

ANALISIS PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS

DITINJAU DARI HUKUM MEREK

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh

ARIF ROHMAN

No. Mahasiswa: 13410659

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

ANALISIS PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS

DITINJAU DARI HUKUM MEREK

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh

ARIF ROHMAN

No. Mahasiswa: 13410659

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

ANALISIS PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS

DITINJAU DARI HUKUM MEREK

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



ARIF ROHMAN

No. Mahasiswa: 13410659

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN



**ANALISIS PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS
DITINJAU DARI HUKUM MEREK**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 17 Januari 2018



Yogyakarta, 17 Januari 2018

Dosen Pembimbing,

(Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum)
NIP/NIK. 01410010

HALAMAN PENGESHAAN



**ANALISIS PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS
DITINJAU DARI HUKUM MEREK**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 7 Februari 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 Februari 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Anggota: Ery Arifudin, S.H., M.H
3. Anggota: H. Nurjihad, S.H., M.H

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIP/NIK. 844100101



**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Rohman

Nomor Mahasiswa : 13410659

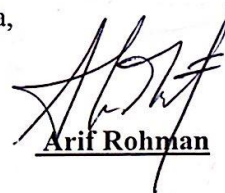
Ujian Tanggal : 7 Februari 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaiki Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 13 Februari 2018

Saya,


Arif Rohman

Menyetujui:

Telah Melakukan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir

1. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum



Mengetahui:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIP/NIK. 01410010

**SURAT PERNYATAAN
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arif Rohman

Nomor Mahasiswa : 13410659

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul :

**ANALISIS PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS
DITINJAU DARI HUKUM MEREK**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)

Karya tulis ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia .

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya menjamin hasil karya tulis ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsure-unsur yang dapat di katagorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun seara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, tetapi demi kepntingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik bahkan sanksi pidan jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernytaan tersebut. Saya juga akan bersikap kopertaif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas HUKUM Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda *plagiat* disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Februari 2018



Arif Rohman

HALAMAN MOTTO

Inna ma'al usri yusro (Al-Insyiroh:6)

“Sesungguhnya bersamaan kesulitan itu Allah memberikan kemudahan”.

Waman yataqillah yaj'al lahu mahrajan, Wayarzuqhu min haitsu laa yahtasib

(At-Thalq:2-3)

“Barang siapa yang Bertaqwa kepada Allah niscaya Allah akan mangadakanya jalan keluar, dan memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka”.

Khairunnas anfa 'uhum linnas

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaat bagi orang lain”.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada yang tercinta,

Bapak dan Mama (Kardi dan Wiji)

Adik (Desi Rohimah)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dzat yang Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, inspirasi akhlak dan pribadi mulia yang kita nantikan sayfaatnya kelak.

Atas karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum dengan judul *MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS DITINJAU DARI HUKUM MEREK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)*.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebesar besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga skripsi ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum.

3. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan.
4. Sri Hastuti Puspitasari, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang berguna bagi Penulis selama Penulis menjalani kuliah.
6. Bapak, Mama dan Adiku, serta keluarga besar yang selalu memberikan doa dukungan moril maupun materil, cinta serta kasih sayang kepada penulis, dan selalu memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Sahabat-sahabat kelas H Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia dan angkatan 2013 secara keseluruhan.
8. Saudaraku di Sanga, Edi, Arkhan TJ, Fajar, Iqbal, Rusman, Aji , Fajar, Chandra dan Indra yang sejak semester 1 berjuang bersama dan saling memberikan semangat serta motivasi kepada Penulis agar segera menyelesaikan penulisan ini dan makasih banyak sudah mau aku mintakan tolong, walaupun kesannya nyuruh-nyuruh, mohon dimaafkan.
9. Teman-teman di Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan makasih atas ilmu jurnalistik, canda dan tawanya.
10. Teman-teman Lightning Recht sudah menrima saya untuk turut serta berlatih basket bersama.

11. Teman-teman Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Murung Raya Yogyakarta yang selalu ada dikala kangen suasana Puruk Cahu;
12. Pelanggan Shoes Restoration berkat loyalitas kalian saya bisa tetap bisa bayar kontrakan dan berbagi pengalaman.
13. Safsut *Management*, Mas Didi, Fajar, Ibnu, sudah membantu saya dan jadi jama'ah di Masjid Darul Husna.
14. Kucing-kucing ku, Bolt, Mitsuki, Sarada, Boruto, terima kasih sudah menyusahkan saya.
15. Silent Hijrah, Afif dan Dany makasih atas bantuannya menyelesaikan skripsi dan nasihat-nasihatnya
16. Unit 129 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tepansari, Mas Tuwo, Dea, Ummah, Ori, Iko, Alm. Zul dan Mbah Manten yang sudah membantu sehingga lancar dalam menjalankan Tugas KKN.
17. Komunitas Fast, yang sudah menjadi teman hijrah untuk mempelajari Islam lebih baik lagi, Jazakallah Kahiran Katsiran.
18. Warga Sidikan dan Jl.Veteran yang telah menerima saya, khususnya mbahnya Bagas makasih sering memberikan makanan makanan.
19. Keluarga di Engmbong, Simbok yang suka bawain beras untuk bekal di Jogja.
20. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Doa penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 1 Januari 2018

Penulis

Arif Rohman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN REVISI.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS.....	vii
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
STUDI KASUS HUKUM	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identitas Para Pihak.....	10
C. Posisi Kasus.....	12
D. Ringkasan Putusan	16
E. Permasalahan Hukum.....	17
F. Pertimbangan Hakim	17
G. Analisis Hukum.....	19
H. Kesimpulan.....	54

I. DAFTAR PUSTAKA	57
J. LAMPIRAN.....	59

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dunia berlangsung begitu cepat, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual.¹ Hampir seluruh sektor Kekayaan Intelektual untuk melindungi bisnisnya. Hak merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang paling penting, untuk lancarnya perjalanan suatu bisnis dan persaingan usaha yang sehat, karena dengan adanya merek sebagai tanda pengenal sebuah produk, maka konsumen dapat mengetahui dan membedakan kualitas produk barang atau jasa yang akan digunakannya. Tanpa adanya merek konsumen akan kesulitan untuk menentukan mana produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersil, bahkan merek seringkali lebih bernilai dibanding dengan aset riil sebuah perusahaan.²

Pemberian merek terhadap suatu produk barang atau jasa juga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, dengan merek produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu *original*. Sebuah produk berharga mahal biasanya bukan karena produk itu sendiri, tetapi pengaruh dari mereknya.³ Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateriil.⁴

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, hlm. 82.

² Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ketujuh, PT. Alumni, 2013, Bandung, hlm. 131.

³ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk. Kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta, hlm. 441.

⁴ *Ibid*, hlm. 442.

Pada dasarnya persaingan usaha itu baik, karena dapat memacu produsen untuk bersaing meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk untuk mengungguli kompetitornya, sehingga akan terjadi geliat pertumbuhan ekonomi yang akan menguntungkan bagi konsumen, masyarakat dan negara. Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang tidak bersaing secara sehat, seperti pendomplengan merek terkenal dengan membuat merek yang hampir sama, sehingga membuat konsumen dan pemilik merek terkenal dirugikan, karena hal itu akan menyesatkan konsumen dalam memilih produk. Jika sudah seperti ini maka inilah awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum. Perbuatan yang melanggar hukum tersebut mungkin juga melanggar norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sosial lainnya dalam lalu lintas perdagangan, maka persaingan itu dapat menjurus pada persaingan curang atau tidak sehat.⁵ Disinilah dibutuhkan perlindungan hak atas merek secara tegas, yang diserukan tidak hanya nasional tetapi juga lingkup internasional untuk menyelenggarakan perlindungan hak atas merek terdaftar dan terkenal beda kelas atau beda jenis, sehingga memnimbulkan persaingan usaha yang sehat dan kompetitif.

