

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari sejarah lahirnya Hak Kekayaan Intelektual, *World Intellectual Property Organization (WIPO)* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah : “*Creations of the mind: inventions; literary and artistic works; and symbols, names and images used in commerce*”.<sup>1</sup> Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi dari pemikiran yang berupa penemuan baru, termasuk didalamnya karya sastra dan karya seni berupa simbol nama dan gambar yang digunakan dalam dunia perdagangan.

*Intellectual property right* sebagai terminologi hukum di Indonesia, diterjemahkan menjadi beberapa istilah yakni, hak kekayaan intelektual, hak atas kepemilikan intelektual, hak milik intelektual, hak atas kekayaan intelektual. Akan tetapi pasca reformasi, dalam literatur hukum Indonesia *intellectual property right* lebih sering diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592407520f6f7/peran-trips-i-agreement-di-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual> “Peran TRIPs Agreement Di Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual” , Akses 14 Februari 2019.

dalam surat No. 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” yang disingkat “HKI”.<sup>2</sup>

Ruang Lingkup HKI dapat dibagi sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Hak Cipta (*copyrights*) yang meliputi, Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lain; Ceramah, Kuliah, Pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; Seni rupa dalam segala bentuk seperti, seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan; Arsitektur; Peta; Fotografi; Sinematografi; Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, *database* dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
2. Hak Terkait meliputi, Pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran.
3. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang meliputi : Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perlindungan Varietas Tanaman.

Perkembangan perekonomian dunia berlangsung begitu cepat, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong

---

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki> “Dasar Hukum Perubahan Istilah Haki menjadi HKI ”, Akses 14 Februari 2019.

<sup>3</sup> Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni”, *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 17, (Juni 2010), hlm 166.

globalisasi Hak Kekayaan Intelektual.<sup>4</sup> Globalisasi menjadi salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang akan masih berlangsung di masa yang akan datang. Arus globalisasi tersebut telah merebak di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.<sup>5</sup> Menurut Penulis apabila arus globalisasi semakin luas, maka akan berdampak luas pada terjadinya perdagangan bebas.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan John Naisbitt, yang menyatakan bahwa era globalisasi telah membawa arus gerak yang sangat kuat mendorong lahirnya perdagangan bebas (*free trade*).<sup>6</sup> Dengan lahirnya perdagangan bebas (*free trade*), maka akan rentan terjadi persaingan curang (*unfair competition*). Seiring dengan kerentanan terjadinya persaingan usaha curang (*unfair competition*), maka menurut Penulis merek mempunyai peran yang cukup penting untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Hal ini disebabkan karena merek merupakan sebuah tanda pengenal serta identitas suatu produk.

Merek produk baik barang maupun jasa tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha memacu produknya bersaing dengan merek tersebut. Usaha untuk meraih predikat merek terkenal terhadap suatu produk bukan hal yang mudah.

---

<sup>4</sup> Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Cet.Kedua, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 82.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 89.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 4.

Pemilik merek membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menjadikan mereknya menjadi merek terkenal.<sup>7</sup>

Salah satu upaya agar merek suatu produk menjadi terkenal adalah dengan cara mendaftarkan merek yang bersangkutan ke berbagai negara. Dan apabila suatu merek sudah terkenal, maka timbul kembali masalah baru yaitu akan rentan terjadi pelanggaran HKI, terkhusus hak atas merek. Bentuk pelanggarannya bisa berupa menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak merek milik orang lain secara tanpa hak.

Ketika suatu merek sudah menjadi merek terkenal akhirnya dapat memunculkan para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek untuk mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.<sup>8</sup> Hal ini tentu merugikan pihak yang memegang hak atas merek secara sah. Sehingga perlu diupayakan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif, memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertama.

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, (Bandung : PT. Alumni, 2003), hlm 321.

<sup>8</sup> Darmadi Duriyanto, et.al., *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, (Jakarta : Gramedia Utama Pustaka, 2001), hlm 22.

Dalam pendaftaran Sistem konstitutif (*First to File*), maka hak atas merek ditentukan atas dasar pendaftaran. Sistem pendaftaran ini memberikan hak kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya untuk pertama kali. Dengan kata lain, hak atas merek diberikan kepada pendaftar pertama.<sup>9</sup> Pada saat ini Indonesia menganut sistem konstitutif (*First to File*) untuk pendaftaran merek. Sehingga apabila seorang pemilik merek menginginkan merek miliknya mendapatkan perlindungan di Indonesia maka pemilik merek tersebut harus menjadi pendaftar pertama. Namun apakah pendaftaran suatu merek dengan sistem konstitutif di Indonesia dapat menjamin perlindungan hukum suatu merek terkenal ?

Apabila diperhatikan dalam rentang waktu lima tahun yang lalu, di Indonesia telah banyak kasus hukum terkait pelanggaran HKI, khususnya berkenaan dengan sengketa merek dan berakhir dengan pembatalan maupun penghapusan merek terkenal yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jendral HKI. Kasus merek “PIERRE CARDIN”, merek “IKEA”, merek “KEEN”, merek “HUGOBOSS” dan merek “SEPHORA” merupakan beberapa kasus sengketa merek terkenal terdaftar di Indonesia.

Para pemilik masing-masing merek terkenal tersebut merupakan beberapa orang yang selalu berusaha menghasilkan berbagai produk berkualitas dengan merek yang bersangkutan agar dapat memasuki pasar ke seluruh wilayah didunia, termasuk Indonesia. Namun saat ingin memperluas bisnis, para pemilik merek terkenal tersebut merasa keberatan dan terganggu

---

<sup>9</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm 11.

karena ada pihak lain (dalam hal ini pengusaha atau perusahaan Indonesia) yang berusaha untuk mendaftarkan sebuah merek ke Dirjend HKI Indonesia dan ternyata merek yang “ingin didaftarkan” atau yang “sudah terdaftar” tersebut memiliki persamaan pada pokok ataupun keseluruhannya dengan merek yang telah lama digunakan pemegang hak merek yang sah sebagai identitas produk mereka. Sehingga kelima pemilik merek terkenal tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam pokok perkaranya menginginkan agar merek terdaftar serta memiliki persamaan pada pokok ataupun keseluruhan tersebut dibatalkan oleh pihak yang berwenang karena mereka merupakan pendaftar pertama untuk masing-masing merek yang bersangkutan.

Salah satu contoh kasus merek terkenal terdaftar yang paling fenomenal dan populer di Indonesia adalah kasus merek “PIERRE CARDIN”. Kasus ini bermula dari adanya gugatan yang dilayangkan Pierre Cardin (selanjutnya disebut Penggugat). Penggugat merupakan seorang designer asal Perancis. Penggugat juga merupakan pemilik merek dagang “PIERRE CARDIN”. Merek PIERRE CARDIN sudah terkenal di berbagai negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Merek Dagang PIERRE CARDIN dan LOGO PIERRE CARDIN telah terdaftar pada Dirjend HKI-Direktorat Merek untuk berbagai jenis barang. Salah satunya jenis barang yang termasuk dalam kelas 3. Namun ternyata di Indonesia, seorang pengusaha lokal, Alexander Satria Wibowo (selanjutnya disebut Tergugat), telah mendaftarkan suatu merek yang sama dengan Penggugat, yaitu merek “PIERRE CARDIN”. Oleh karena itu,

Penggugat keberatan terkait hal terdaptarnya merek “PIERRE CARDIN” atas nama Tergugat dalam daftar umum merek pada Dirjend HKI Republik Indonesia tersebut. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek “Pierre Cardin” atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000192198 ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat (Alexander Satryo Wibowo) dan Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).

Kemudian terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengambil putusan dengan Nomor 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan pokok perkara menolak semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Setelah putusan tersebut diucapkan Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan mengajukan beberapa keberatan-keberatan terhadap *Judex Facti*. Kemudian terkait keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengeluarkan putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus.HaKI/2015 pada tanggal 30 November 2015 dengan menolak semua permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pierre Cardin), yang menyebabkan Pierre Cardin kehilangan hak-nya untuk menggunakan mereknya di Indonesia.

Berdasarkan contoh kasus merek terkenal PIERRE CARDIN tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua merek terkenal mendapatkan perlindungannya di Indonesia walaupun merek terkenal itu telah terdaftar pada Dirjend HKI.

Sedangkan sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem konstitutif, yang memberikan hak kepada pendaftar pertama sebagai pemegang merek bersangkutan. Sebagaimana diketahui merek PIERRE CARDIN milik Penggugat telah ada sejak tahun 1950 dan terdaftar di berbagai belahan dunia sejak tahun 1970. Namun akibat dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus.HaKI/2015, Penggugat sebagai pemilik asli merek PIERRE CARDIN harus rela kehilangan hak-nya sebagai pemegang hak merek terdaftar di Indonesia. Selain itu, juga terdapat beberapa kasus merek terkenal lainnya seperti merek “IKEA”, merek “KEEN”, merek “HUGOBOSS”, dan merek “SEPHORA”. Semua kasus merek terkenal itu termasuk sengketa merek yang fenomenal dan populer. Karena dari awal timbulnya perkara sampai di putusan di pengadilan, baik ditingkat pertama sampai tingkat kasasi, kasus-kasus ini banyak menarik perhatian semua kalangan masyarakat Indonesia dan telah banyak dibahas oleh pihak media massa maupun media sosial. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti kasus-kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian konkrit terkait dengan implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak atas merek terkenal di Indonesia dan implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait sengketa merek “IKEA” merek



PIERRE CARDIN”, merek “SEPHORA, merek “KEEN”, dan merek “HUGOBOSS”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang ingin Penulis teliti adalah implementasi dan implikasi pemberlakuan sistem konstitutif di Indonesia dalam hal melindungi merek terkenal dengan menganalisis beberapa Putusan Mahkamah Agung terkait kasus merek terkenal. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia.
2. Untuk mengkaji implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menjamin keaslian mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, namun berbeda dengan penelitian yang akan di teliti Penulis saat ini. Dari penelusuran yang Penulis lakukan, diperoleh data tentang adanya beberapa kajian terlebih dahulu yang telah meneliti tentang merek, yaitu sebagai berikut :

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh H.D Effendy Hasibuan, dalam penelitian disertasinya pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul "Perlindungan Merek Studi mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat". Penelitian tersebut dilatarbelakangi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Bagaimana perbedaan lahirnya UU Merek di Indonesia dan di Amerika Serikat ?
2. Apakah substansi UU Merek Indonesia yang sudah beberapa kali diperbaharui sebanding dengan UU Merek Amerika Serikat dan ketentuan-ketentuan Merek Internasional ?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan pertimbangan-pertimbangan pengadilan dalam memutus sengketa-sengketa Merek di Indonesia dan di Amerika Serikat ?
4. Setelah UU Merek 1992 jo. Merek 1997 diperbaharui dengan UU Merek 2001, apakah pengaturan perlindungan Merek lebih baik dari sebelumnya?

---

<sup>10</sup> H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, sebuah Disertasi (Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm 15.

Kesimpulan hasil penelitian dari beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>11</sup> *Pertama*, terdapat perbedaan latar belakang lahirnya UU Merek di Indonesia dan Amerika. *Kedua*, UU Merek Indonesia sudah beberapa kali mengalami amandemen, substansinya terus berkembang dan telah mengikuti sebagian besar ketentuan-ketentuan Merek Internasional. Begitu pula dengan UU Merek Amerika Serikat yang beberapa kali mengalami amandemen, tetapi dengan sistem yang berbeda. Substansinya terus berkembang mengikuti ketentuan-ketentuan Merek Internasional. *Ketiga*, persamaan dan perbedaan pertimbangan-pertimbangan pengadilan dalam memutus sengketa Merek di Indonesia dan di Amerika Serikat, persamaannya yaitu sebelum menjatuhkan putusan sengketa Merek, hakim di kedua Negara sama-sama melakukan pertimbangan hukum dengan memeriksa apakah ditemukan atau tidak ditemukan pemalsuan atau peniruan merek sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya. Perbedaannya adalah, hakim yang menangani kasus-kasus Merek di Indonesia kurang pengalaman dalam beracara sehingga berakibat kurang pula dalam memberikan pertimbangan hukumnya. *Keempat*, apabila dibandingkan UU Merek Tahun 1961 (sebagai duplikat UU Merek 1912), baik pengaturan perlindungan Merek maupun pengaturan hukumnya, UU Merek 1992 jo. UU Merek 1997, maka UU Merek 2001 jauh lebih baik.

Penelitian tersebut berfokus pada perbandingan Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia dengan Undang-Undang merek yang berlaku di

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 347-352.

Amerika Serikat. Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari segi substansinya Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia dan Undang-Undang Merek Amerika Serikat mengandung persamaan, karena Undang-Undang Merek di kedua Negara telah mengalami beberapa perubahan dengan menyesuaikan prinsip-prinsip Hukum Internasional. Kemudian apabila dilihat dari segi proses persidangan di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa Merek maka praktek di kedua Negara (Indonesia dan Amerika Serikat) tersebut sama-sama menggunakan pertimbangan hukum hakim sebelum mengambil keputusan, namun juga terdapat perbedaan antara keduanya yaitu hakim Indonesia kurang pengalaman praktek, yang mengakibatkan pertimbangan hukum para hakim yang beracara di Indonesia, masih kurang luas dan kurang tepat. Sehingga dapat disimpulkan penelitian ini terkait perbandingan antara pengaturan undang-undang Merek di Indonesia dengan di Amerika Serikat, serta meneliti terkait perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar mengambil keputusan dalam rangka menyelesaikan sengketa merek. Hal tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, sebab penulis meneliti terkait bagaimana implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa merek “IKEA”, merek PIERRE CARDIN”, merek “SEPHORA, merek “KEEN”, dan merek “HUGOBOSS”) dan bagaimana implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung

terkait sengketa merek “IKEA”, merek PIERRE CARDIN”, merek “SEPHORA, merek “KEEN”, dan merek “HUGOBOSS”).

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Oktorina Sihombing dalam penelitian disertasinya pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Hubungan Sikap dan Perilaku Memilih satu Merek : Komparasi Antara *Theory of Planned Behavior* dan *Theory Of Trying*”. Dalam penelitian tersebut ada beberapa pokok permasalahan, yaitu :<sup>12</sup>

1. Bagaimana *Theory of planned behavior* dan *Theory of trying* dapat menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu Merek di Indonesia?
2. Apakah *Theory of trying* lebih *fit* dibandingkan *theory of planned behavior* dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu merek di Indonesia ?

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu :<sup>13</sup> *pertama* hasil analisis data dengan menggunakan pengukuran langsung dan tidak langsung dapat memberikan hasil yang berbeda yang juga dialami oleh *Giles* dan *Cairns* (1995) serta *Terry* dan *O’Leary*, (1995). Walaupun penelitian ini menyampaikan dan membahas hasil dari dua pengukuran (yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung) tersebut, tetapi dalam penelitian ini penulis

---

<sup>12</sup> Sabrina Oktorina Sihombing, *Hubungan Sikap dan Perilaku Memilih Satu Merek : Komparasi Antara Theory Of Planned Behavior Dan Theory Of Trying*, sebuah Disertasi (Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm 178-179.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 318-320.

menggunakan pengukuran langsung sebagai penentu akhir pengujian hipotesis. Artinya hipotesis didukung atau tidak didukung hanya didasarkan pada pengukuran langsung dengan pertimbangan pada keakuratan dan keandalan pengukuran tersebut dibandingkan dengan pengukuran tidak langsung. *Kedua*, dari hasil penelitian dengan didasarkan pada hasil uji statistik, hasil analisis menunjukkan bahwa TT lebih *fit* dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu Merek dibandingkan dengan TPB. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pengukuran langsung dan tidak langsung dapat memberikan hasil yang berbeda. Akan tetapi, posisi yang diambil penulis adalah menggunakan pengukuran langsung dalam pengujian hipotesis. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan keakuratan dan keandalan pengukuran tersebut dibandingkan dengan pengukuran tidak langsung.

Penelitian tersebut difokuskan pada penggunaan *theory of planned behavior* dan *theory of trying* dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu merek di Indonesia dan perbandingan dari teori tersebut dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu merek di Indonesia. Masalah sikap dan perilaku masyarakat Indonesia dalam memilih merek umumnya berhubungan dengan kualitas barang sebuah merek. Sehingga apabila ada sebuah merek untuk barang atau jasa yang dianggap masyarakat Indonesia pada umumnya adalah sebuah merek yang berkualitas, maka merek tersebut-lah yang akan menjadi pilihan untuk menggunakan barang atau jasa yang dikehendaki.

Permasalahan dalam penelitian tersebut tidak mempersoalkan tentang implementasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak merek terkenal di Indonesia, namun berhubungan dengan sikap dan perilaku masyarakat Indonesia dalam memilih sebuah merek. Sehingga penelitian penulis berbeda, baik dari segi judul maupun substansinya.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuony Suwirda dalam tesisnya yang berjudul “analisis ekonomi terhadap hukum (studi terhadap pembentukan Undang-Undang Merek)”. Dalam penelitian tersebut ada beberapa permasalahan yaitu :<sup>14</sup>

1. Bagaimanakah analisis ekonomi terhadap pembentukan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ?
2. Permasalahan apakah yang masih terjadi setelah pembentukan Undang-Undang Merek tersebut ?

Kesimpulan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :<sup>15</sup> *pertama*, apabila dianalisis dari segi ekonomi, secara keseluruhan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sangat menguntungkan. Merek merupakan aktiva tetap tidak berwujud atau harta yang sangat berharga bagi suatu perusahaan atau bagi pemegang merek serta memiliki nilai merek (ekuitas merek). Meskipun tidak berwujud secara fisik, tetapi mempunyai nilai ekonomis dan merupakan suatu hak untuk keuntungan yang dapat dirasakan

---

<sup>14</sup> Yuony Suwirda, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (Studi Terhadap Pembentukan Undang-Undang Merek)*, Tesis, (Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta, 2010), hlm 7.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 137-138.

sekarang dan masa datang. Dengan melihat pentingnya merek dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, maka merek harus didaftarkan agar terlindung dari hal-hal yang dapat merugikan pemilik merek. Merek yang didaftarkan tersebut akan mendapat perlindungan dengan jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang jika jangka waktu tersebut telah habis, sehingga Undang-Undang Merek tersebut dapat menguntungkan secara optimal. *Kedua*, permasalahan yang terjadi setelah terbentuknya Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001, yang belakangan ini marak terjadi adalah *passing off*, yaitu penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat. Untuk memakai argumen *passing off*, maka merek yang bersangkutan tidak perlu mencapai tingkatan merek terkenal, cukup bahwa merek ini memiliki konsumen yang sudah mengenalinya saja, apalagi bahwa *passing off* berasal dari *case law* bukan peraturan perundang-undangan. Di Australia dan Inggris, merek belum terdaftar terlindungi oleh *passing off*. Sedangkan di Indonesia dalam Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 tidak mengandung doktrin *passing off*.

Permasalahan dalam penelitian tersebut difokuskan mengenai analisis ekonomi terhadap hukum dalam pembentukan Undang-Undang Merek Tahun 2001 serta membahas permasalahan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Merek Tahun 2001 tersebut. Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian penulis saat ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut.



Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Aryo Garudo Widodo dalam penelitian tesisnya yang berjudul “Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Pada Merek Jasa Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Indonesia (Studi Kasus Warung Nasi Padang SEDERHANA Melawan Warung Nasi Padang SEDERHANA BINTARO)”. Penelitian tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan, yaitu :<sup>16</sup>

1. Bagaimana Kriteria Hak Atas Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam Kasus Warung Padang SEDERHANA melawan Warung Padang SEDERHANA BINTARO ?
2. Bagaimana akibat hukum Hak Atas Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam kasus Warung Padang SEDERHANA melawan Warung Padang SEDERHANA BINTARO ?

Kesimpulan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :<sup>17</sup> *pertama*, Bila dirumuskan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 sudah tampak jelas Merek Jasa "SEDERHANA BINTARO" milik Tergugat mempunyai unsur yang menonjol yang menimbulkan adanya kesan yang sama

---

<sup>16</sup> Aryo Garudo Widodo, *Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Pada Merek Jasa Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Indonesia (Studi Kasus Warung Nasi Padang SEDERHANA Melawan Warung Nasi Padang SEDERHANA BINTARO)*, Tesis, (Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta, 2016), hlm 12.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 98-99.

baik mengenai unsur huruf, kata, tulisan, warna dan kombinasi lainnya dengan merek jasa "SEDERHANA" milik Penggugat. Dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 279.PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 tentang kriteria merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya bila dibandingkan merek jasa "SEDERHANA" dan Logo "SAW" milik Penggugat dengan merek jasa "SEDERHANA BINTARO" dan Logo "SB" milik Tergugat, maka dari segi kemiripan visual, segi bunyi ucapan, tulisan dan warna, kombinasi warna, bentuk, kombinasi elemen maka terdapat persamaan/kemiripan terlebih lagi ternyata sama-sama melindungi kelas yang sama yaitu kelas 43, sehingga dapat menyesatkan konsumen yang menganggap bahwa warung makan padang "SEDERHANA" dengan warung makan "SEDERHANA BINTARO" merupakan satu produk yang berakibat terjadinya kondisi persaingan curang yang merugikan Penggugat selaku pemilik merek jasa "SEDERHANA". Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang disebut merek dalam sertifikat merek adalah apa yang tertera dan tercantum dalam Etiket Merek maka sudah jelas bahwa merek "SEDERHANA BINTARO" tidak dapat menggunakan kata "SEDERHANA" dalam kegiatan usahanya dan terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jenis jasa yang sama. *Kedua*, dikarenakan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan bersifat final dimana perkara tersebut telah diputus hingga PK (Peninjauan Kembali) yang pada akhirnya memenangkan pihak Penggugat atau pemilik merek warung nasi padang "SEDERHANA" maka akibat hukumnya adalah Tergugat harus menghentikan

semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan merek "SEDERHANA" dengan segala akibat hukumnya.

Permasalahan dalam penelitian tersebut difokuskan mengenai permasalahan Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Pada Merek Jasa Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Indonesia. Dengan menganalisis Kasus Warung Nasi Padang SEDERHANA Melawan Warung Nasi Padang SEDERHANA BINTARO. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis saat ini adalah bagaimana implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa merek "IKEA", merek PIERRE CARDIN", merek "SEPHORA, merek "KEEN", dan merek "HUGOBOSS") dan bagaimana implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa merek "IKEA", merek PIERRE CARDIN", merek "SEPHORA, merek "KEEN", dan merek "HUGOBOSS").

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Ullya Rahmi Aswin, dalam penelitian tesisnya pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Andalas yang berjudul "Analisis Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga, Sikap Merek, Lokasi dan *Word Of Mouth* Terhadap Niat Menonton Di Cinema XXI Kota Padang (Studi Kasus Pada Penonton

Bioskop Cinema XXI Di Kota Padang)”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Bagaimana pengaruh citra merek terhadap niat menonton di bioskop Cinema XXI di Kota Padang ?
2. Bagaimana pengaruh sikap merek terhadap niat menonton di bioskop Cinema XXI di Kota Padang ?
3. Bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap niat menonton di bioskop Cinema XXI di Kota Padang ?
4. Bagaimana pengaruh *word of mouth* terhadap niat menonton di bioskop Cinema XXI di Kota Padang ?

Kesimpulan hasil penelitian dari beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>19</sup> *Pertama*, citra merek memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat menonton di Cinema XXI. *Kedua*, persepsi harga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat menonton di Cinema XXI. *Ketiga*, sikap merek memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat menonton di Cinema XXI. *Keempat*, lokasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat menonton Cinema XXI. *Kelima*, *Word of Mouth* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat menonton di Cinema XXI.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka dapat dilihat bahwa penelitian tersebut berfokus terkait analisis pengaruh citra merek,

---

<sup>18</sup> Ullya Rahmi Aswin, *Analisis Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga, Sikap Merek, Lokasi dan Word Of Mouth Terhadap Niat Menonton Di Cinema XXI Kota Padang (Studi Kasus Pada Penonton Bioskop Cinema XXI di Kota Padang)*, Tesis, (Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Andalas : Padang, 2017), hlm 15.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 210.

persepsi harga, sikap merek, lokasi dan *Word of Mouth* Terhadap Niat Menonton Di Cinema XXI Kota Padang (Studi Kasus Pada Penonton Bioskop Cinema XXI Di Kota Padang). Sehingga penelitian penulis berbeda, baik dari segi judul maupun substansinya.

Untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu maka Penulis akan menyajikan perbedaan-perbedaan tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO	JUDUL PENELITIAN	PENELITI	FOKUS PENELITIAN	TAHUN	PEMBEDA
1.	Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat.	H.D Effendy Hasibuan	Meneliti terkait perbandingan antara pengaturan undang-undang Merek di Indonesia dengan di Amerika Serikat, serta membahas terkait perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar mengambil keputusan dalam rangka menyelesaikan sengketa merek.	2003	Penelitian Penulis mengkaji implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia serta implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia.
2.	Hubungan Sikap dan Perilaku Memilih satu Merek : Komparasi Antara <i>Theory of Planned Behavior dan Theory Of Trying.</i>	Sabrina Oktoria Sihombing	Meneliti terkait penggunaan <i>theory of planned behavior</i> dan <i>theory of trying</i> dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu merek di Indonesia dan perbandingan dari teori tersebut dalam menjelaskan hubungan sikap	2009	Penelitian Penulis mengkaji implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia serta implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia.

			dan perilaku memilih suatu merek di Indonesia.		
3.	Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (Studi Terhadap Pembentukan Undang-Undang Merek).	Yuony Suwirda	Meneliti terkait Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Merek Tahun 2001 serta membahas permasalahan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Merek Tahun 2001 tersebut.	2010	Penelitian Penulis mengkaji implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia serta implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia.
4.	Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Pada Merek Jasa Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Indonesia (Studi Kasus Warung Nasi Padang SEDERHANA Melawan Warung Nasi Padang SEDERHANA BINTARO).	Aryo Garudo Widodo	Meneliti terkait Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Pada Merek Jasa Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Indonesia dengan menganalisis Kasus Warung Nasi Padang SEDERHANA Melawan Warung Nasi Padang SEDERHANA BINTARO.	2016	Penelitian Penulis mengkaji implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia serta implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia.

5	Analisis Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga, Sikap Merek, Lokasi dan <i>Word Of Mouth</i> Terhadap Niat Menonton Di Cinema XXI Kota Padang (Studi Kasus Pada Penonton Bioskop Cinema XXI di Kota Padang).	Ully Rahmi Aswin	Meneliti terkait analisis pengaruh citra merek, persepsi harga, sikap merek, lokasi dan <i>Word Of Mouth</i> Terhadap Niat Menonton Di Cinema XXI Kota Padang (Studi Kasus Pada Penonton Bioskop Cinema XXI Di Kota Padang).	2017	Penelitian Penulis mengkaji implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia serta implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia.
---	---	------------------	--	------	---

## E. Kerangka Teori

### 1. Merek Terkenal

Berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu merek, merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termashur (*famous marks*). Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat "biasa" ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.<sup>20</sup> Di atas merek biasa terdapat merek terkenal, yakni merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek....., op.cit.*, hlm 80-81.

yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.<sup>21</sup> Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termashur. Sedemikian rupa mashurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai “merek aristokrat dunia”.<sup>22</sup> Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk membedakan antara merek terkenal dan merek termashur. Kesulitan dalam penafsiran mengakibatkan kesulitan menentukan batas dan ukuran di antara keduanya. Jika merek termashur didasarkan pada ukuran “sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya”, maka dasar ukuran seperti itu juga dimiliki oleh merek terkenal. Oleh karena itu, bagi yang mencoba membuat definisi merek termashur, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal.<sup>23</sup>

Merek produk baik barang maupun jasa tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha memacu produknya bersaing dengan merek tersebut. Apabila merek sudah terkenal, hanya dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.<sup>24</sup> Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 82-83.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 85.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 86.

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual ... op.cit.*, hlm 321.



orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul dan kualitas barang. Sehingga pemakai merek terkenal secara tidak sah dikualifikasikan sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik.

Sebelum merdeka, hukum Merek yang berlaku di Indonesia terpengaruh dengan hukum kolonial Belanda. Hal ini ditandai dengan berlakunya Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912 yang merupakan hukum warisan dari kolonial Belanda dan menganut sistem deklaratif untuk sistem pendaftaran merek. Namun dalam perkembangannya pada tahun 1961, Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961.<sup>25</sup> UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan tidak mengatur terkait merek terkenal. Kemudian pada Tahun 1991, pemerintah Indonesia mulai membahas RUU Merek Terbaru, yang kemudian RUU tersebut berhasil disahkan menjadi UU pada Tahun 1992. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek berasal dari usul inisiatif pemerintah dengan melihat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya di bidang merek.<sup>26</sup> Dalam UU No. 19 Tahun 1992 tersebut juga tidak memberikan definisi terkait merek terkenal.

Perubahan pengaturan merek selalu dipengaruhi oleh keikutsertaan Indonesia dalam ratifikasi beberapa konvensi Internasional. Dan yang menjadi pertimbangan adalah sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia tersebut, maka dirasakan menjadi sangat

---

<sup>25</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2010), hlm 7.

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual ... op.cit.*, hlm 309.

penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek, guna memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.<sup>27</sup> Saat Tahun 1997 Indonesia meratifikasi Perjanjian TRIPs, sehingga Pemerintah saat itu perlu mengubah beberapa hal terkait pengaturan merek nasional agar sesuai dengan Perjanjian TRIPs dan berakhir dengan munculnya UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek. Namun dalam UU No. 14 Tahun 1997 masih belum mengatur tentang merek terkenal. Selanjutnya pada Tahun 2001 pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah Undang-Undang Merek baru agar Indonesia dapat bertahan di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan meningkatkan peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Sehingga muncul UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam UU No. 15 Tahun 2001 masih belum diatur terkait definisi merek terkenal. Namun penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 telah memberikan kriteria merek terkenal.

