

**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK
DENGAN DASAR PELANGGARAN
KETERTIBAN UMUM**

TESIS



Oleh :

DIAN UMAWATI

Nomor Mhs : 03 M 0028
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2010**

**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK
DENGAN DASAR PELANGGARAN
KETERTIBAN UMUM**

TESIS

Oleh :

DIAN UMAWATI

Nomor Mhs : 03 M 0028
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 19 Juni 2010 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

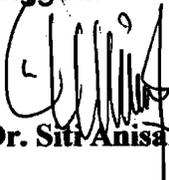
Ketua



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

Anggota



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Tanggal

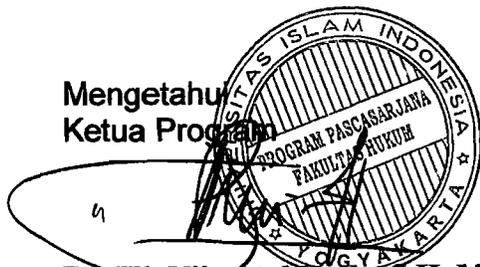
Anggota



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

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Tanggal 21 Juli 2010

**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK
DENGAN DASAR PELANGGARAN
KETERTIBAN UMUM**

TESIS

Oleh :

DIAN UMAWATI

Nomor Mhs : 03 M 0028
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis

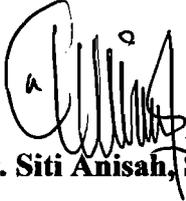
Pembimbing I



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

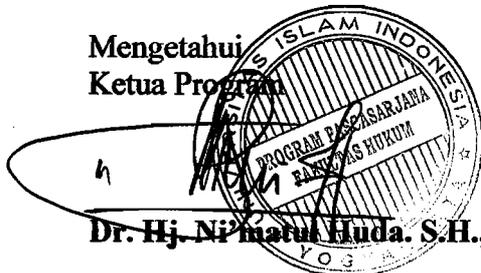
Pembimbing II



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Hj. Nirmala Huda, S.H., M.Hum

Tanggal 21 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis dengan baik yang berjudul **“PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN DASAR PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM”**. Adapun maksud penulisan tesis ini adalah untuk kepentingan penulis guna memenuhi tugas akhir perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan ini telah diupayakan semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang paling baik. Namun demikian, disadari sepenuhnya terdapat kelemahan dan keterbatasan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati.

Dalam kekurangan, keterbatasan kemampuan dan dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dr. Muhammad Rusli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang memberikan kesempatan luas kepada penulis untuk menggunakan semua fasilitas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta guna menyusun tesis ini.
2. Dr. Hj. Ni'matul Huda. S.H.,M.Hum, selaku Ketua Pengelola Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta para staf

yang telah memberi kesempatan dan membantu kelancaran penulis dalam menempuh studi hingga selesai.

3. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I tesis ini, dengan kearifan berfikir dan berbagai pandangannya yang konseptual dapat memperkaya dan menyempurnakan penulisan tesis ini.
4. Dr SITI ANISAH, S.H., M.H., selaku pembimbing II tesis ini, dengan kejelian, kecermatan dan ketajaman pemahaman, mengkoreksi dan memberi berbagai pertimbangan berharga untuk menghasilkan penulisan yang sesuai dengan standar tulisan ilmiah.
5. Bapak/Ibu Dosen Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bidang Konsentrasi Hukum Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
6. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang membantu penulis dalam pencarian bahan-bahan literatur guna penyusunan tesis ini.
7. Bapakku Prof.Dr.H R Soejadi SH.,SU, Ibuku H Armiyati tercinta serta adik-adikku Dion, Doin da Doni yang henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang, semangat dan dorongan moril maupun materiil hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Suamiku Wuri Kurnianto ST serta anak-anak Rian Prasetya Munaji dan Riandi Fadlan Anwari, yang telah memberikan doa, pengertian, ketabahan dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

9. Rekan-rekan Erni, Erna, Ahmad, Pak Nurkholis, Mbak Sila, Bani dengan segala doa, bantuan, persahabatan dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus selama ini.
10. Keluarga besar Pengadilan Negeri Sleman atas waktu dan segala doa, dan dukungan yang telah diberikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan keikhlasan hati memberikan saran, kritik serta pertimbangan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya dengan penuh harapan kiranya karya sederhana dan penuh dengan kekurangan ini dapat memenuhi harapan dan tujuannya serta bermanfaat bukan saja untuk penulis sendiri tetapi juga untuk masyarakat umum.

Yogyakarta, Juni 2010
Penulis,

Dian Umawati

ABSTRACT

Grant system adopts a brand in Indonesia, where entitled to the constitutive a brand was the first to register the trademark. A trademark registration can not be guaranteed, a trademark registration where the registrant is limited to having good intentions who can register the trademark. Brands that can not be registered against them due to public order. In the case of ARMANI and VANSON judges interpret the existence of violations of public order. Where violations of public order in the mean as part of a faith that is not good.

The research is a normative legal research is research conducted by assessing the library materials or using secondary data applicable laws and regulations relating to the Intellectual Property Rights and the decisions of judges.

From this research can be put forward conclusions:

1. In the case VANSON with the logo as a judge interpreting the public order is not good faith in considering its verdict. In the case of Armani judges also interpret as a public order is not good faith in consideration of its decision. Differences in interpretation of the judge because there are no regulations or laws governing the certainty of public order.
2. Brand protection as stipulated in Law No. 15 Year 2001 on Marks is a registered trademark protection, so long as the trademark is registered and has not been terminated, the use of the trademark is invalid, and had become invalid when canceled and the cancellation of the brand they already have legal force.

Keywords: Brand, Public Order.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Persetujuan Penguji	iii
Kata Pengantar	iv
Abstract	vii
Daftar Isi	viii

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	12
3. Tujuan Penelitian	12
4. Kerangka Teoritis	13
5. Metode Penelitian	16

BAB II TINJAUAN UMUM MEREK

A. Pengertian Merek	21
B. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia	22
C. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	46

BAB III PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK**DENGAN DASAR PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM**

A. Pembatalan Pendaftaran Merek Dengan Dasar Pelanggaran Ketertiban Umum	55
B. Implikasi Yuridis Terhadap Merek Yang Dibatalkan	77

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek merupakan sesuatu yang melekat pada produk barang atau jasa yang berfungsi untuk membedakan antara produk barang atau jasa yang sejenis dalam satu kelas.

Merek dapat melekat pada pembungkus suatu barang juga pada hal-hal yang berkenaan dengan jasa, sehingga konsumen mengenalnya. Semakin banyak pengguna dari suatu merek menandakan bahwa produsen telah melakukan upaya-upaya agar produknya dapat diminati.

Melalui merek produk barang atau jasa yang sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk tersebut original.¹

Dikehidupan sehari-hari konsumen terkadang lebih terpancang pada mereknya daripada dengan kualitas produk barang atau jasanya. Perkembangan dunia perdagangan saat ini banyak ditemukan merek-merek yang sudah mempunyai reputasi dalam masyarakat atau dapat disebut sebagai merek terkenal, ditemukan dijual bebas dipasaran dengan harga dibawah harga aslinya, dengan kata lain telah terjadi beberapa peniruan.

¹ H.OK.Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2006. hal.329

Jika dilihat lebih jauh munculnya beberapa peniruan dalam karya intelektual dikarenakan dalam karya Intelektual terdapat potensi ekonomi dan potensi pemanfaatan, sehingga berpotensi untuk terjadi peniruan.²

Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak eksklusif / monopoli yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang memberikan peluang kepadanya untuk menikmati pengembalian investasi yang telah dikeluarkan dalam pembuatan hak intelektual tersebut.³

Monopoli dalam Hak Kekayaan Intelektual diperbolehkan mengingat proses dalam menciptakan suatu karya intelektual khususnya merek tidak diperoleh dengan mudah oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk melindunginya.

Perlu adanya perlindungan hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya terhadap produk-produk atau jasa-jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan.⁴

Adapun perlindungan yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada mereka yang terdaftar.⁵

Sistem pemberian hak merek dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu :

- a. Sistem deklaratif (*first to use principle*)
- b. Sistem konstitutif (*first to file principle*)

²Emmy Yuhassarie. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.2004. hal. 6.

³*Ibid.*

⁴Cita Citra Pripantja. *Hak Kekayaan Intelektual Tangan Masa Depan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2003. hal. 3.

⁵Ridwan Khairandy. *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakkan Hukumnya*. Dalam "Jurnal Magister Hukum" vol.1 September 1999. hal..46.

a. Sistem deklaratif

Sistem deklaratif mengandung pengertian bahwa pendaftar itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtvermoeden*).⁶

Dalam sistem deklaratif titik pemberian hak ada pada pemakai pertama. Siapa yang memakai pertama kali dialah yang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan.

Pendaftaran dalam sistem deklaratif ini berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dalam pembuktian, jadi pendaftaran tidak diharuskan (*compulsory registered*). Oleh karena itu sistem deklaratif mempunyai kelemahan, yaitu kurang adanya kepastian bagi penegakkan hukum untuk menentukan siapa yang memiliki "*prior right*" (hak utama) atas suatu merek.⁷

b. Sistem konstitutif

Dalam sistem konstitutif dengan doktrinnya "*prior in filling*", yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, dan dikenal pula dengan asas "*presumption of ownership*".⁸

Pendaftar merupakan satu-satunya orang yang berhak secara eksklusif atas merek yang bersangkutan dan orang lain tidak dapat memakainya tanpa ijin yang bersangkutan.

⁶ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prateknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003. hal 185.

⁷ M Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 329.

⁸ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah. *Op.Cit.* hal 186.

Sisi positif yang ada dalam system konstitutif tidak menimbulkan kericuhan untuk menentukan siapa pemegang hak yang paling utama, apabila timbul sengketa.

Sistem konstitutif mengandung arti sebagai berikut :⁹

1. Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak eksklusif (*exclusive right*) atas merek,
2. Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum,
3. Sistem konstitutif ditegakkan di atas "*prior in tempore, mellior in jure*", siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga "*the first to file principle*",
4. Dengan demikian sistem konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to register*).

Disamping memberi kepastian hukum juga lebih menjamin keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain pada pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Niaga lain yang akan ditetapkan secara bertahap serta tetap dimungkinkan gugatan melalui PTUN. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran Merek dimungkinkan bagi pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

⁹ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* hal.69.

Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia menganut sistem konstitutif, hal ini dituangkan dalam Pasal 3 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek dimana hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan.¹⁰

Penggunaan sistem konstitutif akan melindungi merek-merek barang dan jasa yang telah terdaftar. Dengan penggunaan sistem konstitutif ini maka tidak setiap orang atau badan hukum bisa secara sah memiliki merek dan akan dilindungi, bila mereknya itu tidak didaftarkan, hak atas merek ada jika mereknya dimintakan pendaftarannya pada Direktorat Jendral.¹¹

Sistem konstitutif ini memberikan batasan-batasan bahwa tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek-merek yang tidak dapat didaftarkan diatur dalam Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.¹²

Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang

¹⁰ Pasal 3 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

¹¹ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah. *Op.Cit.* hal.187.

¹² Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.¹³

Disamping ketentuan Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 5 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa : merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini :

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

Pasal 6 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek memberi ketentuan atau dasar bagi Direktorat Jendral untuk menolak permohonan pendaftaran merek tersebut.

Merek yang terdaftar masih dimungkinkan adanya penghapusan dan pembatalan. Permohonan Penghapusan dan Pembatalan Direktorat Jendral berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan atau gugatan pihak ketiga yang berkepentingan.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana diantaranya berdasarkan alasan merek dapat dibatalkan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan

¹³ Penjelasan Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU No.15 Tahun 2001.

