Baru tidak memiliki itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya terhadap merek Gudang Garam. Menurut hemat penulis, merek Gudang Garam memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek Gudang Garam dan terdapat itikad tidak baik.

Persamaan pada pokoknya tidak harus sama secara persis terhadap semua elemen atau unsur merek tersebut, tetapi memiliki kesan mirip atau hampir mirip dapat dikatakan sebagai persamaan pada pokoknya. Hal ini berdasarkan Penjelasan

Pasal 6 ayat (1) hurus Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengartikan persamaan pada pokoknya adalah suatu kemiripan. Menekankan pada kata "Kemiripan" yang berasal dari kata "mirip". Kata "mirip" dalam KBBI diartikan "hampir sama" atau "serupa".[4]

Merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru memiliki kemiripan unsur baik dari segi susunan warna, terdapat gambar gudang dan peletakannya yang sama, terdapat tulisan "gudang", dan lain-lain. Selain itu, barang yang diperdagangkan pun sejenis atau sekelas yaitu rokok. Berdasarkan hal ini penulis beranggapan bahwa pemilik merek Gudang Baru memiliki niat "membonceng" reputasi merek Gudang Garam yang telah dikenal oleh masyarakat dengan itikad tidak baik atau buruk guna memperoleh keuntungan secara tidak jujur. Berdasarkan hal ini, dapat diperhatikan perbandingan beberapa gambar di bawah ini:



Gambar 7

Gambar 8

Berdasarkan gambar diatas, terlihat adanya kemiripan antara kedua merek tersebut yaitu: (1) Kemiripan kombinasi warna, yaitu warna merah dan tulisan yang berwarna coklat; (2) Kemiripan *font* atau karakter tulisan, yaitu tulisan "**GARAM**" dan "**GUDANG BARU**"; (3) Kemiripan tata letak, yaitu letak gambar gudang yang berada di atas tulisan Gudang Garam maupun Gudang Baru; (4) Terdapatnya gambar "Gudang" di produk tersebut, walaupun bentuk gudangnya berbeda, tetapi dapat diasumsikan bahwa di gambar tersebut terdapat niat untuk meniru merek Gudang Garam.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, penulis berpendapat bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Adanya sedikit perbedaan unsur-unsur yang dibuat oleh Gudang Baru merupakan suatu taktik atau strategi agar tidak terdapat persamaan secara keseluruhan terhadap merek Gudang Garam. Dengan kata lain tidak meniru secara keseluruhan. Adanya sedikit perbedaaan itu dapat menyesatkan masyarakat yaitu dapat menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada.

[4] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 920.

Selain itu, merek Gudang Garam merupakan merek yang telah terkenal. Terkenalnya merek ini dibuktikan dengan pengetahuan umum masyarakat, reputasi yang telah diperoleh berkat promosi yang gencar dan besar-besaran yaitu melalui media iklan, dan merek ini telah terdaftar di beberapa negara di dunia sejak tahun 1989, antara lain Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Philipina, Qatar, Taiwan dan beberapa negara di benua Eropa. Terkenalnya suatu merek di Indonesia mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi Paris[5] dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.[5]

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilik merek Gudang Baru memiliki itikad tidak baik yaitu adanya niat untuk membonceng ketenaran dari merek Gudang Garam yang telah terkenal terlebih dahulu dengan membuat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan merupakan jenis atau kelas yang sama. Oleh karena itu, penulis sepakat dengan adanya Putusan Niaga Surabaya yang memenangkan pihak Gudang Garam, yaitu adanya itikad tidak baik dan persamaan unsur pokok yang terdapat antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru.

Disisi lain, penulis juga sepakat dengan putusan Hakim Agung yang memenangkan Gudang Baru karena adanya kesalahan dari pihak Gudang Garam yang bersikap diam dan tidak menggugat merek Gudang Baru untuk melakukan pembatalan pada saat pengumuman merek Gudang Baru dalam Berita Resmi Merek selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan merek Gudang Garam baru mengajukan gugatan pada saat merek Gudang Baru telah terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun. Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Oleh karena itu gugatan pembatalan yang diajukan oleh Gudang Garam telah kadaluarsa.

Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-Hki/2014 memberikan dampak bagi pengusaha yang akan membuat dan mendaftarkan mereknya agar terlebih dahulu melihat merek milik orang lain yang telah terdaftar dan terkenal, sehingga pada saat ingin mendaftarkan mereknya tidak terdapat persamaan pada pokoknya baik sebagian maupun seluruhnya dan terhindar dari itikad tidak baik yang ingin membonceng ketenaran merek milik orang lain yang telah terkenal.

Selain itu, bagi pemilik merek yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. Gugatan pembatalan merek hendaknya tidak melebihi 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu gugatan pembatalan pendaftaran

[5] Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 417-418

[5] Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h. 150.

merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

Kesimpulan

Kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek diperoleh karena promosi yang besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Persamaan unsur yang dimaksud tidak harus sama secara persis terhadap semua elemen atau unsur merek tersebut, tetapi memiliki kesan mirip atau hampir mirip pun dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya, baik merupakan barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Adanya persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal, erat kaitannya dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik tersebut merupakan suatu niatan untuk membonceng reputasi dari merek terkenal, sehingga dapat mengakibatkan kekeliruan, mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal usul merek yang satu dengan yang lain guna memperoleh keuntungan secara tidak jujur.

Dampak pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa antara merek Gudang Baru dan Gudang Garam pada Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu memberikan dampak bagi pengusaha yang akan membuat dan mendaftarkan mereknya agar terlebih dahulu melihat merek milik orang lain yang telah terdaftar dan terkenal, sehingga pada saat ingin mendaftarkan mereknya tidak terdapat persamaan pada pokoknya, baik sebagian maupun seluruhnya dan terhindar dari itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain yang telah terkenal. Selain itu, bagi pemilik merek yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek baru lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. Gugatan pembatalan merek hendaknya tidak melebihi 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pustaka Acuan

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT Alumni, 2005.

Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2003.

Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*, Jakarta: Penaku, 2014.

Imam Sjahputra Tunggal, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*, Jakarta: Harvarindo, 2005.

Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Judex facti adalah hakim mengenai fakta-fakta (bukan hakim kasasi). J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T. Alumni, 2003.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. Alumni, 2005.

Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, h. 100.

Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2004.