Kriteria merek terkenal dilakukan dengan menilai pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan adalah konsumen atau masyarakat umum yang memiliki keterkaitan dalam hal produksi, promosi,

---

<sup>27</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm 16.

distribusi, maupun penjualan terhadap barang atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal tersebut.<sup>28</sup>

Kemudian Pasal 6 ayat 2 huruf b mengatur dan memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai merek terkenal dalam Peraturan Pemerintah. Namun dimulai sejak UU Merek No. 15 Tahun 2001 berlaku sampai Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, perintah dari Pasal 6 ayat 2 huruf b tersebut tidak pernah terlaksanakan. Saat ini Undang-Undang Merek yang berlaku adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mencabut pemberlakuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Permohonan pendaftaran suatu merek dapat diterima maupun ditolak hal ini diatur dalam Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar jika :

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

---

<sup>28</sup> Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali Pres, 2017), hlm 141.

- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat 1 diatur tentang permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Kemudian Pasal 2 ayat 2 mengatur permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek yang ingin didaftarkan tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau lembaga suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- d. diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua tanda dapat didaftar sebagai merek. Hanya tanda-tanda yang memenuhi beberapa syarat-lah yang akan diterima pendaftarannya. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan pendaftar agar merek-nya dapat diterima adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai daya pembeda (*distinctive distinguish*);
- b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
- c. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- d. Tanda yang ingin didaftarkan tersebut bukan termasuk tanda yang bersifat umum;
- e. Tanda yang ingin didaftarkan tersebut bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasca berlakunya UU No. 20 Tahun 2016, Pemerintah bergerak cepat dengan mengundang Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Salah satu substansi penting yang diatur dalam Permenkumham No. 67 Tahun 2016 adalah ketentuan mengenai merek terkenal. Hal ini merupakan implementasi Pasal 21 ayat 4 UU No. 20 Tahun 2016 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai merek terkenal dalam peraturan menteri. Dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2016, amanat untuk membentuk Peraturan Pemerintah tentang merek terkenal sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 sudah tidak berlaku lagi.<sup>29</sup>

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kualifikasi merek terkenal diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 yaitu:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut;
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
4. Jangkauan daerah penggunaan merek;
5. Jangka waktu penggunaan merek;
6. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 141.

7. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di Negara lain;
8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
9. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Kemudian dalam Pasal 19 ayat 1 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 diatur tentang permohonan pendaftaran merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Selanjutnya Pasal 19 ayat 2 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 mengatur tentang penolakan permohonan pendaftaran merek dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu. Terkait persyaratan tertentu tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat 3 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 yaitu :

- a. adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap permohonan; dan
- b. merek terkenal yang sudah terdaftar.

Dalam Pasal 19 ayat 4 diatur tentang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat alasan dan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan Merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan Merek terkenal.

## **2. Sistem Perlindungan Merek Terkenal**

Seseorang yang sudah memperoleh suatu hasil karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan yang dapat berupa materi maupun immaterial, misalnya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya itu. Hukum memberikan perlindungan demi kepentingannya berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai

---

<sup>30</sup> H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid 1, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,1996 ), hlm 6.



ancaman dari pihak manapun.<sup>31</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>32</sup> Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi :<sup>33</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Mengingat merek mempunyai peran sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, pengaturan tentang merek dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung lama dibandingkan dengan jenis-jenis HKI lainnya.

Sesuai dengan pengalaman sejarah Indonesia sebagai negara jajahan Belanda, maka hukum Merek yang berlaku saat masa penjajahan Belanda tersebut memberikan pengaruh terhadap hukum Merek di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada tahun 1912 diundangkan “*Reglemen Industriele Eigendom Kolonien 1912*” (Peraturan Daerah Jajahan tentang hak Milik

---

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 74.

<sup>32</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 1-5.

Perindustrian Tahun 1912), Keputusan Raja tertanggal 29 Agustus 1912 No. 57, Stb. 1912 Nomor 545 jo 1913 Nomor 214 yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1913. Peraturan ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912”. Reglemen Hak Milik Perindustrian 1912 ini merupakan duplikat Undang-Undang Merek Belanda, yang menganut pendaftaran sistem deklaratif.<sup>34</sup>

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pengaturan Merek yang diberlakukan masih menggunakan Reglemen Hak Milik Perindustrian 1912. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1948 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi London atau *London Act*. 1934 atau disebut juga Uni Paris versi London. Dengan masuk sebagai anggota Uni Paris versi London, maka Indonesia harus menerima dan mengakui beberapa ketentuan, khususnya yang menyangkut hak perlindungan terhadap Merek asing yang masuk ke Indonesia berdasarkan atas hak perlakuan sama (*the right of the same treatment*) dan prinsip hak prioritas (*priority right*).<sup>35</sup>

Ketika masa awal kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia masih memberlakukan Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912 yang merupakan hukum warisan dari kolonial Belanda dan menganut sistem deklaratif untuk sistem pendaftaran merek sebagai hukum yang melindungi hak Merek. Namun dalam perkembangannya pada tahun 1961, Reglemen tentang

---

<sup>34</sup> H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek.... op.cit.*, hlm 28-29.

<sup>35</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989), hlm 15.

Hak Milik Perindustrian 1912 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek.<sup>36</sup>

Sistem pendaftaran merek yang terkandung dalam UU No. 21 Tahun 1961 tetap menggunakan sistem pendaftaran yang sama dengan Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912 yaitu sistem deklaratif atau *first to use system*.<sup>37</sup> Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif, memberikan asumsi bahwa pihak yang berhak untuk mendapat hak atas merek adalah pihak yang merupakan pemakai pertama dari merek bersangkutan.<sup>38</sup> Dalam sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban mendaftarkan mereknya. Pendaftaran hanya untuk pembuktian bahwa pendaftar merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran ini bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtvermoeden*) atau *preemption iuris* yakni bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.<sup>39</sup>

Pengaturan terkait pendaftaran sistem deklaratif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang mengatur tentang :

---

<sup>36</sup> Suyud Margono, *loc.cit.*

<sup>37</sup> Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm 31.

<sup>38</sup> Endang Purwaningsih, *loc.cit.*

<sup>39</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 173.

1. Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu;
2. Kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka barangsiapa yang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5, dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut. Jika dalam waktu 6 bulan setelah pendaftaran tersebut di atas atau setelah pendaftaran termaksud dalam ayat 3, merek itu tidak dipakai oleh pemohon di Indonesia, maka anggapan tersebut di atas atau anggapan termaksud dalam ayat 3, tidak berlaku lagi;
3. Barangsiapa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5, mengajukan suatu permohonan pendaftaran merek di Kantor Milik Perindustrian, sedangkan barang-barang yang dibubuhi merek itu telah dipamerkan olehnya dalam suatu pameran resmi nasional atau pameran yang resmi diakui nasional di Indonesia, maka jika permohonan pendaftaran merek itu diajukan dalam waktu enam bulan setelah pembukaan pameran tersebut, dianggap telah memakai merek

tersebut di Indonesia pada tanggal, sewaktu merek itu dipamerkan di pameran tersebut. Sebagai bukti tentang tanggal merek itu dipamerkan Kantor Milik Perindustrian dapat minta supaya diserahkan suatu keterangan yang disahkan oleh panitia pameran tersebut atau, atas persetujuan Kantor Milik Perindustrian, oleh pihak lain yang berhak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa timbulnya hak atas suatu Merek akan diberikan kepada seseorang apabila orang tersebut dapat membuktikan bahwa ia adalah orang pertama yang menggunakan merek bersangkutan. Kemudian pendaftaran Merek tidak menimbulkan hak namun hanya menimbulkan anggapan bahwa pendaftar merupakan pemakai pertama atas Merek yang bersangkutan, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Menurut Yahya Harahap penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 tersebut mengandung konsep sistem *dualisme*, satu segi ditegakkan doktrin pendaftaran pertama atau *first to file principle*, sehingga siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik Merek lainnya, sesuai dengan asas *prior in filling*, tetapi berbarengan dengan itu ditegakkan pula doktrin pemakai pertama atau *prior user (first to use system)*, apabila dapat membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya dianggap pemilik paling unggul haknya jika seseorang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama sesungguhnya. Penjelasan Umum tersebut

memberikan kedudukan yang utama pada asas *prior user has a better right* atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama.<sup>40</sup>

Dengan kata lain, hal tersebut mengandung makna bahwa apabila seseorang sudah mendaftarkan merek miliknya pertama kali, belum tentu ia akan tetap dianggap sebagai pemegang hak merek tersebut selamanya. Sebab apabila ada orang lain yang meng-klaim dan dapat membuktikan bahwa dialah orang yang pertama kali menggunakan merek yang sama dengan merek yang telah terdaftar itu, maka orang yang pertama kali mendaftarkan merek yang sama tersebut dibatalkan hak-nya sebagai pemegang hak merek yang sah. Sehingga ia tidak boleh lagi menggunakan merek tersebut sesuai keinginannya.

Banyak pengamat hukum merek berpendapat bahwa Undang-Undang Merek 1961 memiliki banyak kelemahan, hal ini terjadi karena sistem yang dianut adalah sistem deklaratif atau *first to use* yang sering kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapakah sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) terhadap merek yang dipermasalahkan.<sup>41</sup> Dengan kata lain sistem deklaratif mengandung ketidakpastian hukum. Sebab pendaftaran suatu Merek akan dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pengguna pertama dari Merek yang telah didaftarkan.

Dalam perkembangannya UU No. 21 Tahun 1961 dianggap sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman. Sehingga sudah sebaiknya dibuat Undang-Undang Merek yang baru. Hal ini diawali dari pembahasan RUU Merek pada Tahun 1991, yang kemudian RUU tersebut

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek.... op.cit.*, hlm 335-336.

<sup>41</sup> Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis ..., op. cit.*, hlm 20.

berhasil disahkan menjadi UU pada Tahun 1992. RUU Merek 1992 berasal dari usul inisiatif pemerintah dengan melihat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya di bidang merek. Perubahan substansi dari UU Merek Tahun 1961 ke dalam UU Merek Tahun 1992 adalah terkait dengan sistem pendaftaran. Sistem pendaftaran merek berubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum dari pada sistem deklaratif.<sup>42</sup>

Adapun yang dimaksud dengan sistem konstitutif adalah hak atas merek, tercipta atau diperoleh karena pendaftaran.<sup>43</sup> Artinya semua hak eksklusif atas merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Sistem yang juga disebut dengan sistem aktif ini menyatakan bahwa yang memiliki hak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya sehingga dikenal pula asas *presumption of ownership*.<sup>44</sup> Dengan kata lain apabila seorang pemilik merek ingin merek miliknya mendapatkan perlindungan di Indonesia maka pemilik merek tersebut harus menjadi pendaftar pertama.

Sistem konstitutif dalam pendaftaran merek ini sampai sekarang masih berlaku di Indonesia. Walaupun Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan terkait UU Merek. yang dimulai dari diubahnya UU No. 21 Tahun 1961 jo. UU No. 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997 jo. UU No.15 Tahun 2001 sampai perubahan UU Merek terakhir yaitu UU No. 20 Tahun

---

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual ... op.cit.*, hlm 309.

<sup>43</sup> Longginus Hadi dan Suyud Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hlm 29.

<sup>44</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual..., op.cit.*, hlm 186.

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indonesia tetap menganut sistem konstitutif sebagai sistem pendaftaran merek.

Kelebihan dari sistem konstitutif (*first to file system*) adalah terjaminnya kepastian hukum dengan sertifikasi bagi pemilik merek untuk tujuan komersial. Akan menjadi masalah ketika pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama-sama memiliki sertifikat merek yang terdaftar. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pengawasan tidak hanya sebelum proses sertifikasi tetapi juga setelah merek tersebut terdaftar sehingga tidak menimbulkan pemboncengan merek terkenal.<sup>45</sup>

Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek, baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki persamaan keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek yang ia miliki dan merek tersebut didaftarkan orang lain secara tanpa hak.<sup>46</sup>

Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. (Pasal 72 ayat 1 dan 2 UU No. 20 Tahun 2016). Kemudian penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga

---

<sup>45</sup> Emmy Yuhassari, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm 206-207.

<sup>46</sup> Erma Wahyuni, et.al., *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Tanpa Tahun), hlm 50.



yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. (Pasal 74 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016). Selanjutnya terkait gugatan pembatalan pendaftaran merek, hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 77 ayat 1 dan 2 UU No. 20 Tahun 2016).

Walaupun dalam sistem konstitutif, pendaftaran-lah yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek, namun terkhusus bagi merek yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (*well known trademark* atau merek terkenal), maka juga akan diberikan perlindungan terhadapnya, terutama dari tindakan persaingan yang tidak jujur (Pasal 50 dan 52 sub a dari *Model Law for Developing Countries on Marks Trade Names and Acts of Unfair Competition*).<sup>47</sup>

Apabila merujuk pada Pasal 6 *bis* ayat (1) Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs mengenai perlindungan Merek terkenal, Negara Anggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau penerjemahan yang dapat menimbulkan kekacauan dari suatu merek yang dipandang sebagai

---

<sup>47</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual,.... op.cit.*, hlm 256.

sesuatu yang terkenal dan merek tersebut telah terdaftar atau merek tersebut dipakai sebagai suatu merek yang terkenal (*well known*). Kedua ketentuan ini juga dapat digunakan sebagai dasar atau alasan untuk menolak atau membatalkan merek untuk barang-barang yang sama atau sejenis yang dapat menimbulkan kekacauan atau kekeliruan pada khalayak ramai.<sup>48</sup> Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, apabila suatu merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknyanya dapat membuktikan bahwa merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.<sup>49</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_merek.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf), “Naskah Akademik RUU tentang Merek”, Akses 20 Februari 2020.

<sup>49</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5941f01d7fa0e/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia>, ”Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum Di Indonesia “, Akses 20 Februari 2020.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm 13-14.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan mengenai perlindungan hak atas merek dalam sistem hukum merek nasional. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus sengketa merek yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu sengketa merek terkenal yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI.

## **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi dan implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa merek “IKEA”, merek “PIERRE CARDIN”, merek “SEPHORA, merek “KEEN”, dan merek “HUGOBOSS”.

## **4. Data Penelitian atau Bahan hukum**

Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian. Adapun bahan hukum dalam penelitian

normatif dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder,<sup>51</sup> yaitu :

- a. Bahan hukum primer : merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, kajian/ resume/naskah atau catatan resmi pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi hukum kebiasaan. Dalam penelitian ini putusan pengadilan yang digunakan adalah putusan Mahkamah terkait dengan sengketa merek terkenal yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI. Dan untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini maka putusan Mahkamah Agung yang akan penulis analisis adalah Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016, dan Putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017.
- b. Bahan hukum sekunder : berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, hasil karya ilmiah para sarjana/ahli, komentar-komentar atas putusan pengadilan terkhusus Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan

---

<sup>51</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm 11.

Mahkamah Agung No. 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung No.938 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, melalui studi dokumen atau kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>52</sup>

## **6. Pengolahan dan penyajian data.**

Cara pengolahan dan penyajian data atau bahan hukum disajikan dalam bentuk mendeskripsikan masalah-masalah hukum terkait permasalahan perlindungan hukum terhadap hak atas merek terkenal di Indonesia, dengan mendeskripsikan seperti apa implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak atas merek terkenal di Indonesia serta mendeskripsikan implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Agung terkait sengketa merek terkenal yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI.

## **7. Analisis atau Pembahasan**

Data dari penelitian ini akan di analisis atau dibahas menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari analisis data akan disajikan secara deskriptif

---

<sup>52</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 101.

analitis yang disusun dalam bentuk laporan penelitian dan dideskripsikan secara lengkap serta sistematis, kemudian dirumuskan sebagai suatu kesimpulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian direncanakan terdiri dari 4 (empat) bab dengan penjelasan masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan bab yang membahas mengenai Sistem Perlindungan Merek Terkenal dengan sub bab membahas tentang Merek Terkenal dan Sistem Perlindungan Merek Terkenal.

Bab III merupakan bab yang membahas jawaban permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu posisi kasus, implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia dan implikasi pemberlakuan sistem konstitutif terhadap perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia

Bab IV Penutup, merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### SISTEM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL

#### A. Merek Terkenal

Asal-usul Merek berpangkal sekitar abad pertengahan di Eropa pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Pentingnya penggunaan Merek dalam dunia bisnis saat ini memang tidak dapat dipungkiri lagi. Pada mulanya fungsi Merek adalah untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Setelah dikenal metode produksi massal dengan jaringan distribusi pasar yang lebih luas dan kian rumit, maka fungsi Merek berkembang menjadi seperti yang ada sekarang ini.<sup>53</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 diatur tentang pengertian merek. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dalam UU No. 20 Tahun 2016 juga diatur terkait pengertian Merek Dagang, Merek Jasa dan Merek Kolektif, yang masing masing memiliki pengertian sebagai berikut :

---

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual ...*, op.cit., hlm 305.

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya (Pasal 1 ayat 2);
2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat 3);
3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat 4).

Berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu Merek, Merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni Merek Biasa (*normal marks*), Merek Terkenal (*well-known marks*), dan Merek Termashur (*famous marks*). Merek Biasa adalah Merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat "biasa" ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat konsumen melihat Merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen,



dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.<sup>54</sup> Di atas Merek Biasa terdapat Merek Terkenal, yakni Merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah Merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.<sup>55</sup> Tingkat derajat Merek yang tertinggi adalah Merek Termashur. Sedemikian rupa mashurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai “Merek aristokrat dunia”.<sup>56</sup> Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk membedakan antara Merek Terkenal dan Merek Termashur. Kesulitan dalam penafsiran mengakibatkan kesulitan menentukan batas dan ukuran di antara keduanya. Jika Merek Termashur didasarkan pada ukuran “sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya”, maka dasar ukuran seperti itu juga dimiliki oleh Merek Terkenal. Oleh karena itu, bagi yang mencoba membuat definisi Merek Termashur, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi Merek Terkenal.<sup>57</sup>

Merek produk baik barang maupun jasa tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha memacu produknya bersaing dengan Merek tersebut. Apabila Merek sudah terkenal, hanya dengan melihat, membaca atau mendengar suatu Merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas

---

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek...., op.cit.*, hlm 80-81.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 82-83.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 85.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 86.

suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.<sup>58</sup> Pemakaian Merek Terkenal atau pemakaian Merek yang mirip dengan Merek Terkenal milik orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul dan kualitas barang. Sehingga pemakai Merek Terkenal secara tidak sah dikualifikasikan sebagai pemakai Merek yang beritikad tidak baik.

Sebelum merdeka, hukum Merek yang berlaku di Indonesia terpengaruh dengan hukum kolonial Belanda. Hal ini ditandai dengan berlakunya Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912 yang merupakan hukum warisan dari kolonial Belanda dan menganut sistem deklaratif untuk sistem pendaftaran Merek. Namun dalam perkembangannya pada tahun 1961, Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961.<sup>59</sup> UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan tidak mengatur terkait Merek Terkenal. Kemudian pada Tahun 1991, pemerintah Indonesia mulai membahas RUU Merek Terbaru, yang kemudian RUU tersebut berhasil disahkan menjadi UU pada Tahun 1992. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek berasal dari usul inisiatif pemerintah dengan melihat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya di bidang Merek.<sup>60</sup> Dalam UU No. 19 Tahun 1992 tersebut juga tidak memberikan definisi terkait Merek Terkenal.

---

<sup>58</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual ...*, *op.cit.*, hlm 321.

<sup>59</sup> Suyud Margono..., *op.cit.*, hlm 7.

<sup>60</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual ...*, *op.cit.*, hlm 309.

Perubahan pengaturan Merek selalu dipengaruhi oleh keikutsertaan Indonesia dalam ratifikasi beberapa konvensi Internasional. Dan yang menjadi pertimbangan adalah sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia tersebut, maka dirasakan menjadi sangat penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek, guna memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.<sup>61</sup> Saat Tahun 1997 Indonesia meratifikasi Perjanjian TRIPs, sehingga Pemerintah saat itu perlu mengubah beberapa hal terkait pengaturan Merek nasional agar sesuai dengan Perjanjian TRIPs dan berakhir dengan munculnya UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek. Namun dalam UU No. 14 Tahun 1997 masih belum mengatur tentang Merek Terkenal. Selanjutnya pada Tahun 2001 pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah UU Merek baru agar Indonesia dapat bertahan di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan meningkatkan peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Sehingga muncul UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam UU No. 15 Tahun 2001 masih belum diatur terkait definisi Merek Terkenal. Namun penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 telah memberikan kriteria Merek Terkenal.

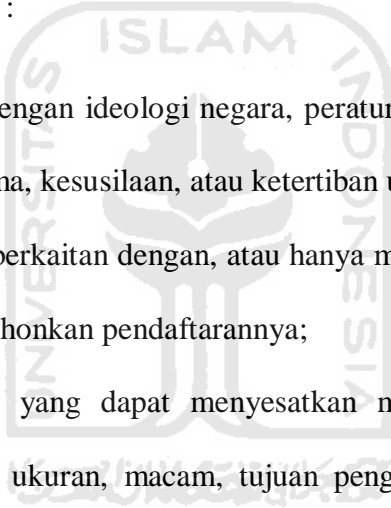
Kemudian Pasal 6 ayat 2 huruf b mengatur dan memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai Merek Terkenal dalam Peraturan Pemerintah.

---

<sup>61</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek* ....., *op.cit.*, hlm 16.

Namun dimulai sejak UU Merek No. 15 Tahun 2001 berlaku sampai Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, perintah dari Pasal 6 ayat 2 huruf b ini tidak pernah terlaksanakan. Saat ini Undang-Undang Merek yang berlaku adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mencabut pemberlakuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Permohonan pendaftaran suatu Merek dapat diterima maupun ditolak, hal ini diatur dalam Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Merek tidak dapat didaftar jika :

- 
- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  - b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
  - c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
  - e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
  - f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat 1 diatur tentang permohonan pendaftaran Merek ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Kemudian Pasal 21 ayat 2 mengatur permohonan pendaftaran Merek ditolak jika Merek yang ingin didaftarkan tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau lembaga suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- d. diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua tanda dapat didaftar sebagai Merek. Hanya tanda-tanda yang memenuhi beberapa syarat-lah yang akan diterima pendaftarannya. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan pendaftar agar Merek-nya dapat diterima adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai daya pembeda (*distinctive distinguish*);
- b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
- c. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- d. Tanda yang ingin didaftarkan tersebut bukan termasuk tanda yang bersifat umum;
- e. Tanda yang ingin didaftarkan tersebut bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasca berlakunya UU No. 20 Tahun 2016, Pemerintah bergerak cepat dengan mengundang Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Salah satu substansi penting yang diatur dalam Permenkumham No. 67 Tahun 2016 adalah ketentuan mengenai Merek Terkenal. Hal ini merupakan implementasi Pasal 21 ayat 4 UU No. 20 Tahun 2016 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai Merek Terkenal

dalam Peraturan Menteri. Dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2016, amanat untuk membentuk Peraturan Pemerintah tentang Merek Terkenal sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 sudah tidak berlaku lagi.<sup>62</sup>

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kualifikasi Merek Terkenal diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 yaitu:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut;
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Merek tersebut oleh pemiliknya;
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
4. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
5. Jangka waktu penggunaan Merek;
6. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
7. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di Negara lain;
8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek Terkenal oleh lembaga yang berwenang;

---

<sup>62</sup> Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum ....op.cit.*, hlm 141.

9. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Kemudian dalam Pasal 19 ayat 1 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 diatur tentang permohonan pendaftaran Merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Selanjutnya Pasal 19 ayat 2 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 mengatur tentang penolakan permohonan pendaftaran Merek dilakukan berdasarkan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat 3 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 yaitu :

- a. adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek Terkenal terhadap permohonan; dan
- b. Merek Terkenal yang sudah terdaftar.

Dalam Pasal 19 ayat 4 diatur syarat “keberatan” sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu harus memuat alasan dan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan Merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan Merek Terkenal.



Merek Terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat, Merek Terkenal yaitu Merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat.<sup>63</sup> Kriteria Merek Terkenal dilakukan dengan menilai pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan adalah konsumen atau masyarakat umum yang memiliki keterkaitan dalam hal produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang atau jasa yang dilindungi oleh Merek Terkenal tersebut.<sup>64</sup> Penentuan kriteria merek terkenal didasarkan pada kepentingan nasional negara masing-masing. Jika kemampuan perdagangan dan industri Negara tersebut kuat, maka kriteria dan ciri-ciri Merek Terkenal yang dipilih akan menguntungkan negara tersebut.<sup>65</sup>

## **B. Sistem Perlindungan Merek Terkenal**

Hukum dibuat oleh manusia dan digunakan untuk manusia itu sendiri. Perlindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu antara lain yaitu dengan :<sup>66</sup>

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :

---

<sup>63</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual...*, *op.cit.*, hlm 151.

<sup>64</sup> Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum ...*, *op.cit.*, hlm 141.

<sup>65</sup> Insan Budi Maulana, *Pelangi HAKI dan Antimonopoli*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2000), hlm 43.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 30.

- a. Memberikan hak dan kewajiban;
  - b. Menjamin hak-hak para subjek hukum.
2. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui :
- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
  - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama-sama dengan pemerintah.<sup>67</sup>

Perlindungan hukum HKI merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI oleh orang-orang yang

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm 30.

tidak berhak. Perlindungan Hukum HKI merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur sistem yaitu sebagai berikut : <sup>68</sup>

1. Subjek perlindungan, subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum;
2. Objek perlindungan, objek yang dimaksud adalah semua jenis HKI yang diatur oleh undang-undang;
3. Pendaftaran perlindungan, HKI yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain, seperti hak cipta yang tidak boleh didaftarkan;
4. Jangka waktu perlindungan, jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya HKI itu dilindungi oleh undang-undang; dan
5. Tindakan hukum perlindungan, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran HKI, maka pelanggar harus di hukum, baik secara pidana maupun secara perdata.

Oleh karena Merek merupakan salah satu HKI yang dilindungi, maka secara otomatis pengaturan tersebut juga berlaku sebagai ketentuan perlindungan hak atas Merek.

Perlindungan terhadap properti oleh hukum secara filosofis didasari gagasan bahwa orang tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya,

---

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 144.

bukan miliknya (*you should not take the property of another without permission*).<sup>69</sup> Perlindungan terhadap hak milik properti merupakan keniscayaan dalam kaitan dengan eksistensi negara. Dalam perspektif teoritis tertentu perlindungan terhadap hak milik merupakan justifikasi eksistensi negara.<sup>70</sup> Hak milik dalam pengertian menurut hukum Barat bersifat mutlak, hal ini sesuai dengan faham yang dianut yaitu individualisme, dimana kepentingan individu menonjol sekali, individu diberi kekuasaan bebas dan penuh terhadap miliknya. Hak milik tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bertindak terhadap milik seseorang, meskipun hal itu perlu untuk kepentingan umum.<sup>71</sup> Hak Merek merupakan bagian dari hak milik (*property*). Kekayaan (*property*) merupakan padanan kata kepemilikan (*ownership*), maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara kata intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka HKI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Glen R. Butterson, "Norms and Property in The Middle Kingdom", *Wisconsin International Law Journal*, Edisi No. 2, Vol.15, (1997), hlm 288.

<sup>70</sup> Haryono, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Edisi No.1, Vol.11, (Januari 2012), hlm 241.

<sup>71</sup> Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm 43.

<sup>72</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan upaya membangun Hukum Kekayaan Intelektual demi kepentingan Nasional*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2011), hlm 49.

Seseorang yang sudah memperoleh suatu hasil karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan yang dapat berupa materi maupun immaterial, misalnya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya itu. Hukum memberikan perlindungan demi kepentingannya berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.<sup>73</sup> Dengan lahirnya perdagangan bebas (*free trade*), maka akan rentan terjadi persaingan curang (*unfair competition*). Menurut penulis, Merek mempunyai peran yang cukup penting untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Hal ini disebabkan karena Merek merupakan sebuah tanda pengenal serta identitas suatu produk.

Merek produk baik barang maupun jasa tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha memacu produknya bersaing dengan Merek tersebut. Usaha untuk meraih predikat Merek Terkenal terhadap suatu produk bukan hal yang mudah. Pemilik Merek membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menjadikan Mereknya menjadi Merek Terkenal.<sup>74</sup>

Ketika suatu Merek sudah menjadi Merek Terkenal akhirnya dapat memunculkan para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan

---

<sup>73</sup> H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi...*, *op.cit.*, hlm 6.

<sup>74</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual...*, *op.cit.*, hlm 321.

bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek untuk mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.<sup>75</sup> Hal ini tentu merugikan pihak yang memegang hak atas Merek Terkenal secara sah. Sehingga perlu diupayakan perlindungan hukum terhadap hak atas Merek Terkenal.

Berdasarkan uraian terkait perlindungan hukum dan pentingnya Merek dalam kegiatan perdagangan untuk mewujudkan iklim persaingan yang sehat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem perlindungan hukum Merek Terkenal merupakan kegiatan atau gambaran dari bekerjanya fungsi hukum secara sistematis untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh pemilik Merek Terkenal.

Mengingat Merek mempunyai peran sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, pengaturan tentang Merek dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung lama dibandingkan dengan jenis-jenis HKI lainnya. Sesuai dengan pengalaman sejarah Indonesia sebagai negara jajahan Belanda, maka hukum Merek yang berlaku saat masa penjajahan Belanda tersebut memberikan pengaruh terhadap hukum Merek di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada tahun 1912 diundangkan “*Reglemen Industriele Eigendom Kolonien 1912*” (Peraturan Daerah Jajahan tentang hak Milik Perindustrian Tahun 1912), Keputusan Raja tertanggal 29 Agustus 1912 No. 57, Stb. 1912 Nomor 545 jo. 1913 Nomor 214 yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1913. Peraturan ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Reglemen tentang Hak

---

<sup>75</sup> Darmadi Duriyanto, et.al., *Strategi Menaklukkan Pasar...*, op.cit., hlm 22.