Pembatalan merek dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum dapat dipelajari dalam putusan Pengadilan Niaga tanggal 17 Desember 2002 No.44 / Merek / 2002 / PN Niaga Jakarta Pusat, yaitu perkara merek VANSO dalam perkara antara VANSO ELECTRONICS, Ltd, bertindak sebagai Penggugat melawan Liem Giok Mui bertindak sebagai Tergugat.¹⁴

Oleh karena itu dengan adanya pendaftaran merek oleh Tergugat tertanggal 11 September 1997 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, oleh Penggugat perbuatan pendaftaran tersebut didasari oleh itikad yang tidak baik untuk membonceng merek milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa harus mempromosikan sendiri merek tersebut. Disamping itu tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai permainan curang (*unfair competition*) dalam segala bentuk dan bisa menyesatkan anggota masyarakat (*misleading society*). Seperti yang dinyatakan dalam Yurisprudensi MA RI No.426 PK / Pdt. / 1994 tanggal September 1995 bahwa : "... Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang didasari penuh (*willful infringement*) dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

¹⁴ Tim Redaksi Tatanusa. *Himpunan Putusan-Putusan MA dalam Perkara Merek Jilid 3*. Tatanusa Jakarta.2004. hal 363.

Maka dengan dasar alasan diatas dan dengan didukung alat-alat bukti yang ada Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar berkenan memutuskan perkara tersebut.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada PN Niaga Jakarta Pusat telah mengadili, putusannya yaitu pada 17 Desember 2002 dengan putusan No.44 / Merek / 2002 / PN Niaga Jakarta Pusat **mengabulkan gugatan Penggugat** dengan alasan antara lain dikarenakan adanya pendaftaran merek dengan itikad tidak baik oleh Tergugat. Merek yang didaftarkan atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan bahwa yang dimaksud terdapat persamaan pada pokoknya yaitu terdapat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur tersebut ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Hal tersebut dikategorikan sebagai hal yang **bertentangan dengan ketertiban umum**.

Sebagai pertimbangan berikutnya dalam kajian pembatalan pendaftaran merek dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum diketengahkan putusan No:38 / Merek / 2002 /PN Niaga Jkt Pst, yang diputus tanggal 22 Nopember 2002 dalam perkara Merek ARMANI, dimana GA MODEFINE S.A. bertindak selaku Penggugat dan SUANDI SUTANTO beserta Pemerintah Republik Indonesia Cq

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual bertindak selaku Tergugat I dan II.

Gugatan yang diajukan Penggugat diajukan dengan alasan bahwa Penggugat dengan susah payah dan dengan biaya yang tidak sedikit telah menjadikan merek-merek GIORGIO ARMANI, EMPORIO ARMANI, ARMANI, MANI, AXARMANI EXCHANGE A/X, ARMANI EXCHANGE, ARMANI MANIA, MANIA GIORGIO ARMANI dan TERRA DI ARMANI menjadi terkenal, melalui berbagai promosi dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik di Indonesia dan seluruh dunia, sehingga merek Penggugat telah menjadi sangat terkenal.

Berdasarkan alasan diatas maka Penggugat merasa apabila Merek tersebut dipakai bersamaan maka akan menimbulkan kebingungan serta dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat (*risk of confusion*). Bahwa sangat dimungkinkan masyarakat khususnya konsumen barang-barang milik Penggugat akan mengasumsikan barang-barang milik Tergugat I yang menggunakan merek ARMANI sebagai barang-barang yang berasal dari Penggugat. Hal ini sangat merugikan Penggugat baik yang bersifat materiil maupun immaterial.

Sehingga pendaftaran merek ARMANI oleh Tergugat I dianggap tidak layak, tidak jujur dengan niat membonceng, meniru atau menjiplak keterkenalan merek-merek milik Penggugat yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan secara mudah dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek dimana permohonan pendaftaran yang diajukan dengan itikad yang tidak baik.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada PN Niaga Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2002 telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa merek milik Tergugat I mendaftarkan mereknya pada Tergugat II pada tanggal 15 Nopember 1983 dan merek Tergugat I terdaftar lebih dahulu dibanding merek Penggugat, sehingga pendaftaran yang dilakukan Tergugat I tidak bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Dari kasus VANSON ELECTRONICS Ltd dan ARMANI terdapat suatu penyelesaian mengenai pendaftaran merek oleh Hakim Pengadilan Niaga, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum. Dimana dari dua kasus tersebut terdapat persamaan kesimpulan mengenai ketertiban umum.

Ketertiban umum ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik *common law* maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam hukum *civil law* dikenal dengan *ordre public*, salah satunya di Prancis. Disamping itu masih banyak istilah-istilah lain tentang ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *Openbare orde, vorbehalt klausel* dalam bahasa Jerman, *ordire publico* dalam bahasa Itali dan *orden publico* dalam bahasa Spanyol.¹⁵

Berdasarkan definisi tersebut ketertiban umum merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan

¹⁵ Sudargo Gautama. *Hukum Perdata Internasional*. Hal.3. "lain-lain istilah...*public order*. (Beale) *domestic policy (westlake)*, *distinctive policy (wharton)*, *reservation clause*, *sweeping provisio*".

sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya, pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum.¹⁶

Ketertiban umum menurut Budiono Kusumahamidjojo adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama.¹⁷ Penyelenggaraan tersebut mengarah atau bertujuan agar suatu keadaan kehidupan menjadi tertib tidak menjadi anarki.

Dalam praktek begitu banyak perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan asas ketertiban umum, hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas ketertiban umum sebagai suatu “rem darurat”, untuk memberlakukan suatu hukum atau menyatakan suatu hukum tidak dapat diberlakukan khususnya apabila kita dihadapkan terhadap hukum asing suatu negara.

Fungsi ketertiban umum ada 2 yaitu fungsi negatif dan positif. Fungsi negatif yaitu menyatakan bahwa asas ketertiban umum pada saat dipergunakan untuk menjauhkan berlakunya hukum asing oleh hukum nasional kita yang berakibat dilanggarnya atau terhapusnya sendi-sendi asasi dari hukum nasional kita sendiri. Fungsi positif ketertiban umum yaitu asas ketertiban umum ini mengidentifikasi

¹⁶ Prita Amalia, *Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya Dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958*, internet.

¹⁷ Budiono Kusumahamidjojo. *Ketertiban yang Adil*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 1999. hal 122

dan menjamin berlakunya ketentuan hukum tertentu tanpa memperhatikan hukum yang seharusnya berlaku karena telah dipilih oleh para pihak.¹⁸

Berkaitan dengan penafsiran ketertiban umum merek diharapkan dengan sistem ini akan tercipta suatu keadaan yang tertib dalam hal kehidupan persaingan usahanya, dengan kata lain merek-merek yang ada dengan adanya sistem pendaftaran akan lebih teratur sehingga apabila terjadi suatu masalah maka akan lebih mudah menyelesaikannya.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam rangka penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Hakim menafsirkan ketertiban umum sebagai dasar pembatalan pendaftaran merek.
2. Apa akibat hukum bagi merek yang dibatalkan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mempelajari Hakim menafsirkan ketertiban umum sebagai dasar pembatalan pendaftaran merek.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari merek yang dibatalkan.

¹⁸ Sudargo Gautama. *Op.Cit.*Hal.98

D. Kerangka Teoritis

Merek atau merek dagang (*trade mark*) sebagai hak milik intelektual mempunyai nilai tinggi bagi pemiliknya, di samping nilai ekonomi tinggi yang terkandung dalam merek itu sendiri, setelah merek itu menjadi terkenal. Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya, termasuk di dalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.¹⁹ *Intellectual property* dirumuskan sebagai hak, hak itu bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai dan mendapatkan hak, sehingga *intellectual property rights* mendapatkan basisnya pada hak milik dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi.²⁰

Disamping itu merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen.²¹

Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.²²

Selain itu merek dapat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.²³

¹⁹ Effendi Hasibuan, *op.cit*, hal, 16

²⁰ Hendra Tanu Atmadja, *op. cit*, hal, 22.

²¹ Muhammad Djumhana & Djubaedillah, *op.cit*.hal 171.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

Dari beberapa fungsi tersebut menunjukkan betapa pentingnya merek bagi produsen maupun konsumen, disamping itu juga penting untuk perkembangan pertumbuhan perekonomian. Apabila terjadi peniruan atau pendomplengan merek berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat sehingga terjadi kekacauan atau ketidaktertiban dan akan berdampak pada investor yaitu para investor enggan untuk berinvestasi dan akan menuju kearah perekonomian nasional yang kurang baik.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menertibkan adanya merek-merek dalam dunia perdagangan barang dan jasa adalah dengan adanya pendaftaran merek. Dalam Pasal 4 UU No15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa merek tersebut tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Dalam Pasal 5 UU No15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan keterangan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan, yaitu apabila mengandung salah satu unsur sebagai berikut ;

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum,
2. Tidak memiliki daya pembeda,
3. Telah menjadi milik umum, atau,
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Prinsip penerimaan pendaftaran merek adalah *first to file* artinya siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak

mempersoalkan apakah si pendaftar ini benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahannya.²⁴

Hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 3 UU No15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan bahwa hak atas merek adalah 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.

Dalam perkembangannya merek perdagangan barang atau jasa juga mengalami kendala diantaranya adanya ketidaktertiban misalnya terjadi persamaan merek, baik persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan yang berakibat konsumen terkecoh dengan merek tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan permohonan penghapusan ataupun pembatalan pendaftaran merek, seperti telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 72 UU No15 Tahun 2001 tentang Merek.

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral, baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.²⁵

Pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan yaitu jaksa, yayasan / lembaga dibidang konsumen, majelis lembaga

²⁴ Achmad Zen Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni Bandung 2005, hal 150

²⁵ Muhammad Djumhana & Djubaedillah, *op.cit.* hal 195.

keagamaan, dan bagi pihak pemilik merek yang terkenal dan belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jendral.²⁶

Dalam hal penyelesaian sengketa dalam UU No15 Tahun 2001 tentang Merek telah diatur dalam Pasal 76 yaitu upaya bagi pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Sedangkan untuk ketentuan pidana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana ketentuan dalam pasal tersebut lebih menekankan pada sanksi denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi badan, yaitu pidana badan tertinggi adalah 5 tahun sedangkan Undang-Undang Merek lama 7 tahun dan pidana denda Rp 1 milyar dalam UU No15 Tahun 2001 tentang Merek , Undang-Undang Merek lama Rp.100 juta.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan

²⁶ *Ibid*, hal 197

putusan-putusan hakim. Dalam hal ini meneliti kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana hakim menafsirkan ketertiban umum sebagai dasar putusannya.
2. Implikasi yuridis bagi merek yang dibatalkan.

2. Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang ditinjau dari sudut mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
 - b. Putusan-Putusan Pengadilan tentang Merek Nomor 38 / Merek / 2002 / PN Niaga Jkt Pst perkara Merek ARMANI.
 - c. Putusan-Putusan Pengadilan tentang Merek Nomor 44 / Merek / 2002 / PN Niaga Jkt Pst perkara Merek VANSON.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a. Makalah-makalah dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan implementasi prinsip iktikad baik dalam pendaftaran merek.
 - b. Kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah implementasi prinsip prinsip iktikad baik dalam pendaftaran merek.

- c. Putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan perkara-perkara merek.
- d. Undang-Undang yang mengatur tentang merek UU No. 15 Tahun 2001
- e. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- 1). Buku kumpulan istilah dalam Merek
- 2). Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3). Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
- 4). Artikel-artikel dan laporan-laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, majalah, dan sebagainya).