Dalam melindungi hak merek Indonesia sudah memiliki aturan hukum tentang merek. Merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system system atau stelsel deklaratif*). Selanjutnya Undang-undang

⁵ *Ibid*, hlm. 467.

Nomor 21 Tahun 1961 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam perolehan hak yang semula menggunakan prinsip *frist to use* atau *stelses deklratif* menjadi sistem pendaftaran pertama (*first to file system* atau *stelsel konstitutif*).⁶ Selanjutnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)* dilakukan penyempurnaan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Merek. Kemudian untuk penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat *single text* melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.⁷ Berselang lima belas tahun kemudian Indonesia kembali mengeluarkan aturan baru tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Gografis.

Selain peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, Indonesia juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat Internasional. Pemeberlakuan konvensi international di bidang merek dimulai dengan Pengesahaan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan atau biasa disebut *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. LN Nomor 95 Tahun 1994, TLN Nomor 3564 Tahun 1994. Pengesahan dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 April 1994 dengan cara menandatangani *Final Act Embodying the Result Of Uruguay Round of*

⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, 2015, Jakarta, hlm. 15.

⁷ *Ibid.* hlm. 16.

Multilateral Trade. Dengan pengesahan tersebut sekaligus Indonesia menegahkan dan memberlakukan *Annex Final Act* tersebut.⁸

Berdasarkan persetujuan TRIPs ditetapkan *Paris Convantion* menjadi dasar minimal pengaturan perlindungan merek yang harus dipatuhi oleh negara anggota WTO sebagaimana tertuang dalam *Article 1 Paragraph 3* dan *Article 2* TRIPs sebagai berikut:⁹

“Article 1 paragraph (3) TRIPs :

Negara anggota (TRIPs) wajib memberikan perlakuan yang diatur dalam perjanjian ini kepada warga negara dari anggota lainnya. Dalam hal ini yang bersangkutan dengan Hak Kekayaan Intelektual, warga negara dan anggota lain wajib diperlakukan sebagai perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan yang diatur dalam Konvensi Paris 1967.

Article 2 TRIPs:

Sehubungan dengan Bab II, III, dan IV dari perjanjian ini (TRIPs), anggota wajib mematuhi Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 19, dari Konvensi Paris 1967. Tidak ada hal dalam Bab I sampai IV dari Perjanjian ini yang akan memperlunak kewajiban yang anggota miliki untuk satu sama lain berdasarkan Konvesi Paris 1967.”

Selanjutnya Indonesia mengesahkan dan memberlakukan secara penuh *Paris Convention* melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* melalui Keppres Nomor 17 Tahun 1997.¹⁰

Dengan adanya hukum yang mengatur tentang hak atas merek yang ada di Indonesia. Seharusnya dapat melindungi merek milik seseorang atau badan hukum dari pendomplengan merek, sehingga pemilik merek yang sah tidak akan dirugikan seperti menurunnya volume penjualan atau barang yang diproduksi oleh pelaku pendompleng merek tidak memadai kualitasnya. Namun sampai saat ini di

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid.* hlm. 17.

¹⁰ *Ibid*

Indonesia masih banyak permasalahan merek yang terjadi, seperti peniruan nama merek yang sudah terkenal secara nasional maupun internasional dan sudah terdaftar dalam daftar umum merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), untuk dijadikan merek usahanya dalam bidang usaha sejenis ataupun tidak sejenis.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang memberikan penjelasan mengenai hak atas merek sebagai berikut:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memeberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹¹”

Mencermati Pasal 3 tersebut, disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif. Lebih lanjut, dikatakan bahwa merek dapat diberikan (dengan sistem lisensi) kepada beberapa orang atau badan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa hak atas merek adalah hak khusus. Menurut Gatot Supramono hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive rights*) adalah hak pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Dengan artian pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa izin dari pemilik merek.¹² Untuk mendapatkan hak khusus atau hak eksklusif atas hak mereknya seseorang atau badan hukum harus mendaftarkanya terlebih dahulu di daftar merek umum melalui Dirjen HKI.

Pada saat mendaftarkan mereknya seseorang atau badan hukum juga harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun

¹¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

¹² Anne Gunawati, *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cetakan kesatu, PT.Alumni, 2015, Bandung, hlm.95

2001 Tentang Merek, jika tidak maka pendaftaran harus ditolak. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang diperbolehkan untuk dijadikan suatu merek dan dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini :¹³

- a. “Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar.”

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu :

- “(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut:
- a. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek 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 jasa sejenis;
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut:
- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - a. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

¹³ H. OK. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 460

- b. 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;”

Kemudian juga peraturan merek yang baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur lebih rinci dan lebih lengkap dari pada peraturan lama mengenai kriteria merek yang harus ditolak pendaftarannya yang termuat dalam Pasal 20 sampai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi :

“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
- e. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi :

- (1) “Permohonan 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.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek 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 emblem 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.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.”

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis berbunyi :

“Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.”

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 20 sampai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila pendaftaran merek yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka pihak yang berwenang atau Dirjen HKI harus menolak pendaftaran merek tersebut.

Sebuah peraturan dibuat agar terciptanya kepastian hukum, namun pada praktiknya masih banyak kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus sengketa merek antara perusahaan mobil asal Jerman *Beyerische Motoreen Werke* (BMW) dengan pengusaha barang *Fashion* bernama Henrywo Yuwijono dari Penjaringan, Jakarta Utara dengan merek *Body Man Wear* (BMW), Kasus bermula saat perusahaan BMW Jerman menggugat Henrywo. Perusahaan yang bermarkas di Munich, Jerman tidak terima apabila Henrywo memproduksi celana dan baju dengan merek BMW. Saat itu perusahaan

BMW Jerman berhasil membatalkan merek BMW versi Henrywo, melalui Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat. Pengadilan mengabulkan gugatan BMW Jerman terhadap merek pakaian BMW milik Henrywo.

Majelis hakim memutuskan BMW Jerman terbukti sebagai merek terkenal dunia. Sedangkan BMW versi Henrywo dianggap memiliki iktikad tidak baik saat mendaftarkan merek *Body Man Wear*, karena mendompleng ketenaran merek BMW Jerman yang sudah terkenal. Atas putusan tersebut, Henrywo tidak terima dan mengajukan kasasi. Alhasil permohonan Henrywo dikabulkan dan Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan BMW Jerman. Putusan kasasi itu diketok pada 27 Oktober 2014 dengan putusan Nomor 79K/Pdt.Sus-HKI/2014. BMW Jerman juga tidak terima dan mengajukan upaya hukum terakhir peninjauan kembali (PK). Tapi upaya tersbut justru tidak membuahkan hasil. MA hanya mengubah putusan ditolak menjadi tidak diterima, dengan putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.¹⁴

Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan pembatalan merek itu tidak diterima karena barang yang disengketakan tidak sejenis. MA berargumen bahwa hingga sekarang belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan rapat pleno kamar perdata yang di tuangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, telah disepakati bahawa gugatan pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang tidak sejenis, gugatan harus dinyatakan tidak diterima dan putusan-putusan

¹⁴ <https://beritagar.id/artikel-amp/berita/baju-bmw-penjaringan-kalahkan-mobil-bmw-dalam-sengketa-merek-di-ma>, Diakses terakhir tanggal 13 Juli 2017, Pukul 23.30 WIB

MA terdahulu tentang merek yang sama untuk barang tidak sejenis tidak lagi dipedomani.¹⁵

Dalam kasus sengketa merek BMW ini, memang benar ada persamaan antara BMW Jerman dan BMW versi Henrywo, selain nama yang sama dilihat dari bentuk logo juga hampir sama. Tapi karena terjadinya kekosongan hukum dikerenakan belum ada PP yang mengatur lebih lanjut tentang pembatalan merek beda jenis, terlebih lagi MA sudah mengeluarkan SEMA yang dinilai kurang member kepastian hukum, karena dengan amar putusan tidak diterima, untuk kasus sengketa pembatalan merek tidak sejenis, itu akan menimbulkan lebih banyak pelanggaran pendomplengan merek terkenal untuk kedepannya.

B. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak yang bersengketa dalam kasus pelanggaran hak merek di Mahkamah Agung adalah :

1. Para Pihak yang bersengketa

a. Penggugat/Termohom Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali

BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELSCHAFT,
diwakili oleh Head Of Treadmark Dept. Dr. Ursula Lennerz dan Dr.
Jochen Volmer, berkedudukan di Petuelring 130, 80809, Munich,
Jerman, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Felix Marcel
Tambunan, S.H., M.ComLaw., advokat, beralamat di Wisma Pondok
Indah 2, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA,
Pondok Indah, Jakarta 12310.

¹⁵ <https://m.detik.com/news/berita/3274107/sengketa-merek-mobil-bmw-kalah-lawan-baju-bmw-dari-penjarangan>, Diakses Terakhir tanggal 13 Juli 2017, Pukul 23.30 WIB

b. Tergugat/Permohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali

HENDRYWO YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong), berkedudukan di Jalan Muara Karang Blok H.8.S/8 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara (Green Garden Blok G.III/1 RT.009/09 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat), dalam hal ini member kuasa kepada Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn., dan kawan para advokat, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9 C, Jakarta Selatan.

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang 15119.

2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang memutus

Pengadilan yang memutus perkara ini yaitu Mahkamah Agung. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini adalah:

Pada tingkat Peninjauan Kembali :

- 1) Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua
- 2) I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., sebagai Hakim anggota I
- 3) H. Hamdi, S.H., M.Hum., Sebagai Hakim Anggota II

3. Tanggal Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 di tetapkan pada tanggal 11 Mei 2016.

C. Posisi Kasus

Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat adalah salah satu produsen mobil terkenal dan terkemuka di dunia yang bernama BAYERISCHE MOTOREEN WERKE (BMW) selanjutnya disebut Penggugat, berada dalam peringkat 100 besar dari daftar perusahaan FORTUNE GLOBAL 500. Merek BMW menempati peringkat 12 teratas dari peringkat 100 besar merek Global Terbaik oleh salah satu agensi pemberi peringkat merek paling dihormati yaitu Interbrand. Lebih lanjut mobil-mobil penggugat telah digunakan dalam film-film *Hollywood* yang populer dan yang paling baru adalah film *action Mission Impossible Four* yang dibintangi oleh aktor Tom Cruise yang sangat terkenal.

Produksi kendaraan milik Penggugat dapat ditelusuri dari masa ke masa yaitu sejak tahun 1197 atas produksi sepeda motor dan setelahnya pada tahun 1928 memproduksi mobil. Pendaftaran pertama merek kata BMW terdaftar di Jerman pada tahun 1929 dan berlaku hingga 28 Februari 2019, jauh sebelum Tergugat mengajukan pendaftaran mereknya. Penggugat saat ini telah mendaftarkan merek BMW di lebih dari 150 negara termasuk Indonesia. Pendaftaran tersebut tidak hanya mendaftarkan kendaraan-kendaraan saja, tetapi juga barang *fashion* dan olahraga.

Penggugat juga memiliki banyak pendafran untuk logo BMW yang terdiri dari desain lingkaran dengan bentuk dua bagian dari seperempat lingkaran

berwarna putih yang dinyatakan menyerupai baling-baling yang berputar dengan latar belakang langit.

Pada tahun 2013 Penggugat menggugat Henrywo Yuwijono selanjutnya disebut Tergugat, ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pembatalan merek. BMW BODY MAN WEAR. Tergugat adalah pemilik merek BMW BODY MAN WEAR dengan nomor permohonan merek D00-2004-08806-08901 yang diajukan permohonan merek pada tanggal 3 Mei 2002, dan diperoleh nomor *registrasi* merek IDM000016513 pada tanggal 17 September 2004, di kelas 25 yaitu barang *fashion*. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2008 Tergugat mendaftarkan logo mereknya dan diperoleh nomor *registrasi* IDM000181631.

Gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa: “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6”; Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada Pasal-Pasal tersebut yang berbunyi :

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek berbunyi:
Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dengan itikad tidak baik;
2. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek berbunyi: Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek

terkenal “BMW” dan “LOGO BMW” yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang sejenis;

3. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek berbunyi: Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal “BMW” dan “LOGO BMW” yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang tidak sejenis.

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan yang disampaikan Penggugat. Majelis hakim memutuskan BMW milik Penggugat terbukti sebagai merek terkenal dunia. Sedangkan BMW milik Tergugat dianggap memiliki iktikad tidak baik saat mendaftarkan merek *Body Man Wear*, karena mendompleng keternaran merek BMW Jerman yang sudah terkenal dan memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan pembatalan merek BMW milik Tergugat yang Termuat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst.

Atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst, Tergugat tidak terima dan mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa pembatalan merek yang telah dilakukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa, karena sudah melebihi batas waktu 5 tahun sejak berlakunya perlindungan merek BMW milik Tergugat, yaitu pada tahun 2002 dan tahun 2005 sedangkan gugatan pembatalanya dimohonkan pada tahun 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Majelis Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi, dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt,Sus-HKI/2014 pada tanggal 27 Oktober 2014 yang berisi Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst.

Pengugat tidak terima dengan Putusan Kasasi dan kembali melakukan upaya hukum terakhir dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung. Tapi upaya tersebut justru tidak membuahkan hasil. MA hanya mengubah putusan ditolak menjadi tidak diterima, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.

Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan pembatalan merek itu tidak diterima karena barang yang disengketakan tidak sejenis. Mahkamah Agung berargumen bahwa hingga sekarang belum ada Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan rapat pleno kamar perdata yang di tuangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, telah disepakati bahawa gugatan pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang tidak sejenis, gugatan harus dinyatakan tidak diterima dan putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu tentang merek yang sama untuk barang tidak sejenis tidak lagi dipedomani.¹⁶

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

D. Amar Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELSCHAFT tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 10 Desember 2013

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggotaa tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

E. Permasalahan Hukum

Berdasarkan rangkaian uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan pada Studi Kasus Hukum ini yaitu :

1. Bagaimanakah analisis terhadap pertimbangan Hakim Mengenai pembatalan persamaan merek terkenal yang tidak sejenis berdasarkan hukum merek ?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 ?

F. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan diajukannya peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat.

Bahwa terlepas dari alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahawa terdapat kekeliruan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/XII/2015 sudah disepakati bahawa “gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang tidak sejenis, gugatan itu harus

dinyatakan tidak diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek;

2. Dengan demikian dengan adanya Keputusan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 tersebut yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, maka putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu tentang merek yang sama untuk barang tidak sejenis tidak lagi dipedomani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali.

G. Analisis Hukum

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah, penulis akan mendeskripsikan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dimana salah satu katagori HKI yang dilindungi adalah Hak Merek. Pelindungan hukum terhadap karya intelektual dalam era globalisasi sangan penting dilakukan, mengingat begitu pesatnya kemajuan teknologi yang memungkinkan suatu karya intelektual. Pelanggaran HKI dapat berupa pembajakan, pemalsuan dalam konteks hak cipta dan hak merek dagang serta pelanggaran hak paten. Semua pelanggaran tersebut jelas sangat merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi.¹⁷ Maka dari itu pelindungan hukum yang efektif terhadap HKI penting untuk diterapkan.