Milik Perindustrian 1912". Reglemen Hak Milik Perindustrian 1912 ini merupakan duplikat Undang-Undang Merek Belanda, yang menganut pendaftaran sistem deklaratif.<sup>76</sup>

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pengaturan Merek yang diberlakukan masih menggunakan Reglemen Hak Milik Perindustrian 1912. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1948 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi London atau *London Act*. 1934 atau disebut juga Uni Paris versi London. Dengan masuk sebagai anggota Uni Paris versi London, maka Indonesia harus menerima dan mengakui beberapa ketentuan, khususnya yang menyangkut hak perlindungan terhadap Merek asing yang masuk ke Indonesia berdasarkan atas hak perlakuan sama (*the right of the same treatment*) dan prinsip hak prioritas (*priority right*).<sup>77</sup>

Ketika masa awal kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia saat itu masih memberlakukan Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912 yang merupakan hukum warisan dari kolonial Belanda dan menganut sistem deklaratif untuk sistem pendaftaran Merek sebagai hukum yang melindungi hak Merek. Namun dalam perkembangannya pada tahun 1961, Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek...*, *op.cit.*, hlm 28-29.

<sup>77</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek ...*, *op.cit.*, hlm 15.

<sup>78</sup> Suyud Margono, *loc.cit.*

Sistem pendaftaran Merek yang terkandung dalam UU No. 21 Tahun 1961 tetap menggunakan sistem pendaftaran yang sama dengan Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912 yaitu sistem deklaratif atau *first to use system*.<sup>79</sup> Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif, memberikan asumsi bahwa pihak yang berhak untuk mendapat hak atas Merek adalah pihak yang merupakan pemakai pertama dari merek bersangkutan.<sup>80</sup> Dalam sistem deklaratif, pendaftaran Merek tidak merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban mendaftarkan Mereknya. Pendaftaran hanya untuk pembuktian bahwa pendaftar Merek adalah pemakai pertama dari Merek yang bersangkutan. Pendaftaran ini bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtvermoeden*) atau *preemption iuris* yakni bahwa pihak yang Mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas Merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari Merek yang didaftarkan.<sup>81</sup>

Pengaturan terkait pendaftaran sistem deklaratif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang mengatur tentang :

1. Hak khusus untuk memakai suatu Merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali

---

<sup>79</sup> Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis ...*, *op.cit.*, hlm 31.

<sup>80</sup> Endang Purwaningsih, *loc.cit.*

<sup>81</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual...*, *op.cit.*, hlm 173.



memakai Merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. Hak khusus untuk memakai Merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi Merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir Merek itu;

2. Kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka barangsiapa yang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu Merek menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5, dianggap sebagai pemakai pertama dari Merek tersebut. Jika dalam waktu 6 bulan setelah pendaftaran tersebut di atas atau setelah pendaftaran termaksud dalam ayat 3, Merek itu tidak dipakai oleh pemohon di Indonesia, maka anggapan tersebut di atas atau anggapan termaksud dalam ayat 3, tidak berlaku lagi;
3. Barangsiapa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5, mengajukan suatu permohonan pendaftaran Merek di Kantor Milik Perindustrian, sedangkan barang-barang yang dibubuhi Merek itu telah dipamerkan olehnya dalam suatu pameran resmi nasional atau pameran yang resmi diakui nasional di Indonesia, maka jika permohonan pendaftaran Merek itu diajukan dalam waktu enam bulan setelah pembukaan pameran tersebut, dianggap telah memakai Merek tersebut di Indonesia pada tanggal, sewaktu Merek itu dipamerkan di pameran tersebut. Sebagai bukti tentang tanggal Merek itu dipamerkan Kantor Milik Perindustrian dapat minta supaya diserahkan suatu keterangan yang disahkan oleh panitia pameran

tersebut atau, atas persetujuan Kantor Milik Perindustrian, oleh pihak lain yang berhak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa timbulnya hak atas suatu Merek melalui sistem deklaratif akan diberikan kepada seseorang apabila orang tersebut bisa membuktikan bahwa ia adalah orang pertama yang menggunakan Merek bersangkutan. Kemudian pendaftaran Merek dalam sistem deklaratif tidak menimbulkan hak, namun hanya menimbulkan anggapan bahwa pendaftar merupakan pemakai pertama atas Merek yang bersangkutan, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Menurut Yahya Harahap penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 tersebut mengandung konsep sistem *dualisme*, satu segi ditegakkan doktrin pendaftaran pertama atau *first to file principle*, sehingga siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik Merek lainnya, sesuai dengan asas *prior in filling*, tetapi berbarengan dengan itu ditegakkan pula doktrin pemakai pertama atau *prior user (first to use system)*, apabila dapat membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya dianggap pemilik paling unggul haknya jika seseorang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama sesungguhnya. Penjelasan Umum tersebut memberikan kedudukan yang utama pada asas *prior user has a better right* atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama.<sup>82</sup>

Dengan kata lain hal tersebut mengandung makna bahwa apabila seseorang sudah mendaftarkan Merek miliknya pertama kali, belum tentu ia

---

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek...*, *op.cit.*, hlm 335-336.

akan tetap dianggap sebagai pemegang hak Merek tersebut selamanya. Sebab apabila ada orang lain yang meng-klaim dan dapat membuktikan bahwa dialah orang yang pertama kali menggunakan Merek yang sama dengan Merek yang telah terdaftar itu, maka orang yang pertama kali mendaftarkan Merek yang sama tersebut dibatalkan hak-nya sebagai pemegang hak Merek yang sah. Sehingga ia tidak boleh lagi menggunakan Merek tersebut sesuai keinginannya.

Banyak pengamat hukum Merek berpendapat bahwa Undang-Undang Merek 1961 memiliki banyak kelemahan, hal ini terjadi karena sistem yang dianut adalah sistem deklaratif atau *first to use* yang sering kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapakah sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) terhadap Merek yang dipermasalahkan.<sup>83</sup> Dengan kata lain sistem deklaratif mengandung ketidakpastian hukum. Sebab pendaftaran suatu Merek akan dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pengguna pertama dari Merek yang telah didaftarkan.

Dalam perkembangannya UU No. 21 Tahun 1961 dianggap sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman. Sehingga sudah sebaiknya dibuat Undang-Undang Merek yang baru. Hal ini diawali dari pembahasan RUU Merek pada Tahun 1991, yang kemudian RUU tersebut berhasil disahkan menjadi UU pada Tahun 1992. RUU Merek 1992 berasal dari usul inisiatif pemerintah dengan melihat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya di bidang Merek. Perubahan substansi dari UU Merek Tahun 1961 ke dalam UU Merek Tahun 1992 adalah terkait dengan sistem

---

<sup>83</sup> Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis ...*, *op. cit.*, hlm 20.

pendaftaran. Sistem pendaftaran Merek berubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum dari pada sistem deklaratif.<sup>84</sup>

Adapun yang dimaksud dengan sistem konstitutif adalah hak atas Merek, tercipta atau diperoleh karena pendaftaran.<sup>85</sup> Artinya semua hak eksklusif atas Merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Sistem konstitutif juga disebut dengan sistem aktif, menyatakan bahwa yang memiliki hak atas suatu Merek adalah pihak yang telah mendaftarkan Mereknya sehingga dikenal pula asas *presumption of ownership*.<sup>86</sup> Dengan kata lain apabila seorang pemilik Merek ingin Merek miliknya mendapatkan perlindungan di Indonesia maka pemilik Merek tersebut harus menjadi pendaftar pertama.

Sistem konstitutif dalam pendaftaran Merek ini sampai sekarang masih berlaku di Indonesia. Walaupun Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan terkait UU Merek, yang dimulai dari diubahnya UU No. 21 Tahun 1961 jo. UU No. 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997 jo. UU No.15 Tahun 2001 sampai perubahan UU Merek terakhir yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indonesia tetap menganut sistem konstitutif sebagai sistem pendaftaran Merek.

---

<sup>84</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual ...*, *op.cit.*, hlm 309.

<sup>85</sup> Longginus Hadi dan Suyud Margono, *Pembaharuan ...*, *op.cit.*, hlm 29.

<sup>86</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual...*, *op.cit.*, hlm 186.

Kelebihan dari sistem konstitutif (*first to file system*) adalah terjaminnya kepastian hukum dengan sertifikasi bagi pemilik Merek untuk tujuan komersial. Akan menjadi masalah ketika pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama-sama memiliki sertifikat Merek yang terdaftar. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pengawasan tidak hanya sebelum proses sertifikasi tetapi juga setelah Merek tersebut terdaftar sehingga tidak menimbulkan pemboncengan Merek Terkenal.<sup>87</sup>

Pemilik Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas Merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik Merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran Merek terhadap Merek yang memiliki persamaan keseluruhan maupun pada pokoknya dengan Merek yang ia miliki dan Merek tersebut didaftarkan orang lain secara tanpa hak.<sup>88</sup>

Perlindungan Merek Terkenal menurut hukum Nasional diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan huruf c UU No. 20 Tahun 2016 jo. Pasal 16 Ayat (2) huruf b dan huruf c Permenkumham No. 67 Tahun 2016, yang mengatur Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

---

<sup>87</sup> Emmy Yuhassari, *Hak Kekayaan Intelektual, ..., op.cit.*, hlm 206-207.

<sup>88</sup> Erma Wahyuni, et.al., *Kebijakan ..., op.cit.*, hlm 50.

Pengertian “persamaan pada pokoknya” yang menjadi dasar penolakan pendaftaran merek diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat 1 yaitu, yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara suatu Merek dengan Merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun bunyi ucapan yang terkandung dalam Merek.

Sedangkan pengertian “persamaan pada keseluruhannya” tidak diatur dalam perundang-undangan Merek. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa “persamaan pada keseluruhannya” adalah persamaan seluruh elemen, termasuk juga apabila memenuhi salah satu syarat-syarat berikut :<sup>89</sup>

- a. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan termasuk elemen hurufnya;
- b. Persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa;
- c. Persamaan wilayah dan segmen pasar;
- d. Persamaan pelaku pemakaian; dan/atau
- e. Persamaan cara pemeliharaan.

Aturan terkait kelas barang dan jasa bagi pendaftaran Merek, secara Internasional diatur dalam Perjanjian Nice (*Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks*). Walaupun Indonesia tidak menjadi anggota dalam Perjanjian Nice, sistem klasifikasi kelas barang dan jasa bagi pendaftaran

---

<sup>89</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek* ....., *op.cit.*, hlm 175-176.

merek Dirjend HKI Indonesia mengacu berdasarkan perjanjian tersebut.<sup>90</sup> Kemudian aturan kelas barang dan jasa bagi pendaftaran Merek secara Nasional diatur dalam PP No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Kemudian Pasal 14 ayat 4 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 telah mengatur bahwa ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada Perjanjian Nice (*Nice Agreement*).

Ketentuan klasifikasi barang dan jasa yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1993, terdiri dari 34 Kelas Barang dan 8 Kelas Jasa. Hal ini sejalan dengan pengaturan yang diatur dalam Perjanjian Nice versi lama (dalam Perjanjian versi tahun 2018, berubah menjadi dari 34 Kelas Barang dan 11 Kelas Jasa), namun karena melihat keadaan budaya Indonesia yang beragam, maka Pemerintah Indonesia menambahkan satu kelas khusus, yaitu kelas 35 yang terdiri atas barang-barang khas Indonesia seperti kecap, kerupuk, emping, petis, tauco dan terasi.

Selanjutnya terkait pengertian “sejenis” dan “tidak sejenis”, saat ini tidak lagi berkaitan dengan apakah barang dan/atau jasa tersebut berada dalam satu kelas barang dan/atau jasa atau tidak, seperti yang diatur dalam Persetujuan Nice (*Nice Agreement*).<sup>91</sup> Namun mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat 2 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 yaitu ditentukan berdasarkan :

- a. Sifat dari barang dan/atau jasa;
- b. Tujuan dan metode penggunaan barang;
- c. Komplementaritas barang dan/atau jasa;

---

<sup>90</sup> <http://www.hki.co.id/sejarah.html> , “Sejarah Perkembangan HKI”, Akses 06 April 2020.

<sup>91</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 68.

- d. Kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. Saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. Konsumen yang relevan; atau
- g. Asal produksi barang dan/atau jasa.

Kemudian gugatan pembatalan pendaftaran Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 (Pasal 76 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016). Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. (Pasal 76 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016). Dalam Penjelasan Pasal 76 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016 diatur tentang pemilik Merek yang tidak terdaftar yaitu, pemilik Merek yang beritikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek Terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Dengan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa selain pemilik Merek Terkenal terdaftar, pemilik Merek Terkenal yang tidak terdaftar juga diberi hak mengajukan gugatan pembatalan Merek.

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat 1 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 diatur tentang permohonan pendaftaran Merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Dan Pasal 19 ayat 2 mengatur tentang penolakan permohonan pendaftaran Merek dilakukan berdasarkan Merek Terkenal untuk barang



dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu. Terkait persyaratan tertentu tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat 3 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 yaitu:

- a. adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek Terkenal terhadap permohonan; dan
- b. Merek Terkenal yang sudah terdaftar.

Dalam Pasal 19 ayat 4 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 diatur tentang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat alasan dan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan Merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan Merek Terkenal.

Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. (Pasal 72 ayat 1 dan 2 UU No. 20 Tahun 2016). Kemudian penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. (Pasal 74 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016).

Kemudian terkait jangka waktu perlindungan merek terkenal atas dasar adanya unsur kesamaan dengan merek pihak lain yang baru terdaftar, UU Merek Indonesia memberikan jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran kepada pemilik merek terkenal untuk dapat mempertahankan hak-nya dengan mengajukan gugatan pembatalan merek. Hal ini diatur dalam Pasal 69 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016. Sedangkan perlindungan merek terkenal atas dasar adanya unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum, maka UU Merek Indonesia memperbolehkan pemilik merek terkenal untuk mempertahankan hak-nya dengan mengajukan gugatan pembatalan merek tanpa batas waktu tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 69 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016.

Perlindungan Merek Terkenal secara internasional diatur dalam Pasal 6 *bis* Konvensi Paris yang kemudian diadopsi ke dalam Persetujuan TRIPs melalui Pasal 16 ayat 2 dan ayat 3.<sup>92</sup> Apabila merujuk pada Pasal 6 *bis* ayat (1) Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, Negara Anggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian Merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau penerjemahan yang dapat menimbulkan kekacauan dari suatu Merek yang dipandang sebagai sesuatu yang terkenal dan Merek tersebut telah terdaftar atau Merek tersebut dipakai sebagai suatu Merek yang terkenal (*well known*). Kedua ketentuan ini juga

---

<sup>92</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual...*, *op.cit.*, hlm 151.

dapat digunakan sebagai dasar atau alasan untuk menolak atau membatalkan Merek untuk barang-barang yang sama atau sejenis yang dapat menimbulkan kekacauan atau kekeliruan pada khalayak ramai.<sup>93</sup>

Dengan adanya ketentuan Pasal 16 ayat 3 Persetujuan TRIPs, berarti kelemahan yang ada dalam ketentuan Pasal 6 *bis* Konvensi Paris dapat diatasi, yaitu perlindungan Merek Terkenal tidak hanya mencakup barang dan jasa sejenis saja tetapi juga meliputi barang dan jasa tidak sejenis. Pasal 6 *bis* ayat 3 Konvensi Paris telah dijadikan prinsip atau asas penting, yaitu tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk melakukan permohonan pembatalan merek atau larangan untuk memakai merek terdaftar jika dipakainya dengan itikad tidak baik. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat 3 TRIPs bahwa “jika terdapat kesan keterkaitan yang erat” antara barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya, maka akan memberikan indikasi adanya suatu hubungan antara barang-barang dan jasa pemilik merek daripada pihak merek terdaftar. Dengan demikian terlihat bahwa pada Pasal 16 ayat 3 TRIPs terdapat “*confusion of business connection*” yang merupakan salah satu pertimbangan untuk menentukan apakah sebuah merek sama dengan merek terkenal tetapi didaftarkan untuk barang dan jasa tidak sejenis, apabila terdapat persamaan maka permohonan pendaftaran merek, permohonan

---

<sup>93</sup> [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_merek.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf), “Naskah Akademik RUU tentang Merek”, Akses 20 Februari 2020.

perpanjangan merek terdaftar serta pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut harus ditolak dan dibatalkan.<sup>94</sup>

Kemudian perlindungan Merek Terkenal secara internasional juga diatur dalam Pasal 50 dan 52 sub a dari *Model Law for Developing Countries on Marks Trade Names and Acts of Unfair Competition*. Oleh karena itu walaupun dalam sistem konstitutif, pendaftaran-lah yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu Merek, namun terkhusus bagi merek yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (*well known trademark* atau Merek Terkenal), maka juga akan diberikan perlindungan terhadapnya, terutama dari tindakan persaingan yang tidak jujur.<sup>95</sup>

Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, apabila suatu Merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemilikinya dapat membuktikan bahwa Merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik Merek Terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan Merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.<sup>96</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat mengandung makna bahwa perlindungan Merek Terkenal Indonesia tetap menggunakan sistem konstitutif. Akan tetapi, walaupun Indonesia menggunakan sistem konstitutif

---

<sup>94</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT. Alumni, 2015), hlm 167.

<sup>95</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, ..., op.cit.*, hlm 256.

<sup>96</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5941f01d7fa0e/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia> ,”Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum Di Indonesia “, Akses 20 Februari 2020.

untuk melindungi Merek Terkenal, terkait Merek Terkenal yang belum terdaftar, Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs.

Kemudian dengan diperbaharuhinya UU Merek dengan UU No. 20 Tahun 2016 berdasarkan Pasal 76 ayat 2, perlindungan hak atas Merek Terkenal di Indonesia dapat diberikan kepada pemilik Merek Terkenal terdaftar dan juga kepada pemilik Merek Terkenal tidak terdaftar. Hal ini disimpulkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 76 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016 terkait kriteria pemilik Merek yang tidak terdaftar yaitu, pemilik Merek yang beritikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek Terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar. Sehingga walaupun suatu Merek Terkenal tidak terdaftar di Indonesia, pemiliknya tetap diberikan hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek apabila Merek baru yang dimohonkan pendaftarannya tersebut memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal miliknya.

Namun ketentuan tersebut hanya dapat diberlakukan kepada Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis saja. Karena Pasal 19 ayat 3 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 mengatur tentang dua syarat yang harus dipenuhi pemilik Merek Terkenal agar dapat melindungi Merek miliknya dari pendaftaran merek untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis milik pihak lain yang baru dimohonkan pendaftarannya, dan diketahui ternyata Merek pihak lain tersebut memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan Merek Terkenal miliknya. Apabila pemilik Merek Terkenal dapat memenuhi

kedua syarat tersebut maka Merek pihak lain yang baru dimohonkan pendaftarannya dapat ditolak. Kedua syarat tersebut adalah *pertama*, adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek Terkenal terhadap permohonan dan *kedua*, Merek Terkenal tersebut adalah Merek yang sudah terdaftar.

Jadi, khusus perlindungan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis, agar tetap mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum Merek nasional, maka pemilik Merek Terkenal tersebut harus tetap mendaftarkan Mereknya di Indonesia walaupun Indonesia telah meratifikasi Perjanjian TRIPs yang tetap memberikan perlindungan kepada Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis walaupun tidak terdaftar.

Oleh karena para pihak yang berperkara dalam putusan Mahkamah Agung terkait kasus Merek Terkenal yang Penulis teliti berasal dari beberapa Negara yang berbeda maka ada baiknya Penulis sedikit menyajikan terkait hukum Merek yang berlaku di Negara asal masing-masing pihak yang berperkara, yaitu Negara Perancis (Merek PIERRE CARDIN dan SEPHORA, Negara Swedia (Merek IKEA), Negara Amerika Serikat (Merek KEEN), dan Negara Jerman (Merek HUGOBOSS).

### **1. Pengaturan Merek di Negara Perancis**

Hukum Merek yang berlaku di Perancis diatur dalam *Law 1991-7*. Peraturan tersebut merupakan implementasi dari *the EU First Trademarks Directive (89/104/EEC)* dan kodifikasi *IP Code / Kitab Kekayaan Intelektual*.

*IP Code* tersebut telah diamandemen beberapa kali terkhusus terkait UU 2007-1544, yang merupakan implementasi dari *the EU IP Rights Enforcement Directive* (2004/48/EC). Perancis merupakan salah satu Negara yang tergabung dalam Uni Eropa, maka sistem Merek dagang nasional Perancis berhubungan dengan sistem Merek dagang Uni Eropa (*Europe Union Trademark*). Perlindungan Merek di Perancis didapatkan dengan cara pendaftaran. Dengan kata lain Perancis menganut sistem konstitutif untuk sistem pendaftaran Merek. Kemudian Perancis telah meratifikasi beberapa konvensi dan perjanjian internasional diantaranya *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris), *the World Trade Organization's Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement), *the Madrid Agreement* dan *the Madrid Protocol*. Hukum Merek dagang nasional Perancis tidak memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar. Namun, untuk Merek Terkenal, sesuai Pasal 6 *bis* Konvensi Paris, terkait Merek Terkenal dapat dilindungi oleh hukum sipil, bahkan Merek tersebut belum terdaftar di Perancis. Untuk mendapatkan perlindungan bagi Merek yang tidak terdaftar tersebut maka Merek itu harus diakui oleh sebagian besar masyarakat sehubungan dengan barang atau jasa yang bersangkutan. Lembaga yang berwenang menentukan dan menilai karakter suatu Merek, apakah termasuk Merek Terkenal atau tidak adalah Pengadilan Perancis. Biasanya Pengadilan Perancis menilai hal tersebut dengan mempertimbangkan berbagai faktor misalnya terkait tingkatan Merek apakah termasuk merek senior atau tidak, kemudian juga dipertimbangkan terkait ruang lingkup dan

intensitas penggunaannya, serta investasi promosi dan periklanan Merek bersangkutan.<sup>97</sup>

## 2. Pengaturan Merek di Negara Swedia

Hukum Merek utama yang berlaku di Swedia adalah *The Trademarks Act* (SFS 2010 : 1877) dan *The Trademarks Regulation* (2011: 594). Namun selain dua UU Merek tersebut, Swedia juga mempunyai beberapa peraturan tambahan yang berkaitan dengan hukum Merek yaitu *the Law on the Protection of International Humanitarian Symbols* (1953 : 771) atau UU tentang Perlindungan Simbol Kemanusiaan Internasional (1953 : 771); *the Law on the Protection of National Municipal Coats of Arms and Other Official Designations* (1970:498); atau UU tentang Perlindungan Lambang Negara Nasional dan Penunjukan Resmi Lainnya (1970 : 498); serta *the Regulation on the Protection of National Coats of Arms and Other Official Designations* (1976 : 100) atau Peraturan tentang Perlindungan Lambang Nasional dan Penunjukan Resmi lainnya (1976 : 100). Swedia merupakan salah satu Negara yang tergabung dalam Uni Eropa, maka sistem Merek dagang nasional Swedia berhubungan dengan sistem Merek dagang Uni Eropa (*Europe Union Trademark*). Perlindungan Merek di Swedia didapatkan dengan cara pendaftaran. Dengan kata lain Swedia menganut sistem konstitutif untuk sistem pendaftaran Merek.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> <https://www.worldtrademarkreview.com/portfolio-management/trademark-procedures-and-strategies-france> , Akses 01 April 2020.

<sup>98</sup> <https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/trademark-procedures-and-strategies-sweden> , Akses 29 Maret 2020.



Swedia juga merupakan salah satu Negara yang menandatangani *the Madrid Agreement* dan *the Madrid Protocol*. Sehingga di Swedia juga berlaku pendaftaran internasional, yang berarti apabila seorang pemilik Merek mendaftarkan Merek miliknya di Swedia dengan menggunakan hukum Merek nasional Swedia sebagai pendaftaran dasar maka secara otomatis pemilik Merek tersebut akan mendapatkan perlindungan dengan hukum nasional Swedia sekaligus perlindungan tersebut juga akan berlaku di seluruh Negara Anggota yang juga menandatangani *the Madrid Agreement* dan *the Madrid Protocol*. Begitupula dengan Merek asing yang telah didaftarkan dengan hukum Negara Anggota lain, maka Merek tersebut juga akan dianggap telah terdaftar menurut hukum nasional Swedia dan akan diperlakukan sama dengan Merek yang telah didaftarkan berdasarkan hukum nasional Swedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan Merek di Swedia dapat dilakukan dengan tiga cara, *Pertama*, pendaftaran dengan menggunakan hukum nasional Swedia, *Kedua*, dengan pendaftaran *Europe Union* (EU), dan *Ketiga* dengan pendaftaran internasional.<sup>99</sup>

Merek dagang maupun jasa yang tidak terdaftar juga mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum nasional Swedia dengan syarat merek tersebut telah memperoleh pengakuan publik sebagai Merek dagang yang diminati masyarakat. Merek tidak terdaftar tersebut akan dilindungi apabila pemilik Merek bisa membuktikan sepertiga masyarakat mengetahui Merek dagang atau jasa miliknya. Bukti tersebut diberikan kepada Pengadilan

---

<sup>99</sup> <https://synchlaw.se/different-types-of-trademark-registration-2/> Akses 29 Maret 2020.

setempat dan *Swedish Patent and Trademark Office* (PTO) atau Kantor Paten dan Merek Swedia untuk diperiksa. Jenis bukti lainnya yang dapat diberikan adalah terkait angka penjualan dan pemasaran Merek yang bersangkutan di pasar. Namun mengingat kurangnya ketentuan hukum terkait perlindungan Merek tidak terdaftar dalam UU Merek dagang Swedia, maka yang berwenang menetapkan apakah Merek yang bersangkutan memenuhi syarat “sepertiga” atau tidak adalah Pengadilan setempat dan PTO. Sehingga terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut tergantung kebijakan Pengadilan setempat dan PTO. Biasanya Pengadilan dan PTO memutuskan hal tersebut berdasarkan kasus per kasus. Sehingga standar terpenuhinya “sepertiga” tersebut tidak dapat diidentifikasi secara pasti.<sup>100</sup>

### **3. Pengaturan Merek di Negara Amerika Serikat**

Pada prinsipnya sistem hak Merek dipengaruhi oleh sistem pendaftaran yang berlaku di Negara bersangkutan. Negara yang saat ini masih menggunakan pendaftaran dengan sistem deklaratif adalah Amerika Serikat yang termuat dalam *Lanham Act* of 1946 atau *Federal Trademark Lanham Act*.<sup>101</sup> Pendaftaran Merek di Amerika Serikat mengenal dua sistem pendaftaran, sebagaimana di atur dalam *Lanham Act* (UU Merek Amerika Serikat), sehingga dalam menentukan hak Merek juga mengenal dua sistem hak, yaitu “sistem pemakai pertama” dan “sistem pendaftaran”. Ketentuan Pasal 43 (a) atau g 1125 (a), 15 USC *Lanham Act* mengisyaratkan “seseorang

---

<sup>100</sup> <https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/trademark-procedures-and-strategies-sweden> , Akses 29 Maret 2020.

<sup>101</sup> HD.Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek...*, *op.cit.*, hlm 29.

dapat memiliki sendiri hak-hak Merek berdasarkan hukum negara bagian (*stat law*) dan hukum nasional/federal (*federal law*) tanpa pendaftaran Merek.<sup>102</sup>

Sehubungan dengan sistem hak atas Merek berdasarkan pendaftaran, Merek berfungsi untuk melindungi nama dan simbol karena untuk mengidentifikasi produksi. Untuk itu, Merek dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum Negara bagian atau hukum nasional (federal). Berdasarkan Pasal 22 atau g 1072, 15 USC *Lanham Act*, menekankan keuntungan sistem pendaftaran Merek nasional (*national system of trademark registration*) yang mengakui hak pendaftar untuk mengatasi setiap tuntutan dari pemakai sebelumnya yang beritikad baik.<sup>103</sup> Dari kebebasan untuk memilih pemakai pertama atau sistem pendaftaran dari sistem hak atas Merek di Amerika Serikat, maka hukum Merek digunakan untuk membedakan antara :<sup>104</sup>

1. Hak untuk memakai Merek;
2. Hak untuk melarang orang lain untuk memakai Merek; dan
3. Hak untuk mendaftarkan merek sebagai bukti dari perbedaan tersebut.

Banyak pemilik Merek yang tidak terdaftar mencantumkan simbol “TM” untuk Merek dagang (*for trademark*) dan simbol “SM” untuk Merek jasa (*for service mark*), sementara simbol “R” (huruf R dalam bulatan) adalah simbol dari Merek yang sudah terdaftar secara nasional (*federal registration*) di *United States Patents and Trademark Office* (PTO).

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm 89.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm 89.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm 90.