3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih menggunakan data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpul data yaitu :

- a. Studi Kepustakaan : pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, majalah, artikel, tesis atau disertasi serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari permasalahan yang ada sekaligus untuk kepentingan analisis

- b. Studi dokumen : pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan dan mempelajari serta menelaah dokumen-dokumen hukum yang berupa putusan pengadilan atau Surat Edaran atau fatwa Mahkamah Agung dan peraturan atau Surat Keputusan Direktur Jenderal Haki serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis, yakni bahwa penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

5. Analisis data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini, berupa data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier serta didukung dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan penalaran secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan kualitas data yang ada. Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif, dalam rangka pengungkapan bahasan dengan menggunakan metode kualitatif sehingga akan menghasilkan analisis data yang deskriptif analitis.

6. Sistematika Penulisan

Adapun kajian dalam tesis ini penulis susun dalam IV Bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengungkapkan segala permasalahan yang melatarbelakangi munculnya penelitian ini, yang tertuang dalam sub bahasan latar belakang masalah, selanjutnya penulis merumuskan apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini disertai dengan tujuan dan kegunaan penelitian tersebut. Untuk lebih mengembangkan teori yang ada, penulis mencoba menuangkannya dalam kerangka teori. Untuk mengetahui bagaimana penulis melakukan penelitian maka dijelaskan pula bagaimana metode penelitiannya, dan selanjutnya dibuatlah sistematika penulisannya.

Bab II : Dalam bab ini menguraikan mengenai merek secara umum, yang memuat pengertian merek, sejarah pengaturan merek, dan pembatalan merek.

Bab III. Dalam bab ini merupakan analisis dari jawaban permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana hakim menafsirkan ketertiban umum sebagai dasar putusan pembatalan merek dan implikasi pembatalan merek tersebut beserta akibat hukumnya. Disamping itu diuraikan mengenai putusan yang berkaitan dengan pembatalan merek dengan dasar pelanggaran ketertiban umum.

Bab IV : Penutup, dari pembahasan dalam tulisan ini kemudian dituangkan dalam bab yang berisi kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan dan saran yang timbul dari adanya kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM MEREK

A. Pengertian Merek

Merek merupakan kata-kata yang sudah dikenal dalam masyarakat, karena dengan merek masyarakat dapat membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu banyak ahli ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hak atas kekayaan intelektual memberikan beberapa definisi tentang merek.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huuruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Definisi merek juga disampaikan oleh Prof.Mollengraaf yang dikutip dalam buku Muhammad Djumhana dan Djubaedillah.²⁴

“Merek adalah yang mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain”.Menurut HMN Purwo Sutjipto SH memberikan rumusan merek sebagai suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.²⁵

²⁴ Muhammad Djumhana & Djubaedillah, *op cit*, hal 164.

²⁵ HMN Purwo Sutjipto. *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. 1984. hal 82.

Dari ketiga pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan yang berlainan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui salah satu tujuan adanya merek adalah sebagai pembeda dengan produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan yang berlainan. Sehingga produsen dapat dengan mudah mencari merek barang atau jasa yang dikehendaki, dengan kata lain agar tidak terjadi kekeliruan. Jika dipakai bagi barang-barang sejenis maka dianggap terdapat persamaan pada pokoknya dan tidak memiliki daya pembeda.

B. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia

a. Pengaturan merek sebelum UU No.21 Tahun 1961

Pada akhir abad 19, ketika revolusi industri mencapai titik puncaknya dan perdagangan internasional mulai berkembang, negara-negara industri Eropa mulai mendesak perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta, paten dan merek di luar negara asal mereka. Hal ini menghantarkan dimulainya perlindungan hak kekayaan intelektual internasional dalam bentuk *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tahun 1883, dan *the Berne Convention for the Protection of Literary and artistic Works* pada tahun 1886.²⁶

²⁶ Hendra Tanu Atmadja, *op.cit*, hal, 39.

Di Indonesia Undang-Undang Merek yang tertua ditetapkan oleh Pemerintahan jajahan melalui *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912*, (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912), (Keputusan Raja tertanggal 29 Agustus 1912 No.570, Stb.1912 No.545 jo 1913 PNomor 214, yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1913).²⁷

Peraturan-peraturan ini diberlakukan untuk wilayah-wilayah Indonesia, Suriname dan Curacao. Peraturan ini disusun dan mengikuti sistem Undang-Undang Merek Belanda, dan menerapkan prinsip konkordansi yaitu ketentuan perundang-undangan yang dibuat, disahkan oleh dan berasal dari negara penjajah yang juga diterapkan pada negara jajahannya.²⁸

Dalam peraturan itu, perlindungan merek diberikan selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak mengenal penggolongan kelas barang seperti yang diatur dalam Perjanjian Nice (*Nice Agreement*) tentang klasifikasi barang. Selain itu dalam undang-undang merek tersebut tidak terdapat sanksi pidana terhadap pelanggar merek. Undang-undang merek itu berjumlah 27 pasal dan proses pendaftaran merek dilakukan oleh lembaga bernama *Hulpbureau*.²⁹

Sebagaimana dapat dilihat dalam lembaran negara tahun 1925 Nomor 162 jo 1913 Nomor 211, diadakan Kantor Pembantu untuk Hak Milik Perindustrian yang

²⁷ E.M.L. Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang dan Peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*, Djakarta: PT.Soeroengan, 1960, hal, 2784. Lihat juga Effendi Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Dan Amerika*, hal, Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI, hal, 28. Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari masa Ke masa.*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hal, 8.

²⁸ Insan Budi Maulana.*op.cit*, hal.7

²⁹ Engelbrecht, *op,cit*,2785

berkedudukan di 's-Gravenhage. Kantor Pembantu dimaksud, diatur dalam pasal 1 Undang-Undang merek Belanda (*Merkenwet*) yaitu bertugas mengurus hak Milik Industri di Hindia Belanda (Indonesia) adalah Departemen Kehakiman dan suriname dan Curacao adalah Jaksa dari Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri.³⁰

Reglemen Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang merupakan duplikat Undang-Undang merek Belanda sangat singkat dan hanya terdiri dari 27 pasal. Sisem yang dianut deklaratif, artinya, yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek pertama, bukan pendaftar pertama. Asas yang ditegakkan ialah, "*the prior user has a better right*" artinya, pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik disbanding dengan pendaftar pertama, dan berlaku semua merek, tidak terkecuali merek yang berderajat reputasi tinggi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan perlindungan antara merek biasa, merek terkenal dan merek termashur. Selain dari itu, Reglemen ini belum mengatur tentang merek jasa, hak prioritas, lisensi merek, pemalsuan merek, ganti rugi, tindak pidana merek dan lainnya.³¹

Setelah Reglemen 1912 ini diberlakukan tahun 1913, banyak peniruan dan pemalsuan merek yang dimuat dan diberitakan di surat-surat kabar. Perkara merek cukup banyak juga yang masuk ke pengadilan, dalam hal ini *Landraad* dan *Raad van Justitie*, Kemudian, tulisan-tulisan mengenai merek dapat juga dibaca di surat-surat

³⁰ *Ibid*

³¹ Effendi Hasibuan, *op.cit*, hal, 29.

kabar. Sedikitnya ada 90 (sembilan puluh) pemberitaan mengenai peniruan atau merek sejak tahun 1915 sampai dengan tahun 1942.³²

b. Pendaftaran Merk menurut UU No.21 Tahun 1961.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Merek sejak tahun 1961 dengan ditetapkan UU Merek No.21 Tahun 1961 pada tgl 11 Oktober 1961. Undang-undang merek itu masih dianggap terjemahan dari undang-undang Merek yang pernah diterapkan dalam zaman penjajahan. Perbedaannya adalah jangka waktu yang sebelumnya selama 20 (dua puluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Sepuluh tahun pertama sejak undang-undang merek dilaksanakan. Kasus-kasus merek belum menunjukkan jumlah yang berarti.³³

UU Merek No.21 Tahun 1961 menganut sistem apa yang dinamakan deklaratif dan bukan konstitutif. Hal ini berarti bahwa bukan sesuatu pendaftaran yang menciptakan atau memberikan hak atas suatu merek. Sebaliknya memberikan hak atas suatu merek atau menciptakan hak atas merek ini adalah pemakaian pertama di Indonesia. Sifat dari pendaftaran hanya memberikan suatu dugaan hukum (*rechtsvermoeden*), bahwa orang atas nama siapa sesuatu merek itu didaftarkan dianggap menurut hukum seolah-olah memang diakui sebagai pemakai pertama di Indonesia dan karenanya pemilik dari merek bersangkutan. Akan tetapi jika seorang lain dapat membuktikan hak yang lebih kuat, maka hak dari pada si terdaftar ini

³² *Ibid*

³³ Insan Budi Maulana, *loc.cit*

menjadi kalah dan hak dari pihak ketiga itulah yang diakui oleh hukum sebagai yang berhak atas suatu hak merek.³⁴

Pendaftaran merek bukan merupakan suatu kewajiban. Pemilik merek tidak diwajibkan dan tidak dipaksa untuk mendaftarkan merek. Tiap orang yang mempunyai suatu merek dapat memakai mereknya itu tanpa mendaftarkan merek-mereknya. Hal ini acapkali kurang dimengerti oleh khalayak ramai. Umumnya publik menganggap bahwa hanya suatu merek yang terdaftar adalah terkuat karena pendaftaran dianggap menciptakan hak atas suatu merek. Tetapi bukan demikian halnya. Justru melulu pemakaian pertama di Indonesia adalah yang menciptakan suatu atas merek. Bukan pendaftarannya yang tidak merupakan suatu keharusan. Pendaftaran hanya memudahkan pembuktian tentang pemakaian pertama ini.³⁵

Selanjutnya, manfaat dari pendaftaran tidak memberikan sesuatu hak atas merek karena menciptakan melalui pendaftaran. Tetapi dengan mendaftarkan mereknya ini si pemiklik merek dapat memperoleh apa yang dinamakan suatu surat pendaftaran merek. Surat ini dapat dipakai sebagai bukti resmi bahwa ia telah memakai merek resmi bersangkutan pada tanggal pendaftaran. Guna pembuktian suatu perkara merek bahwa merek itu telah dipakai, maka pemilik merek yang terdaftar, cukup mengajukan surat pendaftaran mereknya, dan dengan demikian maka dia sudah membuktikan bahwa ia adalah pemakai pertama. Di lain pihak sebaliknya

³⁴ Djoko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia* Liberty Yogyakarta, 1987, hal, 4

³⁵ Sudargo Gautama, " *Hukum Merek Indonesia*", Penerbit Alumni, Bandung 1977, hal, 106.

pemilik merek yang tidak didaftarkan harus membuktikan pemakaian mereknya dengan segala bukti-bukti lain.³⁶

Merek yang telah didaftar ini dapat mencegah bahwa orang lain memakai merek yang sama atau mirip untuk barang-barang yang sejenis dengan barang yang didaftar pada merek itu. Oleh karena permohonan pendaftaran merek yang sama atau sama pokoknya ini dengan merek-merek yang sudah sudah didaftar lebih dulu. Permohonan pendaftaran belakangan untuk barang-barang sejenis ditolak oleh kantor pendaftaran. Penolakan ini diumumkan sehingga setiap orang dapat mengetahui hak atas merek-mereknya.³⁷

Dalam Undang-undang merek tahun 1961 ini, ada ketentuan yang paling menakutkan pendaftar merek yang beritikad baik, yakni ketentuan Pasal 10 ayat (1). Menurut pasal tersebut, untuk menuntut pembatalan merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya, harus dilakukan dalam waktu 9 (sembilan) bulan setelah pengumuman pendaftaran dalam Tambahan Berita Negara. Namun, nyatanya dalam praktek, pengumuman pendaftaran belum pernah dilakukan tepat waktu. Terkadang baru diumumkan lima tahun, bahkan sepuluh tahun kemudian. Konsekwensinya, selama pendaftaran belum diumumkan, tertutup hak pemilik merek semula yang beritikad baik untuk menuntut pembatalan. Sementara pelaku curang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

yang curang dengan leluasa menggunakan merek dan menikmati keuntungan, yang sangat merugikan pemilik merek sebenarnya.³⁸

Pada tahun 1972, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara *PT. Tancho Indonesia Co.Ltd v Wong A Kiong*, No.677K/SIP/1972 tanggal 13 Desember 1972, telah melakukan suatu terobosan terhadap ketentuan undang. Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang merek 1961 menyatakan, “ *pemakai pertama atas merek adalah yang berhak atas merek*”. Masalahnya dalam perkara merek Tancho ini adalah pendaftar pertama. Mahkamah Agung menambahkan satu unsur yaitu “ *yang beritikad buruk*”.³⁹

Hak Milik atas suatu merek dagang diberikan kepada barang siapa yang pertama kalinya memakai merek dagang yang bersangkutan di Indonesia.⁴⁰ Yang dimaksud dengan memakai merek adalah memproduksi / memperdagangkan barang-barang memakai merek-merek yang bersangkutan di dalam wilayah Republik Indonesia.⁴¹

Menurut Djoko Prakoso, walaupun UU Merek No.21 Tahun 1961 tidak mewajibkan pendaftaran merek, namun barang siapa yang mendaftarkan sesuatu merek dagangnya pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Patent, Merek, Departemen

³⁸ Effendi Hasibuan, *op.cit*, hal, 51.