Sangat pentingnya akan pelindungan terhadap HKI, banyak dilakukan oleh negara membentuk konvensi-konvesi internasioanal yang mengatur tentang pelindungan HKI, salah satunya adalah Perjanjian TRIPs (*Trade Realeted Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit*). Perjanjian TRIPs mengatur tentang katagori yang termasuk dalam karya intelektual, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Hak Cipta dan Hak-Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Copyrights and Related Rights*);
2. Patents;
3. Merek Dagang (*Trademarks*);
4. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*);

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

¹⁸ *Ibid*, hlm. 56.

5. Desain Industri (Industrial Design);
6. Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*);
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout-Design of Integrated Circuits*);
8. *Control of Anti Competitive Practices in Contractual*

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) dan konsekuensi dari perjanjian TRIPs, Indonesia diwajibkan menyesuaikan perundang-undangan domestiknya dibidang HKI dengan standar minimum yang telah diatur dalam TRIPs. Pelindungan HKI ini menjadi lebih dari sekedar keharusan setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah Konferensi Marakesh pada bulan April 1994 disepakati pula GATT akan diganti dengan sistem perdagangan dunia yang sekarang dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.¹⁹

Selanjutnya, melalui ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa aturan dibidang HKI diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sebagainya yang

¹⁹ H. OK. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 7.

masing-masing memiliki perbedaan, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk melindungi karya intelektual.

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara umum pengertian merek menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah merek sebagai tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sementara, dalam perjanjian Internasional, istilah merek didefinisikan dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs, yaitu:

“Setiap tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari perusahaan satu dengan perusahaan lain harus dapat dijadikan merek. Tanda dimaksud, khususnya kata, termasuk nam personal, huruf-huruf, unsur figurative dan kombinasi warna dan juga kombinasi tanda tersebut, harus memenuhi syarat pendaftaran merek. Jika suatu tanda tidak mampu membedakan barang atau jasa yang berkaitan, negara anggota dapat mendaftarkan tanda tersebut berdasarkan daya pembeda yang didapatkan karena penggunaan. Negara anggota dapat menambahkan sebagai syarat pendaftaran bahwa tanda tersebut harus tampak secara visual.”

Pengertian merek yang diatur dalam Perjanjian TRIPs menyatakan setiap tanda atau kombinasi dari tanda-tanda disertai dengan contoh nama, huruf-huruf, warna-warna dan sebagainya. Namun demikian, ketentuan itu tidak membatasi perlindungan merek untuk tanda dalam bentuk lain yang tidak tercantum dalam definisi tersebut sepanjang memiliki daya pembeda. Perjanjian TRIPs pada

hakikatnya hanya merupakan seprangkatan aturan minimum di bidang HKI yang wajib diratifikasi oleh setiap anggota WTO.²⁰

Sementara, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, deifinisi merek berbunyi sebagai berikut:²¹

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Kemudian, definisi merek menurut undang-undang baru tentang merek, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan merek yaitu:²²

“Merek adalah 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.”

Selain menurut batasan yuridis, beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, salah satunya yaitu :²³

“H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan pendapatnya merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”

Dari beberapa definisi di atas semuanya sama memberikan penjelasan tentang merek, hanya redaksinya saja yang sedikit berbeda, yang pada intinya merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,

²⁰ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

²¹ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

²² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²³ H. OK. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 455.

kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih, unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Daya pembeda merupakan elemen penting yang memengaruhi kualitas suatu merek karena fungsi utamanya sebagai identitas asal barang atau jasa.²⁴

Setelah menjelaskan pengertian tentang merek, kemudian ada yang disebut Hak Merek. Hak Merek berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memberi penjelasan bahwa:²⁵

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Kemudian penjelasan Hak Merek berdasarkan undang-undang baru tentang Merek dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :²⁶

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Berdasarkan penjelasan Hak Merek di atas maka hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Jelas disini menggunakan sistem konstitutif karena lebih terwujudnya kepastian hukum. Jadi, Hak ini adalah suatu hak yang eksklusif artinya orang lain tidak dapat memakai

²⁴ Agung Indriyanto dan Iriane Mela Yusnita, Op.cit, hlm.74.

²⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

²⁶ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

merek yang sama. Sehingga merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan hukum bagi orang atau badan usaha yang mendaftarkannya.

Merek juga memiliki beberapa jenis, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Selain jenis merek yang dijelaskan di atas ada pula pengklasifikasian lain yang didasarkan pada bentuk dan wujudnya. Menurut Suryatin bentuk dan wujud merek dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain. Maka dari itu terdapat beberapa jenis merek yaitu :

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bunyi-bunyi (*klank mark*)
4. Merek bentuk (*form mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Kemudian R.M. Suryodiningrat mengelompokan merek dalam tiga jenis yakni:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.

Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.

2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah sedikit-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, ini banyak sekali dipergunakan.

Lebih lanjut Prof.R.Soekardono,S.H, mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk dan wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan :

1. Cara yang oleh siapa pun mudah dapat dilihat (*beel mark*)
2. Merek dengan perkataan (*word mark*)
3. Kombinasi dari merek atas pengelihatannya dan merek perkataan.

Disamping itu saat ini dikenal juga merek dalam bentuk tiga dimensi seperti merek pada produk minuman Coca-Cola dan Kentucky Fried Chicken. Selain jenis-jenis merek yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas. Dilihat dari perilaku merek di perdagangan bebas, banyak ahli yang berpendapat terjadinya perbedaan kemasyhuran atau tingkat ketekenalannya yang dimiliki merek menjadi tiga jenis yaitu :²⁷

1. Merek Biasa

Merek biasa (*normal mark*) adalah merek yang tidak dianggap memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi. Masyarakat dan konsumen melihat kualitasnya rendah, pemakainnya tidak

²⁷ Anne Gunawati, Op.cit, hlm. 99

efisien, desain kurang memenuhi selera. Jika seseorang hendak membeli barang jenis tersebut, tidak langsung masyarakat konsumen menentukan pilihan terhadapnya, kemungkinan jenis barang yang memakai merek seperti itu, akan jatuh menjadi pilihan terakhir, walaupun mungkin harganya sangat murah dibandingkan dengan harga barang yang sama jenisnya.

Merek biasa ini bisa dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan di pasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit. Hanya terbatas dalam kawasan lokal. Belum mampu masuk melintas pasaran nasional atau regional. Oleh karena itu, dalam dunia perdagangan yang bersekala nasional, regional apalagi transnasional, merek yang demikian tidak atau kurang diperhitungkan. Dianggap tidak menjadi saingan utama, tidak pula menjadi incaran para pedagang atau pengusaha untuk meniru atau memalsunya. Merek biasa dianggap tidak memiliki "*drawing power*" yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos "*mythical power*" yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dia tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

2. Merek Terkenal

Ada yang lebih tinggi dari merek biasa yaitu merek yang mempunyai kedudukan terkenal atau "*well-known mark*". Merek ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek ini menjadi symbol yang memiliki "reputasi tinggi". Lambangnya 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 semua lapisan konsumen.

3. Merek Termasyhur

Tingkat derajat merek yang tertinggi ialah merek termasyhur atau "*famous mark*". Sedemikian rupa masyhurnya diseluruh dunia, sehingga reputasinya digolongkan "merek aristocrat dunia".

Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menamai merek termasyhur. Ada yang menyebutnya "*highly renowned*" merupakan "*superlative*" dari "*well-known*". Artinya, merek termasyhur mempunyai derajat yang lebih tinggi dari derajat merek biasa (*normal mark*). Oleh karena itu, merek termasyhur dianggap sangat utama kedudukanya (*parexcellent*) dibanding dengan derajat merek biasa maupun merek terkenal. Itu sebabnya merek termasyhur dianggap mempunyai reputasi yang sangat tinggi derajatnya atau "*highly degree of reputation*".

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:²⁸

1. Fungsi pembeda, yakni memebedakan produk satu perusahaan dengan perusahaan lain.

²⁸ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelctual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm.11

2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yaitu merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan memepertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri untuk menghadapi mekanisme pasar bebas.