Undang-Undang Merek Amerika Serikat (*Lanham Act*) mengatur dua tipe pendaftaran yang dilakukan oleh PTO, yaitu *Principal Registration* (Pendaftaran Pokok), dan *Supplemental Registration* (Pendaftaran Tambahan) untuk Merek dagang dan Merek jasa. *Principal Registration* (Pendaftaran Pokok) mengatur perlindungan terhadap merek-merek yang mempunyai kemampuan nyata untuk mengidentifikasi Merek barang maupun jasa yang mempunyai sifat pembeda (*arbitrary, fanciful dan not descriptive*). Sedangkan *supplemental registration* (Pendaftaran Tambahan), seperti yang diatur dalam Pasal 23 atau g 1091, 15 USC *Lanham Act*, *supplemental registration* (Pendaftaran Tambahan) mengatur perlindungan Merek dalam bentuk *descriptive* (yang tidak mempunyai sifat pembeda) akan tetapi mempunyai kemampuan untuk memberikan arti lain atau arti tambahan (*secondary meaning*) untuk mengidentifikasi Merek barang maupun jasa terhadap konsumen. *Supplemental registration* (Pendaftaran Tambahan) diperuntukkan untuk perdagangan luar negeri dan tidak berlaku bagi perdagangan dalam negeri.<sup>105</sup>

Sehingga untuk mengatasi penyalahgunaan tanda pendaftaran secara curang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 29 atau g 1111, 15 USC *Lanham Act*, hanya pemilik Merek yang berhak mendaftarkan Mereknya ke *United States Patent and Trademark Office* (PTO) dengan mendapatkan simbol pendaftaran R (R dalam bulatan), bersamaan dengan Merek. Dalam keadaan demikian, pemakaian simbol pendaftaran tidak menjadi penghalang lagi

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm 93.

terhadap keberadaan Merek tidak terdaftar atau mengadakan pembelaan yang pantas terhadap gugatan pelanggaran.<sup>106</sup>

#### **4. Pengaturan Merek di Negara Jerman**

Hukum Merek yang paling penting di Jerman diatur dalam *Trade Mark Act*. Namun dibawah *Trade Mark Act* juga terdapat beberapa peraturan yang merupakan implementasi atau peraturan lebih lanjut terkait beberapa Pasal dalam *Trade Mark Act*, seperti *the Act on the Extension of Industrial Property Rights* (UU tentang Perpanjangan Hak Kepemilikan Industri), *the Patent Costs Act* (UU tentang Biaya Paten) dan *the Guidelines for Trade Mark Registration and Opposition Proceedings* (Pedoman Pendaftaran Merek Dagang dan Proses Oposisi). Jerman merupakan salah satu Negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Oleh sebab itu sistem Merek dagang nasional Jerman terkait dengan sistem Merek dagang Uni Eropa (*Europe Union Trademark*). Perlindungan Merek di Jerman didapatkan dengan cara pendaftaran. Dengan kata lain Jerman menganut sistem konstitutif untuk sistem pendaftaran Merek. Kemudian, Jerman juga merupakan salah satu Negara yang menandatangani *the Madrid Agreement* dan *the Madrid Protocol*. Sehingga di Jerman juga berlaku pendaftaran internasional, yang berarti apabila seorang pemilik Merek mendaftarkan Merek miliknya di Jerman dengan menggunakan hukum Merek nasional Jerman sebagai pendaftaran dasar maka secara otomatis pemilik Merek tersebut akan mendapatkan perlindungan dengan hukum nasional Jerman sekaligus perlindungan tersebut juga akan berlaku di seluruh Negara

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm 93.

Anggota yang juga menandatangani *the Madrid Agreement* dan *the Madrid Protocol*. Begitupula dengan Merek asing yang telah didaftarkan dengan hukum Negara Anggota lain, maka Merek tersebut juga akan dianggap telah terdaftar menurut hukum nasional Jerman dan akan diperlakukan sama dengan Merek yang telah didaftarkan berdasarkan hukum nasional Jerman. Merek dagang maupun jasa yang tidak terdaftar juga mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum nasional Jerman dengan syarat Merek tersebut telah memperoleh pengakuan publik sebagai Merek dagang. Pengakuan tersebut didapatkan apabila pemilik Merek menggunakan Merek tersebut dalam perdagangan atau jika Merek itu merupakan Merek Terkenal. Apabila Merek tersebut adalah Merek Terkenal maka untuk mendapatkan pengakuan di Jerman, Merek tersebut tidak harus digunakan di Jerman, namun Merek tersebut harus mendapat pengakuan terlebih dahulu sebagai Merek dagang atau jasa di berbagai Negara.<sup>107</sup>

Berdasarkan pemaparan terkait sistem perlindungan merek di beberapa Negara tersebut, dapat diidentifikasi bahwa ada tiga Negara lain yang sama-sama menggunakan sistem konstituif untuk melindungi sebuah merek di negaranya yaitu Negara Swedia, Negara Jerman dan Negara Perancis. Dan khusus merek terkenal ketiga negara tersebut akan tetap melindungi merek tersebut walaupun merek yang bersangkutan belum terdaftar di Negaranya, dengan syarat pemilik merek tersebut harus dapat membuktikan bahwa merek miliknya adalah merek terkenal dan merek miliknya tersebut harus diakui oleh

---

107

<https://thelawreviews.co.uk/edition/the-trademarks-law-review-edition-3/1209906/germany>, Akses 29 Maret 2020.

sebagian besar masyarakat pada bidang usaha yang bersangkutan. Kemudian berbeda dengan Indonesia, Negara Amerika Serikat menggunakan kedua sistem untuk melindungi sebuah merek, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sebab berdasarkan Pasal (a) atau g 1125 (a), 15 USC *Lanham Act*, pemerintah Amerika Serikat mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat memberikan kebebasan kepada pemilik merek untuk memilih menggunakan sistem deklaratif atau sistem konstitutif, guna melindungi merek miliknya.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Posisi Kasus**

###### **1. Putusan Nomor 264 K/ Pdt.Sus-HaKI/2015**

Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HaKI/2015 dimulai dengan adanya gugatan yang dilayangkan Penggugat (PT.RATANIA KHATULISTIWA) ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat (INTER IKEA SYSTEM B.V) dan Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).

Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 tanggal 7 Oktober 1988 oleh Trisnawati Mulia,S.H (Notaris di Jakarta). Hal ini juga tercatat dalam Tambahan Berita-Negara R.I tanggal 23 Desember 1989 Nomor 102 dan terakhir telah diubah melalui Akta Nomor 58 tanggal 15 Juli 2008 oleh Maria Rahmawati Gunawan,S.H (Notaris di Jakarta).

Sejak didirikan hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat juga merupakan perusahaan serta produsen produk-produk furniture dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor dengan jenis industri (KLUI) 3601 dan 3602. Sehingga Penggugat telah bertahun-tahun memasarkan dan mengekspor produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa.



Dikarenakan permintaan dari pelanggan-pelanggan berbagai negara atas produk-produk milik Penggugat meningkat, maka Penggugat merasa perlu untuk melakukan strategi bisnis *brand building* atau membangun merek. Untuk tujuan tersebut Penggugat telah memilih dan menentukan nama merek untuk produk-produknya tersebut, yakni “IKEA”, yang merupakan singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi”. Kemudian Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjend HKI) untuk produk-produk milik Penggugat. Selain mendaftarkan permohonan pendaftaran merek “IKEA”, Penggugat juga telah mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Ciptaan (Hak Cipta), untuk Seni Lukisan/Gambar/Desain Logo IKEA-Intan Khatulistiwa Esa Abadi, yang telah diterima oleh Dirjend HKI dengan Nomor agenda C00201305635 tanggal 20 Desember 2013.

Selanjutnya Penggugat mengetahui bahwa terdapat merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat di Daftar Umum Merek Dirjend HKI dengan rincian Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010, untuk barang/jasa “kelas 20” dan Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006, untuk barang/jasa “kelas 21”.

Untuk digunakan dalam tahap pembuktian, Berlian Group Indonesia (BGI) ditunjuk oleh Penggugat untuk melakukan *market survey* di Indonesia. BGI sendiri merupakan lembaga yang netral dan independen serta

berpengalaman dalam melakukan *market survey* di Indonesia. BGI telah melakukan *market survey* selama dua bulan yaitu dari bulan November sampai Desember 2013 di 5 (lima) kota besar Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia. Kemudian berdasarkan hasil *market survey* tersebut, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat diseluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa merek “IKEA” atas nama Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek “IKEA” atas nama Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengambil putusan dengan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., dengan pokok perkara mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 17 September 2014. Kemudian Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014 kepada Mahkamah Agung. Sehingga para pihak yang berperkara menjadi Pemohon Kasasi (INTER IKEA SYSTEM B.V), Termohon Kasasi (PT.RATANIA KHATULISTIWA) dan

Turut Termohon (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).

Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan keperluan kantor yang berasal dari negara Swedia, yang melakukan penjualan secara langsung kepada para konsumen atau para pemakai secara ritel/eceran dalam skala internasional dengan menggunakan Merek "IKEA" dan kombinasi-kombinasinya. Di Indonesia, Pemohon Kasasi telah mendaftarkan Merek "IKEA" untuk berbagai jenis barang dan jasa, diantaranya untuk jenis barang dan jasa pada kelas 16, 35, 20, 11, 24, 42, dan 21.

Selain penggunaan sebagai merek, "IKEA" juga merupakan bagian esensial dari nama badan hukum Pemohon Kasasi yakni INTER IKEA SYSTEMS B.V., yang telah secara luas dan berkesinambungan digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk membedakan usaha Pemohon Kasasi dengan produk sejenis lainnya. Dan hal tersebut telah dikenal luas oleh konsumen di banyak negara di dunia. Karena selama 68 tahun sejak pendiriannya pada tahun 1948, perusahaan Pemohon Kasasi telah menggunakan Merek "IKEA" secara terus menerus dan tidak terputus. Sebagai bukti pada tahun 2006, Pemohon Kasasi telah memiliki setidaknya 237 toko yang tersebar di 34 Negara, termasuk Indonesia. Dalam mengelola perusahaan yang multinasional dan beroperasi di banyak negara tersebut, Pemohon Kasasi telah mempekerjakan setidaknya 100.000 karyawan yang tersebar di 44 Negara.

Secara ringkas, alasan-alasan yang mendasari permohonan Kasasi adalah dikarenakan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan apabila Hakim lalai saat memutuskan suatu perkara maka kelalaian tersebut akan membatalkan putusan terkait.

Kemudian Pemohon Kasasi juga meyakini bahwa *Judex Facti* di dalam perkara Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst telah melakukan kesalahan-kesalahan sebagai berikut :

1. *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang-Undang Merek mengenai mengenai kriteria merek yang dapat dihapuskan pendaftarannya apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa;
2. *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dengan memberikan putusan yang menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek milik Termohon Kasasi merupakan permohonan yang sah, padahal kewenangan tersebut hanya ada pada kantor Turut Termohon Kasasi.
3. *Judex Facti* telah memberikan suatu putusan dengan tidak mempertimbangkan secara objektif seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan;

Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengeluarkan putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus.HaKI/2015 pada tanggal 12 Mei 2015 dengan menolak semua permohonan kasasi dari pemohon kasasi (INTER IKEA SYSTEM B.V).

Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara merek “IKEA” pada Tingkat Kasasi, adalah sebagai berikut :

Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* / Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek. Dalam perkara *a quo*, dengan melihat hasil pemeriksaan, terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar

pada Turut Tergugat. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat dan layak untuk dipertahankan.

Kemudian salah satu Hakim Agung menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pemohon Kasasi/Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA *a quo* yang cukup besar berada di Jalan Alam Sutera Tangerang/Banten. Dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di terapkan.

Selanjutnya, karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim *Judex Juris* menyatakan Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INTER IKEA SYSTEM B.V tersebut harus ditolak. Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Adapun Amar Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst) adalah sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat.
2. Dalam Pokok Perkara :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan merek “IKEA” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006;
  - c. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “IKEA” oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
  - d. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “IKEA” oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
  - e. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
  - f. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09

- Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
- g. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
  - h. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
  - i. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Turut Tergugat dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
  - j. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Kemudian Amar Putusan pada Tingkat Kasasi (Putusan Nomor 264/Pdt.Sus.HaKI/2015) adalah :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (INTER IKEA SYSTEM B.V) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## **2. Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus.HaKI/2015**

Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HaKI/2015 bermula dari adanya gugatan yang dilayangkan Penggugat (PIERRE CARDIN) ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat (ALEXANDER SATRYO WIBOWO) dan Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).



Penggugat merupakan seorang designer terkenal asal Perancis. Sejak tahun 1950-an Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah designer yang handal dalam bidangnya. Penggugat juga merupakan pemilik merek dagang “PIERRE CARDIN”. Merek PIERRE CARDIN sudah terkenal di berbagai negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Merek Dagang PIERRE CARDIN dan LOGO PIERRE CARDIN terdaftar pada Dirjend HKI-Direktorat Merek untuk berbagai jenis barang. Salah satunya jenis barang yang termasuk dalam kelas 3. Namun ternyata di Indonesia, seorang pengusaha lokal, dalam hal ini Tergugat, telah mendaftarkan suatu merek yang sama dengan Penggugat, yaitu merek “PIERRE CARDIN”. Sehingga Penggugat keberatan terkait hal terdaptarnya merek “PIERRE CARDIN” atas nama Tergugat (Alexander Satryo Wibowo) dalam daftar umum merek pada Dirjend HKI Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek “Pierre Cardin” atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000192198 kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengambil putusan dengan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan pokok perkara menolak semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 9 Juni 2015. Setelah putusan

tersebut diucapkan Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 26 Juni 2015 kepada Mahkamah Agung.

Secara singkat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah :

1. *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta tidak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara menyeluruh;
2. *Judex Facti* kurang dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd*);
3. Pendaftaran merek dagang PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi I terbukti dilandasi unsur iktikad tidak baik (*bad faith*).

Selanjutnya terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengeluarkan putusan No.557 K/Pdt.Sus.HaKI/2015 pada tanggal 30 November 2015 dengan menolak semua permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pierre Cardin).

Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara merek “PIERRE CARDIN” pada tingkat kasasi, adalah sebagai berikut:

Alasan dan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum. Kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara *a quo* adalah adanya permohonan dari Pemohon Kasasi untuk melakukan

pembatalan Merek PIERRE CARDIN pada kelas 03 dari daftar umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi Merek Dep. Paten dan Merek, dengan dalil penggunaan dan pendaftaran Merek tersebut telah memiliki itikad tidak baik yakni meniru dan mendompleng ketenaran Merek milik Penggugat yang telah terdaftar di beberapa negara.

Kemudian berdasarkan pada pembuktian diketahui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas merek PIERRE CARDIN, yang telah terdaftar sejak tanggal 29 Juli 1977. Dan pendaftaran merek PIERRE CARDIN milik Tergugat I tersebut telah sesuai dengan proses hukum, perundang-undangan, yang berlaku. Pada saat pendaftaran merek PIERRE CARDIN milik Tergugat I sistem pendaftaran merek di Indonesia berlaku ketentuan "*first to file*".

Namun dalam musyawarah Majelis Hakim, terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah seorang Hakim Agung, dengan pendapat sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta yang ada *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Berdasarkan fakta-fakta juga telah terbukti beberapa hal yaitu :

Terkait dengan nama asli Penggugat adalah "PIERRE CARDIN" merupakan hal yang benar. Kemudian nama asli

Penggugat tersebut juga merupakan nama yang dipakai sebagai merek dagang Penggugat dengan logo "PIERRE CARDIN", yang sudah terkenal dan terdaftar di banyak Negara. Sehingga hal-hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum bahwa merek "Pierre Cardin" merupakan merek dagang yang sudah dikenal dan terkenal di berbagai Negara. Selanjutnya telah diketahui bahwa merek dagang suatu produk tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan, akan tetapi lebih jauh juga mengandung arti dan maksud yang dapat berhubungan langsung dengan produk yang bersangkutan, disamping itu merek atau nama yang tertulis pada suatu produk juga dapat merupakan ciri atau pembeda dari daerah mana (dalam negeri) atau dari Negara mana (luar negeri) asal-usul produk tersebut.

Kemudian dalam perkara *a quo* nama atau tulisan produk yang digunakan Penggugat adalah "Pierre Cardin" yang merupakan nama asli Penggugat, sedangkan nama atau tulisan produk yang digunakan Tergugat juga "Pierre Cardin" yang terbukti sama pada pokoknya, dan terbukti pula kedua nama atau tulisan tersebut bukan merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa asing yang merupakan bahasa Negara asal Penggugat.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tanpa harus membuktikan adanya itikad tidak baik, serta apabila ditinjau dari

etika dan moral maka pendaftaran merek "Pierre Cardin" milik Tergugat dengan dalih merupakan pengguna pertama dan telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia tidak dapat dibenarkan, karena dengan sendirinya telah terbukti pendaftaran merek "Pierre Cardin" oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik yaitu telah membonceng, atau meniru atau menjiplak ketenaran merek "Pierre Cardin" milik dan sekaligus nama asli Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu di Negara asalnya dan juga diberbagai Negara, dan pula sejak awal tidak terbukti adanya kerja sama antara Penggugat dan Tergugat dan atau izin dari Penggugat kepada Tergugat dalam penggunaan merek dagang dengan logo "Pierre Cardin". Hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya. Untuk itu permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan, dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), dan mengadili untuk "mengabulkan" gugatan Penggugat;

Namun karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah

mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (PIERRE CARDIN) tersebut.

Adapun Amar Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/P.N. Niaga.Jkt.Pst) adalah sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Dalam Pokok Perkara :
  - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Kemudian Amar Putusan pada Tingkat Kasasi (Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HaKI/2015) adalah :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (PIERRE CARDIN) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### **3. Putusan Nomor 166 K/ Pdt.Sus-HKI/2016**

Putusan MA Nomor 166 K/Pdt.Sus-HaKI/2016 berawal dari adanya gugatan yang dilaungkan Penggugat (SEPHORA) ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat (YUANA TANAYA) dan Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).

Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan di Paris, Perancis. Penggugat telah menggunakan merek SEPHORA sejak tahun 1970 untuk kegiatan usaha kosmetik di Paris, Perancis. Sejak tahun 1970 tersebut, Penggugat telah berhasil mengembangkan reputasi yang baik terkait

penggunaan merek SEPHORA dan Penggugat juga tetap menggunakan merek SEPHORA secara berkesinambungan di berbagai Negara di seluruh dunia sampai saat ini. Sekarang Penggugat merupakan penjual dan distributor produk kosmetik, parfum dan barang-barang yang berkaitan dengan kecantikan dan perawatan tubuh, serta erat disosisialisasikan dengan jasa kecantikan di seluruh dunia. Hingga saat ini, Penggugat telah mengoperasikan kurang lebih 1900 toko ritel pada 29 negara didunia dengan menggunakan merek SEPHORA.

Di Indonesia merek milik Penggugat, yakni SEPHORA telah terdaftar untuk melindungi jenis barang di kelas 3 serta jenis jasa di kelas 35 dan 44. Namun, ternyata Penggugat mengetahui di Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat, telah terdaftar Merek SEPHORA atas nama Tergugat untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 dan jenis jasa di kelas 35. Penggugat keberatan terkait merek terdaftar atas nama Tergugat tersebut. Karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “SEPHORA” milik Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek “SEPHORA” atas nama Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengambil putusan dengan Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., dengan pokok perkara mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2015. Kemudian Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 8 Desember 2015 kepada Mahkamah Agung. Sehingga para pihak yang berperkara menjadi Pemohon Kasasi (YUANA TANAYA), Termohon Kasasi (SEPHORA) dan Turut Termohon (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).

Secara singkat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah :

1. Putusan *Judex Facti* telah melanggar UU Merek mengenai daluwarsa jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek;
2. Putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum perdata, mengenai keabsahan formil surat gugatan;
3. Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan UU Merek, mengenai penerapan Pasal 69 ayat 2 UU Merek;
4. Putusan *Judex Facti* melanggar Pasal 16 TRIPs *juncto* Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967), mengenai pembuktian kerugian atas pembatalan merek untuk barang/jasa yang tidak sejenis;
5. Rapuhnya penegakan supremasi hukum di bidang merek, mengakibatkan tidak tercapainya tujuan Pemerintah untuk melindungi merek nasional dari serangan merek asing.

Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (YUANA TANAYA) tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengeluarkan



putusan No.166 K/Pdt.Sus-HKI/2016 pada tanggal 14 Juni 2016 dengan menolak semua permohonan kasasi dari pemohon kasasi (YUANA TANAYA).

Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara merek “SEPHORA” pada Tingkat Kasasi, adalah sebagai berikut :

Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena terbukti Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa merek “SEPHORA” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “SEPHORA” milik Penggugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Sehingga berdasarkan pertimbangan itu ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (YUANA TANAYA) tersebut harus ditolak. Dan oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini.

Adapun Amar Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst) adalah sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Dalam Pokok Perkara :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek “SEPHORA” untuk membedakan hasil produksi/produk-produk Penggugat dengan hasil produksi/produk-produk lainnya;
  - c. Menyatakan merek “SEPHORA” Penggugat sebagai merek terkenal;
  - d. Menyatakan :
    - 1) Merek “SEPHORA” milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000211660 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 25 dan;
    - 2) Merek “SEPHORA” milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000021800 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 35;memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek SEPHORA Penggugat;
  - e. Menyatakan :
    - 1) Merek “SEPHORA” milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000211660 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 25 dan;
    - 2) Merek “SEPHORA” milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000021800 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 35;didaftarkan atas itikad tidak baik;
  - f. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran :
    - 1) Merek “SEPHORA” milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000211660 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 25 dan;
    - 2) Merek “SEPHORA” milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000021800 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 35;
  - g. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran :
    - 1) Merek “SEPHORA” milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000211660 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 25 dan;
    - 2) Merek “SEPHORA” milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000021800 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 35;dari dalam Daftar Umum Merek;

- h. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.1.116.000 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Kemudian Amar Putusan pada Tingkat Kasasi (Putusan Nomor 166 K/Pdt.Sus-HaKI/2016) adalah :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (YUANA TANAYA) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **4. Putusan MA No. 556 K/Pdt.Sus.HaKI/2016**

Putusan MA Nomor 556 K/Pdt.Sus-HaKI/2016 diawali dengan adanya gugatan yang dilayangkan Penggugat (KEEN Inc) ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat (ARIF) dan Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).

Penggugat adalah sebuah badan usaha yang pertama kali berdiri dan melakukan aktifitas bisnis di Amerika Serikat pada Tahun 2002, dan mulai berkembang ke seluruh penjuru dunia pada Tahun 2003. Sejak awal berdiri perusahaan Penggugat (KEEN Inc), seluruh produk-produk dengan merek "KEEN" difokuskan untuk pasar aktifitas di luar ruang (*outdoor*) seperti petualangan alam bebas, kegiatan olahraga, naik gunung, berkemah dan lain sebagainya. Merek "KEEN" milik Penggugat pertama kali diperkenalkan oleh Martin Keen dan Rory Fuerst di Portland, Oregon, Amerika Serikat pada Tahun 2003. Penggugat juga telah mempromosikan produknya keseluruh dunia melalui internet dan media sosial.

Saat memeriksa permintaan produk yang diproduksi oleh Penggugat, ternyata di Indonesia telah ada sebuah merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Merek tersebut adalah “KEEN” yang terdaftar di Daftar umum merek pada Dirjend HKI Republik Indonesia atas nama Tergugat.

Mengetahui hal tersebut maka Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek "KEEN" milik Tergugat tersebut karena Merek "KEEN" milik Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek "KEEN" milik Penggugat. Adanya persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara merek “KEEN” milik penggugat dengan merek “KEEN” milik Tergugat telah mengakibatkan konsumen Penggugat yang berada di Indonesia mengalami kesulitan untuk membedakan produk-produk antara milik Penggugat dengan produk-produk milik Tergugat. Konsumen Indonesia juga telah mengira bahwa Tergugat adalah distributor resmi dari Penggugat di Indonesia atau setidaknya berpendapat bahwa produk-produk dengan merek "KEEN" milik Tergugat adalah produk asli yang berasal dari Penggugat, padahal sebenarnya tidak.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek “KEEN” atas nama Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan

memutuskan perkara ini telah mengambil putusan dengan No.71/Pdt.Sus-Merek/2015/P.N Niaga.Jkt.Pst., dengan pokok perkara menolak semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 10 Maret 2016. Kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 kepada Mahkamah Agung.

Secara singkat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah :

1. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 69 Undang Undang Merek tentang Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Pembatalan Merek Yang Dikaitkan Dengan Itikad Tidak Baik;
2. *Judex Facti* telah salah dalam memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat tanpa mempertimbangkan Pokok Perkara;

Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (KEEN Inc), Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengeluarkan putusan No.556 K/Pdt.Sus.HaKI/2016 pada tanggal 8 September 2016 dengan mengabulkan semua permohonan kasasi dari pemohon kasasi (KEEN Inc).

Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara merek “KEEN“ pada tingkat kasasi, adalah sebagai berikut :

Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik merek “KEEN” sebagai merek terkenal. Selain dari alamat

<http://www.keenfootwear.com>, Penggugat juga memiliki beberapa alamat situs distributor resmi produk “KEEN” di beberapa negara (lebih dari 23 negara) dan juga melalui akun jejaring sosial Penggugat yaitu seperti *youtube, instagram, facebook, twitter* di beberapa negara dalam hal ini menggambarkan besarnya investasi dan iklan dalam skala luas secara global.

Karena terbukti merek “KEEN” milik Tergugat sekarang Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dan mempunyai itikad tidak baik menumpang keterkenalan merek “KEEN” yang merupakan merek terkenal milik pihak Penggugat, sekarang Pemohon Kasasi, sehingga dapat menyesatkan masyarakat atas merek *a quo* dan harus dibatalkan pengajuan pendaftaran merek “KEEN” atas nama pihak Tergugat tersebut.

Dengan demikian merek-merek milik Tergugat yang telah terdaftar yang menyamakan pada pokoknya merek Penggugat “KEEN” merupakan perbuatan yang beritikad tidak baik dan melawan hukum. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* terkait kadaluarsa tidak berlaku dalam hal pendaftaran merek yang bertentangan dengan ketertiban umum *in casu* adanya itikad tidak baik dari pihak Pemohon pendaftaran merek *in casu* pihak Tergugat sekarang Termohon Kasasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Adapun Amar Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2015/P.N Niaga.Jkt.Pst) adalah sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi : Menerima keberatan (eksepsi) Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Kemudian Amar Putusan pada Tingkat Kasasi (Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus.HaKI/2016) adalah :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (KEEN Inc) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2015/P.N Niaga.Jkt.Pst.

#### **5. Putusan MA No. 938 K/Pdt.Sus.HaKI/2017**

Putusan MA Nomor 938 K/Pdt.Sus-HaKI/2017 berawal dari adanya gugatan yang dilayangkan Penggugat (HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG) ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat (ALEXANDER DAN/ATAU ALEXANDER WONG) dan Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).

Penggugat adalah salah satu pemimpin pasar dunia pada segmen barang mewah dan premium. Penggugat merupakan produsen terkemuka untuk produk pakaian dan kosmetika yang didirikan sejak hampir 1 abad yang lalu. Hal tersebut dimulai sekitar tahun 1924, oleh seorang penjahit berkebangsaan Jerman yang bernama Hugo F. Boss. Penggugat memiliki dan menggunakan berbagai macam merek termasuk HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya. Merek BOSS pertama kali diluncurkan di Jerman pada

awal tahun 1970, dan kemudian terdaftar sebagai merek pertama kalinya pada tahun 1977. Sehingga sampai saat gugatan diajukan, merek-merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya milik Penggugat telah menjadi merek terkenal baik secara internasional maupun di Indonesia.

Selanjutnya Penggugat telah mengetahui bahwa di Indonesia sudah terdaftar merek ZEGOBOSS dan variasinya atas nama Tergugat. Merek ZEGOBOSS dan variasinya tersebut juga terdaftar untuk barang yang sejenis dengan merek-merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya milik Penggugat. Sehingga Penggugat keberatan dengan terdaptarnya merek “ZEGOBOSS serta variasinya” atas nama Tergugat dalam daftar umum merek pada Dirjen HKI Republik Indonesia. Alasan utamanya karena terdapat persamaan pada pokoknya antara merek-merek Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat. Tindakan pendaftaran merek ZEGOBOSS serta variasinya tersebut merupakan suatu usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat terhadap nama baik dan kualitas barang premium yang produksi Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek “ZEGOBOSS” atas nama Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengambil putusan dengan No.27/Pdt.Sus-



Merek/2016/PN.Niaga Jkt. Pst. dengan pokok perkara menolak semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2016. Setelah putusan dibacakan, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 18 Oktober 2016 kepada Mahkamah Agung.

Secara singkat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah :

1. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. *Judex Facti* tanpa penjelasan apapun telah menolak untuk mengadili itikad tidak baik dari Termohon Kasasi/semula Tergugat;
3. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;
4. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap alasan gugatan mengenai keterkenalan Merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya dan perlindungannya terhadap jasa sejenis dan tidak sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU Merek;

Kemudian terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi (HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG), Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengeluarkan putusan No.938 K/Pdt.Sus.HaKI/2017 pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan mengabulkan semua permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG).

Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara merek “HUGOBOSS” pada Tingkat Kasasi, adalah sebagai berikut :

Keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Merek-merek BOSS HUGO BOSS, HUGO BOSS, BOSS adalah merek terkenal milik Penggugat Merek BOSS HUGO BOSS, HUGO BOSS, BOSS serta variasinya sejak tahun 1924 telah diproduksi oleh pemegang hak merek tersebut dan mulai investasi di Indonesia sejak tahun 1990 dengan menggandeng mitra lokal PT. Trans Fashion Indonesia, dan mempunyai nilai penjualan tiap tahun yang cukup tinggi. Kemudian merek tersebut juga telah terdaftar di beberapa negara dan merupakan merek terkenal, oleh karena itu penggunaan merek oleh Tergugat berupa ZEGO BOSS merupakan tindakan mendompleng/*free riding* yang dapat menyesatkan konsumen dan merugikan Pemohon Kasasi.

Selanjutnya kata BOSS tidak mempunyai pengertian umum, kecuali kata BOS dengan satu huruf S, sehingga ZEGO BOSS dengan BOSS memberikan kesan yang kuat bahwa kedua produk berasal dari perusahaan yang sama. Disebabkan Tergugat menggunakan kata “BOSS” pada merek miliknya, maka kata “BOSS” tersebut adalah unsur dominan/menonjol, sehingga penggunaan unsur dominan kata “BOSS” pada merek Tergugat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat. Selanjutnya persamaan tersebut adalah mengenai bentuk dan persamaan bunyi ucapan pada kata yang merupakan unsur dominan “BOSS” dalam merek tersebut.

Kemudian kata “HUGO BOSS” tersebut juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, dan HUGO BOSS juga digunakan oleh Penggugat sebagai merek dagang produknya. Dengan demikian dapat disimpulkan telah ada iktikad tidak baik dari Tergugat ketika mendaftarkan mereknya.

Sehingga Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 27/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Oktober 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri disebabkan permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Adapun Amar Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2016/ PN Niaga Jkt. Pst) adalah sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara :
  - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Kemudian Amar Putusan pada Tingkat Kasasi (Putusan Nomor 938 K/Pdt.Sus.HaKI/2017) adalah :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 4 Oktober 2016.

Berdasarkan pemaparan posisi kasus masing-masing kasus yang hendak Penulis teliti, maka terdapat persamaan diantara masing-masing kasus, yaitu semua kasus tersebut terkait dengan sengketa merek terkenal. Kemudian pada masing-masing kasus terdapat beberapa Pasal yang sering digunakan Penggugat/Tergugat maupun Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi untuk mempertahankan hak-nya diantaranya adalah Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 3 UU No.20 Tahun 2016 (merek ditolak apabila didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik), Pasal 5 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf a UU No.20 Tahun 2016 (merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ketertiban umum), Pasal 6 ayat 1 huruf a

dan huruf b UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c UU No. 20 Tahun 2016 (merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar dan persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain) dan Pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 UU No.20 Tahun 2016 (jangka waktu mengajukan gugatan pembatalan merek).