³⁹ Cetak tebal penulis

⁴⁰ Pasal 2 ayat 1 UU Merek No.21 Tahun 1961

⁴¹ Djoko Prakoso, *Loc.Cit*.

Kehakiman dianggap sebagai pemakai pertama merek dagang tersebut dan karena itu dianggap sebagai yang berhak atau pemilik atas merek yang bersangkutan.⁴²

Pendaftaran sesuatu merek dagang pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Patent, Merek, Departemen Kehakiman, sangat penting dan amat berguna karena si pendaftar merek dagang akan memperoleh surat-surat pendaftaran merek yang dapat dipakainya sebagai bukti resmi dari pemakaian merek tersebut dan karenanya merek yang bersangkutan akan lebih mudah mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

Guna menghindarkan hapusnya pendaftaran karena lewat waktu 10 tahun, maka pendaftaran merek ini harus dimintakan pembaharuan kepada Direktorat Patent dan Hak Cipta. Pembaharuan ini diajukan sebelum berakhir waktu berlaku merek pendaftaran merek bersangkutan. "Pendaftaran suatu merek yang dilakukan menurut pasal 7 diperbaharui, jika orang yang berhak atas pendaftaran merek itu, sebelum berakhir waktu yang ditetapkan dalam pasal 18 ayat (1) dibawah telah memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 4 serta bertentangan dengan pasal 5."⁴³

c Pendaftaran Merk menurut UU No.19 Tahun 1992.

Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pemilik merek, pemerintah telah memperbaharui hukum merek dengan mencabut UU No.21 Tahun 1961 dan menggantikannya dengan UU No.19 Tahun 1992. Ada perbedaan yang mencolok antara kedua undang-undang tersebut yaitu dari

⁴² Pasal 2 ayat 2 UU Merek No.21 Tahun 1961.

⁴³ Pasal 19 ayat (1) UU Merek No.21 Tahun 1961.

sistem deklaratif (yakni bahwa sipemakai pertama yang berhak atas merek) menjadi sistem konstitutif, yaitu siapa yang pertama mendaftarkan” ialah yang memperoleh hak atas merek, yang tercipta karena pendaftaran, tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek.⁴⁴

Disamping itu perubahan lainnya adalah permohonan pendaftaran merek yang dilakukan secara intensif dan substantif, cara melakukan pengumuman terlebih dahulu sebelum diterima suatu pendaftaran dengan maksud agar khalayak ramai masyarakat umum dapat mengajukan keberatan terhadap seorang pemohon pendaftaran yang bersangkutan.

Penegasan hak-hak perdata pemilik yang terdaftar dan ketentuan bahwa tidak ada hak atas merek selain dari pada yang terdaftar. Adanya sanksi pidana yang berat disamping kemungkinan-kemungkinan menuntut ganti rugi secara perdata. Juga sistem lisensi yang diakui secara tegas dan diatur pendaftarannya oleh Kantor Merek. Kemudian juga permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas berdasarkan konvensi internasional.⁴⁵

Dalam sistem konstitutif pendaftaran yang menciptakan hak tas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan ialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Orang lain tidak dapat memakainya. Jika seorang dapat membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan sesuatu merek dan mengenai ini didiberikan suatu sertifikat pendaftaran merek yang merupakan suatu bukti daripada

⁴⁴ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru*, Penerbit Alumni Bandung, 1992, hal. 2.

⁴⁵ *Ibid.*

hak miliknya atas suatu merek. Maka orang lain itu tidak dapat mempergunakannya dan orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.⁴⁶

Menurut Pasal 20 UU No.19 Tahun 1992, sebelum didaftarkan telah dilakukan pengumuman terlebih dahulu dalam berita Resmi Merek yang terbitkan secara berkala oleh Kantor Merek. Pengumuman ini juga dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman yang khusus diadakan di kantor Merek bersangkutan mengenai diajukannya permohonan ini. Dalam waktu 6 bulan setelah pengumuman dilakukan dapat dilakukan keberatan oleh pihak umum terhadap merek ini.

Pengumuman ini memuat nama dan alamat dari pendaftar dan jika memakai kuasa, juga kantor kuasanya, kelas dan jenis barang atau jasa tanggal penerimaan permintaan pendaftaran dan jika dilakukan permintaan ini dengan prioritas, juga tanggal dan nomor serta Negara dimana permintaan pendaftaran pertama kali telah diajukan. Juga disertai contoh dari etiket merek, jika perlu juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam hurup latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.⁴⁷

Keberatan dapat dilakukan selama jangka waktu pengumuman 6 bulan itu oleh setiap orang. Diajukannya keberatan harus secara tertulis, disertai bukti mengenai keberatan ini yang menyatakan, bahwa merek yang diminta didaftarkan itu

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

sesuai dengan Undang-undang merek ini tidak dapat didaftar. Setelah menerima keberatan dari pihak ketiga Kantor merek secepatnya mengirim salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada orang yang mengajukan permintaan pendaftaran atau kepada kuasanya.

Mengenai pemeriksaan substansif sebelum didaftar ternyata perlu ada kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengadakan sanggahan atau keberatan terhadap pendaftaran yang diminta. Sebelum dapat dilakukan pendaftaran maka akan dilakukan pengumuman oleh Kantor Merek. Secepatnya diumumkan permintaan pendaftaran merek. Pengumuman dilakukan selama 6 bulan dan caranya adalah menempatkan pada papan Pengumuman yang khusus disediakan di Kantor Merek serta menempatkan di "Berita Resmi Merek", yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek.

Perpanjangan pendaftaran harus ditujukan kepada Kantor Merek secara tertulis dalam waktu 12 bulan atau sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhir jangka waktu pendaftaran merek. Jika perpanjangan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, maka hal ini secara tertulis diberitahukan kepada pemilik merek atau kuasanya dengan disertai alasannya.⁴⁸ Pemberitahuan pendaftaran yang dilakukan melalui kuasanya disampaikan kepada kuasa itu dan salinannya diberikan kepada orang-orang yang memberi kuasa. Jika perpanjangan dikabulkan maka hal ini dicatat

⁴⁸ Effendi Hasibuan, *op. cit.*, hal, 59.

dalam daftar umum merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.⁴⁹

Setelah berlaku efektif Undang-Undang merek 1992 pada tanggal 1 april 1993, untuk sengketa merek masih dalam masa transisi. Maksudnya sengketa merek yang perkaranya digelar tanggal 15 Maret 1993, sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya, pemeriksaan tingkat kasasi tahun 1996, tetap menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur Undang-Undang merek 1961.

d. Pendaftaran Merk menurut UU No.14 Tahun 1997.

Walaupun Undang-Undang Merek No.,19 Tahun 1992 telah mengalami revisi melalui UU No.14 Tahun 1997, pada tanggal 7 Mei 1997, sebagai konsekwensi keikut sertaanya Indonesia dalam WTO. Perubahan dan tambahan yang terdapat dalam Undang-Undang merek 1997 terdiri dari 22 perubahan. Judul Bab VIII berubah dari gugatan ganti rugi menjadi gugatan atas pelanggaran Merek. Kemudian penambahan bab, yakni Bab IX A dengan judul, Indikasi geografis dan Indikasi Asal, yang terdiri dari: Bagian Pertama. Indikasi Geografis (3 pasal) dan bagian kedua, Indikasi asal (2 pasal). Selanjutnya, ketentuan-ketentuan pidana pasalnya ditambah dengan ketentuan dengan indikasi geografis dan indikasi asal.

Oleh karena U.U. Merek 1997 hanya melengkapi, menambah, dan merubah ketentuan-ketentuan dalam U.U. Merek. 1992 dan bukan mengganti, maka keduanya

⁴⁹ *Ibid.*

berlaku sebagai undang-undang yang mengatur tentang merek. Yang dirubah, ditambah dan dilengkapi dalam U.U. Merek 1997, antara lain: *Pertama*, perlindungan terhadap Indikasi Geografis dan Indikasi Asal dan keduanya juga dilindungi dengan sanksi pidana, *Kedua*, satu permintaan pendaftaran merek dapat juga diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan jasa, *Ketiga*, kontrol dari pihak Pengadilan dalam hal pemilik merek terdaftar yang ternyata telah dihapus pendaftarannya atas prakarsa Kantor Merek, dengan alasan tidak digunakan (*non use*) selama 3 (tiga) tahun atau digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan, dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; *Keempat*, perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa sejenis maupun tidak sejenis.

Namun sangat disayangkan UU No.14 Tahun 1997 ini masih memiliki kekurangan misalnya: masalah hak prioritas yang apabila sertifikat prioritas tidak dipenuhi dianggap permintaan pendaftar merek dianggap ditarik kembali. Seharus tidak demikian. Permintaan pendaftar merek tetap dipenuhi namun dianggap sebagai permintaan merek biasa atau tanpa menggunakan hak prioritas.. begitu juga perlindungan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis.

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan: “Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang **beriktikad baik**”.

Pasal 5 Merek tidak dapat didaftarkan apabila:

- a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
- b. Tidak memiliki daya pembeda

- c. Telah menjadi milik umum, atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan:

“ permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh kantor merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis”.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: “ Permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Kantor merek apabila:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, photo dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
- c. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau setempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
- d. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak Cipta tersebut.

Pasal 6 ayat (3) menyebutkan: “ Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis”.

Untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, setelah diundangkannya UU Merek 1997, Pengadilan memeriksa sengketa merek “RITZ” untuk jenis barang biskuit dan coklat antara *Nabisco, Inc v. PT. Perusahaan Dagang dan Industri ceres dan Republik Indonesia* No.048/Pdt.G/1998/Pn.Jkt.Pst, tgl 4 Februari 1999.⁵⁰

Kemudian Mahkamah Agung dalam putusannya pada tanggal 28 Oktober 1999, antara lain, menyatakan: *Pertama*, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, *Kedua*, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Februari 1999 No.408/Pdt.G/PN.Jkt.Pst. *Ketiga*, menolak gugatan Penggugat (Nabisco, Inc) untuk seluruhnya. Selanjutnya, permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon *Nabisco, Inc*, ditolak oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 Mei 2002.⁵¹

e. Pendaftaran Merk menurut UU No.15 Tahun 2001

Sistem pendaftaran merek di Indonesia, diatur dalam Bab III tentang Permohonan Pendaftaran Merek dan Bab IV tentang pendaftaran Merek Undang-

⁵⁰ Effendi Hasibuan, *op.cit*, hal, 61.