Untuk mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum suatu merek seseorang atau badan hukum harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang terkait dengan syarat pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam bab tentang permohonan pendaftaran merek, ketentuan tersebut menyederhanakan syarat permohonan merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa tanggal penerimaan permohonan diberikan apabila permohonan tersebut memenuhi persyaratan minimum yang berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap dengan label merek dan bukti pembayaran biaya permohonan. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada undang-undang sebelumnya yang juga mencantumkan surat pernyataan dan surat kuasa sebagai syarat minimum pendaftaran. Dengan kata lain, kekurangan dokumen surat

pernyataan dan surat kuasa tidak akan mengubah tanggal penerimaan permohonan.²⁹

Formulir permohonan dianggap lengkap apabila telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
3. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
4. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
6. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Untuk permohonan pendaftaran merek tiga dimensi, label merek yang dilampirkan merupakan bentuk karakteristik dari merek tersebut, yang berupa gambar yang dapat dilihat dari depan, samping, atas, dan bawah. Selain itu karakteristik merek tiga dimensi juga harus bisa menjelaskan spesifikasi kalimat perlindungan yang dimintakan dalam permohonan pendaftaran merek. mengenai dengan permohonan pendaftar merek suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan dilengkapi dengan rekaman suara.³⁰

Kemudian, untuk mendapatkan tanggal dan penerimaan permohonan juga harus melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan. Selain formulir

²⁹ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.cit*, hlm.24

³⁰ *Ibid*.hlm.25

permohonan, label merek, dan tanda bukti pembayaran biaya permohonan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mensyaratkan dokumen lain untuk disertakan dalam permohonan pendaftaran merek berupa surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.³¹

Dalam hal permohonan pendaftaran merek kolektif, permohonan harus disertai salinan ketentuan penggunaan merek. salinan tersebut setidaknya memuat pengaturan mengenai:³²

1. Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan.
2. Pengawasan atas penggunaan merek kolektif
3. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif

Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemohon harus memperhatikan syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon yang ingin memakai dan mendaftarkan mereknya, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek. Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang asli produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang atau jasa yang

³¹ *Ibid.* hlm.26

³² *Ibid*

diproduksi menjadi dapat dibedakan. Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa:³³

“merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: Bnetuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna dari sepotong sabun atau suatu *doos, tube* dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.”

Untuk lebih jelasnya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dan peraturan merek memberikan penjelasan tentang merek yang tidak bisa digunakan atau tidak dapat didaftarkan sebagai merek yaitu:³⁴

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan, gambar atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Di dalam lukisan-lukisan ini kiranya tidak dapat pula dimasukkan berbagai gambaran-gambaran yang dari sisi keamanan atau sisi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari sisi kesusilaan maupun dari sisi politis dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-norma atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai merek dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan,

³³ H. OK. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 460

³⁴ *Ibid.* hlm. 461

ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak umum maupun suatu golongan masyarakat tertentu.

2. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. sebagai contoh misalnya dapat diberitahukan disini: lukisan suatu sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti “istimewa”. “super”, “sempurna”. Semua ini menunjukkan pada kualitas suatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. misalnya “kecap” untuk barang kecap, merek “sabun” untuk barang sabun dan sebagainya.

Misalnya perkataan “super” itu menunjukkan suatu kualitas atau mempropagandakan kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembedaan untuk diterima sebagai merek.

3. Tanda milik umum

Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan di dalam katagori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan dibawahnya ditarunya tulang bersilang”, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. Kemudian tidak dapat juga dipakai merek suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari keatas”, yang umum dikenal sebagai

suatu tanda pujian atau “jempol”. Kemudian juga dapat dianggap sebagai milik umum misalnya perkataan “Pancasila” dan sebagainya.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran

Selanjutnya yang dimaksud dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk produk kopi. Contoh lain misalnya merek “mobil atau gambar mobil” untuk produk mobil ini maksudnya agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu dibenarkan ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.

5. Merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat

Unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa dan merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan jasa yang diproduksi.

Contoh merek yang memuat unsur menyesatkan antara lain merek “Kecap Nomor 1” yang tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang. Contoh lainnya adalah merek “netto 100 gram” juga tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang. Sementara untuk contoh merek yang mencantumkan keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan

kualitas, manfaat, khasiat atau resiko dari produk, misalnya merek yang mencantumkan keterangan obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit atau rokok yang aman bagi kesehatan.³⁵

6. Merek yang merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi

Nama varietas tanaman yang dilindungi ada yang memohonkan untuk di daftarkan sebagai merek untuk barang atau jasa yang sejenis pendaftarannya harus ditolak. Rasionalitas penolakan permohonan pendaftaran merek jika suatu merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa sejenis adalah karena nama varietas tanaman merupakan nama lain atau berkaitan dengan barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Dengan kata lain, nama varietas tanaman bisa dikategorikan sebagai kata generik atau deskriptif untuk barang dan jasa tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sebagai merek yang membedakan antara produk yang satu dengan produk lainnya. Sebagai contoh, nama varietas tanaman “Padi Pandan Wangi” merupakan kata yang bersifat generik untuk produk tanaman padi atau beras (jenis pandan wangi) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai merek produk.³⁶

Ada tiga alasan dalam syarat merek yang tidak boleh dipakai dan didaftarkan. Pertama, untuk memberikan kepastian hukum bahwa suatu merek harus memiliki fungsi pembeda, yaitu dapat membedakan barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lain. Kedua, tanda yang bersifat umum dikecualikan dari

³⁵ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Op.cit*, hlm. 94

³⁶ *Ibid*, hlm. 101

kepemilikan yang eksklusif oleh satu pihak, sehingga dapat digunakan dengan bebas oleh semua pihak yang berkompetensi. Ketiga, tanda yang digunakan sebagai merek harus tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum.³⁷

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengatur juga ketentuan penolakan pendaftaran merek yaitu:³⁸

1. 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.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

³⁷ *Ibid*, hlm. 107

³⁸ H. OK. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 462

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

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan penolakan permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang dilakukan dengan memperhatikan pengatuhuan masyarakat. Tentang terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara.³⁹

Merek dinilai memiliki persamaan secara keseluruhan apabila tampilan seluruh unsur merek tersebut identik dengan merek lain tanpa ada modifikasi atau penambahan unsur lain. Jika pun ada perbedaan maka perbedaan tersebut tidak tampak signifikan sehingga konsumen tidak akan menganggapnya sebagai identitas

³⁹ *Ibid*, hlm. 466

produk. Permohonan merek demikian akan di tolak karena dipastikan dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat dalam mengidentifikasi sumber produk. Konsumen akan berasumsi bahwa kedua merek saling terkait dan dimiliki oleh pihak yang sama.⁴⁰

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

Ada tiga bentuk penggunaan merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:

1. *Similarity in appearance confusing in appearance*

Contohnya = ▲ = ▼

2. *Similarity in sound = confusion when pronounced.*

3. *Similarity in concept = the meaning is so similar that you recall the same thing * = star.*

Adapun doktrin yang menjelaskan mengenai persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhan. Makna yang mendasar dalam doktrin ini. Memakai, mengambil atau meniru merek orang lain yang sudah terdaftar, di mana merek tersebut “sangat identik” atau “hampir mirip” diskripsinya dengan merek orang lain, maupun mempunyai “kemiripan yang sangat dekat” dengan merek orang lain

⁴⁰ Agung Indriyanto dan Iرنie Mela Yusnita, *Op.cit*, hlm. 111

yang sudah terdaftar, dianggap merupakan tindakan pengacauan dan penyesatan serta persaingan curang.⁴¹

Untuk menilai persamaan pada merek, unsur pembentuk merek harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya dari merek tersebut. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan unsur fonetik, visual dan konseptual dari suatu merek.⁴²

1. Persamaan Secara Fonetik

Adanya kesamaan bunyi antara dua atau lebih suara dan kerap kali ditemui sebagai varian dari suatu kata. Kesan fonetik secara keseluruhan dipengaruhi oleh jumlah dan urutan suku kata. Ritme dan intonasi berperan penting dalam penentuan persamaan bunyi. Oleh sebab itu, elemen-elemen kunci untuk menentukan kesan fonetik keseluruhan pada suatu merek adalah suku kata, susunan kata dan penekanan. Bunyi suku kata sangat penting ketika membandingkan fonetik suatu merek, dan pada umumnya persamaan fonetik dapat ditentukan dari bunyi suku kata dan kombinasi yang identik atau mirip. Persamaan secara fonetik umumnya ditemukan pada merek kata, nama atau slogan yang dalam pengucapannya dimungkinkan timbulnya kesamaan bunyi.