Selanjutnya, terkait pertimbangan hukum hakim, khusus kasus merek “IKEA” dan kasus merek “PIERRE CARDIN” terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para hakim yang menyebabkan kedua merek terkenal tersebut tidak terlindungi. Lain halnya dengan kedua kasus tersebut, pertimbangan hukum hakim dalam kasus merek “SEPHORA”, merek “KEEN” dan merek “HUGOBOSS” terdapat kesamaan, yaitu semua pertimbangan hukum hakim di ketiga kasus tersebut sama-sama mencantumkan dan memberlakukan ketentuan Pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 UU No.20 Tahun 2016 dengan baik. Sehingga putusan yang dikeluarkan telah melindungi ketiga merek terkenal tersebut.

## **B. Implementasi Pemberlakuan Sistem Konstitutif dalam menjamin Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terkenal di Indonesia**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Kadir, implementasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Adapun menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi

adalah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum yang juga berbentuk perintah, keputusan atau putusan pengadilan. Proses berlangsung setelah sejumlah tahapan pengesahan Undang-Undang dan kemudian *output* dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.<sup>108</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengukur serta mengevaluasi apakah suatu peraturan yang telah dibuat berjalan sesuai yang diinginkan atau tidak, telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum. Implementasi berguna untuk dapat mengetahui apakah perlu atau tidak dilakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut. Sehingga yang ingin ditemukan Penulis dalam penelitian ini adalah apakah implementasi sistem konstitutif di Indonesia telah berjalan dengan sebagaimana mestinya atau malah sebaliknya. Untuk mengetahui hal tersebut maka Penulis mencoba menganalisis beberapa putusan MA terkait sengketa merek terkenal di Indonesia.

### **1. Putusan MA No. 264 K/Pdt-Sus-HaKI/2015**

Putusan pertama yang akan Penulis analisis adalah putusan MA No. 264 K/Pdt-Sus-HaKI/2015. Sebelumnya pada bagian posisi kasus telah Penulis paparkan bahwa putusan ini bermula dari dikeluarkannya putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Jkt.Pst oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun pihak yang berperkara dalam kasus tersebut

---

<sup>108</sup> <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/> “Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum”, diakses tanggal 2 Mei 2020.

adalah Penggugat (PT.RATANIA KHATULISTIWA) melawan Tergugat (INTER IKEA SYSTEM B.V) dan Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek). Dalam hal ini, dengan adanya pengajuan gugatan oleh Pengugat ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka dapat dipastikan dalam Perkara Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Jkt.Pst terdapat sebuah sengketa.

Sebab dalam bukunya Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, menyatakan terdapat perbedaan antara gugatan dan permohonan yaitu, dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka tersebut, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta tersebut. Sedangkan dalam perkara permohonan tidak ada sengketa. Saat dihadapkan dengan perkara permohonan hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga Tata Usaha Negara. Dalam hal ini hakim tersebut akan mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan dan menerangkan saja. Sehingga saat dihadapkan dengan perkara permohonan, maka hakim tidak memutuskan konflik seperti halnya dalam perkara gugatan (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1975 No. 130 K/Sip/1957, termuat dalam Hukum Majalah Pahi 1958 No. 7-8 halaman 102). Permohonan yang banyak diajukan di muka Pengadilan

Negeri adalah mengenai permohonan pengangkatan anak angkat, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil dan sebagainya.<sup>109</sup>

Adapun sengketa yang dimaksud dalam putusan perkara Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Jkt.Pst adalah terkait dengan penggunaan merek yang sama oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Hal ini diketahui Penggugat saat ia ingin mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Merek miliknya yaitu merek IKEA yang merupakan singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi”. Namun ternyata telah ada merek IKEA yang terdaftar atas nama Tergugat di Daftar Umum Merek Dirjend HKI dengan rincian Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010, untuk barang/jasa “kelas 20” dan Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006, untuk barang/jasa “kelas 21”. Adapun terkait identitas pihak Tergugat, pihak Tergugat merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga serta keperluan kantor yang berasal dari Swedia. Dalam melakukan penjualan, baik secara langsung kepada konsumen atau melalui para pemakai secara ritel/eceran dalam skala Internasional, pihak Tergugat secara terus menerus dan tidak terputus telah menggunakan merek IKEA serta kombinasi-kombinasinya selama 68 tahun atau sejak pendiriannya pada tahun 1948. Sehingga dalam hal ini terdapat sengketa terkait kepemilikan hak merek “IKEA” antara Penggugat dan Tergugat.

---

<sup>109</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Kesebelas, (Bandung : CV Bandar Maju, 2009), hlm 10-11.



Salah satu posita yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya menyatakan Penggugat dapat membuktikan bahwa merek “IKEA” atas nama Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya. Dengan mengajukan hasil dari *market survey* atau survei pasar yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia (BGI). BGI telah melakukan *market survey* atau survei pasar selama dua bulan yaitu dari bulan November sampai Desember 2013 di 5 (lima) kota besar Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia dengan hasil Tergugat tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat diseluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga merek “IKEA” atas nama Tergugat tersebut dapat dimohonkan penghapusannya dari Daftar Umum Merek. Hal ini membuktikan bahwa merek “IKEA” atas nama Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya.

Untuk merespon gugatan tersebut Tergugat memberikan eksepsi. Secara garis besar isi eksepsi Tergugat menyatakan apabila dilihat berdasarkan kerangka gugatan dan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara Posita dan Petitum, maka jelas bahwa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan disebabkan karena adanya kekhawatiran atas permohonan pendaftaran merek “IKEA” yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2013. Karena sampai saat gugatan ini diajukan, permohonan Penggugat tersebut masih belum diperiksa secara substantif oleh Turut Tergugat. Apabila dilihat

berdasarkan Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2001, saat Permohonan Pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan yang bersangkutan dan pemeriksaan substantif tersebut diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan. Oleh karena gugatan diajukan Penggugat ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Desember 2013 maka secara normatif Permohonan pendaftaran Merek "IKEA" Penggugat belum diperiksa oleh Turut Tergugat. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampai gugatan ini ajukan Penggugat belum memiliki kepentingan dalam perkara yang diajukan, sebab Turut Tergugat juga belum memutuskan apakah Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat dapat terdaftar atau tidak. Sehingga menurut Tergugat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tersebut *obscuur libel* karena posita dan petitum tidak saling berkesesuaian. Oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formil serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengambil putusan dengan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., dengan pokok perkara mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 17 September 2014. Kemudian Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014

kepada Mahkamah Agung. Sehingga para pihak yang berperkara menjadi Pemohon Kasasi (INTER IKEA SYSTEM B.V), Termohon Kasasi (PT.RATANIA KHATULISTIWA) dan Turut Termohon (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).

Secara ringkas, alasan-alasan yang mendasari permohonan Kasasi adalah dikarenakan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kemudian Pemohon Kasasi juga meyakini bahwa *Judex Facti* di dalam perkara Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst telah melakukan beberapa kesalahan yaitu pertama, *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang-Undang Merek mengenai kriteria merek yang dapat dihapuskan pendaftarannya apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa; kedua, *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dengan memberikan putusan yang menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek milik Termohon Kasasi merupakan permohonan yang sah, padahal kewenangan tersebut hanya ada pada kantor Turut Termohon Kasasi dan yang ketiga, *Judex Facti* telah memberikan suatu putusan dengan tidak mempertimbangkan secara

objektif seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan.

Pada saat memeriksa dan mengadili perkara bisa terdapat *Dissenting Opinion* diantara Majelis Hakim sebelum memutus suatu perkara. Menurut Bagir Manan, *Dissenting Opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.<sup>110</sup> *Dissenting Opinion* adalah adanya pendapat yang berbeda antara satu hakim atau lebih dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh suara mayoritas hakim yang memutus suatu perkara atau dapat dikatakan *Dissenting Opinion* merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim saat ingin memutus suatu perkara. *Dissenting Opinion* juga merupakan satu kesatuan dengan putusan yang akan dikeluarkan.

Istilah *Dissenting Opinion* tidak ditemukan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, namun terdapat istilah “pendapat berbeda”. Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur dengan tegas terkait “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”. Pengaturan terkait *Dissenting Opinion* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

---

<sup>110</sup> Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan, (Jakarta : 2006), hlm 13.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat 2<sup>111</sup> dan Pasal 30 ayat 3<sup>112</sup>. Dengan kata lain *dissenting opinion* adalah terjadinya perbedaan pendapat diantara para Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim yang memiliki pendapat berbeda itu merupakan pendapat hakim minoritas dalam suatu Majelis Hakim tersebut. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perbedaan fakta hukum, pertimbangan hukum hingga amar putusannya. Pendapat berbeda dari seorang hakim atau lebih tersebut wajib dimuat dalam putusan.

Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan *Dissenting Opinion*, yaitu:<sup>113</sup>

- a. Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut ;
- b. Dengan dilaksanakannya *Dissenting Opinion* dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- c. *Dissenting Opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsif.

---

<sup>111</sup> Pasal 30 ayat 2 berbunyi : “Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

<sup>112</sup> Pasal 30 ayat 3 berbunyi : “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

<sup>113</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 360-370.

- d. *Dissenting Opinion* merupakan perwujudan nyata atas kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. Hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- e. *Dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam kerangka yang lebih luas. *Dissenting opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara.
- f. *Dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim. Melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus.

Dalam perkara ini salah satu Hakim Mahkamah Agung memiliki *dissenting opinion* yang menyatakan “keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan”. Karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA *a quo*

yang cukup besar berada di Jalan Alam Sutera Tangerang/Banten. Dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di terapkan.

Walaupun dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terdapat *dissenting opinion*, secara garis besar dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, tidak dapat membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Karena menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini *Judex Facti* telah benar dan sesuai dalam menerapkan Pasal 61 ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang kriteria merek yang dapat dihapuskan pendaftarannya yaitu apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengeluarkan putusan No.264 K/Pdt.Sus.HaKI/2015 pada tanggal 12 Mei 2015 dengan menolak semua permohonan kasasi dari pemohon kasasi (INTER IKEA SYSTEM B.V). Dengan kata lain, merek IKEA atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat yang terdaftar di kelas 20 dan di kelas 21 dihapus dari Daftar Umum Merek. Walaupun merek IKEA atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan merek IKEA yang pertama kali terdaftar di Daftar Umum Merek.

Kemudian dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada tanggal 17 September 2014 dan telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tertanggal 12 Mei 2015 maka permohonan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Termohon Kasasi/Penggugat pada kelas 20 dan kelas 21 telah disahkan. Dan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut tidak diajukan upaya hukum lain, sehingga putusan tersebut telah bersifat *inkracht* atau telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila kasus merek “IKEA” ini dianalisis dengan menggunakan UU No. 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif maka menurut Penulis merek “IKEA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai kekuatan yang lebih besar mendapatkan hak atas merek “IKEA”. Karena sebagaimana diketahui merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat digunakan pertama kali oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sejak tahun 1948 di Negara Swedia. Sehingga apabila mengikuti asas yang terkandung dalam UU No. 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif untuk melindungi sebuah merek, maka Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan pemegang hak yang sah atas merek “IKEA”. Karena Pemohon Kasasi/Tergugat telah menggunakan merek “IKEA” secara terus menerus di Negara Swedia sejak tahun 1948 sampai gugatan ini diajukan. Namun seperti yang sudah Penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa UU No. 21 Tahun 1961 tidak mengatur terkait Merek Terkenal dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak disahkannya UU No. 19 Tahun 1992.



Kemudian apabila kasus merek “IKEA” ini dianalisis menggunakan UU No. 19 Tahun 1992 maupun UU No. 14 Tahun 1997 yang menganut sistem konstitutif maka merek “IKEA” merupakan hak Pemohon Kasasi/Tergugat. Karena diketahui merek “IKEA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat telah terdaftar di Daftar Umum Merek Dirjend HKI Indonesia untuk barang/jasa “kelas 20” dan barang/jasa “kelas 21” yang masing-masing pendaftarannya tercatat pada tanggal 27 Oktober 2010 dan 09 Oktober 2006. Sedangkan merek “IKEA” atas nama Termohon Kasasi/Penggugat baru diajukan kepada Dirjend HKI pada tanggal 20 Desember 2013. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek “IKEA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan merek yang terdaftar terlebih dahulu di Daftar Umum Merek Dirjend HKI daripada merek “IKEA” atas nama Termohon Kasasi/Penggugat. Sehingga apabila mengikuti asas yang terkandung dalam UU No. 19 Tahun 1992 maupun UU No. 14 Tahun 1997 yang menganut sistem konstitutif untuk melindungi sebuah merek, maka sudah jelas bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan pemegang hak yang sah atas merek “IKEA”. Namun sebagaimana telah Penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa UU No. 19 Tahun 1992 maupun UU No. 14 Tahun 1997 belum mengatur terkait Merek Terkenal dan kedua Undang-Undang ini sudah tidak berlaku lagi.

Saat kasus merek “IKEA” ini diajukan, Undang-Undang Merek yang berlaku adalah UU No. 15 Tahun 2001. Berbeda dengan Undang-Undang Merek yang berlaku sebelumnya, UU No. 15 Tahun 2001 telah mengatur terkait Merek Terkenal, walaupun definisi Merek Terkenal tidak dipaparkan

secara jelas, namun UU No. 15 Tahun 2001 telah memberikan sedikit kriteria Merek Terkenal. Hal tersebut diatur pada Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b yang secara garis besar menyatakan bahwa sebuah merek dapat dinyatakan terkenal apabila pemilik merek dapat membuktikan merek miliknya tersebut diketahui oleh masyarakat secara umum dibidang usaha yang bersangkutan. Kemudian pemilik merek juga harus dapat memberikan bukti adanya promosi secara besar-besaran serta telah banyak melakukan investasi di beberapa Negara dengan menyertakan bukti pendaftaran merek miliknya di beberapa Negara tersebut. Apabila semua hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna mendapatkan kesimpulan terkait merek tersebut, yaitu dapat dinyatakan sebagai Merek Terkenal atau tidak. Adapun dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah Pasal 61 UU No. 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang sebab-sebab penghapusan merek terdaftar, terkhusus Pasal 61 ayat 2 huruf a<sup>114</sup> dan huruf b<sup>115</sup>.

Berdasarkan putusan MA Nomor 264 K/Pdt.Sus-HaKI/2015, dapat diidentifikasi bahwa pada tahap pembuktian dalam perkara Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan hasil

---

<sup>114</sup> Pasal 61 ayat 2 huruf a berbunyi : “penghapusan pendaftaran merek atau 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”.

<sup>115</sup> Bunyi Pasal 61 ayat 2 huruf b : “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”.

survei pasar yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia selama dua bulan di 5 (lima) kota besar Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan survei pasar tersebut diketahui bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat diseluruh wilayah Indonesia.

Walaupun pada dasarnya sifat putusan hakim terdapat prinsip *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yakni putusan hakim dianggap benar, namun dalam penelitian ini Penulis ingin mencoba menganalisis secara mendasar terkait salah satu alasan terkuat Majelis Hakim, baik ditingkat pertama maupun di kasasi yang mengeluarkan Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HaKI/2015, dalam amar putusannya yang memutuskan untuk melakukan penghapusan Merek “IKEA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut karena terpenuhinya unsur-unsur Pasal 61 ayat 2 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 74 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016, yaitu terkait dengan alasan penghapusan Merek terdaftar ketika merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Menurut Penulis, secara normatif bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut memang membuktikan bahwa merek “IKEA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Sehingga dalam keadaan ini secara normatif Pasal 61 ayat 2 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 telah berlaku untuk menghapus kepemilikan

hak eksklusif Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pemegang hak atas merek “IKEA”. Namun apabila Majelis Hakim menerima begitu saja hasil survei pasar yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, menurut Penulis Majelis Hakim tidak menyikapi kasus ini secara objektif. Hal ini disebabkan apabila diteliti kembali hasil survei pasar yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, berasal dari sebuah lembaga survei yang tidak ditunjuk dan diperintahkan langsung oleh Pengadilan melainkan diminta langsung oleh Termohon Kasasi/Penggugat secara pribadi. Sehingga keakuratan serta objektivitas data survei tersebut dapat diragukan. Seharusnya Majelis Hakim dapat lebih objektif menanggapi bukti survei pasar tersebut dengan memutuskan untuk memerintahkan salah satu lembaga survei yang bersifat independen untuk melakukan survei pasar ulang. Sehingga data survei pasar yang dihasilkan akurat dan dapat dijadikan landasan untuk memutuskan perkara ini.

Kemudian dalam memutuskan perkara ini, menurut Penulis Majelis Hakim hanya sedikit mempertimbangkan bukti-bukti kuat terkait adanya pemakaian merek “IKEA” yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat. Adapun salah satu alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut adalah faktur-faktur penjualan atas produk-produk dengan menggunakan merek “IKEA” sesuai dengan yang telah didaftarkan di Daftar Umum Merek Dirjend HKI Indonesia. Penjualan tersebut dijual secara langsung dan dikirimkan ke berbagai individu serta badan hukum di Indonesia, yang dilakukan dalam kurun waktu sejak tahun didaftarkannya merek “IKEA” oleh

Pemohon Kasasi/Tergugat ke Dirjen HKI Indonesia, yaitu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013. Seharusnya apabila Majelis Hakim dapat menyikapi perkara ini secara objektif, maka berdasarkan hal ini telah membuktikan bahwa merek “IKEA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat masih digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga Pasal 61 ayat 2 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus merek “IKEA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat dari Daftar Umum Merek Dirjend HKI Indonesia. Karena pada kenyataannya dalam memutus perkara merek “IKEA” ini, salah satu Hakim Mahkamah Agung memberikan pendapat yang berbeda dalam pertimbangan hukumnya (*dissenting opinion*<sup>116</sup>). Pada pokoknya *dissenting opinion* tersebut mengakui bahwa merek “IKEA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai merek terkenal sehingga harus dilindungi.

Secara normatif, apabila kasus merek “IKEA” ini dianalisis menggunakan UU No. 20 Tahun 2016, maka merek “IKEA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat akan terlindungi. Karena sama dengan Pasal 61 ayat 2 huruf a UU No. 15 Tahun 2001, Pasal 74 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 juga mengatur terkait ketentuan penghapusan merek terdaftar dengan alasan merek yang bersangkutan tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam Perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

---

<sup>116</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Inter Ikea System B.V v Pt. Ratania Khatulistiwa*, Nomor 264 K/ Pdt.Sus-HaKI/2015, hlm 51.

Sebagaimana yang telah Penulis paparkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* kurang mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi/Tergugat terkait faktor-faktor penjualan atas produk-produk dengan menggunakan merek “IKEA” sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013. Sehingga Pasal 74 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus merek “IKEA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat dari Daftar Umum Merek Dirjend HKI Indonesia. Selain itu UU No. 20 Tahun 2016 telah mengatur lebih detail terkait Merek Terkenal dibandingkan dengan Undang-Undang Merek yang berlaku sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan lebih lanjut terkait Merek Terkenal dalam Peraturan Menteri, yaitu Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang merupakan implementasi Pasal 21 ayat 4 UU No. 20 Tahun 2016. Sebagaimana yang telah Penulis paparkan pada bab sebelumnya Pasal 19 ayat 1 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 diatur tentang permohonan pendaftaran merek yaitu, permohonan pendaftaran Merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Dan Pasal 19 ayat 2 mengatur tentang penolakan permohonan pendaftaran Merek dilakukan berdasarkan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 19 ayat 3 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 mengatur tentang “persyaratan tertentu”

tersebut. Salah satu “persyaratan tertentu” itu adalah “Merek Terkenal yang sudah terdaftar”. Kemudian diketahui merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat telah terdaftar di Daftar Umum Merek Dirjend HKI Indonesia untuk barang/jasa “kelas 20” dan barang/jasa “kelas 21” yang masing-masing pendaftarannya tercatat pada tanggal 27 Oktober 2010 dan 09 Oktober 2006. Sedangkan merek “IKEA” atas nama Termohon Kasasi/Penggugat baru diajukan kepada Dirjend HKI pada tanggal 20 Desember 2013.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan merek yang terdaftar terlebih dahulu di Daftar Umum Merek Dirjend HKI daripada merek “IKEA” milik Termohon Kasasi/Penggugat. Dan diketahui pula bahwa merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan sebuah merek terkenal dan perlu dilindungi. Jadi secara normatif apabila mengikuti sistem konstitutif dan mengikuti semua aturan yang telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 jo. Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tersebut maka yang akan terlindungi adalah merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat, yang berarti Pemohon Kasasi/Tergugat lebih berhak atas merek “IKEA” daripada Termohon Kasasi/Penggugat.

Sehingga Penulis kurang setuju terhadap putusan Majelis Hakim *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang menyatakan merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihapus sesuai ketentuan Pasal 61 ayat 2 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 74 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016, karena apabila kasus merek “IKEA” ini dianalisis menggunakan UU No. 20 Tahun 2016, maka merek “IKEA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat akan terlindungi.

Namun Majelis Hakim *Judex Facti* maupun *Judex Juris* memutuskan sebaliknya.

Kemudian apabila kasus merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat dianalisis menggunakan hukum Negara asalnya, yaitu Swedia, maka merek “IKEA” merupakan milik Pemohon Kasasi/Tergugat. Sebagaimana telah Penulis paparkan sebelumnya, Swedia merupakan sebuah Negara yang tergabung dalam Uni Eropa, maka sistem Merek dagang nasional Swedia berhubungan dengan sistem merek dagang Uni Eropa. Perlindungan Merek di Swedia didapatkan dengan cara pendaftaran. Dengan kata lain Negara Swedia menganut sistem konstitutif untuk melindungi merek. Oleh karena merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi telah digunakan, didaftarkan serta dipromosikan ke berbagai Negara di dunia sejak tahun 1948 dan di Indonesia, Pemohon Kasasi telah mendaftarkan merek “IKEA” miliknya untuk berbagai jenis barang dan jasa di beberapa kelas yang berbeda sejak tahun 2006. Sedangkan merek “IKEA” milik Termohon Kasasi/Penggugat baru diajukan pendaftarannya ke Turut Termohon/Turut Tergugat pada tahun 2013 walaupun Penggugat telah mendirikan perusahaannya sejak tahun 1999. Sehingga apabila dianalisis menggunakan hukum Merek Swedia yang menganut sistem konstitutif untuk melindungi suatu merek maka merek “IKEA” merupakan milik Pemohon Kasasi/Tergugat.

Berdasarkan kasus merek “IKEA” yang diidentifikasi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan



hukum hak atas merek terkenal di Indonesia terkendala akibat adanya perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Dengan kata lain apabila dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 maka sistem konstitutif yang diterapkan di Indonesia belum dapat menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal walaupun pemilik merek terkenal terdaftar tersebut merupakan pendaftar pertama dalam mendaftarkan merek miliknya di Direktorat Jenderal HKI Indonesia.

## **2. Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus.HKI/2015**

Putusan Mahkamah Agung kedua yang akan Penulis analisis adalah Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus.HKI/2015. Sebelumnya pada bagian posisi kasus telah Penulis paparkan bahwa putusan ini berawal setelah dikeluarkannya putusan Nomor 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun pihak yang berperkara dalam kasus tersebut adalah Penggugat (PIERRE CARDIN) melawan Tergugat (ALEXANDER SATRYO WIBOWO) dan Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).

Penggugat merupakan seorang designer terkenal asal Perancis. Sejak tahun 1950-an Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah designer yang handal dalam bidangnya. Penggugat juga merupakan pemilik merek dagang "PIERRE CARDIN". Merek "PIERRE CARDIN" sudah terkenal di berbagai negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Merek Dagang "PIERRE

CARDIN” dan “LOGO PIERRE CARDIN” terdaftar pada Dirjend HKI-Direktorat Merek untuk berbagai jenis barang. Salah satunya jenis barang yang termasuk dalam kelas 3. Namun ternyata di Indonesia, seorang pengusaha lokal, dalam hal ini Tergugat, telah mendaftarkan suatu merek yang sama dengan Penggugat, yaitu merek “PIERRE CARDIN”. Sehingga Penggugat keberatan terkait hal terdaftarnya merek “PIERRE CARDIN” atas nama Tergugat (Alexander Satryo Wibowo) dalam daftar umum merek pada Dirjend HKI Republik Indonesia.

Dasar hukum Pemohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah Pasal 4<sup>117</sup>, Pasal 6 ayat 1<sup>118</sup> dan Pasal 6 ayat 3 huruf a<sup>119</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat memohonkan kepada pengadilan untuk memutuskan agar melakukan pembatalan merek PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi/Tergugat. Namun Termohon Kasasi/Tergugat menjawab gugatan tersebut dalam eksepsinya dengan menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah daluarsa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 1<sup>120</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Adapun amar putusan *Judex Facti* dan putusan

---

<sup>117</sup> Pasal 4 berbunyi : “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

<sup>118</sup> Pasal 6 ayat 1 berbunyi : “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya; (c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal”.

<sup>119</sup> Pasal 6 ayat 3 huruf a berbunyi : “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”.

<sup>120</sup> Pasal 69 ayat 1 berbunyi : “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”.

*Judex Juris* adalah menolak semua petitum Pemohon Kasasi/Penggugat yang menginginkan pembatalan pendaftaran merek “PIERRE CARDIN” atas nama Termohon Kasasi/Tergugat.

Apabila kasus merek “PIERRE CARDIN” ini dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif maka menurut Penulis merek “PIERRE CARDIN” atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai kekuatan untuk mendapatkan hak atas merek “PIERRE CARDIN”. Karena sebagaimana diketahui merek “PIERRE CARDIN” atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat berasal dari nama asli Pemohon Kasasi/Penggugat. Pemohon Kasasi/Penggugat telah menggunakan nama aslinya tersebut menjadi merek dagang miliknya sejak tahun 1950. Sehingga apabila mengikuti asas yang terkandung dalam Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif untuk melindungi sebuah merek, maka Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan pemegang hak yang sah atas merek “PIERRE CARDIN”. Dengan kata lain, apabila ada seseorang yang ingin menggunakan merek “PIERRE CARDIN” tersebut, maka harus atas izin dari Pemohon Kasasi/Penggugat. Pemohon Kasasi/Penggugat juga secara terus menerus menggunakan merek “PIERRE CARDIN” sebagai merek dagang miliknya di beberapa Negara sejak tahun 1950 hingga gugatan ini diajukan. Namun seperti yang sudah Penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 tidak mengatur terkait Merek Terkenal dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992.

Kemudian apabila kasus merek “PIERRE CARDIN” ini dianalisis menggunakan Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 yang menganut sistem konstitutif tanpa melihat suatu merek merupakan merek terkenal atau tidak, maka merek “PIERRE CARDIN” merupakan hak Termohon Kasasi/Tergugat. Karena sebagaimana diketahui merek “PIERRE CARDIN” atas nama mohon Termohon Kasasi/Tergugat telah terdaftar di Turut Termohon/Tergugat II sejak tahun 1977. Menurut Penulis apabila Turut Termohon/Tergugat II lebih cermat dalam memeriksa terkait persamaan merek yang hendak didaftarkan dengan merek yang sudah beredar, maka akan diketahui bahwa merek “PIERRE CARDIN” atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat telah beredar di Indonesia sejak tahun 1974. Hal ini dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan menyertakan bukti *affidavit* yang menunjukkan bahwa merek “PIERRE CARDIN” atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat telah diinvestasikan, diperdagangkan dan dipromosikan secara terus menerus sejak tahun 1974 di lebih dari 20 Negara, termasuk Indonesia. Sehingga apabila ada Pemohon ingin mendaftarkan merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah beredar maka sudah seharusnya Turut Termohon/Tergugat II menolak permohonan tersebut. Namun diketahui dalam putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus.HaKI/2015, pada pertimbangan hukumnya,<sup>121</sup> Majelis Hakim menyetujui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas merek “PIERRE CARDIN” sejak tanggal 29 Juli

---

<sup>121</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Pierre Cardin v Alexander Satryo Wibowo*, Nomor 557 K/ Pdt.Sus-HKI/2015, hlm 30.

1977. Oleh karena Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 belum mengatur terkait Merek Terkenal dan menganut Sistem Konstitutif untuk melindungi merek, maka apabila melihat kasus merek “PIERRE CARDIN” ini dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian sistem konstitutif mengakibatkan merek terkenal dikalahkan oleh merek yang sudah terdaftar pertama kali. Dengan kata lain apabila kasus ini dianalisis menggunakan Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 maka pengimplementasian sistem konstitutif di Indonesia belum menjamin terlindunginya hak merek terkenal.

Oleh karena kasus ini diputus pada Tahun 2015 maka Penulis juga akan mencoba menggabungkan analisis kasus ini menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (merupakan Undang-Undang yang berlaku saat perkara diputuskan) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 (merupakan Undang-Undang Merek terbaru dan yang saat ini berlaku).

Dalam kasus merek “PIERRE CARDIN” ini tampak bahwa penerapan Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 3 UU No.20 Tahun 2016 (merek ditolak apabila didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik), Pasal 5 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf a UU No.20 Tahun 2016 (merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ketertiban umum), Pasal 6 ayat 1 huruf a dan huruf b UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c UU No. 20 Tahun 2016 (merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar dan persamaan dengan

merek terkenal milik pihak lain) dan Pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 UU No.20 Tahun 2016 (jangka waktu mengajukan gugatan pembatalan merek), dirasa kurang maksimal. Karena dalam kasus ini, merek terkenal dikalahkan oleh merek yang pertama kali terdaftar. Padahal, walaupun sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia adalah sistem konstitutif namun berbeda dengan kedua Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, pada UU No.15 Tahun 2001 dan UU No.20 Tahun 2016 terdapat beberapa ketentuan yang apabila di terapkan dengan tepat maka akan lebih dapat menjamin perlindungan merek terkenal.