⁵¹ *Ibid*

Undang Merek 2001. Permohonan pendaftaran merek terdiri dari: Bagian pertama, syarat dan tata cara permohonan.⁵² Bagian kedua, permohonan pendaftaran merek dengan hak priorotas.⁵³ Bagian ketiga, pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek.⁵⁴ Bagian ke empat, waktu penerimaan permohonan pendaftaran merek.⁵⁵ Bagian kelima. Perubahan dan penarikan kembali permohonan pendaftaran merek.⁵⁶

Dengan berlakunya UU No.15 Tahun 2001 Tentang merek sejak tanggal 1 Agustus 2001, terdapat perubahan yang sangat mendasar mengenai proses pendaftaran merek jika dibandingkan dengan proses yang ada dalam UU No.14 Tahun 1997. Proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek Menurut UU merek baru ini, Pemeriksaan Substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan memenuhi syarat secara administrative.⁵⁷

Dasar pertimbangan dikeluarkan U.U. Merek 2001 ialah, *Pertama*, di dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. *Kedua*, hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat. *Ketiga*, berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, serta memperhatikan

⁵² Pasal 7,8, 9 dan 10 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek.

⁵³ Pasal 11 dan 12 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

⁵⁴ Pasal 13 dan 14 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

⁵⁵ Pasal 15 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

⁵⁶ Pasal 16 dan 17 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

⁵⁷ Yuslisar Ningsih, *loc.cit.*

pengalaman dalam melaksanakan UU Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti U.U merek 1992 dan UU Merek 1997.

Ketentuan baru dalam UU Merek 2001 yang belum diatur dalam UU Merek 1992 jo UU Merek 1997, antara lain mengenai administrasi merek dan biaya yang ditetapkan. Pendaftaran merek sebelumnya ditangani oleh Kantor Merek, tetapi sekarang langsung oleh Direktorat Jenderal. Selanjutnya, penyelesaian sengketa merek, terdiri dari gugatan pelanggaran merek diajukan kepada pengadilan Niaga dan Tata Cara Gugatan Pada Pengadilan Niaga, yakni gugatan pembatalan merek yang diajukan kepada ketua pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat. Kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga, hanya dapat diajukan ke Mahkamah Agung dan tidak ada upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Selain itu para pihak dapat juga menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perkara yang diperiksa berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek antara lain, mengenai merek "Morgan" untuk jenis barang pakaian, kulit dan logam mulia antara *Morgan S.A v. Fong sui Pau dan Republik Indonesia*. No.09/merek/2001/PN. Niaga.Jkt.Pst. (2002).

Di dalam UU No 15 tahun 2001 tentang Merek sistem pendaftaran ditempatkan sebagai prioritas utama dalam ketentuan pasal-pasal nya. Sebagian besar dari 101 pasal (33 pasal), mengatur tata cara pendaftaran, dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 4 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan " Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang

beriktikad tidak baik”, Artinya, “ pemilik merek yang tidak terdaftar bukanlah pemilik merek yang sah” atau “ pemilik merek terdaftar yang beriktikad buruk bukanlah pemilik merek yang sah”.⁵⁸

Dengan memperhatikan ketentuan *Pasal 6 bis Paris Convention*, maka cukup beralasan apabila ketentuan-ketentuan UU No 15 tahun 2001 tentang Merek memprioritaskan sistem pendaftaran merek. Makna ketentuan pasal 4 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek ialah” pemilik merek yang sah adalah pendaftar merek pertama yang beriktikad baik” dimana terkandung di dalamnya pengertian keharusan untuk, “ menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan belaka”, seperti dikehendaki oleh ketentuan *Pasal 6 bis Paris Convention*.

Pasal 5 menyebutkan:” Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- 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 pendaftarannya.

⁵⁸ Effendi Hasibuan. *op.cit*, hal, 92

Alasan merek harus memiliki daya pembeda karena dalam pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), Para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha dengan barang dan jasa pelaku usaha lain.⁵⁹

Pasal 6 menyebutkan: “ Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik Pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa 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.

Pasal 6 ayat (3) menyebutkan: Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

⁵⁹ Timothy Lindsey, et al.*op.cit*, hal,140-142

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, photo 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 symbol atau emblem negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau setempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Tentang tatacara pendaftaran merek menurut UU Merek No.15 Tahun 2001 diatur dalam pasal yang menentukan :

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan dan tahun
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur- unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

- (2). Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya
 - (3). Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
 - (4). Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
 - (5). Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana ayat (5), permohonan tersebut ditanda-tangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dilampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
 - (7). Dalam hal permohonan sebagaimana ayat (5), diajukan melalui kuasanya surat kuasa untuk itu ditanda-tangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
 - (8). Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
 - (9). Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.
- Surat permohonan di atas juga harus dilengkapi dengan :

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum.
- d. Surat Kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Menteri, pasal 10 ayat (1).

f. Pendaftaran Merek Dengan Sistem Prioritas

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Merek 2001.

Dalam Pasal 11 dikatakan: “ Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* atau *agreement Establishing the World Trade Organisation*”

Dalam Pasal 12 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dikatakan pula :

- (1). Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan di atas, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini juga wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas.
- (2). Bukti hak prioritas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tersebut di atas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3). Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama tiga (3) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau foto kopi surat tanda penerimaan, pengesahan atas aslinan atau foto kopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali.

Subyek hukum (perorangan maupun badan hukum) yang telah mendapatkan hak prioritas akan dilindungi haknya di negara luar (negara dimana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri. Tenggang waktu enam bulan cukup panjang bagi

pemegang hak prioritas untuk membatalkan para pendaftar merek yang sama di negara lain.⁶⁰

Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, bila kelengkapan persyaratan yang diinginkan ternyata tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan di atas. Terhadap hak ini, Direktorat Jenderal HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana untuk mendaftarkan mereknya.⁶¹

Jika seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi, terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan (*filing date*), yang akan dicatat Direktorat Jenderal HKI. Tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan permohonan pendaftaran merek. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan.

Permohonan pendaftaran merek yang telah diajukan masih dapat diubah oleh pemohon atau kuasanya. Namun, perubahan atas permohonan pendaftaran merek dimaksud hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan / atau alamat

⁶⁰. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali press, cetakan ke tiga, 2003, hal, 371-372.

⁶¹. Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, 2003, hal, 337-338.

pemohon atau kuasanya. Permohonan pendaftaran merek dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya, selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal HKI. Bila penarikan kembali permohonan pendaftaran merek dimaksud dilakukan oleh kuasanya, penarikan itu harus berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali.⁶²

C. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Tentang penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek diatur dalam pasal 61 sampai dengan Pasal 72 U.U Merek 2001. Ada dua cara untuk penghapusan pendaftaran merek, yaitu ;

- 1). atas prakarsa direktorat Jenderal HKI,
- 2). atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Tetapi jika dalam perjanjian lisensi ada suatu klausula yang secara tegas menyampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut.

⁶² *Ibid.*

Di samping itu pemerintah juga mengenakan biaya untuk pencatatan penghapusan pendaftaran merek tersebut, dan ini akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁶³ Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan prakarsa Direktorat Jenderal HKI dapat diajukan oleh pihak ketiga. Pengajuan permintaan tersebut dilakukan dengan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga.⁶⁴

Pelanggaran merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Dari tindakan tersebut maka masyarakat dirugikan, baik produsen maupun konsumennya, selain itu negara pun dirugikan.

Dari setiap undang-undang yang mengatur merek maka pasti ditetapkan ketentuan yang mengatur sanksi-sanksi untuk pelanggaran merek. Ketentuan yang mengaturnya dapat bersifat pidana, perdata, maupun administrasi, bahkan bisa pula tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis.⁶⁵

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa ijin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama.⁶⁶

⁶³ Pasal 75 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

⁶⁴ Pasal 63 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

⁶⁵ Jumhana, R.Djubaedillah, *op.cit*, hal, 187

⁶⁶ Pasal 76 (1) jo Pasal 77 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan merek Tergugat :

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki Penggugat.
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa Tergugat.

Adapun mengenai penyidikan terhadap adanya pelanggaran merek diatur dalam BAB XIII Pasal 89 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu bahwa atas tindak pidana merek selain oleh Penyidik Polisi Negara juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu;⁶⁷

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan.
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hokum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek.

⁶⁷ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op Cit* .hal 207

4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana dibidang merek.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang merek.

Bagaimana caranya memutuskan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Caranya, dengan membandingkan kedua merek, melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul. Jika merek-merek tersebut sama atau hampir sama, pelanggaran merek telah terjadi.

Merek tergugat akan melanggar merek penggugat jika cenderung menipu konsumen, sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk Tergugat, padahal mereka sebenarnya bermaksud membeli produk merek Penggugat. Yang perlu dilihat di sini tujuan utama dari peraturan merek adalah melindungi bisnis dan mencegah orang-orang membonceng reputasi seseorang atau perusahaan. Jika merek Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi memiliki cukup persamaan yang dapat membingungkan konsumen, persamaan tersebut akan

mengurangi keuntungan Penggugat karena konsumen berpikir, mereka sedang membeli produk Penggugat, kenyataan mereka membeli produk orang lain.⁶⁸

Apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Ditjen HKI akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Untuk semua penghapusan pendaftaran merek, dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan mencoret merek bersangkutan dari Daftar Umum Merek, untuk itu harus pula diberikan catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Untuk selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebut alasannya disertai dengan penegasan, sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, maka sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.⁶⁹

Penghapusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:

- a. Tidak dipakai berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendafatarnan atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila ada alasan yang kuat, mengapa merek itu tidak digunakan,

⁶⁸ Timothy Lindsey, et al. *op. cit.*, hal, 147

⁶⁹ Ok. Saidin, *loc. cit.*

Ditjend HKI dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut.

- b. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Permintaan penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Permintaan penghapusan itu diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI untuk kejadian dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Permintaan penghapusan itu dapat juga terhadap merek yang sudah terikat dengan perjanjian lisensi, tetapi untuk permintaan penghapusan hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi.⁷⁰

Tentang penghapusan merek dari Daftar Umum Merek, pernah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No.03/Merek/2001/Pn.Niaga.Jkt.Pst. sesuai ketentuan Undang-Undang Merek, Ditjen HKI melalui surat keputusan No. H4.H.C. UM.002.02.1717 tertanggal 29 agustus 2001, telah mencoret merek (penghapusan pendaftaran merek terdaftar) milik *Sinko Kogyo Co.Ltd* atas merek “Sinko”, karena adanya informasi merek itu tidak digunakan.