2. Persamaan Secara Visual

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996, Hlm. 297

⁴² Agung Indriyanto dan Iriane Mela Yusnita, *Op.cit*, hlm. 112

Persamaan secara visual pada merek dinilai berdasarkan kesan atau pengaruh unsur grafis khususnya dalam suatu bentuk, struktur, warna, cara penulisan dan cara penempatan unsur-unsur merek. Persamaan dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak memenggalnya menjadi beberapa bagian. Penilaian persamaan secara visual dapat dilakukan pada merek yang mengandung unsur grafis dengan visualisasi yang jelas seperti unsur nama, huruf, angka, kata, logo atau lukisan dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, susunan warna, serta kombinasi unsur-unsur tersebut. Merek yang menggunakan logo, lukisan, susunan warna dikenal dengan merek figuratif.

3. Persamaan Secara Konseptual

Dalam doktrin yang telah diterima secara universal, persamaan konseptual dievaluasi berdasarkan persamaan antara merek dalam konteks makna, psikologis atau keterkaitan diantaranya. Konseptual berhubungan erat dengan idea atau makna yang terkandung dalam merek berdasarkan persepsi akal, karenanya diperlukan pengetahuan semantik dalam ilmu linguistik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. dalam mencari persamaan konseptual, makna dari suatu merek tidak bisa diabaikan karena ada kalanya digunakan bentuk bahasa yang berbeda namun mengandung makna yang sama. Meskipun perbandingan konseptual tidak dipengaruhi oleh produk yang diwakili namun penggunaan

suatu kata mempunyai hubungan signifikan dengan produk tertentu, maka perbandingan konseptual dapat difokuskan pada makna tersebut.

Mengenai dengan makna dari suatu bahasa, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu :

1. Adanya kesamaan padanan kata dalam bahasa lain.
2. Adanya kata dalam bahasa asing yang umum digunakan di wilayah tertentu.
3. Penggunaa bahasa asing yang dinilai cukup akrab didengar di wilayah tertentu.
4. Penggunaan istilah yang lazim digunakan untuk bidang tertentu di suatu wilayah.
5. Kata-kata universal yang dipahami semua orang, seperti *love, united, baby*.
6. Kata-kata yang telah dikenal di kalangan tertentu untuk produk tertentu pula, dengan menyertakan bukti terkait hal tersebut.

Selanjutnya mengenai perlindungan merek terkenal, Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris menyatakan bahwa negara anggota harus menolak atau membatalkan dan melarang merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan dari merek terkenal yang sangat mungkin membuat kebingungan untuk barang yang sama atau sejenis. Kemudian, Pasal 16 (2) dan (3) Perjanjian TRIPs memperluas ruang lingkup Pasal 6 bis dari Konvensi Paris yang berupa dua hal, yakni :⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 133

1. Ruang lingkup perlindungan juga berlaku untuk jasa meskipun Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris hanya melindungi barang.
2. Ruang lingkup perlindungan juga diperluas untuk barang atau jasa yang tidak sejenis jika penggunaan merek yang berkaitan dengan barang atau jasa tersebut menunjukkan hubungan dengan barang atau jasa pemilik merek terdaftar kemungkinan akan rusak oleh penggunaan tersebut.

Untuk mengukur suatu kualifikasi merek terkenal WIPO merumuskan rekomendasi untuk merinci factor-faktor yang harus dipenuhi untuk menentukan kriteria merek terkenal. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah :⁴⁴

1. Tingkat pengetahuan dan pengakuan masyarakat di lingkungan terkait karena adanya penggunaan dan promosi dalam perdagangan.
2. Jangka waktu dan luas area geografis penggunaan merek.
3. Jangka waktu dan luas area geografis tempat promosi merek terkenal dilakukan.
4. Jangka waktu dan wilayah geografis tempat pendaftaran dan permohonan pendaftaran merek terkenal.
5. Rekam jejak kesuksesan penegakan hukum atas hak yang diperoleh merek terkenal, khususnya pengakuan dari pihak yang berkompeten mengenai keterkenalan merek tersebut,
6. Nilai jual yang terkandung dalam merek.

Kriteria merek terkenal berdasarkan Permenkumham ialah dilakukan dengan menilai pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 134

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. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kualifikasi merek terkenal adalah :⁴⁵

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut.
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang di peroleh 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 uang 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.
9. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 141

Kemudian mengenai pengertian barang dan jasa sejenis dan tidak sejenis, menurut praktik hukum merek, barang-barang adalah sejenis, jika dipandang dari sudut teknik dan perekonomian barang tersebut sedemikian dekat hubungannya, hingga jika barang-barang itu dipakai dengan merek-merek yang sama atau mirip, orang-orang mengambil kesimpulan tentang persamaan tempat asal barang-barang itu.

Dalam menentukan apakah barang-barang itu adalah sejenis perlu diperhatikan persamaan sifat atau susuanannya, persamaan tempat, persamaan cara pembuatannya serta juga penjualannya. Kemudian persamaan tujuan pemkainya, apakah tujuan pemakaiannya itu dapat mengecohkan konsumen atau merupakan persaingan tidak wajar atau menarik manfaat dari merek orang lain yang sudah terkenal.

Penentuan barang sejenis dan tidak sejenis antara suatu barang dengan barang yang lain tidak dapat ditentukan secara pasti, apalagi dalam suatu perdagangan dan industri yang demikian pesat. Dalam menentukan barang-barang yang termasuk sejenis dan tidak sejenis harus diperhatikan pendapat umum, terutama dari golongan-golongan yang bersangkutan dengan barang-barang tersebut, apakah akan dapat menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat tentang asal-usul dan produksi dari barang-barang yang bersangkutan.

Selama ini banyak pendapat yang menyatakan bahawa barang-barang adalah sejenis apabila terdapat di dalam satu kelas barang, dan sebaliknya barang-barang adalah tidak sejenis apabila tidak dalam satu kelas barang. Anggapan tersebut tentu saja tidak tepat. Pembagian barang-barang dalam kelas-kelas barang dibuat

untuk keperluan perhitungan jumlah biaya pemeriksaan, yang ditetapkan menurut jumlah barang. Dengan demikian, penetapan barang-barang yang sejenis tidak bergantung pada pembagian dalam kelas-kelas barang. Dalam satu kelas barang mungkin termasuk beberapa barang mungkin termasuk beberapa jenis dan sebaliknya barang-barang yang sejenis tidak selalu termasuk dalam satu kelas barang.

Secara internasional terdapat penentuan daripada kelas-kelas barang ini. Klasifikasi barang di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek, telah sejalan dengan klasifikasi internasional yang diatur dalam *Nice Agreement* tanggal 15 Juni 1957, Tentang *International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks*. Klasifikasi barang dan jasa ini terdiri dari 34 kelas barang dan 8 jasa, tetapi untuk keadaan di Indonesia ditambahkan 1 kelas khusus, yaitu kelas 35 yang terdiri atas barang-barang khas Indonesia seperti kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk dan emping.