Berdasarkan hal tersebut menurut Penulis terdapat dua poin penting yang harus dianalisis dalam kasus ini yaitu, poin pertama terkait persamaan diantara kedua merek “PIERRE CARDIN”; poin kedua, pemohon yang mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik (penggunaan nama orang terkenal saat mendaftarkan merek).

Apabila melihat aturan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, sebuah merek hanya dapat didaftarkan apabila merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun untuk barang dan//atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Terkait dengan terminologi “persamaan pada pokoknya” tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15

Tahun 2001 dan Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa kriteria yang menandakan bahwa suatu merek memiliki persamaan dengan merek yang lain yaitu terdapat kemiripan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur serta bunyi ucapan merek yang bersangkutan. Setelah Penulis teliti Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Penulis menemukan beberapa persamaan antara merek PIERRE CARDIN milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek PIERRE CARDIN milik Termohon Kasasi/Tergugat yaitu bunyi ucapan dan cara penulisan kedua merek sama-sama diawali dengan huruf “P” dan diakhiri dengan huruf “N”,serta sama-sama terdiri dari dua kata yaitu kata “PIERRE” dan kata “CARDIN” kemudian bentuk atau visual kedua merek memiliki kemiripan yaitu sama-sama menggunakan huruf kapital “P”, berwarna hitam dan memiliki lengkungan dibagian atas huruf “P” tersebut. Namun dalam bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelum putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 diputuskan, Majelis Hakim MA menyatakan bahwa antara merek PIERRE CARDIN milik Pemohon Kasasi/Penggugat

dengan merek PIERRE CARDIN milik Termohon Kasasi/Tergugat memiliki unsur pembeda yaitu pada merek PIERRE CARDIN milik Termohon Kasasi/Tergugat terdapat kalimat “*product by* PT. Gudang Rejeki”.

Menurut Majelis Hakim, dengan adanya kalimat tersebut maka telah menguatkan pemikiran Majelis Hakim bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak mendompleng keterkenalan merek lain. Namun menurut Penulis pertimbangan hakim terkait kalimat “*product by* PT.Gudang Rejeki” tersebut kurang tepat. Karena menurut Penulis penambahan kalimat tersebut justru dapat membingungkan konsumen atau masyarakat terkait asal-usul produk yang mereka gunakan. Sehingga timbul pertanyaan apakah produk tersebut asli berasal dari merek PIERRE CARDIN yang terkenal atau tidak.

Oleh karena itu, menurut Penulis apabila kasus merek PIERRE CARDIN dianalisis menggunakan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, maka merek PIERRE CARDIN milik Termohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan dengan merek PIERRE CARDIN milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang terlebih dahulu digunakan dan telah terdaftar di berbagai negara di dunia. Dengan kata lain Penulis kurang setuju atas pertimbangan hakim yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* maupun *Judex Juris* terkait “adanya unsur pembeda antara merek PIERRE CARDIN milik Termohon Kasasi/Tergugat dengan merek PIERRE CARDIN milik Pemohon Kasasi/Penggugat”.



Kemudian apabila sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik.<sup>122</sup> Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik menurut Amalia Rooseno meliputi perbuatan “penipuan” (fraud), rangkaian “menyesatkan” (misleading) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (dishonesty purpose).<sup>123</sup> Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengatur “merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Dalam Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 21 ayat 3 tersebut diatur tentang kriteria pemohon merek yang beritikad baik yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Oleh karena Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai pemilik merek yang beritikad tidak baik, maka dapat disimpulkan apabila asas-

---

<sup>122</sup> Charles Yeremia Far-Far, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013)”, *Jurnal Hukum UB*, (Agustus, 2014), hlm 3.

<sup>123</sup> Agus Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No.1, Vol. 10, (Januari 2010), hlm 47.

asas tersebut (membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen) terpenuhi saat pemohon ingin mendaftarkan mereknya maka pemohon tersebut dapat termasuk pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*).

Pengembangan makna itikad tidak baik dalam pendaftaran merek berarti bahwa merek yang didaftarkan tidak digunakan untuk dagang dan atau jasa. Jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa.<sup>124</sup>

Walaupun putusan *Judex Facti* menolak eksepsi, namun dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan eksepsi dari Turut Termohon/Tergugat II yang menyatakan bahwa berdasarkan sejarah kepemilikan merek PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi/Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Hal ini disebabkan pada saat pemilik merek PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi/Tergugat terbukti telah didaftarkan di Dirjend HKI Indonesia pada tahun 1977. Dan pada tahun 1977 tersebut, di Indonesia belum ada merek dengan nama dan logo serupa dengan merek yang telah

---

<sup>124</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual ...*, op.cit., hlm 141.

terdaftar dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sehingga tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah terdaftar.<sup>125</sup>

Menurut hakim yang menolak gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak merek PIERRE CARDIN atas nama Tergugat terdaftar di Dirjend HKI Indonesia, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan (oposisi) pada Dirjend HKI baik pada saat berlangsungnya publikasi permohonan pendaftaran merek Tergugat maupun selama 5 (lima) tahun sejak merek PIERRE CARDIN didaftarkan di Indonesia (sesuai ketentuan Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 UU No. 20 Tahun 2016). Dengan demikian, secara hukum Penggugat telah mengakui pendaftaran merek PIERRE CARDIN milik Tergugat. Oleh karena itu, permohonan pendaftaran merek PIERRE CARDIN milik Tergugat adalah telah dilandasi itikad baik.<sup>126</sup> Sikap Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa poin ini adalah menyetujui pertimbangan hukum *Judex Facti*. Karena pihak Termohon Kasasi/Tergugat dapat membuktikan bahwa merek PIERRE CARDIN miliknya telah terdaftar di Dirjend HKI Indonesia sejak tahun 1977. Sehingga unsur-unsur di Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, tidak terpenuhi.

Namun untuk membuktikan adanya itikad baik atau tidaknya dalam perkara ini, menurut Penulis sebaiknya Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak

---

<sup>125</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Pierre Cardin v Alexander Satryo Wibowo*, Nomor 557 K/ Pdt.Sus-HKI/2015, hlm 13.

<sup>126</sup> Wenang Krishandri, "Perlindungan Merek Terkenal "Pierre Cardin" Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi pada Putusan No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)", *Diponegoro Law Journal*, No.3, Vol.5, (2016), hlm 7.

serta merta melihat siapa yang pertama kali mendaftarkan merek PIERRE CARDIN tersebut saja. Karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga harus memperhatikan apakah ada atau terpenuhinya unsur-unsur pemboncengan, peniruan atau penjiplakan terhadap merek yang sudah terkenal. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang mengatur “Permohonan pendaftaran merek 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”, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung juga memperhatikan hal ini dengan seksama. Karena apabila melihat bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon Kasasi/ Penggugat diketahui bahwa “PIERRE CARDIN” merupakan nama asli Pemohon Kasasi/Penggugat. Pemohon Kasasi/Penggugat berprofesi sebagai designer asal Perancis yang sudah dikenal sejak tahun 1950 karena telah berkarya di beberapa Negara melampaui batas-batas asal Negara-nya dan Pemohon Kasasi/Penggugat juga sudah menggunakan serta mendaftarkan namanya tersebut untuk dijadikan merek dagang sebagai merek dagangnya di lebih 20 Negara, termasuk Indonesia. Sehingga apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa kembali dengan teliti maka pendaftaran merek PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi/Tergugat harus dibatalkan. Selain itu kata “Pierre Cardin” juga

merupakan kata asing dan jarang digunakan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, Penulis kurang setuju terkait putusan Majelis Hakim *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang menyatakan bahwa “merek PIERRE CARDIN milik Termohon Kasasi/Tergugat didaftarkan dengan itikad baik”. Karena apabila kasus merek ini dianalisis menggunakan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 maupun Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 maka seharusnya merek PIERRE CARDIN merupakan hak dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan merek PIERRE CARDIN milik Termohon Kasasi/Tergugat harus di batalkan. Namun berdasarkan Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, dapat diidentifikasi bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* maupun *Judex Juris* memutuskan sebaliknya.

Walaupun *Judex Juris* menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, pada kenyataannya dalam memutus perkara merek “PIERRE CARDIN” ini, salah satu Hakim Mahkamah Agung memberikan pendapat yang berbeda dalam pertimbangan hukumnya (*dissenting opinion*<sup>127</sup>). Pada pokoknya *dissenting opinion* tersebut mengakui bahwa merek “PIERRE CARDIN” atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai merek terkenal sehingga harus dilindungi.

---

<sup>127</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Pierre Cardin v Alexander Satryo Wibowo*, Nomor 557 K/ Pdt.Sus-HKI/2015, hlm 31-32.

Kemudian apabila kasus merek “PIERRE CARDIN” dianalisis menggunakan hukum Negara asalnya, yaitu Perancis, maka merek “PIERRE CARDIN” merupakan milik Pemohon Kasasi/Penggugat. Sebagaimana telah Penulis paparkan sebelumnya, Perancis merupakan sebuah Negara yang tergabung dalam Uni Eropa, maka sistem Merek dagang nasional Perancis berhubungan dengan sistem merek dagang Uni Eropa. Perlindungan Merek di Perancis didapatkan dengan cara pendaftaran. Dengan kata lain Negara Perancis menganut sistem konstitutif untuk melindungi merek. Hukum Merek Dagang Nasional Perancis tidak memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar. Namun untuk Merek Terkenal, sesuai Pasal 6 *bis* Konvensi Paris, Merek Terkenal dapat dilindungi oleh hukum sipil, bahkan jika Merek tersebut belum terdaftar di Perancis. Untuk mendapatkan perlindungan bagi Merek yang tidak terdaftar tersebut maka Merek itu harus diakui oleh sebagian besar masyarakat sehubungan dengan barang atau jasa yang bersangkutan.

Oleh karena merek “PIERRE CARDIN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat telah digunakan, didaftarkan serta dipromosikan ke berbagai Negara di dunia sejak Tahun 1950 dan Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa merek “PIERRE CARDIN” miliknya telah beredar di Indonesia sejak Tahun 1974, sedangkan merek “PIERRE CARDIN” milik Termohon Kasasi/Tergugat baru terdaftar di Indonesia Tahun 1977, maka dapat disimpulkan merek “PIERRE CARDIN” merupakan hak dari Pemohon Kasasi/Penggugat. Kemudian apabila mengingat merek “PIERRE CARDIN”

milik Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan merek terkenal, maka menurut hukum merek Perancis yang menganut sistem konstitutif untuk melindungi merek dan telah meratifikasi Konvensi Paris, merek “PIERRE CARDIN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat akan tetap dilindungi walaupun belum terdaftar di Perancis. Sehingga apabila kasus merek “PIERRE CARDIN” ini dianalisis menggunakan hukum Merek Perancis maka merek “PIERRE CARDIN” merupakan milik Pemohon Kasasi/Penggugat.

Berdasarkan kasus merek “PIERRE CARDIN” yang diidentifikasi dari putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia juga terkendala akibat adanya perbedaan penafsiran Pasal yang digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Dengan kata lain apabila dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 maka sistem konstitutif yang diterapkan di Indonesia belum dapat menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal karena dalam kasus ini pemilik merek terkenal dikalahkan dengan pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Dirjend HKI Indonesia.

### **3. Putusan MA Nomor 166 K/Pdt.Sus-HaKI/2016**

Putusan Mahkamah Agung ketiga yang akan Penulis analisis adalah Putusan MA No. 166 K/Pdt.Sus-HaKI/2016. Sebelumnya pada bagian posisi

kasus telah Penulis paparkan bahwa putusan ini berawal setelah dikeluarkannya Putusan No.34/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun para pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah Penggugat (SEPHORA), Tergugat (YUANA TANAYA) dan Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).

Penggugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan di Paris, Perancis. Penggugat telah menggunakan merek “SEPHORA” sejak tahun 1970 untuk kegiatan usaha kosmetik di Paris, Perancis. Sejak tahun 1970 tersebut, Penggugat telah berhasil mengembangkan reputasi yang baik terkait penggunaan merek “SEPHORA” dan Penggugat juga telah menggunakan merek “SEPHORA” secara berkesinambungan di berbagai Negara di seluruh dunia sampai saat gugatan ini diajukan. Pada saat gugatan ini diajukan, Penggugat merupakan penjual dan distributor produk kosmetik, parfum dan barang-barang yang berkaitan dengan kecantikan dan perawatan tubuh, serta erat disosisialisasikan dengan jasa kecantikan di seluruh dunia. Hingga saat ini, Penggugat telah mengoperasikan kurang lebih 1900 toko ritel pada 29 negara didunia dengan menggunakan merek “SEPHORA”.

Di Indonesia merek “SEPHORA” atas nama Penggugat telah terdaftar untuk melindungi jenis barang dalam kelas 3 serta jenis jasa dalam kelas 35 dan 44. Namun, ternyata Penggugat mengetahui di Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat, telah terdaftar Merek SEPHORA atas nama Tergugat untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 dan jenis jasa dalam kelas 35. Penggugat keberatan terkait hal tersebut, hal tersebut dikarenakan merek



“SEPHORA” atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “SEPHORA” milik Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek “SEPHORA” atas nama Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan amar putusan pada pokok perkara mengabulkan gugatan semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan amar putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa Penggugat merupakan orang pertama dan pemilik satu-satunya atas merek “SEPHORA”. Merek “SEPHORA” atas nama Penggugat tersebut merupakan merek terkenal. Majelis Hakim *Judex Facti* juga menyatakan bahwa merek “SEPHORA” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “SEPHORA” milik Penggugat, sehingga pendaftaran merek “SEPHORA” untuk melindungi produk dalam kelas 25 dan 35 milik Tergugat didaftarkan atas itikad tidak baik. Oleh karena dinyatakan sebagai pendaftaran merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik, maka merek “SEPHORA” atas nama Tergugat khususnya yang digunakan untuk melindungi produk dalam kelas 25 dan 35 milik Tergugat tersebut dinyatakan batal. Dengan kata lain merek “SEPHORA” merupakan hak dari Penggugat. Sehingga Tergugat maupun pihak lain tidak boleh menggunakan merek tersebut tanpa seizin Penggugat.

Menanggapi Putusan No.34/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, Tergugat telah mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Sehingga para pihak yang berperkara berubah menjadi Pemohon Kasasi (YUANA TANAYA), Termohon Kasasi (SEPHORA) dan Turut Termohon (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek). Sebagaimana telah Penulis paparkan dalam posisi kasus terdapat beberapa alasan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam mengajukan upaya hukum kasasi. Namun salah satu alasan terkuat Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan Kasasi adalah *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 69 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 terkait daluarsa jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Amar putusan *Judex Juris* adalah menolak semua petitum Pemohon Kasasi/Tergugat.<sup>128</sup>

Apabila kasus merek “SEPHORA” ini dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif maka menurut Penulis merek “SEPHORA” atas nama Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk mendapatkan hak atas merek “SEPHORA”. Karena sebagaimana diketahui merek “SEPHORA” milik Termohon Kasasi/Penggugat telah digunakan sejak tahun 1970. Sejak tahun 1970 tersebut hingga sampai gugatan ini diajukan, Termohon Kasasi/Penggugat telah mengoperasikan kurang lebih 1900 toko ritel pada 29 Negara didunia termasuk Indonesia, dengan menggunakan merek “SEPHORA”. Sehingga apabila mengikuti asas yang terkandung dalam

---

<sup>128</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Yuana Tanaya v SEPHORA*, Nomor 166 K/ Pdt.Sus-HKI/2016, hlm 38-39.

Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif untuk melindungi sebuah merek, maka Termohon Kasasi/Penggugat merupakan pemegang hak yang sah atas merek “SEPHORA”. Namun seperti yang sudah Penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 tidak mengatur terkait Merek Terkenal dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992.

Kemudian apabila kasus merek “SEPHORA” ini dianalisis menggunakan Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 yang menganut sistem konstitutif tanpa melihat suatu merek merupakan merek terkenal atau tidak, maka merek “SEPHORA” merupakan hak Termohon Kasasi/Penggugat. Hal tersebut disebabkan karena menurut bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat merek “SEPHORA” miliknya telah terdaftar di Turut Tergugat dalam Daftar Umum Merek untuk melindungi produk yang termasuk dalam kelas 3 (telah terdaftar pada tanggal 4 Desember 2013), produk yang termasuk dalam kelas 44 (telah terdaftar pada tanggal 11 Mei 2009) dan produk yang termasuk dalam kelas 35 (telah terdaftar pada tanggal 11 Mei 2009).<sup>129</sup> Merek “SEPHORA” milik Termohon Kasasi/Penggugat juga telah terdaftar di beberapa Negara sejak tahun 1973.<sup>130</sup> Sedangkan merek “SEPHORA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat baru terdaftar di Turut Tergugat dalam Daftar Umum Merek

---

<sup>129</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Yuana Tanaya v SEPHORA*, Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016., hlm 7.

<sup>130</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Yuana Tanaya v SEPHORA*, Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016., hlm 20.

untuk melindungi produk yang termasuk dalam kelas 25 dan kelas 35, masing-masingnya terdaftar pada tanggal 22 Juli 2007.<sup>131</sup> Sehingga apabila kasus merek “SEPHORA” ini dianalisis menggunakan Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 maka pengimplementasian sistem konstitutif di Indonesia sudah menjamin terlindunginya suatu merek yang pertama kali terdaftar. Walaupun Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 belum mengatur terkait merek terkenal.

Oleh karena kasus ini diputus pada tahun 2015 maka Penulis akan mencoba menggabungkan analisis kasus ini menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (merupakan Undang-Undang yang berlaku saat perkara diputuskan) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 (merupakan Undang-Undang Merek terbaru dan yang saat ini berlaku).

Berdasarkan putusan MA No. 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016, dapat diidentifikasi ada beberapa alasan mengapa gugatan diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat ke *Judex Facti* diantaranya adalah karena merek “SEPHORA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “SEPHORA” milik Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu merek “SEPHORA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat dapat dinyatakan sebagai pendaftaran merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik. Sehingga Termohon Kasasi/Penggugat menginginkan adanya pembatalan pendaftaran merek “SEPHORA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut.

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

Amar putusan *Judex Facti* mengabulkan semua gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut. Dan terkait alasan utama yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam mengajukan upaya hukum kasasi adalah menurut Pemohon Kasasi/Tergugat, *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 69 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016, terkait jangka waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Namun amar putusan *Judex Juris* menolak semua permohonan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut.

Setelah Penulis meneliti amar putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, maka kedua putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 dan UU No. 20 Tahun 2016. Karena berdasarkan beberapa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada *Judex Facti* dapat diidentifikasi beberapa poin penting yang harus dianalisis dalam kasus ini. Pertama, terkait dengan persamaan pada pokoknya terkait merek “SEPHORA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat dengan merek “SEPHORA” milik Termohon Kasasi/Penggugat. Kedua, terkait dengan pendaftaran merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik. Ketiga, terkait dengan daluarsa mengajukan gugatan pembatalan merek.

Apabila melihat aturan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, sebuah merek hanya dapat didaftarkan apabila merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun untuk

barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Terminologi kalimat “persamaan pada pokoknya” tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Berdasarkan Penjelasan kedua Pasal tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa kriteria yang dapat mengidentifikasi bahwa suatu merek memiliki persamaan dengan merek yang lain yaitu terdapat kemiripan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur serta bunyi ucapan merek yang bersangkutan. Setelah Penulis teliti Putusan MA No. 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016, Penulis menemukan beberapa kriteria yang cocok atau terdapat beberapa persamaan antara merek “SEPHORA” milik Termohon Kasasi/Penggugat dengan merek “SEPHORA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu cara penulisan kedua merek sama-sama diawali dengan huruf “S” dan diakhiri dengan huruf “A”,serta sama-sama terdiri dari satu kata dan dengan unsur-unsur huruf yang sama yaitu kata “SEPHORA” yang terdiri dari tujuh huruf yaitu huruf “S”, huruf “E”, huruf “P”, huruf “H”, huruf “O”, huruf “R” dan huruf “A”. Sehingga kata “SEPHORA” tersebut menghasilkan bunyi yang persis sama dalam pengucapannya. Jadi, walaupun produk yang

menggunakan merek “SEPHORA” antara produk milik Termohon Kasasi/Penggugat dengan produk milik Pemohon Kasasi tidak sejenis, namun dari penjabaran sebelumnya sudah dapat dibuktikan bahwa telah terpenuhinya unsur persamaan bunyi dan cara penulisan dari merek milik Termohon Kasasi/Penggugat dan merek milik Pemohon Kasasi. Oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat merupakan pengguna pertama dan pendaftar pertama atas merek “SEPHORA” maka yang berhak atas merek “SEPHORA” adalah Termohon Kasasi/Penggugat. Sehingga dalam hal ini Penulis setuju dengan amar putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa merek “SEPHORA” untuk melindungi produk dalam kelas 25 dan kelas 35 milik Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “SEPHORA” milik Termohon Kasasi/Penggugat dan menolak semua permohonan dari Pemohon Kasasi/Tergugat.

Kemudian terkait dengan pendaftaran merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik, apabila melihat Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengatur “merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Dalam Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 21 ayat 3 tersebut diatur tentang kriteria pemohon merek yang beritikad baik yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Oleh karena Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai pemilik merek yang beritikad tidak baik, maka dapat disimpulkan apabila asas-asas tersebut (membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen) terpenuhi saat pemohon ingin mendaftarkan mereknya maka pemohon tersebut dapat termasuk pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*).

Apabila sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik.<sup>132</sup> Maka setelah Penulis teliti putusan *Judex Facti* serta putusan *Judex Juris*, menurut bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat merek “SEPHORA” miliknya telah terdaftar di Turut Tergugat dalam Daftar Umum Merek untuk melindungi produk yang termasuk dalam kelas 3 (telah terdaftar pada tanggal 4 Desember 2013), produk yang termasuk dalam kelas 44 (telah terdaftar pada tanggal 11 Mei 2009) dan produk yang termasuk dalam kelas 35 (telah terdaftar pada tanggal 11 Mei 2009).<sup>133</sup> Sedangkan merek “SEPHORA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat baru terdaftar di Turut Tergugat dalam Daftar Umum Merek untuk melindungi produk yang termasuk dalam kelas 25 dan kelas 35, masing-

---

<sup>132</sup> Charles Yeremia Far-Far, Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek.... *op.cit.*, hlm 3.

<sup>133</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Yuana Tanaya v SEPHORA*, Nomor 166 K/ Pdt.Sus-HKI/2016., hlm 7.



masingnya terdaftar pada tanggal 22 Juli 2007.<sup>134</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa asas-asas yang menentukan pemohon merek mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek miliknya (seperti membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen) telah terpenuhi saat Pemohon Kasasi/Tergugat ingin mendaftarkan mereknya. Dalam hal ini, menurut Penulis kasus merek “SEPHORA” terjadi bukan hanya karena teridentifikasinya itikad tidak baik Pemohon Kasasi/Tergugat dalam mendaftarkan merek miliknya saja, namun juga ada campur tangan Turut Termohon/Turut Tergugat. Sebab apabila Turut Termohon/Turut Tergugat lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan sebelum menerima pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi/Tergugat maka kemungkinan besar kasus merek “SEPHORA” ini tidak akan muncul.

Sehingga dalam hal ini, Penulis setuju dengan amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa merek “SEPHORA” untuk melindungi produk dalam kelas 25 dan kelas 35 milik Pemohon Kasasi/Tergugat didaftarkan atas itikad tidak baik serta memerintahkan Turut Termohon/Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek “SEPHORA” untuk melindungi produk dalam kelas 25 dan kelas 35 milik Pemohon Kasasi/Tergugat. Dan amar putusan *Judex Juris* yang menolak semua permohonan dari Pemohon Kasasi/Tergugat.

---

<sup>134</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Yuana Tanaya v SEPHORA*, Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016., hlm 20.

Selanjutnya terkait dengan daluarsa mengajukan gugatan pembatalan merek. Apabila melihat aturan yang diatur dalam Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 dan Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 diatur bahwa untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagaimana telah Penulis paparkan sebelumnya bahwa alasan utama Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi adalah Pemohon Kasasi/Tergugat merasa bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 69 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016, karena gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat diajukan pada tanggal 5 Juni 2015, sedangkan merek “SEPHORA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat telah terdaftar sejak tanggal 22 Juli 2009, sehingga terpaut 6 tahun sejak tanggal pendaftaran merek “SEPHORA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat.

Namun seperti yang sebelumnya telah Penulis paparkan, bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sudah terbukti melakukan permohonan pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik. Sehingga menurut Penulis, unsur Pasal 69 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan sesuai dengan aturan selanjutnya

yaitu Pasal 69 ayat 2 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengatur bahwa gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, Penulis setuju dengan amar putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang menolak semua permohonan kasasi yang berasal dari Pemohon Kasasi/Tergugat.

Kemudian apabila kasus merek “SEPHORA” milik Termohon Kasasi/Penggugat dianalisis menggunakan hukum Negara asalnya, yaitu Perancis, maka merek “SEPHORA” merupakan milik Termohon Kasasi/Penggugat. Sebagaimana telah Penulis paparkan sebelumnya, Perancis merupakan sebuah Negara yang tergabung dalam Uni Eropa, maka sistem Merek dagang nasional Perancis berhubungan dengan sistem merek dagang Uni Eropa. Perlindungan Merek di Perancis didapatkan dengan cara pendaftaran. Sehingga Negara Perancis menganut sistem konstitutif untuk melindungi sebuah merek. Hukum Merek Dagang Nasional Perancis tidak memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar. Namun untuk Merek Terkenal, sesuai Pasal 6 *bis* Konvensi Paris, Merek Terkenal dapat dilindungi oleh hukum sipil, bahkan jika Merek tersebut belum terdaftar di Perancis. Untuk mendapatkan perlindungan bagi Merek yang tidak terdaftar tersebut maka Merek itu harus diakui oleh sebagian besar masyarakat sehubungan dengan barang atau jasa yang bersangkutan.

Oleh karena merek “SEPHORA” milik Termohon Kasasi/Penggugat telah digunakan, didaftarkan serta dipromosikan ke berbagai Negara di dunia sejak tahun 1970, sedangkan merek “SEPHORA” atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat baru terdaftar di Turut Tergugat pada tahun 2007, maka dapat disimpulkan merek “SEPHORA” merupakan hak dari Termohon Kasasi/Penggugat. Kemudian apabila mengingat merek “SEPHORA” milik Termohon Kasasi/Penggugat merupakan merek terkenal, maka menurut hukum merek Perancis yang menganut sistem konstitutif untuk melindungi merek dan telah meratifikasi Konvensi Paris, merek “SEPHORA” milik Termohon Kasasi/Penggugat akan tetap dilindungi walaupun belum terdaftar di Perancis. Sehingga apabila kasus merek “SEPHORA” ini dianalisis menggunakan hukum Merek Perancis maka merek “SEPHORA” merupakan milik Termohon Kasasi/Penggugat.

Berdasarkan kasus merek “SEPHORA” yang diidentifikasi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia sudah diterapkan dengan baik sehingga telah menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal.

#### **4. Putusan MA No. 556 K/Pdt.Sus-HaKI/2016**

Putusan Mahkamah Agung keempat yang akan Penulis analisis adalah Putusan MA No. 556 K/Pdt.Sus-HaKI/2016. Sebelumnya pada bagian posisi

kasus telah Penulis paparkan bahwa kasus ini berawal setelah dikeluarkannya Putusan No.71/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun para pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah Penggugat (KEEN), Tergugat (ARIF) dan Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).

Penggugat adalah sebuah badan usaha yang pertama kali berdiri dan melakukan aktifitas bisnis di Amerika Serikat pada Tahun 2002, dan mulai berkembang ke seluruh penjuru dunia pada Tahun 2003. Sejak awal berdiri perusahaan Penggugat (KEEN Inc), seluruh produk-produk dengan merek "Keen" difokuskan untuk pasar aktifitas di luar ruang (*outdoor*) seperti petualangan alam bebas, kegiatan olahraga, naik gunung, berkemah dan lain sebagainya. Merek "KEEN" milik Penggugat pertama kali diperkenalkan oleh Martin Keen dan Rory Fuerst di Portland, Oregon, Amerika Serikat pada Tahun 2003. Penggugat juga telah mempromosikan produknya keseluruh dunia melalui internet dan media sosial. Penggugat juga dapat membuktikan bahwa merek "KEEN" miliknya telah terdaftar di lebih dari 50 negara didunia. Namun saat memeriksa permintaan produk yang diproduksi oleh Penggugat, ternyata di Indonesia telah ada sebuah merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Merek tersebut adalah "KEEN" yang terdaftar di Daftar Umum Merek pada Dirjend HKI Republik Indonesia atas nama Tergugat.

Mengetahui hal tersebut maka Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek "KEEN" milik Tergugat tersebut karena Merek "KEEN" milik Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya

dengan merek "KEEN" milik Penggugat. Adanya persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara merek "KEEN" milik penggugat dengan merek "KEEN" milik Tergugat telah mengakibatkan konsumen Penggugat yang berada di Indonesia mengalami kesulitan untuk membedakan produk-produk antara milik Penggugat dengan produk-produk milik Tergugat. Mengenai hal tersebut, Penggugat dapat membuktikan bahwa konsumen Indonesia juga telah mengira bahwa Tergugat adalah distributor resmi dari Penggugat di Indonesia atau setidaknya berpendapat bahwa produk-produk dengan merek "KEEN" milik Tergugat adalah produk asli yang berasal dari Penggugat, padahal sebenarnya tidak.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek "KEEN" atas nama Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan No. 71/Pdt.Sus-Merek/2015/P.N Niaga.Jkt.Pst., dengan menolak pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Maret 2016. Kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 kepada Mahkamah Agung.

Apabila kasus merek “KEEN” ini dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif maka menurut Penulis merek “KEEN” atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai kekuatan yang besar untuk mendapatkan hak atas merek “KEEN”. Karena sebagaimana diketahui merek “KEEN” atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat telah digunakan sejak tahun 2002 dan mulai berkembang ke seluruh penjuru dunia pada tahun 2003. Selain melakukan promosi secara *offline* Pemohon Kasasi/Penggugat juga melakukan promosi secara *online*, yang ditandai dengan adanya beberapa alamat situs distributor resmi produk “KEEN” di beberapa Negara (lebih dari 23 Negara) dan Pemohon Kasasi/Penggugat juga memiliki akun jejaring sosial Pemohon Kasasi/Penggugat seperti *youtube*, *instagram*, *facebook* dan *twitter* di beberapa Negara yang digunakan untuk melakukan promosi dan investasi secara global. Sedangkan merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat baru terdaftar di Indonesia sejak tahun 2006. Jadi walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat baru mengajukan pendaftaran merek “KEEN” miliknya ke Turut Tergugat pada tahun 2014, apabila kasus ini dianalisis menggunakan UU No. 21 Tahun 1961 maka yang berhak atas merek “KEEN” adalah Pemohon Kasasi/Penggugat. Namun seperti yang sudah Penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992.