Ternyata Penggugat telah membuktikan bahwa merek “Sinko” tersebut masih digunakan untuk produksi barang-barang berupa pendingin ruangan dan

⁷⁰ Pasal 62 ayat (2) UU No 15 tahun 2001 Tentang Merek

dipasarkan di berbagai negara. Pengadilan memutuskan membatalkan surat keputusan Ditjen HKI tersebut di atas dan memerintahkan (Menghukum) direktorat Jenderal HKI untuk mendaftarkannya kembali.⁷¹

Selanjutnya gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, atau Pasal 6,⁷² yakni merek yang tidak didaftar dan yang ditolak pendaftarannya. Selain pihak yang berkepentingan, pemilik merek yang tidak didaftar dapat juga mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal, dan gugatan pembatalannya diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta.⁷³

Gugatan pembatalan pendaftaran merek kepada Pengadilan Niaga, hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek,⁷⁴ dan terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalannya, hanya dapat diajukan kasasi.⁷⁵ Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut. Permohonan kasasi

⁷¹ OK. Saidin, *loc.cit*,

⁷² Pasal 68 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Pasal 69 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

⁷⁵ Pasal 70 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.⁷⁶

Sebaliknya, Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Termohon kasasi menerima kasasi dan Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi, juga paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan berkas kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari, setelah lewat jangka waktu diterimanya memori kasasi dan kontra memori kasasi, serta Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi yang diucapkan dan dibacakan harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan

⁷⁶ Pasal 83 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

BAB III

PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN DASAR PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM

A. Pembatalan Pendaftaran Merek Dengan Dasar Pelanggaran Ketertiban Umum

Baru-baru ini, Indonesia menempati urutan ke 43 dari 50 negara yang tercatat dalam *Nation Brand Index*. Meski masih masuk urutan buncit, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menilai peringkat itu menunjukkan ekonomi kreatif Indonesia diakui di dunia. Untuk mendorong ekonomi kreatif itu, beberapa waktu lalu, Marie bersama Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) mendorong agar kreator tak segan mendaftarkan kreasinya ke Ditjen HKI.²⁴

Hal tersebut juga diikuti dengan adanya perlindungan hukum atas kreatifitas para kreator baik itu hak cipta, merek, desain industri, paten, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Namun demikian suatu pendaftaran merek tidak semua dapat disetujui permohonannya dikarenakan dalam pendaftaran merek terdapat kriteria yaitu permohonan pendaftaran dapat diterima dengan dasar itikad yang baik dari Pemohon.

²⁴ Dikutip dari Hukum Online, *Melawan Kenakalan di Balik Pendaftaran Merek*. Tanggal 6 Juli 2009.

Adapun upaya yang dapat dilakukan terhadap merek yang telah terdaftar dan didapati suatu itikad yang tidak baik, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan atas suatu merek dengan tata cara yang telah ditentukan dalam UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pembatalan merek dapat dilakukan apabila adanya itikad tidak baik dari Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 yaitu pada Pasal 4, 5 dan 6.

Pasal 4,5 dan 6 memberikan indikasi-indikasi bahwa dengan adanya itikad tidak baik suatu permohonan, sehingga permohonan pendaftaran tidak dapat didaftarkan.

Apabila kemudian ditemukan masalah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan atas merek tersebut.

Dalam sengketa merek, pihak yang bersengketa adalah dua pemilik merek terdaftar, baik perorangan maupun badan hukum. Merek yang dipersengketakan berupa, kedua merek sama secara keseluruhan atau kedua merek sama pada pokoknya. Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek mengisyaratkan pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa ganti

rugi dan menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut, serta gugatannya diajukan kepada Pengadilan Niaga.²⁵

Prinsip iktikad baik dikaitkan dengan ketertiban umum. Untuk menentukan ada tidaknya unsur pelanggaran ketertiban umum belum dapat dilakukan dengan tolak ukur yang pasti, karena pada dasarnya konsepsi ketertiban umum tidak bersifat statis akan tetapi bersifat dinamis, hal tersebut dipengaruhi oleh tempat dan waktu, hal ini terlihat pada perkara merek ARMANI yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada merek yang bertentangan dengan ketertiban umum.

Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek “ARMANI”, karena merek yang dimintakan pendaftaran tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal GIORGIO ARMANI milik Penggugat, disamping itu juga dipasarkan ditempat yang sama dengan produk merek ARMANI milik Penggugat.

Gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan alasan-alasan bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya merek-merek ARMANI, AX ARMANI EXCHANGE, GIORGIO ARMANI, EMPORIO ARMANI, yang sudah sangat terkenal di dunia dan telah terdaftar diberbagai Negara di dunia. (Bukti P-1a s/d 1j), sehingga Penggugat adalah pemilik yang sah atas merek terkenal lainnya yang etiket mereknya mengandung unsur essensial kata “ARMANI” yaitu merek: MANI,

²⁵ Effendi Hasibuan. *Op. Cit* hal. 153

ARMANI EXCHANGE, ARMANI MANIA, MANIA GIORGIO ARMANI, TERRA DI ARMANI.

Disamping itu di Indonesia, merek-merek terkenal milik Penggugat tersebut telah terdaftar pada Tergugat II. Merek-merek ARMANI yang terdaftar pada Tergugat II atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek terkenal; GIORGIO ARMANI, EMPORIO ARMANI, ARMANI, AX ARMANI EXCHANGE, ARMANI EXCHANGE, ARMANI MANIA, MANIA GIORGIO ARMANI, dan TERRA DI ARMANI; setidak-tidaknya etiket merek milik Tergugat I tersebut jelas sama dengan kata "ARMANI" yang merupakan unsur paling essential dari merek-merek terkenal milik Penggugat tersebut.

Pendaftaran merek "ARMANI" atas nama Tergugat I dimaksud diatas merupakan perbuatan yang tidak layak, tidak jujur dengan niat membonceng, meniru, atau menjiplak keterkenalan merek-merek milik Penggugat yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan secara mudah (permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I dilandasi itikad tidak baik).

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 22 November 2002 Nomor: 38/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan gugatan Penggugat kadaluarsa.

Pasal 69 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 dengan tegas menentukan bahwa gugatan Pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.

Gugatan pendaftaran suatu merek berdasarkan Pasal 69 ayat (1), secara hukum akan gugur apabila pihak lawan bisa membuktikan bahwa pendaftaran merek yang dimaksud dilakukan atas dasar itikad tidak baik, karena berdasar Pasal 69 ayat (2) “gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”.

Pengertian bertentangan dengan ketertiban umum secara pasti belum ada namun dapat dikatakan bahwa bertentangan dengan ketertiban umum bisa diartikan bahwa ada itikad tidak baik, dalam hal ini pendaftarannya. Namun pengertian tersebut tidak sesuai dengan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I atas merek “ARMANI” atas nama tergugat I yang didaftar pada tanggal **14 Maret 2000**, akan tetapi pendaftaran merek tersebut merupakan “pendaftaran pembaharuan” yang diperoleh dari peralihan hak dari Irawan Gunawan yang melakukan pembaharuan tanggal **20 Juli 1989** dan Irawan Gunawam memperoleh pengalihan hak dari Indra Haryanto sebagai pendaftar pertama atas Merek ARMANI terdaftar pertama kalinya pada tanggal **15 November 1983**.

Pertama kali Merek ARMANI didaftarkan oleh Indra Haryanto undang-undang merek yang berlaku adalah Undang-Undang No.21 Tahun 1961 yang

menganut sistem deklaratif yang memberikan perlindungan utama kepada pemakai pertama yang beritikad baik.

Berdasarkan bukti Penggugat terbukti pendaftaran pertama kali yang dilakukan Penggugat pada tanggal **1 November 1985** terdaftar di Negara Swiss, yaitu dengan nomor : 345300, dan pendaftaran di Indonesia baru terdaftar pada tanggal **2 Januari 1995**.

Berdasarkan bukti yang didapat, maka pendaftaran yang telah dilakukan Tergugat I terdaftar lebih dahulu dibandingkan dengan merek milik Penggugat. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan Tergugat I telah mendaftarkan Merek ARMANI pada Tergugat II secara tidak layak dan tidak jujur dan mempunyai niat untuk membonceng meniru atau menjiplak ketenaran merek milik Penggugat karena merek ARMANI Tergugat I yang terdaftar lebih dulu dan Penggugat bukan pemakai pertama dan juga bukan pendaftar pertama atas merek tersebut. Alasan tersebut juga tidak bisa dijadikan dasar bahwa Tergugat I telah menimbulkan kerugian pada Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek ARMANI milik Tergugat I tidak terbukti kebenarannya, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan pendaftaran Merek ARMANI yang sekarang tercatat atas nama Tergugat I harus ditolak.

Pendaftaran Merek sudah diatur dengan maksud agar pemerintah, pemilik merek serta konsumen dalam hal ini masyarakat dapat bersama-sama mengoptimalkan keberadaan merek tersebut. Itikad baik tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dalam masyarakat.²⁶ Hubungan hukum harus dilandasi oleh hubungan *fiducia* (*fiduciary relationship*) dengan standar perilaku yang mendasarkan dirinya pada nilai-nilai etika masyarakat.²⁷

Jadi berdasarkan pengertian tersebut itikad baik selain didasarkan pada itikad baik dari para pihak juga didasarkan pada norma-norma yang berkembang dalam masyarakat, disamping itu hubungan hukum didasarkan adanya hubungan hukum secara fidusia, yang artinya hubungan saling percaya antara para pihak yang juga didasarkan pada nilai-nilai etika masyarakat.

Pendaftaran merek Tergugat I telah sesuai dengan Pasal 3 hingga pasal 20, Undang-Undang No 15 Tahun 2010 tentang Merek, jadi pendaftaran telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek. Pendaftaran merek Tergugat I juga merupakan pendaftaran ulang dari pemakai merek yang pertama, hal ini diperbolehkan dalam pasal 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2010 tentang Merek,

²⁶ Ridwan Khairandy. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003. Hal 138.

²⁷ *Ibid* hal 138

yang menyebutkan "...dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".

Penolakan terhadap dalil Penggugat menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat diterapkan pada gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat.

Pada saat gugatan pembatalan pendaftaran merek ARMANI atas nama Tergugat I yang diajukan Penggugat telah tercatat selama 19 tahun. Ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatannya tidak bisa diberlakukan terhadap perkara ini karena ketentuan dalam pasal tersebut masa daluarsanya adalah 5 (lima) tahun.

Pengajuan gugatan pembatalan merek dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan batasan bahwa gugatan pembatalan merek "hanya" dapat diajukan apabila pendaftaran Merek 'dilarang' atau 'tidak boleh' dilakukan apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek telah lewat

Hakim dalam menafsirkan pelanggaran ketertiban umum dalam kasus ini terkait dengan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Tergugat I, dimana Penggugat menganggap Tergugat I melakukan pendaftaran dengan itikad yang tidak baik. Penyelesaian yang harus dijalani adalah Tergugat I harus dapat membuktikan bahwa merek yang digunakan tersebut telah ada sebelum adanya merek milik Penggugat.

Ketertiban umum memiliki beberapa fungsi dihubungkan dengan *choice of law*, pertama; sebagai rem atau penghambat, yaitu membatasi diberlakukannya hukum asing dalam hal-hal tertentu, kedua; untuk menghalangi kebebasan hak otonomi para pihak dalam menentukan berlakunya hukum dalam kontrak mereka. Ketiga; sebagai elemen yang membatasi berlakunya stelsel hukum asing yang tidak sesuai dengan stelsel hukum dari Haki yang mengadili sengketa para pihak; dan keempat; sebagai perlindungan terhadap pemakaian otonomi hak para pihak dalam *choice of law* yang terlampau luas.²⁸

Jadi ketertiban umum dapat melindungi merek nasional dari upaya pihak luar untuk membinasakan merek mereka dari perputaran bisnis yang telah mereka jalani. Tidak bisa dipungkiri walaupun Negara kita dikatakan sebagai surganya pembajakan akan tetapi kita juga harus punya pendirian dengan apa yang kita miliki, artinya seandainya merek nasional kita benar maka wajib kita perjuangkan keberadaannya, jangan sampai tertindas oleh merek-merek milik asing.

Seperti dalam kasus ARMANI, akhirnya dapat terbukti bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan Tergugat I telah mendaftarkan merek ARMANI pada Tergugat II secara tidak layak dan tidak jujur dan mempunyai niat untuk membonceng meniru atau menjiplak ketenaran merek milik Penggugat karena merek Tergugat I telah terdaftar terlebih dahulu dan dipihak lain Penggugat bukan pemakai

²⁸ Abdul Ghani Abdullah. *Pandangan Yuridis Conflict of Law Dan Choice of Law Dalam Kontrak Bisnis Internasional*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 Desember 2003, hal 8.

pertama dan juga pendaftar pertama atas merek ARMANI, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Tergugat I telah menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Sehingga pelanggaran ketertiban umum yang disangkakan Penggugat kepada Tergugat I tidak benar, karena Tergugat I telah mendaftarkan atau memakai merek tersebut melalui prosedur yang benar dan tidak punya maksud untuk merusak suatu peraturan penyelenggaraan kehidupan manusia bersama, seperti yang disampaikan dalam pengertian ketertiban umum menurut Budiono Kusumahamidjojo, dimana penyelenggaraan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan kehidupan yang tertib dan tidak anarki.

Pertimbangan hakim yang berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang berkaitan dengan itikad tidak baik khususnya berkaitan dengan ketertiban umum, dapat dipelajari dalam perkara VANSON ELECTRONICS Ltd melawan LIM GIOK MUI.

Dasar pertimbangan atau alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Merek antara lain bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek 'VANSON dengan logo' di negara asalnya, Hongkong, dengan No 01690 of 1993 tertanggal 1991 dan dengan Nomor 01690 of 1993 tertanggal 14 Agustus 1991, Penggugat juga telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek 'VANSON' di Cina dengan Nomor 2000124503 tertanggal 17 Agustus 2000, sehingga Penggugat merasa sebagai pemilik dan pemakai pertama atas merek 'VANSON dengan logo'.

Kata 'VANSON' selain dijadikan sebagai Merek dagang juga merupakan nama badan hukum Penggugat, yaitu VANSON ELECTRONICS LIMITED, yang telah berdiri sejak tahun 1978.

Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya merek 'VANSON dengan logo' atas nama Tergugat, oleh karena secara faktual mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan Merek 'VANSON dengan logo' milik Penggugat, sehingga merupakan jiplakan belaka dan milik Penggugat yang terkenal dan memiliki reputasi Internasional, sehingga seharusnya merek atas nama Tergugat tersebut tidak dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Terdaptarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan merek-merek milik pihak lain yang telah terlebih dulu digunakan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi hukum yang selama ini digunakan, diantaranya:

- Yurisprudensi No 217K/Sip/1972 tertanggal 30 Oktober 1972 : YKK vs YKK.
- Yurisprudensi No.439 K/Sip/1972 tertanggal 17 Januari 1973 ACEA vs A.C.E.A
- Yurisprudensi o.3759 K/Pdt/1988 tanggal 28 Agustus 1995 :LOTTO vs LOTTO
- Yurisprudensi No.3273 K/Pdt/1995 tanggal 11 September 1996 :FUJI STAR vs FUJI STAR BRAND.
- Yurisprudensi No.1455 K /Pdt/1995;Treasure dan Treasures & Lukisan vs Treasure & Lukisan.

Disamping itu tindakan Tergugat yang mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek yang menggunakan nama asing milik Penggugat juga tidak dapat dibenarkan ketentuan Yurisprudensi yang berlaku diantaranya Yurisprudensi No.1455 K /Pdt/1995; Treasure dan Treasures & Lukisan vs Treasure & Lukisan.

Keberatan Penggugat dengan dengan terdaftarnya merek 'VANSON dengan logo' atas nama Tergugat sangat beralasan, karena menggunakan merek tersebut, maka akan merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempromosikan dan mendaftarkan mereknya, sehingga terkenal dan dikenal masyarakat.

Inspirasi Tergugat dalam mendaftarkan merek 'VANSON dengan logo' berasal dari merek 'VANSON dengan logo' milik Penggugat yang telah lebih dulu digunakan dikarenakan Tergugat pernah memperdagangkan produk milik Penggugat, yang diperolehnya dari Distributor Penggugat di Singapura.

Pendaftaran merek 'VANSON dengan logo' oleh Tergugat didasari oleh itikad tidak baik untuk membonceng merek milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri. Oleh karena itu pendaftaran merek 'VANSON dengan logo' atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan karena hak khusus atas suatu merek hanya dapat diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik (vide ketentuan Pasal 4 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek)

Disamping itu adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga tidak diperkenankan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, diantaranya:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3485 K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 yang menyebutkan bahwa pilihan merek yang sama menunjukkan itikad tidak baik, yakni ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.370K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 yang menyebutkan pemakai dan peniru merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang tidak beritikad baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum.

Tindakan Tergugat yang mendaftarkan merek yang seharusnya menjadi hak Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai permainan curang (*unfair competition*) dalam segala bentuk dan bisa menyesatkan anggota masyarakat (*misleading society*), seperti dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 426 PK/Pdt/1994 tanggal 20 September 1995, yang menyatakan:

“.....Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang didasari penuh (*willful infringement*) dan juga harus dinyatakan

sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

Disamping itu dikarenakan kata 'VANSON' juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, maka wajar Penggugat merasa keberatan jika ada pihak-pihak lain menggunakan kata yang merupakan bagian dari nama badan hukumnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, dan seharusnya permintaan pendaftaran merek yang menyerupai nama badan hukum pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak ditolak oleh Direktorat Jendral HAKI (vide ketentuan pasal 6 ayat (3) a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek 'VANSON' dengan Merek agenda nomor DO2002 20396 206623 tertanggal 9 September 2002.

Terhadap gugatan tersebut pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 17 Desember 2002 Nomor: 44/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang amarnya yaitu, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek 'VANSON dengan logo', menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama Merek 'VANSON dengan logo' milik Penggugat adalah merek terkenal.

Hakim juga menyatakan Merek 'VANSON dengan logo' milik Penggugat daftar no 420267 tertanggal 11 September 1997 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek 'VANSON dengan logo' atas nama Penggugat menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek 'VANSON dengan logo' daftar no 420267, tertanggal 11 September 197, atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

Akibatnya Direktorat Merek harus melaksanakan isi Putusan ini dengan mencoret pendaftaran Merek 'VANSON dengan logo' daftar no 420267 dalam Daftar Umum Direktorat Merek atas nama Tergugat. Disamping itu Panitera diperintahkan untuk menyampaikan putusan ini kepada direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini mempunyai beberapa dalil sebagai dasar pertimbangannya.

Pertimbangan dari Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik dan Pemakai pertama atas merek VANSON dengan logo, yang digunakan untuk jenis barang yang termasuk kelas 9 dan telah didaftarkan dinegara asalnya yaitu Hongkong, dalam daftar 01690 of 1993 dan daftar No 01691 of 1993 masing-masing tertanggal 14 Agustus 1991, untuk kelas barang 9.

Telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek 'VANSON' di Cina dengan nomor 2000124503 tertanggal 17 Agustus 2000, untuk jenis barang kelas 9 dan selain itu 'VANSON' adalah juga nama badan hukum Penggugat yaitu 'VANSON ELECTRONICS LIMITED, sejak tahun 1978, Tergugat telah mendaftarkan merek 'VANSON dengan logo' atas nama Tergugat dengan No 420217, untuk jenis barang kelas 9.

Merek Tergugat harus mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek 'VANSON dengan logo' atas milik Penggugat yang telah memiliki reputasi Internasional, sehingga Tergugat juga dalam mendaftarkan mereknya mempunyai itikad tidak baik, yang mana telah melanggar ketentuan pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut, alasan gugatan Penggugat adalah pendaftaran merek Penggugat di Hongkong tahun 1991, sedangkan Penggugat baru mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia pada tanggal 9 September 2002, atau terdapat "*vacuum*" selama 11 tahun, sejak pendaftaran di Hongkong.

Kesalahan Penggugat tersebut diatas adalah sehubungan dengan ketentuan pasal 3 Jo Pasal 61 (2) Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang pada pokoknya menyatakan hak prioritas diberikan selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak penerimaan permohonan pendaftaran Merek tersebut

selama diterima di negara lain, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menurut Majelis Hakim yang mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah merek 'VANSON dan VANSON dengan logo' termasuk merek terkenal (*Well Know Mark*) dan apakah antara Merek 'VANSON dan VANSON dengann logo' milik Penggugat dengan merek 'VANSON dengan logo' milik Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya/keseluruhannya.

Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada pokoknya menyatakan "Pemilik" merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan ke kantor Dirjen HAKI.

Surat bukti dalil Penggugat yang bertanda bukti P-6 adalah fotocopy dari permohonan pendaftaran Merek 'VANSON' atas nama Penggugat dengan nomor agenda D00.2001 20398.20623 tertanggal 9 September 2002, yang berarti Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perkara ini.

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan:

"permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh kantor merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis".

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: "Permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Kantor merek apabila:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, photo dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- a. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
- b. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau setempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
- c. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak Cipta tersebut.

Pasal 6 ayat (3) menyebutkan: “ Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis”.

Kriteria merek terkenal menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1)b huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah pengetahuan umum masyarakat tentang suatu merek dibidang usaha yang bersangkutan, reputasi suatu merek yang diperoleh dengan promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi diberbagai negara dan disertai dengan bukti pendaftaran diberbagai merek.

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Yang dimaksud dengan persamaan pada keseluruhannya adalah antara merek yang satu dengan yang lain serupa atau persis sama dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur pengucapan sama juga, hal tersebut dapat mengakibatkan kerancuan bagi konsumen dalam menentukan pilihan produk. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha dengan barang dan jasa pelaku usaha lain.²⁹

Bila dibandingkan merek 'VANSON dengan logo' milik Penggugat (vide bukti P-6) dengan merek 'VANSON dengan logo' dari Tergugat (vide bukti p-7,T.I.1) dari segi bunyi ucapan, cara penulisan terdapat persamaan terlebih lagi ternyata antar merek Penggugat dengan merek Tergugat tersebut adalah untuk melindungi kelas yang sama yaitu 9, maka Majelis Hakim berpendapat antara merek-merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya.

²⁹ Timoty Lindsey, *op.cit*, hal,140-142

Gugatan pendaftaran ini didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengenal limit yang waktu/dibatasi dengan waktu 5 tahun sejak terdaftar, kecuali bila terdapat hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mana dalam penjelasannya menyatakan adanya itikad tidak baik termasuk dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum.

Pemakaian nama asing oleh Tergugat untuk memberi nama merek dagangnya 'VANSON', hal tersebut mencerminkan itikad buruk dari Tergugat untuk membonceng ketenaran merek Penggugat yaitu 'VANSON' yang sudah terkenal/atau sudah terdaftar diberbagai negara serta telah dipromosikan baik didalam maupun diluar negeri.

Selanjutnya dalam yurisprudensi telah berkembang asas hukum "Dalam perlindungan hukum hanya diberikan terhadap pendaftar yang beritikad baik" sedang terhadap pendaftar yang beritikad buruk tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum dan pendaftaran mereknya harus dibatalkan.

Berdasarkan putusan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap, dalam pertimbangannya menyatakan perusahaan lokal seperti Tergugat wajib menggunakan merek yang bersertifikat nasional dan bukan malah menggunakan nama merek yang berbahasa asing seperti halnya Tergugat, yang pada gilirannya nanti akan membingungkan masyarakat konsumen, *in casu* konsumen perlu mendapat perlindungan akan tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat, jika tidak konsumen

akan terus menerus dalam keadaan tersesatkan, yang mengira dari Penggugat, yang ternyata milik merek lokal Tergugat, dan cara membatalkan merek dagang 'VANSON' milik Tergugat.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian tersebut diatas telah dapat memberikan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan, kecuali mengenai petitum ke-4 dari Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan selanjutnya bahwa antara merek 'n 'VANSON dengan logo' milik Penggugat dengan 'VANSON dengan logo' milik Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya, maka *in casu* yang dikabulkan dari petitum ke-4 adalah persamaan pada pokoknya.

Black's Law Dictionary mendefinisikan asas ketertiban umum sebagai berikut (diambil dari tulisan Amalia Prita) :

*"Broadly, principles and standards regarded by the legislature or by the court as being of fundamental concern to the state and the whole of society. Court sometimes use the term to justify their decisions, as when declaring a contract void because it is "contrary to public policy" also termed of the law".*³⁰

³⁰ Prita Amalia menyunting definisi ketertiban umum dari *Black's Law Dictionary. Penerapan asa ketertiban Umum dan Pembatasannya Dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan konvensi New York 1958*, prita_amalia@yahoo.com hal 8.

Berdasarkan definisi tersebut, ketertiban umum merupakan suatu standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh Pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu Negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya, pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga diartikan sebagai kebijakan umum.³¹

Dalam Pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan bahwa 'suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum'³²

Menurut Pasal 1337 dapat diartikan apabila pendaftaran sudah didasarkan dengan niat untuk membonceng ketenaran merek lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, maka pendaftaran tersebut merupakan pendaftaran yang yang dilarang karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Kasus yang ada dalam 'VANSON dengan Logo' dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban umum dikarenakan merek Tergugat terdapat kesamaan pada pokoknya yaitu ada kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara

³¹ *Ibid*

³² Engelbrecht. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. PT Intermasa, Jakarta. 1989. hal.519

penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Oleh karena itu sudah sewajarnya diberikan perlindungan hukum represip bagi Pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu

Dari kedua kasus tersebut terdapat perbedaan penekanan yang intinya dalam kasus ARMANI ketertiban umum dikaitkan dengan itikad baik dalam katannya dengan waktu pendaftaran, dimana merek Tergugat telah terdaftar terlebih dahulu dibanding pendaftaran merek milik Penggugat. Sedangkan dalam kasus VANSON ketertiban umum dikaitkan dengan persamaan pada pokoknya atau dengan kata lain merek Tergugat I membonceng ketenaran dari merek milik Penggugat, sehingga mendapatkan keuntungan secara ekonomis.

B. Implikasi Yuridis Terhadap Merek Yang Dibatalkan

Berikut perkara No.38/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst antara GA MODEFINE S.A. melawan SUANDI SUTANTO dan Pemerintah Indonesia cq Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, oleh Pengadilan Niaga telah diputus tanggal 21 Nopember 2002.³³ Penggugat menyatakan satu-satunya pemilik sah merek ARMANI yang sudah

³³ Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek, PT Tatanusa, 2004, hal 319.

terkenal diseluruh dunia adalah miliknya, dimana merek atas nama Penggugat terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Nomor.

Diteliti lebih lanjut merek "ARMANI" atas nama tergugat I yang terdaftar pada tanggal 14 Maret 2000, ternyata pendaftaran merek tersebut merupakan "pendaftaran pembaharuan" yang diperoleh dari peralihan hak dari Irawan Gunawan yang melakukan pembaharuan tanggal 20 Juli 1989 dan Irawan Gunawan memperoleh pengalihan hak dari Indra Haryanto sebagai pendaftar pertama atas Merek ARMANI terdaftar pertama kalinya pada tanggal 15 November 1983.

Pertama kali Merek ARMANI didaftarkan oleh Indra Haryanto undang-undang merek yang berlaku adalah Undang-Undang No.21 Tahun 1961 yang menganut system Deklaratif yang memberikan perlindungan utama kepada pemakai pertama yang beritikad baik.

Berdasarkan bukti Penggugat terbukti pendaftaran pertama kali yang dilakukan Penggugat pada tanggal 1 November 1985 terdaftar di Negara Swiss, yaitu dengan nomor : 345300, dan pendaftaran di Indonesia baru terdaftar pada tanggal 2 Januari 1995.

Menurut data tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sangat beralasan bahwa Tergugat I merupakan pihak yang beritikad baik dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang dapat berefek pada kerancuan, kebingungan, masyarakat terhadap merek tersebut ataupun niat untuk menbonceng ketenaran merek milik Penggugat, sehingga

alasan gugatan Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan merek dari Tergugat I.

Pada dasarnya pembatalan berdasarkan adanya itikad tidak baik maupun yang berdasarkan pada hal yang bertentangan dengan ketertiban umum merupakan dasar yang sering digunakan. Hal ini disebabkan karena luasnya cakupan pada istilah ketertiban umum dan dinamisnya pengertian ketertiban umum yang didasarkan pada waktu dan tempat, sehingga pengertian ketertiban umum memiliki pengertian yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain.

Ketertiban umum mempunyai dasar pengertian yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan manusia yang bertujuan supaya kehidupan menjadi tertib, tertata dan serasi dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan ketentuan yang berkaitan dengan syarat formal yang harus dipenuhi lebih dahulu dalam mengajukan suatu gugatan pembatalan Merek.

Hakim Pengadilan Niaga kemudian memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Implikasi dari putusan Hakim Pengadilan Niaga tersebut adalah merek Tergugat masih dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak dicoret dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Sertifikat Merek

tetap dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan segala hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

Berikut sengketa antara VANSON ELECTRONICS Ltd melawan LIEM GIOK MUI.³⁴ Yang menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik dan pemakai pertama 'VANSON dengan logo' dan dinyatakan bahwa merek VANSON dengan logo milik Penggugat sebagai merek terkenal, dengan demikian patut dianggap bahwa terdapat persaingan curang yang dilakukan Tergugat dan merek milik Tergugat dapat menyesatkan konsumen sehingga tatanan persaingan usaha menjadi tidak *fair* dan menjadi tidak tertib.

Gugatan Penggugat diterima oleh Hakim Pengadilan Niaga dikarenakan Tergugat terbukti melakukan pendaftaran dengan maksud membonceng ketenaran merek milik Penggugat untuk mendapatkan keuntungan. Disamping itu Hakim tidak boleh mendewa-dewakan hukum nasional demi merek nasional. Jika kita terlalu cepat memakai lembaga ketertiban umum, akibatnya ialah hanya pakai hukum sendiri.³⁵

Sifat dari lembaga ketertiban umum memang hanya sebagai rem darurat, apabila terlalu banyak dipakai, maka Hakim dapat mendewa-dewakan hukum sendiri, karena selalu hendak memakainya, karena menganggap segala sesuatunya yang

³⁴ Ibid. hal 363

³⁵ Sudargo Gautama, *op cit* hal 141

berlainan dari hukum sendiri sudah melanggar ketertiban umum adalah sifat Parisi (*recht farizeisme*) atau *chauvinismus yuridis*.³⁶

Implikasi yuridis terhadap merek Tergugat adalah adanya pencoretan merek atas nama pendaftaran Tergugat dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga Tergugat tidak dapat memakai merek tersebut seperti sebelumnya, karena tidak mempunyai hak atas merek tersebut. Penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan (Pasal 65 ayat 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Apabila merek Tergugat tetap digunakan masyarakat akan sulit membedakan antara merek yang asli atau bukan dikarenakan kemiripan produk barang tersebut. Disamping itu masyarakat akan cenderung memilih merek yang tidak asli tetapi barang produksi mirip dengan harga dibawah harga merek aslinya. Hal ini yang menjadi permasalahan pokok dikarenakan menimbulkan kerugian dipihak Penggugat yang telah berupaya membesarkan merek dagangnya dengan waktu, tenaga dan biaya yang besar sehingga merek VANSON dengan logo bisa menjadi merek yang banyak dikenal masyarakat.

³⁶ Ibid hal 142

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam BAB I sampai dengan BAB III, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 5 dikaitkan dengan Pasal 4,6 dan 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak secara tegas menyebutkan dan menjelaskan pengertian ketertiban umum. Dalam praktek pasal ini juga dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Bahkan juga dikenal sebagai pasal yang sering digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengajukan perkara ataupun sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam kasus VANSON dengan logo Hakim menafsirkan ketertiban umum sebagai itikad tidak baik dalam mempertimbangkan putusannya. Dalam kasus ARMANI hakim juga menafsirkan ketertiban umum sebagai itikad tidak baik dalam pertimbangan putusannya. Perbedaan penafsiran hakim dikarenakan belum ada peraturan atau undang-undang yang mengatur secara pasti mengenai ketertiban umum.
2. Perlindungan merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah perlindungan merek terdaftar, maka sepanjang merek tersebut terdaftar dan belum dibatalkan maka penggunaan merek tersebut adalah sah, dan baru menjadi tidak sah apabila merek tersebut dibatalkan dan

pembatalan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan dibatalkan atau dihapuskan pendaftar merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, maka hukum di Indonesia melalui putusan-putusan Pengadilan sudah memberikan perlindungan hukum bagi merek-merek terkenal maupun tidak terkenal yang sudah bersusah payah mengeluarkan biaya promosi dan waktu yang cukup lama, dan sekaligus mengurangi kebiasaan jalan pintas bagi pengusaha Indonesia. Namun penggunaan ketertiban umum harus dapat dipergunakan sebagai perisai (*as a shield*) dalam usaha untuk menjaga pelanggaran terhadap sistem hukum dan tata susila masyarakat bukan sebagai pedang (*as a sword*) yang dapat mencegah berlakunya hukum asing.

B. Saran

1. Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam Pasal 5 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yang jelas sehingga asas ketertiban umum benar-benar dapat digunakan semaksimal mungkin.
2. Bagi hakim-hakim yang menangani perkara merek di Pengadilan Niaga sekarang ini, diharapkan mempunyai keberanian melakukan pembaharuan hukum, dengan memberi penafsiran dan interpretasi baru yang didasarkan pada fakta dan realita kebenaran yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Prita. *Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya Dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958*, Jurnal Hukum Unisba, 2004.

Citra, Cita Pripantja. *Hak Kekayaan Intelektual Tangan Masa Depan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.

Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, R. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prateknnya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.

Engelbrecht, E.M.L., *Kitab Undang-Undang dan Peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*, Djakarta: PT. Soeroengan, 1960

Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung 1977

_____, *Hukum Perdata Internasional*. Bina Pustaka, cetakan keempat, 1989

_____, *Undang-Undang Merek Baru*, Penerbit Alumni Bandung, 1992

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

Hasibuan, Effendi, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Dan Amerika*, Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI,

Hukum Online, Melawan Kenakalan di Balik Pendaftaran Merek. Tanggal 6 Juli 2009.

Khairandy, Ridwan. *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakkan Hukumnya*. Dalam "Jurnal Magister Hukum" vol.1 September 1999

Kusumahamidjojo, Budiono, *Ketertiban Yang Adil*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999

Maulana, Insan Budi, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari masa Ke masa.*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999

Prakoso, Djoko, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia* Liberty Yogyakarta, 1987.

Pripantja, Cita Citra. *Hak Kekayaan Intelektual Tangan Masa Depan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2003.

Purba,Achmad Zen, *Hak Kekayaan Intelektual asca TRIPs*, Alumni Bandung 2005

Saidin, Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali press, cetakan ke tiga, 2003,

_____, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2006

Sutjipto, HMN Purwo, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. 1984

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, 2003

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

Tim Redaksi Tatanusa, *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek jilid 3*, PT Tatanusa Jakarta Indonesia,2004

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, *Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*,Citra Umbara,Bandung.2002

Engelbrecht. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. PT Intermedia,Jakarta. 1989.