TRIPs mengatur mengenai barang dan jasa tidak sejenis diatur dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 6 bis Konversi Paris (1967) juga akan berlaku, secara mutatis dan mutandis untuk barang atau jasa yang tidak serupa (*not similar*). Berkaitan dengan perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis terdapat kriteria yaitu jika terdapat kesan keterkaitan yang erat/indikasi adanya suatu hubungan/*confusion of business connection* antara barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya.”

Hal tersebut merupakan pertimbangan untuk menentukan apakah merek yang sama dengan merek terkenal tetapi didaftarkan untuk barang dan jasa tidak sejenis.⁴⁶

Perlindungan Merek terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 perlindungan Merek terkenal untuk barang tidak sejenis didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Memerhatikan bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 khusus untuk perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis mencantumkan kata “dapat pula diberlakukan”. Hal ini jelas merupakan hambatan untuk melindungi merek terkenal barang dan/atau jasa tidak sejenis, apalagi perlindungan terhadap barang dan jasa tidak sejenis harus menunggu kriteria yang akan ditetapkan oleh peraturan pemerintah, sehingga perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang tidak akan menjadi perdebatan panjang dan mempersulit perlindungan terhadapnya.⁴⁷

Berdasarkan rumusan Pasal 16 ayat (3) TRIPs disebutkan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) juga akan berlaku, secara mutatis mutandis untuk barang atau jasa yang tidak serupa (*not similar*). Berhubung Indonesia telah menjadi pihak *Paris Convention for the Protection of Intellectual Property*, yang tealh

⁴⁶ Anne Gunawati, *Op.cit*, hlm. 116

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 155

diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang disertai persyaratan terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (1).

Dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (1) tersebut mengatur ketentuan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI khususnya bidang merek. berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mencabut persyaratan terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (1). Karena itulah keluar Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention for the Protection of Intellectual Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tersebut, berarti ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris berlaku bagi Indonesia sebagai bagian dari hukum nasional.

Dengan adanya ketentuan Pasal 16 ayat (3) TRIPs, berarti kelemahan yang ada dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) dapat diatasi, yaitu perlindungan merek terkenal tidak hanya mencakup barang dan jasa sejenis saja, tetapi juga meliputi barang dan jasa tidak sejenis. Bahkan, dalam Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris 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.

Berkaitan dengan pemakaian merek terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis, Pasal 16 ayat (3) TRIPs disebutkan lebih lanjut 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 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 merek yang sama dengan merek terkenal, tetapi didaftarkan untuk barang dan jasa tidak sejenis harus ditolak dan dibatalkan tentang permohonan pendaftaran merek, tentang permohonan perpanjangan merek pendaftaran yang telah terdaftar dan tentang pengalihan hak atas merek.⁴⁸

Kasus sengketa merek antara BMW (BAYERISCHE MOTOREEN WERKE) sebagai Penggugat dan BMW (BODY MAN WEAR) sebagai Tergugat, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 11 Mei 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengabulkan gugatan penggugat dari Pemohon Peninjauan Kembali BMW (BAYERISCHE MOTOREEN WERKE) dengan amar putusan tidak dapat diterima dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 10 Desember 2013.

Dalam pertimbangannya Hakim berpendapat bahwa dalam rapat pleno kamar perdata yang menghasilkan SEMA, untuk kasus sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang tidak sejenis amar

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 167

putusannya adalah tidak dapat diterima. Hakim beralasan bahwa belum ada peraturan yang mengatur sehingga dianggap belum ada pelanggaran.

Jika dilihat dari kasus ini jelas terlihat ada iktikad tidak baik atau *bad faith* dalam pendaftaran merek yang dilakukan oleh BMW milik Tergugat yang memproduksi barang *fashion* untuk melakukan persaingan tidak sehat dalam bisnis, walaupun jenis produk yang dipasarkan beda kelas atau beda jenis. Dalam hal ini seharusnya Dirjen HKI menolak pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat untuk merek BMW miliknya. Karena untuk merek BMW sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh BAYERISCHE MOTOREEN WERKE (BMW) perusahaan otomotif dan juga memiliki produk *fashion* yang berasal dari Jerman, bahkan merek BMW ini termasuk merek terkenal global terbaik yang menduduki peringkat ke 12 teratas dari 100 peringkat.

BMW milik Penggugat sendiri sudah terdaftar sejak tahun 1929, Pendaftaran pertama merek BMW di Jerman terdaftar di bawah Pendaftaran Nomor 410579 pada 15 November 1929 dan berlaku hingga 28 Februari 2019 untuk barangbarang di Kelas 07 dan 12. Merek BMW Penggugat juga telah terdaftar di lebih 150 negara termasuk Indonesia. Pendaftaran pertama untuk BMW LOGO di Jerman setidaknya sejak tahun 1917 dan/atau jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya, sedangkan merek BMW Tergugat baru pada tahun 2004 mereknya terdaftar.

Jika merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sistem perolehan hak merek yang berkaitan dengan perlindungan hak merek adalah sistem konstitutif, yang mana yang memiliki hak atas merek

adalah yang mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu, maka dari itu yang memiliki hak untuk menggunakan merek BMW adalah Penggugat. Selain itu merek BMW milik penggugat adalah merek terkenal, yang sudah terbukti didaftarkan di lebih 150 negara, kemudian juga promosi yang gencar, sehingga masyarakat luas mengenal merek BMW milik penggugat.

Merek terkenal berhak atas perlindungan hukum meskipun belum terdaftar di suatu negara. Dengan demikian merek terkenal memperoleh perlindungan hukum khusus yang lebih luas. Pada hakikatnya, perlindungan tersebut ditunjukkan terhadap *goodwill* atau reputasi yang melekat pada suatu merek karena proses upaya untuk menghasilkan reputasi yang secara hukum patut dihargai.⁴⁹ Dengan begitu andai saja BMW milik Penggugat tidak terdaftar di Indonesia akan tetap dilindungi oleh hukum karena keterkenalannya dan reputasi yang diperolehnya. Apalagi sudah terdaftar seharusnya negara dapat lebih leluasa untuk melindungi merek BMW.

Dalam Pasal 16 (2) dan (3) Perjanjian TRIPs memperluas ruang lingkup Pasal 6 bis dari Konvensi Paris, berdasarkan peraturan ini , setiap merek terkenal harus dilindungi oleh hukum walaupun beda jenisnya, terlebih lagi merek tersebut sudah mendunia.⁵⁰ Sehingga sudah jelas negara yang turut menjadi anggota terikat dengan peraturan ini. Sehingga merek yang sama dengan merek terkenal walaupun tidak sejenis harus ditolak pendaftarannya. Kemudian jika ada gugatan pembatalan merek terkenal yang sama pada pokoknya atau keseluruhan untuk

⁴⁹ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan HUKUM Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Trips*, PT. Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 151

⁵⁰ O.C. Kaligis, *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung. 2012, Hlm. 273

barang tidak sejenis seharusnya majelis hakim mengabulkan gugatan dan membatalkan merek Tergugat dengan dasar iktikad tidak baik atau *bad faith* untuk mendompleng merek terkenal pihak lain.