Kemudian apabila kasus merek “KEEN” ini dianalisis menggunakan Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Merek

No. 14 Tahun 1997 yang menganut sistem konstitutif tanpa melihat suatu merek merupakan merek terkenal atau tidak, maka merek “KEEN” merupakan hak Termohon Kasasi/Tergugat. Hal tersebut disebabkan karena menurut bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat merek “KEEN” miliknya telah terdaftar di Turut Tergugat dalam Daftar Umum Merek untuk melindungi beberapa produk yang termasuk dalam kelas 18 (telah terdaftar pada tanggal 10 November 2006 dan tanggal 2 Desember 2008), produk yang termasuk dalam kelas 22 (telah terdaftar pada tanggal 10 November 2006), produk yang termasuk dalam kelas 25 (telah terdaftar pada tanggal 2 Desember 2008 dan 21 Oktober 2008), produk yang termasuk dalam kelas 28 (telah terdaftar pada tanggal 16 Januari 2008) dan produk yang termasuk dalam kelas 35 (telah terdaftar pada tanggal 10 November 2006).<sup>135</sup> Sedangkan merek “KEEN” atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat baru mengajukan pendaftarannya kepada Turut Tergugat pada tanggal 28 November 2014.<sup>136</sup> Sehingga apabila kasus merek “KEEN” ini dianalisis menggunakan Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 untuk melindungi sebuah merek, maka sudah jelas bahwa Termohon Kasasi/Tergugat merupakan pemegang hak yang sah atas merek “KEEN”. Namun sebagaimana telah Penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Merek No 14 Tahun 1997 belum

---

<sup>135</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *KEEN v ARIF*, Nomor 556 K/ Pdt.Sus-HKI/2016., hlm 48-49.

<sup>136</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *KEEN v ARIF*, Nomor 556 K/ Pdt.Sus-HKI/2016., hlm 49.



mengatur terkait Merek Terkenal dan kedua Undang-Undang ini sudah tidak berlaku lagi.

Oleh karena kasus ini diputus pada tahun 2015 maka Penulis juga akan mencoba menggabungkan analisis kasus ini menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (merupakan Undang-Undang yang berlaku saat perkara diputuskan) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 (merupakan Undang-Undang Merek terbaru dan yang saat ini berlaku).

Berdasarkan putusan MA No. 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016, dapat diidentifikasi bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat pada *Judex Facti* adalah Pemohon Kasasi/Penggugat menginginkan *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan orang pertama yang menggunakan merek “KEEN” sekaligus pemilik satu-satunya atas merek “KEEN”. Pemohon Kasasi/Penggugat juga menginginkan *Judex Facti* menyatakan bahwa merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan Merek Terkenal. Sehingga merek “KEEN” yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi/Tergugat pada Turut Termohon/Turut Tergugat dapat dinyatakan memiliki persamaan dengan merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat dan menyatakan merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik. Kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat juga menginginkan merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat yang telah terdaftar di Turut Termohon/Turut

Tergugat dibatalkan atau setidaknya menyatakan batal.<sup>137</sup> Namun berdasarkan putusan No. 71/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, dalam amarnya, *Judex Facti* memutuskan untuk menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat serta menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya.<sup>138</sup>

Walaupun pada dasarnya sifat putusan hakim terdapat prinsip *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yakni putusan hakim dianggap benar, namun dalam penelitian ini Penulis ingin mencoba menganalisis secara mendasar terkait amar putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dan alasan utama Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi.

Alasan utama Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi adalah Pemohon Kasasi/Penggugat merasa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016 tentang jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek yang dikaitkan dengan itikad tidak baik.

Penulis setuju dengan alasan keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut. Hal ini disebabkan apabila melihat ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 memang diatur bahwa untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Namun pada Pasal 69 ayat 2 UU

---

<sup>137</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *KEEN v ARIF*, Nomor 556 K/ Pdt.Sus-HKI/2016., hlm 47-48.

<sup>138</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *KEEN v ARIF*, Nomor 556 K/ Pdt.Sus-HKI/2016., hlm 51.

No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 juga mengatur bahwa gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Kemudian pada Penjelasan Pasal 69 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Apabila dilihat berdasarkan aturan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengatur “merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Dalam Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 21 ayat 3 tersebut diatur tentang kriteria pemohon merek yang beritikad baik yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Oleh karena Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai pemilik merek yang beritikad tidak baik, maka dapat disimpulkan apabila asas-asas tersebut (membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen) terpenuhi saat pemohon ingin

mendaftarkan mereknya maka pemohon tersebut dapat termasuk pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*).

Apabila Putusan MA No. 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Penulis teliti secara seksama, berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat (materi promosi merek “KEEN” berupa katalog produk sejak tahun 2003-2015), dapat dilihat bahwa merek “KEEN” miliknya telah digunakan serta di promosikan ke berbagai Negara sejak tahun 2003 hingga gugatan ini diajukan,<sup>139</sup> dengan adanya bukti tersebut maka dapat dilihat bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah menggunakan dan mempromosikan merek “KEEN” miliknya sebelum Termohon Kasasi/Tergugat mulai mengajukan permohonan pendaftaran merek “KEEN” miliknya di Turut Termohon/Turut Tergugat. Karena merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat baru terdaftar pada Turut Tergugat pada tahun 2006<sup>140</sup>, maka menurut Penulis walaupun merek “KEEN” atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat baru diajukan pendaftarannya kepada Turut Tergugat pada tanggal 28 November 2014,<sup>141</sup> semestinya dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim pada *Judex Facti* juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut. Namun pada kenyataannya Majelis Hakim tidak melakukan hal itu.

Setelah meneliti Putusan No. 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Penulis juga menemukan beberapa kriteria yang cocok atau terdapat beberapa persamaan

---

<sup>139</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *KEEN v ARIF*, Nomor 556 K/ Pdt.Sus-HKI/2016., hlm 62.

<sup>140</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *KEEN v ARIF*, Nomor 556 K/ Pdt.Sus-HKI/2016., hlm 48-49

<sup>141</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *KEEN v ARIF*, Nomor 556 K/ Pdt.Sus-HKI/2016., hlm 49.

antara merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat, yaitu cara penulisan kedua merek sama-sama diawali dengan huruf “K” dan diakhiri dengan huruf “N”,serta sama-sama terdiri dari satu kata dan dengan unsur-unsur huruf yang sama yaitu kata “KEEN” yang terdiri dari empat huruf yaitu huruf “K”, huruf “E”, huruf “E”, huruf “N”. Sehingga kata “KEEN” tersebut menghasilkan bunyi yang persis sama dalam pengucapannya.

Adanya persamaan tersebut ternyata telah menimbulkan kebingungan konsumen Indonesia. Konsumen di Indonesia mengalami kesulitan untuk membedakan produk merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan produk merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa artikel serta komunikasi *on-line* antara distributor merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat dengan konsumen Indonesia, yang pada intinya konsumen Indonesia tersebut menanyakan “apakah merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat yang dipromosikan lewat web ataupun *facebook* merupakan produk yang sama dengan merek “KEEN” Amerika (merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat) ?”.<sup>142</sup>

Oleh karena terdapat persamaan antara merek ”KEEN” milik Termohon Kasasi dengan merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut dan mengakibatkan terjadinya kebingungan konsumen untuk membedakan produk merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat, maka tindakan Termohon Kasasi/Tergugat

---

<sup>142</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *KEEN v ARIF*, Nomor 556 K/ Pdt.Sus-HKI/2016, hlm 41-46.

untuk mendaftarkan merek “KEEN” miliknya tersebut, telah memenuhi unsur-unsur itikad tidak baik yang diatur dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 dan Penjelasan Pasal 21 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2016, karena berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dilihat merek “KEEN” miliknya telah didaftarkan, digunakan dan dipromosikan ke berbagai Negara didunia sejak tahun 2003-2015. Sedangkan merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat baru terdaftar pada Turut Tergugat pada tahun 2006. Dengan terpenuhinya unsur-unsur itikad tidak baik Pemohon Kasasi/Penggugat dalam mendaftarkan merek “KEEN” miliknya, maka ketentuan jangka waktu mengajukan gugatan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tidak berlaku lagi. Karena Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengatur bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kemudian apabila melihat beberapa bukti (berupa surat dari Rosemary Gallant selaku konsul urusan perdagangan kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa merek “KEEN” merupakan milik Pemohon Kasasi dan bukti *print out* website resmi milik Pemohon Kasasi di berbagai Negara didunia) yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat, telah

membuktikan bahwa merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan merek terkenal. Hal ini sesuai dengan pengaturan pada Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 huruf b UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur beberapa kriteria untuk menyatakan suatu merek merupakan Merek Terkenal. Adapun salah satu faktor suatu merek dikualifikasikan menjadi Merek Terkenal adalah merek tersebut telah terdaftar dan promosikan di berbagai Negara yang menandakan jangkauan daerah penggunaan Merek tersebut tidak saja digunakan di Negara asal merek namun juga telah meluas diseluruh dunia.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, Penulis kurang setuju dengan amar putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang memutuskan untuk menolak semua gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam pokok perkara serta menerima eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon/Turut Tergugat. Karena menurut Penulis dalam memutuskan perkara merek “KEEN” ini Majelis Hakim *Judex Facti* kurang mempertimbangkan beberapa hal yaitu, Pertama, terkait adanya persamaan antara merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat. Kedua, adanya ketidaktelitian Turut Tergugat saat meloloskan pendaftaran merek “KEEN” Termohon Kasasi/Tergugat, karena merek tersebut memiliki persamaan dengan merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang notabene telah didaftarkan ke berbagai Negara sejak tahun 2003 sedangkan merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat baru terdaftar di Turut Tergugat pada tahun 2006, sehingga pendaftaran merek “KEEN” milik

Termohon Kasasi/Tergugat dapat dinyatakan sebagai tindakan itikad tidak baik dan harus dibatalkan. Ketiga, terjadi kekeliruan penerapan ketentuan yang diatur pada Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 UU No. 20 Tahun 2016. Keempat, Majelis Hakim *Judex Facti* menolak menyatakan bahwa merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan merek terkenal.

Namun, terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengabulkan semua permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, dengan mengeluarkan putusan No. 556 K/Pdt.Sus.HaKI/2016 pada tanggal 8 September 2016. Sehingga dengan dikeluarkannya putusan ini, maka putusan *Judex Facti* telah dibatalkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim *Judex Juris* menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan orang pertama dan pemilik satu-satunya atas merek “KEEN” serta merek “KEEN” milik Penggugat tersebut merupakan merek terkenal. Majelis Hakim *Judex Juris* juga menyatakan bahwa merek “KEEN” atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “KEEN” milik Penggugat, sehingga pendaftaran merek “KEEN” untuk melindungi semua produk milik Termohon Kasasi/Tergugat dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat didaftarkan atas itikad tidak baik. Sehingga merek “KEEN” atas nama Termohon Kasasi/Tergugat tersebut dinyatakan batal dan Majelis Hakim *Judex Juris* juga memerintahkan Turut Termohon/Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek “KEEN” atas nama Termohon Kasasi/Tergugat. Oleh karena itu, dengan adanya putusan



*Judex Juris* ini, maka merek “KEEN” sepenuhnya merupakan hak milik dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat maupun pihak lain tidak boleh menggunakan merek tersebut tanpa izin dari Pemohon Kasasi/Penggugat. Sehingga Penulis setuju dengan amar putusan *Judex Juris* yang mengabulkan semua permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.71/Pdt.Sus-Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Kemudian apabila kasus merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat dianalisis menggunakan hukum Negara asalnya, yaitu Amerika Serikat maka merek “KEEN” merupakan milik Pemohon Kasasi/Penggugat. Sebagaimana telah Penulis paparkan sebelumnya, Amerika Serikat merupakan salah satu Negara yang sampai saat ini masih menggunakan sistem deklaratif dan juga sistem konstitutif. Menurut hukum Merek Amerika Serikat, apabila sistem hak atas merek berdasarkan sistem konstitutif, maka merek berfungsi untuk melindungi nama dan simbol yang mengidentifikasi produksi. Untuk itu, merek didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum Negara bagian atau hukum nasional (federal). Jadi di Amerika Serikat sesuai dengan ketentuan Pasal 43 (a) atau g 1125 (a), 15 USC *Lanham Act* yang mengatur “seseorang dapat memiliki sendiri hak-hak Merek berdasarkan hukum Negara bagian dan hukum nasional/federal tanpa pendaftaran Merek”, maka Amerika Serikat mengisyaratkan telah memberikan kebebasan kepada pemilik merek untuk memilih menggunakan sistem deklaratif atau sistem konstitutif, guna melindungi merek miliknya. Sehingga banyak pemilik merek yang tidak

terdaftar mencantumkan simbol “TM” untuk Merek dagang (*for trademark*) dan simbol “SM” untuk Merek jasa (*for service mark*), sementara simbol “R” (huruf R dalam bulatan) adalah simbol dari Merek yang sudah terdaftar secara nasional (*federal registration*) di *United States Patents and Trademark Office* (PTO).<sup>143</sup> Sehingga dengan adanya simbol tersebut maka merek yang tidak terdaftar tersebut akan tetap terlindungi. Berdasarkan pemaparan pihak Pemohon Kasasi/Penggugat mengenai mereknya, maka dapat diidentifikasi merek “KEEN” miliknya telah terdaftar di Amerika Serikat sejak tahun 2002. Sedangkan merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat baru terdaftar di Turut Termohon/Turut Tergugat pada tahun 2006. Sehingga apabila kasus merek “KEEN” di analisis menggunakan hukum merek Amerika Serikat yang menganut kedua sistem perlindungan merek (sistem deklaratif dan sistem konstitutif), maka merek “KEEN” merupakan milik Pemohon Kasasi/Penggugat.

Berdasarkan kasus merek “KEEN” yang diidentifikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas Merek Terkenal di Indonesia sudah diterapkan dengan baik sehingga telah menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak atas Merek Terkenal.

---

<sup>143</sup> H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek...op.cit*, hlm 90.

## **5. Putusan MA No. 938 K/Pdt.Sus.HaKI/2017**

Putusan Mahkamah Agung kelima yang akan Penulis analisis adalah Putusan MA No. 938 K/Pdt.Sus-HaKI/2017. Sebelumnya pada bagian posisi kasus telah Penulis paparkan bahwa kasus ini berawal setelah dikeluarkannya Putusan No.27/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun para pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah Penggugat (HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG), Tergugat (ALEXANDER DAN/ATAU ALEXANDER WONG) dan Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq KEMENKUMHAM Cq Direktorat Merek).

Penggugat adalah produsen terkemuka untuk produk pakaian dan kosmetika yang didirikan sejak hampir 1 abad yang lalu. Hal tersebut dimulai sekitar tahun 1924, oleh seorang penjahit berkebangsaan Jerman yang bernama Hugo F. Boss. Penggugat memiliki dan menggunakan berbagai macam merek termasuk HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya. Merek BOSS pertama kali diluncurkan di Jerman pada awal tahun 1970, dan kemudian terdaftar sebagai merek pertama kalinya pada tahun 1977. Sehingga sampai saat gugatan diajukan, merek-merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya milik Penggugat telah menjadi merek terkenal baik secara internasional maupun di Indonesia.

Selanjutnya Penggugat telah mengetahui bahwa di Indonesia sudah terdaftar merek ZEGOBOSS dan variasinya atas nama Tergugat. Merek ZEGOBOSS dan variasinya tersebut juga terdaftar untuk barang yang sejenis dengan merek-merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta

variasinya milik Penggugat. Sehingga Penggugat keberatan dengan terdapatnya merek “ZEGOBOSS serta variasinya” atas nama Tergugat dalam Turut Tergugat. Alasan utamanya karena terdapat persamaan pada pokoknya antara merek-merek Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat. Tindakan pendaftaran merek ZEGOBOSS serta variasinya tersebut merupakan suatu usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat terhadap nama baik dan kualitas barang premium yang produksi Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek “ZEGOBOSS” atas nama Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengambil putusan dengan Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga Jkt. Pst. dengan pokok perkara menolak semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2016. Setelah putusan dibacakan, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 18 Oktober 2016 kepada Mahkamah Agung.

Apabila kasus merek “HUGOBOSS” ini dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif maka menurut Penulis, Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai kekuatan yang

lebih besar untuk mendapatkan hak merek “HUGOBOSS”. Karena sebagaimana diketahui kata “HUGOBOSS” telah digunakan sejak tahun 1924 oleh seorang penjahit berkebangsaan Jerman, yang bernama Hugo F. Boss. Merek “HUGOBOSS” diluncurkan pertama kali di Jerman pada awal tahun 1970 dan terdaftar sebagai merek pertama kalinya pada tahun 1977. Di Indonesia, Pemohon Kasasi/Penggugat memulai bisnisnya pada tahun 1990 sebagai investor asing dengan menggandeng rekanan waralaba dengan salah satu perusahaan di Indonesia yakni PT. Trans Fashion Indonesia.<sup>144</sup> Sedangkan merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat baru terdaftar pada Turut Termohon/Turut Tergugat pada tahun 2009.<sup>145</sup> Sehingga apabila mengikuti asas perlindungan merek yang terkandung dalam Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif, maka dapat disimpulkan pengguna pertama merek “HUGOBOSS” adalah Pemohon Kasasi/Penggugat karena Pemohon Kasasi/Penggugat telah menggunakan merek “HUGOBOSS” sejak tahun 1977. Namun seperti yang telah Penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992.

Kemudian apabila kasus merek “HUGOBOSS” ini dianalisis menggunakan Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-

---

<sup>144</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *HUGOBOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG v Alexander Dan/Atau Alexander Wong*, Nomor 938 K/ Pdt.Sus-HKI/2017, hlm 10.

<sup>145</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *HUGOBOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG v Alexander Dan/Atau Alexander Wong*, Nomor 938 K/ Pdt.Sus-HKI/2017, hlm 31.

Undang Merek No. 14 Tahun 1997 yang menganut sistem konstitutif tanpa melihat suatu merek merupakan merek terkenal atau tidak, maka merek “HUGOBOSS” merupakan hak Pemohon Kasasi/Penggugat. Karena sebagaimana diketahui kata “HUGOBOSS” terdaftar sebagai merek pertama kalinya pada tahun 1977 di Jerman. Pemohon Kasasi/Penggugat juga telah mendaftarkan merek “HUGOBOSS” miliknya di Indonesia sejak tahun 1998.<sup>146</sup> Sedangkan merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat baru terdaftar pada Turut Termohon/Turut Tergugat pada tahun 2009.<sup>147</sup> Sehingga apabila mengikuti asas yang terkandung dalam Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 yang menganut sistem konstitutif untuk melindungi sebuah merek, maka sudah jelas bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan pemegang hak yang sah atas merek “HUGOBOSS”. Namun sebagaimana telah Penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 belum mengatur terkait Merek Terkenal dan kedua Undang-Undang ini sudah tidak berlaku lagi.

Oleh karena kasus ini diputus *Judex Facti* pada bulan Oktober 2016 dan putusan *Judex Juris* diputus pada bulan Agustus 2017, maka Penulis akan mencoba menggabungkan analisis kasus ini menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (merupakan Undang-Undang yang berlaku saat perkara

---

<sup>146</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *HUGOBOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG v Alexander Dan/Atau Alexander Wong*, Nomor 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017, hlm 13-15.

<sup>147</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *HUGOBOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG v Alexander Dan/Atau Alexander Wong*, Nomor 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017, hlm 31.

diputuskan) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 (merupakan Undang-Undang Merek terbaru dan yang saat ini berlaku).

Berdasarkan putusan MA No. 938 K/Pdt.Sus-HKI.2017, dapat diidentifikasi ada beberapa alasan mengapa gugatan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat ke *Judex Facti*, namun alasan utamanya adalah karena merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “HUGOBOSS” milik Pemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat dapat dinyatakan sebagai pendaftaran merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik. Sehingga dalam petitumnya Pemohon Kasasi/Penggugat menginginkan adanya pembatalan pendaftaran merek “ZEGOBOSS” atas nama Termohon Kasasi/Tergugat tersebut. Namun pada amar putusannya *Judex Facti* memutuskan untuk menolak semua gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat.

Kemudian dengan ditolaknya semua gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Salah satu alasan terkuat Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan Kasasi adalah *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c UU No. 20 Tahun 2016 terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Karena menurut Pemohon Kasasi/Penggugat merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek

terkenal “HUGOBOSS” miliknya. Sehingga pendaftaran merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat dapat dinyatakan sebagai tindakan itikad tidak baik. Namun dalam amar putusannya *Judex Facti* memutuskan untuk menolak semua gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat.

Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 mengatur sebuah merek hanya dapat didaftarkan apabila merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun untuk barang dan//atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian terkait kriteria “persamaan pada pokoknya” diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Penulis setuju dengan alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut. Karena setelah Penulis teliti Putusan MA No. 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Penulis menemukan beberapa persamaan antara merek-merek “BOSS HUGO BOSS, HUGO BOSS, dan BOSS” milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat yaitu adanya persamaan bunyi ucapan dan cara penulisan



diantara kedua merek. Diketahui bahwa diantara kedua merek terdapat kata “BOSS”. Di Indonesia kata “BOSS” dengan dua huruf S, tidak memiliki pengertian umum, kecuali kata “BOS” dengan satu huruf S. Sehingga merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat menimbulkan adanya kesan, bahwa kedua merek berasal dari perusahaan yang sama, padahal tidak. Oleh karena itu pendaftaran merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat dapat dinyatakan sebagai tindakan itikad tidak baik. Karena sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 dan Penjelasan Pasal 21 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2016 mengatur kriteria itikad baik yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Oleh karena Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai pemilik merek yang beritikad tidak baik, maka dapat disimpulkan apabila asas-asas tersebut (seperti membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain) terpenuhi saat pemohon ingin mendaftarkan mereknya maka pemohon tersebut dapat termasuk pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*). Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindakan itikad tidak baik Termohon Kasasi/Tergugat dalam mendaftarkan merek “ZEGOBOSS” miliknya, maka pendaftaran merek “ZEGOBOSS” tersebut harus dibatalkan oleh Turut Termohon/Turut Tergugat.

Selain alasan keberatan terkait “*Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c UU No. 20 Tahun 2016” tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat juga menyatakan keberatan terhadap *Judex Facti* yang tidak memberikan pertimbangan hukum terkait keterkenalan merek-merek HUGO BOSS, BOSS, dan BOSS HUGO BOSS beserta variasinya serta perlindungannya terhadap merek jasa sejenis dan tidak sejenis. Penulis setuju dengan alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut. Sebab berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat diketahui bahwa merek “HUGOBOSS” serta variasinya milik Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan merek terkenal. Karena merek “HUGOBOSS” serta variasinya milik Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah digunakan sejak tahun 1924. Kemudian sejak tahun 1960 merek “HUGOBOSS” serta variasinya juga telah terdaftar di berbagai Negara didunia. Di Indonesia Pemohon Kasasi/Penggugat telah berinvestasi dengan perusahaan lokal, yaitu PT. Trans Fashion Indonesia sejak tahun 1990. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terlihat jelas bahwa merek “HUGOBOSS” serta variasinya merupakan merek terkenal. Karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 huruf b UU No. 20 Tahun 2016, salah satu faktor suatu merek dikualifikasikan menjadi Merek Terkenal adalah merek tersebut telah terdaftar dan promosikan di berbagai Negara yang menandakan jangkauan daerah penggunaan Merek tersebut tidak saja digunakan di Negara asal merek namun juga telah meluas diseluruh dunia.

Sehingga Penulis kurang setuju dengan amar putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang memutuskan untuk menolak semua gugatan Pemohon yang berarti Majelis Hakim *Judex Facti* menolak menyatakan bahwa merek “HUGOBOSS” milik Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan merek terkenal yang harus dilindungi.

Namun, terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengabulkan semua permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, dengan mengeluarkan putusan No. 938 K/Pdt.Sus.HaKI/2017 pada tanggal 28 Agustus 2016. Sehingga dengan dikeluarkannya putusan ini, putusan *Judex Facti* telah dibatalkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan pemilik dan pendaftar pertama serta merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek “HUGOBOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS” berserta variasinya di Indonesia. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek “HUGOBOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS” berserta variasinya milik Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut merupakan merek terkenal. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “HUGOBOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS” berserta variasinya milik Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga pendaftaran merek “ZEGOBOSS” yang melindungi semua produk milik Termohon Kasasi/Tergugat dalam Daftar Umum Merek pada Turut

Tergugat didaftarkan atas itikad tidak baik. Oleh karena itu pendaftaran merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat dinyatakan batal dan Majelis Hakim Mahkamah Agung juga memerintahkan Turut Termohon/Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat. Kemudian dengan adanya putusan *Judex Juris* ini, maka merek “HUGOBOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS” beserta variasinya sepenuhnya merupakan hak milik Pemohon Kasasi/Penggugat. Sehingga Termohon Kasasi/Tergugat maupun pihak lain tidak boleh menggunakan merek tersebut tanpa izin dari Pemohon Kasasi/Penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut, Penulis setuju dengan amar putusan *Judex Juris* yang mengabulkan semua permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.27/Pdt.Sus-Merek/2016/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Kemudian apabila kasus merek “HUGOBOSS” milik Pemohon Kasasi/Penggugat dianalisis menggunakan hukum Negara asalnya, yaitu Jerman maka merek “HUGOBOSS” merupakan milik Pemohon Kasasi/Penggugat. Sebagaimana telah Penulis paparkan sebelumnya, Jerman merupakan sebuah Negara yang tergabung dalam Uni Eropa, maka sistem Merek dagang nasional Jerman berhubungan dengan sistem merek dagang Uni Eropa. Perlindungan Merek di Jerman didapatkan dengan cara pendaftaran. Dengan kata lain Negara Jerman menganut sistem konstitutif untuk melindungi merek.

Khusus merek terkenal, Jerman tetap memberikan perlindungan walaupun merek tersebut belum terdaftar di Jerman, dengan syarat merek tersebut telah memperoleh pengakuan publik sebagai merek dagang. Jadi apabila Merek tersebut adalah Merek Terkenal maka untuk mendapatkan pengakuan di Jerman, Merek itu tidak harus digunakan di Jerman, namun Merek tersebut harus mendapat pengakuan terlebih dahulu sebagai Merek dagang atau jasa di berbagai Negara. Sehingga apabila kasus merek “HUGOBOSS” dianalisis menggunakan hukum merek Jerman maka untuk mendapatkan perlindungan merek “HUGOBOSS” tidak harus terdaftar di Jerman, karena merek “HUGOBOSS” adalah merek terkenal. Namun sebelum merek “HUGOBOSS” menjadi merek terkenal ternyata sejak tahun 1977 merek “HUGOBOSS” telah terdaftar di Jerman.

Berdasarkan kasus merek “HUGOBOSS” yang di putuskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia sudah diterapkan dengan baik sehingga telah menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal.

### **C. Implikasi Pemberlakuan Sistem Konstitutif terhadap Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terkenal di Indonesia**

Implikasi adalah suatu efek atau akibat yang diperoleh ketika sesuatu atau objek diberikan suatu perlakuan secara sengaja atau tidak, dan perlakuan

tersebut akan terlihat dalam suatu periode tertentu. Menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>148</sup>

Gustav Radburch mengemukakan bahwa hukum, dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya-guna (*doelmatigheid*). Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali.<sup>149</sup> Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-Undang tidak dapat menguras hukum. Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan kaidah hukumnya.<sup>150</sup> Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.<sup>151</sup> Individu-individu inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang memerlukan

---

<sup>148</sup> <https://pengajar.co.id/implikasi-adalah/> , Akses 23 Maret 2020.

<sup>149</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga : Griya Media, 2011) hlm 33-34.

<sup>150</sup> Kwat Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum Dalam Konteks Hukum Nasional)*, (Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2011), hlm 2.

<sup>151</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke Sembilan, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2016), hlm 137.

kepastian yang sesungguhnya. Dengan kata lain kepastian tersebut tidak ditujukan pada bentuk atau formal belaka, tetapi kepada hasrat untuk memberikan keadilan.<sup>152</sup> Berdasarkan hal-hal ini, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dibutuhkan untuk menerapkan hukum yang memiliki nilai keadilan dapat tercapai. Jadi, menerapkan kepastian hukum bukan hanya melihat pasal-pasal yang ada didalam suatu Undang-Undang secara baku dan kaku saja, melainkan juga harus mempertimbangkan hal-hal lain yang sekiranya penting dan memiliki kekuatan tersendiri untuk menyelesaikan sengketa, yang apabila hal-hal tersebut dipertimbangkan akan dapat menciptakan keadilan yang diinginkan oleh para pencari keadilan.

Berdasarkan beberapa putusan MA yang telah Penulis analisis sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar Pemohon Kasasi menginginkan adanya pembatalan dan/atau penghapusan sebuah merek terdaftar milik pihak lain yang dianggap sebagai tindakan mendompleng, membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek miliknya yang apabila pendaftaran merek yang bersangkutan tidak dibatalkan dan/atau penghapusan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Adapun perbedaan antara pembatalan merek dengan penghapusan merek yaitu pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu

---

<sup>152</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pilto A, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 126.

merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.<sup>153</sup> Sedangkan penghapusan merek adalah ketika suatu merek terdaftar tidak digunakan sesuai dengan tujuan didaftarkannya merek tersebut.<sup>154</sup> Akibat hukum, baik pembatalan maupun penghapusan merek terdaftar adalah hilangnya hak eksklusif atas merek tersebut. Sehingga apabila suatu merek telah dihapus atau dibatalkan, maka terhadap merek tersebut dapat diajukan permohonan kembali oleh siapapun, karena merek tersebut telah dianggap sebagai merek yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi apabila seseorang (pemohon merek atau pemilik semula) ingin mendapatkan hak merek yang bersangkutan kembali, maka orang tersebut harus mengajukan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila melihat ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 telah diatur prosedur pendaftaran merek yang harus dilalui oleh seorang Pemohon untuk mendapatkan Sertifikat Merek. Secara singkat prosedur pendaftaran merek tersebut terdiri dari dua tahap. Tahap pertama Pemohon harus melalui pemeriksaan administratif. Setelah lengkap, permohonan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak lain, maka permohonan tersebut langsung dilanjutkan ke tahap kedua. Pada tahap kedua Pemohon harus melalui pemeriksaan substantif. Setelah lolos dari tahap kedua ini, barulah Pemohon mendapatkan sertifikat merek.

---

<sup>153</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)...*, *op.cit.*, hlm 291.

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm 303.



Berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 terkait kasus merek terkenal “IKEA”, dapat disimpulkan bahwa merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat yang terdaftar untuk melindungi produk yang termasuk dalam kelas 20 dan dalam kelas 21 dihapus dari Daftar Umum Merek. Oleh karena itu, hak eksklusif yang diberikan Negara kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk melindungi hak merek “IKEA” miliknya, secara otomatis telah hilang, walaupun merek “IKEA” miliknya tersebut merupakan merek “IKEA” yang pertama kali terdaftar di Daftar Umum Merek.

Selain itu, putusan MA No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tidak serta merta menjadikan Termohon Kasasi/Penggugat menjadi pemilik sah dari merek “IKEA”, karena permohonan merek “IKEA” atas nama Termohon Kasasi/Penggugat belum melewati prosedur pendaftaran merek sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sesuai dengan amar putusan MA No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang telah menyatakan permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Turut Termohon/Turut Tergugat (Dirjend HKI Indonesia) adalah sah, maka Dirjend HKI Indonesia harus memproses permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan prosedur pendaftaran yang berlaku. Saat permohonan merek “IKEA” atas nama Termohon Kasasi/Penggugat sedang diproses, pihak Pemohon Kasasi/Tergugat dapat mengajukan keberatan dengan menyertakan bukti bahwa merek “IKEA” miliknya adalah merek terkenal yang harus dilindungi. Dan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Termohon Kasasi/Penggugat dilakukan dengan itikad tidak

baik. Ketika ada keberatan ini, pemeriksa merek diharuskan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut. Namun apabila terjadi kemungkinan terburuk (pemeriksa merek juga tidak teliti dan menilai bahwa merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat bukan merupakan merek terkenal serta Dirjend HKI mengabulkan permohonan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Termohon Kasasi/Penggugat), maka saat itulah merek “IKEA” menjadi milik Termohon Kasasi/Penggugat. Kemudian apabila permohonan merek “IKEA” atas nama Termohon Kasasi/Penggugat tidak diterima oleh Dirjend HKI, maka pihak Pemohon Kasasi/Tergugat dapat mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke Dirjend HKI Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyertakan bukti bahwa merek “IKEA” miliknya adalah merek terkenal yang harus dilindungi.

Oleh karena merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat telah diputuskan untuk dihapus dalam Daftar Umum Merek melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka perlindungan hukum terhadap merek “IKEA” Pemohon Kasasi/Tergugat secara otomatis berakhir. Dengan kata lain, Pemohon Kasasi/Tergugat telah kehilangan hak eksklusif untuk menggunakan merek miliknya pada barang atau jasa yang dimintakan, kehilangan hak untuk melisensikan merek tersebut kepada orang lain serta kehilangan hak melarang orang lain untuk menggunakan merek dagang miliknya walaupun merek miliknya merupakan merek yang pertama kali terdaftar. Sehingga melalui kasus merek “IKEA” dapat disimpulkan bahwa implikasi pemberlakuan sistem konstitutif di Indonesia belum dapat

melindungi Merek Terkenal walaupun merek tersebut merupakan merek yang terdaftar pertama kali.

Selanjutnya perbedaan penafsiran pasal oleh Majelis Hakim dalam memutuskan putusan No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 membuktikan bahwa telah terjadi penerapan hukum yang kaku sehingga tidak menciptakan keadilan bagi Pemohon Kasasi/Tergugat (notabene merupakan pihak pertama yang mendaftarkan merek “IKEA” miliknya). Dengan kata lain perbedaan penafsiran pasal tersebut telah “merampas” keadilan dari Pemohon Kasasi/Tergugat. Sebab sesuai dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 maupun ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 telah diatur bahwa merek yang terdaftar terlebih dahulu merupakan merek yang harus dilindungi. Karena pemilik merek yang telah terdaftar pertama kali tersebut telah menunjukkan bahwa ia memiliki itikad baik. Sehingga ia berhak memperoleh perlindungan hukum atas mereknya tersebut dari semua gangguan pihak manapun. Namun Majelis Hakim yang memutus perkara No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, justru memutuskan sebaliknya, yakni memenangkan Termohon Kasasi/Penggugat yang secara kasat mata telah meniru merek terkenal “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat yang produk-produknya terlebih dahulu telah beredar dipasar Indonesia.

Kemudian, menurut Penulis putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut juga membuktikan sampai saat ini masih ada beberapa Hakim di Indonesia yang masih kaku dan masih mengutamakan kepastian untuk mencapai tujuan hukum. Padahal sebenarnya tujuan hukum

bukan hanya untuk mencapai kepastian saja tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Oleh karena beberapa Hakim di Indonesia masih kaku dan masih mengutamakan kepastian untuk mencapai tujuan hukum, maka pada saat memandang, menafsirkan dan menerapkan Pasal-Pasal yang telah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 maupun UU No. 20 Tahun 2016 dalam memutus perkara merek “IKEA”, beberapa Hakim tersebut seolah-olah lupa bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menginginkan keadilan dan kemanfaatan. Karena apabila Majelis Hakim tidak lupa bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menginginkan keadilan, maka Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat berupa faktur-faktur penjualan atas produk-produk dengan menggunakan merek “IKEA” sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 dan Majelis Hakim seharusnya tidak langsung menerima begitu saja hasil survei pasar yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang menurut Penulis keakuratan serta objektivitas data survei tersebut dapat diragukan, karena data yang didapatkan berasal dari sebuah lembaga survei yang tidak ditunjuk dan diperintahkan langsung oleh Pengadilan melainkan diminta langsung oleh Termohon Kasasi/Penggugat secara pribadi. Namun Majelis Hakim *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, menurut Penulis, selama masih ada beberapa Hakim di Indonesia yang kaku dan masih mengutamakan kepastian untuk mencapai tujuan hukum pada saat memandang, menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal-Pasal yang telah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 maupun UU No. 20 Tahun 2016 tersebut

maka selama itulah akan selalu ada hasil putusan pengadilan yang akan berimplikasi tidak terlindunginya merek terkenal walaupun merek tersebut adalah merek yang pertama kali terdaftar.

Apabila melihat amar putusan MA No.557 K/Pdt.Sus.HaKI/2015, dapat diidentifikasi bahwa amar putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam memutus perkara merek “PIERRE CARDIN” ini, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 3 UU No.20 Tahun 2016 (merek ditolak apabila didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik), Pasal 5 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf a UU No. 20 Tahun 2016 (merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ketertiban umum), Pasal 6 ayat 1 huruf a dan huruf b UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c UU No. 20 Tahun 2016 (merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar dan persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain) dan Pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 UU No.20 Tahun 2016 (jangka waktu mengajukan gugatan pembatalan merek). Karena apabila beberapa pasal tersebut di terapkan sebagaimana mestinya maka yang berhak atas merek “PIERRE CARDIN” adalah Pemohon Kasasi/Penggugat. Namun Majelis Hakim yang memutus perkara No. 557 K/Pdt.Sus.HaKI/2015, justru memutuskan sebaliknya, yakni memenangkan Termohon Kasasi/Tergugat yang secara kasat mata telah meniru merek terkenal “PIERRE CARDIN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang produk-produknya telah beredar dipasar Indonesia terlebih dahulu. Ketidaksesuaian tersebut terjadi disebabkan karena

adanya perbedaan penafsiran beberapa pasal oleh Majelis Hakim dalam memutuskan putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus.HaKI/2015. Seperti yang telah Penulis paparkan sebelumnya, hal tersebut membuktikan bahwa sampai saat ini dalam melindungi suatu merek terkenal di Indonesia masih ada Hakim yang kaku dan hanya mengutamakan kepastian untuk mencapai tujuan hukum, sehingga masih ada putusan pengadilan yang tidak menciptakan keadilan bagi Pemohon Kasasi/Penggugat (merupakan pihak pertama yang mendaftarkan dan menggunakan merek “PIERRE CARDIN” miliknya). Dengan kata lain perbedaan penafsiran pasal tersebut telah “merampas” keadilan dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pencari keadilan. Yang dimaksud ketidakpastian hukum disini adalah adanya ketidakpastian penafsiran hukum oleh Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan yang diatur pada Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 3 UU No.20 Tahun 2016 (merek ditolak apabila didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik), Pasal 5 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf a UU No. 20 Tahun 2016 (merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ketertiban umum), Pasal 6 ayat 1 huruf a dan huruf b UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c UU No. 20 Tahun 2016 (merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar dan persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain) dan Pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 UU No.20 Tahun 2016 (jangka waktu mengajukan gugatan pembatalan merek) tersebut. Sehingga salah satu tujuan hukum yang bertujuan

untuk menciptakan keadilan bagi pencari keadilan belum tercapai sebagaimana mestinya. Karena dalam kasus ini, terdaptarnya merek “PIERRE CARDIN” ternyata tidak menjamin terlindunginya merek tersebut padahal Indonesia menganut sistem konstitutif. Dengan alasan inilah Penulis menyatakan bahwa adanya perbedaan penafsiran pasal-pasal oleh Majelis Hakim yang memeriksa kasus merek “PIERRE CARDIN” telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pencari keadilan.

Apabila melihat amar putusan MA No.557 K/Pdt.Sus.HaKI/2015, dapat diidentifikasi juga bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* menolak menyatakan merek dagang “PIERRE CARDIN” yang berasal dari nama perancang busana/designer terkenal “Pierre Cardin” merupakan merek terkenal. Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* juga menolak menyatakan pendaftaran semua merek dagang milik Termohon Kasasi/Tergugat yang terdaftar untuk melindungi produk yang termasuk dalam kelas 3 merupakan tindakan itikad tidak baik serta menolak untuk membatalkan pendaftaran merek tersebut. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan, karena sistem konstitutif diterapkan untuk melindungi sebuah merek terdaftar, khusus untuk kasus merek “PIERRE CARDIN” yang terjadi adalah pemilik merek terkenal dikalahkan dengan pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Dirjend HKI Indonesia.

Sehingga implikasi dikeluarkannya Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus.HaKI/2015 adalah di Indonesia, merek “PIERRE CARDIN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat tidak diakui sebagai Merek Terkenal. Dengan

dikeluarkannya Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus.HaKI/2015 dapat diidentifikasi bahwa kepemilikan merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia beralih kepada Termohon Kasasi/Tergugat. Oleh karena itu, secara otomatis hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Merek “PIERRE CARDIN” sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, melalui kasus merek “PIERRE CARDIN” dapat disimpulkan bahwa implikasi pemberlakuan sistem konstitutif di Indonesia belum dapat melindungi Merek Terkenal.

Apabila melihat putusan MA No. 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dapat diidentifikasi bahwa amar putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa merek “SEPHORA” untuk melindungi produk dalam kelas 25 dan kelas 35 milik Pemohon Kasasi/Tergugat didaftarkan atas itikad tidak baik serta memerintahkan Turut Termohon/Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek “SEPHORA” untuk melindungi produk dalam kelas 25 dan kelas 35 milik Pemohon Kasasi/Tergugat. Kemudian amar putusan *Judex Juris* menyatakan untuk menolak semua permohonan dari Pemohon Kasasi/Tergugat. Dengan kata lain putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah melindungi merek terkenal “SEPHORA” milik Termohon Kasasi/Penggugat dan membatalkan pendaftaran merek “SEPHORA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas



merek terkenal di Indonesia sudah diterapkan dengan baik. Oleh karena pengimplementasian sistem konstitutif di Indonesia telah dapat menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal “SEPHORA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat, maka implikasi pemberlakuan sistem konstitutif untuk kasus merek “SEPHORA” adalah dengan diberlakukannya sistem konstitutif maka merek terkenal “SEPHORA” sudah terlindungi sebagaimana mestinya. Dan apabila kasus merek “SEPHORA” dilihat berdasarkan putusan MA No. 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016 ini dikaitkan dengan aspek-aspek tujuan hukum yaitu terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi manusia, maka amar putusan MA No. 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016 telah mewujudkan hal tersebut.

Apabila melihat putusan MA No. 556 K/Pdt.Sus.HaKI/2016, dapat diidentifikasi bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat pada *Judex Facti* adalah Pemohon Kasasi/Penggugat menginginkan *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan orang pertama yang menggunakan merek “KEEN” sekaligus pemilik satu-satunya atas merek “KEEN”. Pemohon Kasasi/Penggugat juga menginginkan *Judex Facti* menyatakan bahwa merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan Merek Terkenal. Sehingga merek “KEEN” yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi/Tergugat pada Turut Termohon/Turut Tergugat dapat dinyatakan memiliki persamaan dengan merek “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat dan menyatakan merek “KEEN” atas nama Termohon Kasasi/Tergugat tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik. Kemudian

Pemohon Kasasi/Penggugat juga menginginkan merek “KEEN” milik Termohon Kasasi/Tergugat yang telah terdaftar di Turut Termohon/Turut Tergugat dibatalkan atau setidaknya menyatakan batal. Namun berdasarkan putusan No. 71/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, dalam amarnya, *Judex Facti* memutuskan untuk menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat serta menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Adapun amar putusan MA No. 556 K/Pdt.Sus.HaKI/2016 adalah mengabulkan semua permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 71/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst. Dengan kata lain, Majelis Hakim *Judex Juris* menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan orang pertama dan pemilik satu-satunya atas merek “KEEN” serta merek “KEEN” milik Penggugat tersebut merupakan merek terkenal. Majelis Hakim *Judex Juris* juga menyatakan bahwa merek “KEEN” atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “KEEN” milik Penggugat, sehingga pendaftaran merek “KEEN” untuk melindungi semua produk milik Termohon Kasasi/Tergugat dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat didaftarkan atas itikad tidak baik. Sehingga merek “KEEN” atas nama Termohon Kasasi/Tergugat tersebut dinyatakan batal dan Majelis Hakim *Judex Juris* juga memerintahkan Turut Termohon/Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek “KEEN” atas nama Termohon Kasasi/Tergugat. Oleh karena itu, dengan adanya putusan *Judex Juris* ini, maka merek “KEEN” sepenuhnya merupakan hak milik dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan

Termohon Kasasi/Tergugat maupun pihak lain tidak boleh menggunakan merek tersebut tanpa izin dari Pemohon Kasasi/Penggugat.

Berdasarkan amar putusan *Judex Juris* dalam kasus merek “KEEN” tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas Merek Terkenal di Indonesia sudah diterapkan dengan baik. Oleh karena pengimplementasian sistem konstitutif di Indonesia telah dapat menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal, maka implikasi pemberlakuan sistem konstitutif telah melindungi merek terkenal “KEEN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat. Dan apabila kasus merek “KEEN” yang dilihat berdasarkan putusan MA No. 556 K/Pdt.Sus.HaKI/2016 ini dikaitkan dengan aspek-aspek tujuan hukum yaitu terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi manusia, maka amar putusan MA No. 556 K/Pdt.Sus.HaKI/2016 telah mewujudkan hal tersebut.

Apabila melihat putusan MA No. 938 K/Pdt.Sus.HaKI/2017, dapat diidentifikasi bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat pada *Judex Facti* adalah Pemohon Kasasi/Penggugat ingin Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan pemilik dan pendaftar pertama serta pihak yang berhak untuk menggunakan merek-merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya di Indonesia. Pemohon Kasasi/Penggugat juga ingin Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan merek-merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya di Indonesia merupakan merek terkenal. Kemudian

Pemohon Kasasi/Penggugat menginginkan Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa merek-merek ZEGOBOSS untuk melindungi produk yang termasuk dalam kelas 25, merek ZEGOBOSS PLATINUM + LOGO untuk melindungi produk yang termasuk dalam kelas 3 milik Termohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek-merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya milik Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga merek-merek milik Termohon Kasasi/Tergugat dapat dinyatakan telah didaftarkan dengan itikad tidak baik dan pendaftaran merek-merek milik Termohon Kasasi/Tergugat tersebut dapat dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal. Namun Majelis Hakim *Judex Facti* telah memutuskan perkara ini dengan putusan No. 27/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Amar putusan tersebut adalah menolak semua gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat.

Berbeda dengan putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah mengabulkan semua permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, dengan mengeluarkan putusan No. 938 K/Pdt.Sus.HaKI/2017 pada tanggal 28 Agustus 2016. Sehingga dengan dikeluarkannya putusan ini, putusan *Judex Facti* telah dibatalkan. Dengan kata lain, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan pemilik dan pendaftar pertama serta merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek “HUGOBOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS” beserta variasinya di

Indonesia. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek “HUGOBOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS” berserta variasinya milik Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut merupakan merek terkenal. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “HUGOBOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS” berserta variasinya milik Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga pendaftaran merek “ZEGOBOSS” yang melindungi semua produk milik Termohon Kasasi/Tergugat dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat didaftarkan atas itikad tidak baik. Oleh karena itu pendaftaran merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat dinyatakan batal dan Majelis Hakim Mahkamah Agung juga memerintahkan Turut Termohon/Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek “ZEGOBOSS” milik Termohon Kasasi/Tergugat. Kemudian dengan adanya putusan *Judex Juris* ini, maka merek-merek “HUGOBOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS” berserta variasinya sepenuhnya merupakan hak milik Pemohon Kasasi/Penggugat. Sehingga Termohon Kasasi/Tergugat maupun pihak lain tidak boleh menggunakan merek tersebut tanpa izin dari Pemohon Kasasi/Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas Merek Terkenal di Indonesia sudah diterapkan dengan baik. Oleh karena pengimplementasian sistem konstitutif di Indonesia telah dapat menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal, maka implikasi

pemberlakuan sistem konstitutif telah melindungi merek terkenal “HUGOBOSS” milik Pemohon Kasasi/Penggugat. Dan apabila kasus merek “HUGOBOSS” yang diidentifikasi berdasarkan putusan MA No. 938 K/Pdt.Sus.HaKI/2017 ini dikaitkan dengan aspek-aspek tujuan hukum yaitu terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi manusia, maka amar putusan MA No. 938 K/Pdt.Sus.HaKI/2017 juga telah mewujudkan hal tersebut.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Apabila dilihat berdasarkan Putusan MA terkait sengketa merek “IKEA” dan merek “PIERRE CARDIN”, maka implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas merek terkenal di Indonesia terkendala akibat adanya perbedaan penafsiran Pasal oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terkait. Khusus kasus merek “IKEA”, ada perbedaan penafsiran Majelis Hakim terhadap ketentuan Pasal 61 ayat 2 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 74 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Penghapusan merek terdaftar dengan alasan merek yang bersangkutan tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam Perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Selanjutnya, khusus kasus merek “PIERRE CARDIN”, terdapat perbedaan penafsiran Majelis Hakim terhadap ketentuan Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 3 UU No.20 Tahun 2016 (merek ditolak apabila didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik), Pasal 5 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf a UU No.20 Tahun 2016 (merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ketertiban umum), Pasal 6 ayat 1 huruf a dan huruf

b UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c UU No. 20 Tahun 2016 (merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar dan persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain) dan Pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 UU No.20 Tahun 2016 (jangka waktu mengajukan gugatan pembatalan merek). Perbedaan penafsiran beberapa Pasal oleh Majelis Hakim tersebut menimbulkan perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim saat memutuskan kedua perkara terkait dan berakhir dengan tidak terlindunginya kedua merek terkenal (merek “IKEA” dan merek “PIERRE CARDIN”). Sehingga implementasi pemberlakuan sistem konstitutif terkait dua kasus ini belum menjamin perlindungan merek terkenal. Dengan kata lain penerapan sistem konstitutif dalam kedua kasus ini belum diterapkan sebagaimana mestinya. Kemudian, apabila dilihat berdasarkan Putusan MA terkait sengketa merek “SEPHORA, merek “KEEN”, dan merek “HUGOBOSS”, implementasi pemberlakuan sistem konstitutif dalam menjamin perlindungan hukum hak atas Merek Terkenal di Indonesia sudah diterapkan dengan baik sehingga penerapan sistem konstitutif telah melindungi ketiga Merek Terkenal tersebut.

2. Implikasi pemberlakuan sistem konstitutif di Indonesia belum menjamin perlindungan hak merek “IKEA” dan merek “PIERRE CARDIN”. Karena sampai saat ini masih ada beberapa Hakim di Indonesia yang masih mengutamakan kepastian untuk mencapai tujuan hukum. Padahal



tujuan hukum bukan hanya untuk menciptakan kepastian saja namun juga untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Sehingga pada saat beberapa Hakim yang masih mengutamakan kepastian untuk mencapai tujuan hukum tersebut bergabung dengan hakim yang menggunakan semua aspek tujuan hukum dalam memutus perkara maka akan terbentuk perbedaan pandangan saat para Hakim tersebut menafsirkan dan menerapkan Pasal-Pasal yang telah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 maupun UU No. 20 Tahun 2016 sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Dengan demikian, implikasi yang ditimbulkan dari adanya perbedaan penafsiran Pasal oleh Hakim yang memeriksa kasus merek “IKEA” dan merek “PIERRE CARDIN” adalah timbulnya ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan (pemilik merek “IKEA” dan merek “PIERRE CARDIN”). Sebab berdasarkan Putusan MA No.264 K/Pdt.Sus-HaKI/2015, dapat diidentifikasi bahwa merek IKEA milik Pemohon Kasasi harus dihapus, karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 61 ayat 2 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 74 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016, walaupun merek miliknya merupakan merek yang pertama kali terdaftar. Dan berdasarkan Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HaKI/2015, dapat diidentifikasi bahwa merek PIERRE CARDIN milik Pemohon Kasasi/Penggugat dibatalkan karena ada pengaturan terkait batas waktu untuk mengajukan pembatalan merek, sesuai dengan ketentuan Pasal 69

ayat 1 UU No.15 Tahun 2001 jo. Pasal 77 ayat 1 UU No.20 Tahun 2016. Oleh karena merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat telah diputuskan untuk dihapus dalam Daftar Umum Merek dan merek “PIERRE CARDIN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka perlindungan hukum terhadap kedua pemegang hak atas kedua merek tersebut secara otomatis telah berakhir. Dengan kata lain Pemegang Hak Merek “IKEA” maupun Pemegang Hak Merek “PIERRE CARDIN” telah kehilangan hak eksklusif untuk menggunakan merek miliknya pada barang atau jasa yang dimintakan, kehilangan hak untuk melisensikan merek tersebut kepada orang lain serta kehilangan hak melarang orang lain untuk menggunakan merek dagang miliknya. Sehingga melalui kedua kasus merek tersebut dapat disimpulkan bahwa implikasi pemberlakuan sistem konstitutif di Indonesia belum dapat melindungi Merek Terkenal. Selain itu, apabila dilihat berdasarkan Putusan MA terkait sengketa merek “SEPHORA, merek “KEEN”, dan merek “HUGOBOSS”, maka implikasi pemberlakuan sistem konstitutif di Indonesia telah melindungi Merek Terkenal.

## **B. Saran**

1. Untuk menghindari adanya sengketa Merek Terkenal (yang disebabkan adanya persamaan pada pokoknya dan/atau persamaan secara keseluruhannya serta perbedaan penafsiran Pasal oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung) pada masa mendatang, diharapkan pihak berwenang

membuat suatu aturan (dapat berupa sebuah Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya) yang lebih jelas dan rinci terkait batasan pengertian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan.

2. Guna lebih memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal maka diharapkan pihak berwenang untuk membentuk sebuah tingkatan kualifikasi terkait ukuran “sama atau tidaknya” antara merek yang satu dengan merek yang lain. Sehingga apabila terjadi sengketa di Pengadilan, maka Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara bersangkutan juga dapat berpedoman kepada hal tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat meminimalisir tindakan peniruan dan pendomplengan Merek Terkenal oleh pihak lain yang baru memohonkan pendaftaran suatu merek.
3. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal HKI (khususnya bagian Merek) dapat meningkatkan sistem informasi yang lebih baik, agar dapat memantau merek-merek terkenal yang sudah terdaftar di luar negeri. Sehingga apabila ada permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan terhadap Merek Terkenal, maka Pemeriksa Merek tersebut langsung dapat menolak pendaftaran merek yang bersangkutan.
4. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum yang mumpuni terhadap pemegang suatu hak merek, baik merek terkenal maupun merek biasa, maka diperlukan kerjasama dan koordinasi antara pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan pelaksanaan himpunan peraturan perundang-

undangan terkait HKI. Selain itu, juga diperlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dengan aparat penegak hukum, aparat pemeriksa merek, pemilik merek terkenal, pengusaha yang akan memberikan label merek pada produknya dan ingin mendaftarkan merek tersebut serta masyarakat luas. Sehingga perlindungan hukum terhadap suatu merek dapat terlaksana dan tercapai dengan baik tanpa merugikan pihak manapun.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aswin, Uliya Rahmi. *Analisis Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga, Sikap Merek, Lokasi dan Word of Mouth Terhadap Niat Menonton Di Cinema XXI Kota Padang (Studi Kasus Pada Penonton Bioskop Cinema XXI di Kota Padang)*, Tesis. Padang : Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Andalas, 2017.
- Dillah, Philips dan Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Durianto, Darmadi. et.al. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta : Gramedia Utama Pustaka, 2001.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- , dan Rizawanto Winata. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gunawati, Anne. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cetakan Pertama. Bandung : PT. Alumni, 2015.
- Hadi, Longginus dan Suyud Margono. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Harahap, M Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Hasibuan, H.D Effendy. *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, sebuah Disertasi. Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

- Irawan, Candra. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Bandung : CV Mandar Maju, 2011.
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama. Jakarta : Rajawali Press, 2017.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Manan, Bagir. *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta : Varia Peradilan, 2006.
- Maulana, Insan Budi. *Pelangi HAKI dan Antimonopoli*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2000.
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung : Nuansa Aulia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke Sembilan, Edisi Revisi. Jakarta : Kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pilto A. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga : Griya Media, 2011.
- Priyanto, Kwat Puji. *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum Dalam Konteks Hukum Nasional)*. Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2011.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ruchiyat, Eddy. *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*. Bandung : Alumni, 1992.
- Riswandi, Budi Agus dan M.Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sihombing, Sabrina Oktoria. *Hubungan Sikap dan Perilaku Memilih Satu Merek : Komparasi Antara Theory Of Planned Behavior Dan Theory Of Trying*, sebuah Disertasi. Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- , dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Sumida, Yoshihiro dan Insan Budi Maulana. *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Kesebelas. Bandung : CV Bandar Maju, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Suwirda, Yuony. *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (Studi Terhadap Pembentukan Undang-Undang Merek)*, Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*. Bandung : PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid 1. Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 1996.
- Wahyuni, Erma et.al., *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Tanpa Tahun.
- Widodo, Aryo Garudo. *Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Pada Merek Jasa Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Indonesia (Studi Kasus*

*Warung Nasi Padang SEDERHANA Melawan Warung Nasi Padang SEDERHANA BINTARO*), Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Yuhassari, Emmy. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

## **B. JURNAL**

Butterton, Glen R. *Norms and Property in The Middle Kingdom*, Wisconsin International Law Journal, Edisi No. 2, Vol.15, (1997).

Far-Far, Charles Yeremia. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013)*, Jurnal Hukum UB, (Agustus, 2014).

Haryono. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Edisi No.1, Vol.11, (Januari 2012).

Imaniyati, Neni Sri. *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni*, Jurnal Media Hukum, Edisi No. 1, Vol. 17, (Juni 2010).

Krishandri, Wenang. *Perlindungan Merek Terkenal "Pierre Cardin" Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi pada Putusan No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Diponegoro Law Journal, No.3, Vol.5, (2016).

Mardianto, Agus. *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, No.1, Vol. 10, (Januari 2010).

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 290; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2341 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490 tentang Merek.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.



Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131 tentang Merek.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993, Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 31 tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

#### **D. PUTUSAN PENGADILAN**

*INTER IKEA SYSTEM B.V v PT. RATANIA KHATULISTIWA*, Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi Nomor 264 K/ Pdt.Sus-HaKI/2015.

*PIERRE CARDIN v Alexander Satryo Wibowo*, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

*YUANA TANAYA v SEPHORA*, Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

*KEEN, Inc v Arif*, Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

*HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG v Alexander dan/atau Alexander Wong*, Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi Nomor 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

#### **E. DATA ELEKTRONIK**

<http://www.hukumonline.com/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki>  
“Dasar Hukum Perubahan Istilah Haki menjadi HKI ”, Akses 14 Februari 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-di-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual> “Peran TRIPs Agreement Di Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, Akses 14 Februari 2019.

- [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_merek.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf), “Naskah Akademik RUU tentang Merek”, Akses 20 Februari 2020.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5941f01d7fa0e/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia>, ”Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum Di Indonesia “, Akses 20 Februari 2020.
- <https://pengajar.co.id/implikasi-adalah/> , Akses 23 Maret 2020.
- <https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/trademark-procedures-and-strategies-sweden> , Akses 29 Maret 2020.
- <https://synchlaw.se/different-types-of-trademark-registration-2/>, Akses 29 Maret 2020.
- <https://thelawreviews.co.uk/edition/the-trademarks-law-review-edition-3/1209906/germany>, Akses 29 Maret 2020.
- <https://www.worldtrademarkreview.com/portfolio-management/trademark-procedures-and-strategies-france> , Akses 01 April 2020.
- <http://www.hki.co.id/sejarah.html> “Sejarah Perkembangan HKI”, Akses 06 April 2020.
- <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/> “Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum”, Akses 02 Mei 2020.