Menurut Bodenhausen, pembeda antara *bad faith* dan *good faith* harus dilihat dari apakah pihak yang mendaftarkan mereknya itu mengetahui flain, apakah merek tersebut sudah pernah didaftarkan atau tidak sebelumnya. Dengan demikian apabila seseorang mendaftarkan suatu merek yang dipersengketakan mengetahui sebelumnya bahwa merek terkenal telah didaftarkan oleh pemegang merek terkenal, berarti orang yang mendaftarkan setelahnya melakukan perbuatan iktikad tidak baik.⁵¹

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa :

“Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan merknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak betahun-tahun, ditiru sedemikian rupa, sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya

⁵¹ Anne Gunawati, Op.cit, hlm. 135

patut diketahui unsur kesengajannya dalam meniru merek dagang yang sudah terkenal.⁵²

Asas fundamental dalam rangka perlindungan hukum merek terkenal yang berlaku secara universal ialah bahwa senantiasa dan *self-evident*, terdapat atau terkandung unsur iktikad tidak baik jika terjadi persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara suatu merek dengan merek terkenal. Asas ini disebut sebagai asas praduga iktikad tidak baik. Pihak yang melakukan itu pasti memiliki iktikad tidak baik untuk membonceng ketenaran atau membajak dasarnya selalu dengan iktikad tidak baik, kepada pembonceng atau pembajak tidak memperoleh perlindungan hukum. Hasil dari perbuatannya tidak boleh dimilikinya, asas demikian disebut *pirate non mutat dominium*.⁵³

Dalam kasus ini jelas ada iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat, untuk mendompleng ketenaran merek BMW milik Penggugat. Hal itu dapat dibuktikan dari nama, pengucapan dan bentuk logo merek BMW milik Tergugat mengandung persamaan pada pokoknya dengan Merek BMW milik Penggugat, seolah ada keterkaitan antara merek BMW milik Penggugat dan Tegugat, sehingga dapat menyesatkan konsumen. Berikut gambar logo merek BMW milik Penggugat dan Tergugat :

⁵² *Ibid.* hlm. 137

⁵³ Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit*, hlm. 154



Merek Pengugat



Merek Tergugat

Akibat belum ada Peraturan Pemerintah (PP) dalam hal ini Dirjen HKI, yang mengatur mengenai Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis pada saat kasus ini masih dalam proses persidangan. Maka terjadilah ketidakpastian hukum bagi pemegang merek terkenal. Akibat lain dari belum adanya PP pada saat itu, Hakim tidak selaras dalam memutus perkara dalam hal merek. Seperti kasus Giordano vs Giordani di tingkat kasasi hakim mengabulkan seluruh gugatan, menyatakan bahwa Giordano adalah merek terkenal dan Giordani mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan telah dilandasi dengan iktikad baik sehingga membaalkan merek Giordani. Sama halnya dengan kasus Prada SA vs The Rich Prada hakim mengabulkan gugtaan pembatalan merek yang dilayangkan ke The Rich Prada dengan pertimbangan bahwa ada kesamaan, sehingga dapat menyesatkan konsumen.

Lain halnya dengan kasus BMW vs BMW yang penulis bahas panjang lebar ini, hakim tidak mengikuti yurisprudensi dari kasus serupa, karena keluarnya

SEMA yang memerintahkan hakim untuk memberikan amar putusan tidak dapat diterima untuk kasus persamaan pada pokoknya dan/atau seluruhnya merek terkenal tidak sejenis, sehingga putusan-putusan sebelumnya tidak dapat dipedomani. Sehingga putusan PK Kabul dengan amar putusan tidak diterima. Inkonsistensi putusan hakim ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum untuk para pemegang hak merek terkenal, yang sudah susah payah, bekerja keras untuk membangun mereknya hingga terkenal dengan reputasi yang baik.

Permasalahan kekosongan hukum yang mengatur lebih rinci dalam PP mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merek terkenal tidak sejenis yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Sekarang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang baru telah diatur persyaratan tertentu mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merek terkenal tidak sejenis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PermenkumhamRI) Nomor 67 Tahun 2016, dalam Pasal 19 ayat (3) dan (4), berbunyi:⁵⁴

- (1) “Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan
 - b. Merek terkenal sudah terdaftar.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat alasan 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 terkenal.”

⁵⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016

Adanya peraturan baru ini diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum yang berkeadilan untuk pemegang merek terkenal dan bisa menjadi pedoman para hakim untuk memutus perkara agar terjadi keseragaman dalam memutus perkara yang sama.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29PK/Pdt.Sus-HKI/2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan tidak dapat diterima. Berkaitan dengan putusan perkara tersebut tidak ada akibat hukum atau konsekuensi terhadap status kepemilikan objek perkara dalam hal ini Penggugat tidak dapat membatalkan merek BMW milik Tergugat sehingga pihak Tergugat masih bisa menggunakan merek tersebut. Maka atas hal tersebut objek sengketa pun tidak mengalami perubahan status apapun, sedangkan posisi hukum dari para pihak masih seperti semula sebelum terjadinya sengketa merek antara Penggugat dan Tergugat.

H. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa hukum diatas, penulis menarik dua kesimpulan yaitu :

1. Putusan Majelis Hakim kurang tepat

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 mengenai gugatan BMW (BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELELSCHAFFT) terhadap BMW (BODY MAN WEAR) kurang tepat. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, mengakibatkan amar putusan untuk gugatan persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan merek terkenal

tidak sejenis, harus diputus dengan amar tidak dapat diterima. Majelis hakim berpendapat bahwa belum ada aturan yang mengatur untuk kasus persamaan merek beda jenis, sehingga dianggap belum ada pelanggaran hukum. Menurut penulis dengan amar putusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum untuk pemegang merek terkenal dalam hal ini BMW milik Pengugat yang sudah terbukti terkenal di dunia.

Padahal Sejatinya merek berfungsi sebagai ciri dan daya pembeda bagi setiap produk yang diproduksi, terkhusus merek terkenal yang sudah memiliki konsumen yang begitu luas, hasil dari promosi yang gencar dan besar-besaran dan seharusnya proses pendaftaran merek dilakukan dengan iktikad baik dan harus memiliki unsur pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan peraturan merek yang baru dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tetapi BMW milik Tergugat disini telah melakukan iktikad tidak baik dalam pendaftarannya terbukti dengan adanya persamaan merek pada pokoknya mulai dari pengucapan serta bentuk logo, sehingga tidak memiliki daya pembeda yang terlihat jelas, dan jelas pula ini merupakan pendomplengan terhadap merek terkenal BMW milik Pengugat.

2. Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 yang diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima dalam upaya hukum terakhir PK, sudah berkukuatan hukum tetap. Sehingga tidak

ada akibat hukum untuk kedua belah pihak, seolah-olah belum ada pelanggaran yang terjadi. Penggugat tidak bisa membatalkan merek BMW yang digunakan oleh Tergugat dan Tergugat dapat terus menggunakan merek BMW walaupun terdapat unsur persamaan merek dan pendomplengan merek terkenal bahkan iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat. Jadi, objek sengketa pun tidak mengalami perubahan status apapun, sedangkan posisi hukum dari para pihak masih seperti semula sebelum terjadinya sengketa merek antara Penggugat dan Tergugat. Dengan begitu kedua belah pihak sama-sama memiliki hak eksklusif atas merek BMW mereka masing-masing. Tetapi pemegang merek terkenal pasti dirugikan dalam hal ini merek BMW milik Penggugat. Karena merek BMW milik Tergugat masih bisa tetap beredar di pasaran dan dilindungi juga oleh undang-undang. Sehingga dapat menyesatkan konsumen, yang mengira ada keterkaitan antara merek Penggugat dan Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Agung Indriyanto, Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cetakan kesatu, PT.Alumni, Bandung, 2015.
- Budi Agus Riswandi, M.syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelctual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996.
- O.C. Kaligis, *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung. 2012
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk. Kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ketujuh, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Trips*, PT. Alumni, Bandung, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2016

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

DATA ELETRONIK

<https://beritagar.id/artikel-amp/berita/baju-bmw-penjaringan-kalahkan-mobil-bmw-dalam-sengketa-merek-di-ma>

<https://m.detik.com/news/berita/3274107/sengketa-merek-mobil-bmw-kalah-lawan-baju-bmw-dari-penjaringan>

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia