a. Bahwa tergugat II mengabulkan permohonan dari tergugat II atas pendaftaran merek PIERRE CARDIN yang didaftarkan oleh tergugat I

G. Analisis Hukum

Jika ditinjau kembali mengenai apa makna dan fungsi merek itu sendiri, sebenarnya merek memiliki beberapa makna yang saling melengkapi satu sama lain, Harsono Adisumarto memberikan pengertian merek sebagai berikut[15] :

> "Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemillikan ternak dengan member cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti ini memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan"

Menurut H.M.N Purwosujipto yang menyebutkan bahwa pengertian merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

Menurut R. Soekardono yang memberikan pengertian merek sebagai berikut:[16]

[15] Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian, Akademika Pressindo*, Jakarta, 1990, hlm. 44

[16] R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 149

> "Merek adalah sebuah tanda (Jawa: cirri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain"

Menurut Tim Lendsey et. Al., merek sebagai suatu tanda pembeda yang membedakan suatu produk dengan produk yang lain, sehingga secara umum tanda yang berbeda ini akan menunjukkan suatu identifikasi sesuatu barang dan jasa.[17]

Dari beberapa pengertian tentang merek dalam literatur terlihat bahwa merek merupakan suatu tanda pembeda untuk membedakan dari barang atau jasa yang diproduksi atau yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan, bahwa dipribadikan sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang dan jasa yang diproduksi atau yang diperdagangkan yang satu dan yang lainnya.

Pengertian merek juga dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek)yang berbunyi,"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

Dari beberapa pengertian merek tersebut, mengandung beberapa unsur penting yaitu :

1. Dilihat dari bentuk atau wujud merek memiliki wujud dua dimensi, merek sama dengan "tanda" yang terdiri atas beberapa unsure yaitu

[17] Tim Lendsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 140

nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

2. Sebagai fungsinya sebagai "daya pembeda".
3. , dari segi tujuannya digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Di Indonesia merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur di dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau *stelsel deklaratif*)[18]. First to use system atau stelsel deklaratif artinya anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai dapat terbukti sebaliknya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dengan beberapa perubahan mendasar.

Pertama, judul yang dipilih adalah "Undang-Undang Merek", sehingga bersifat sederhana namun mencakup pengaturan yang luas. Hal ini guna mencakup, baik merek jasa maupun merek dagang, bahkan dapat mencakup pengertian merek kolektif. Dalam perkembangan yang akan datang, penggunaan istilah merek dapat pula menampung pengertian lain seperti certification marks dan associate marks.[19]

[18]Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015 hlm 15

[19] Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Komentar Atas UU NO. 19/1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 164-166

Kedua, perubahan menyangkut system perolehan hak yang semula first to use system atau stelsel deklaratif menjadi system pendaftar pertama (first to file system atau stelsel konstitutif). Penggunaan system konstitutif dimaksudkan agar lebih menjamin kepastian hukum. First to file system konstitutif artinya anggapan hukum timbul bahwa pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek adalah pihak yang berhak atas merek tersebut, sampai terbukti sebalkinya. Pemohonan ini harus diajukan dengan itikad baik (good faith). Pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek tidak hanya diajukan berdasarkan kelengkapan formal saja, tetapi juga pemeriksaan materiil atau substantive. Selain itu dalam system yang baru diintroduksi adanya pengumuman pada proses permintaan pendaftaran merek yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan pendaftaran merek untuk mengajukan keberatan (*inspraak*)[20]

Ketiga,dalam Undang-Undang ini diatur pendaftaran merek dengan hak prioritas.

Keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini juga mengatur tentang sanksi pidana, baik untuk tindak pidana dengan kualifikasi kejahatan maupun pelanggaran.[21] Selanjutnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan TRIPs dilakukan penyempurnaan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Merek, yang dimuat dalam lembaran Negara (LN) Nomor 31 Tahun 1997

[20] *Ibid.*
[21] *Ibid.*

dan memori penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3681 Tahun 1997 serta dinyatakan berlaku efektif tanggal 7 Mei 1997. Namun pengaturan merek berikut penyempurnaannya tersebut dianggap para ahli sangat tidak praktis.

Selanjutnya untuk penyempurnaan dan kepraktisannya disbuat melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka dirasakan peranan merek menjadi sangat penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan bebas.[22]Untuk itu, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Sebagai salah satu anggota dari World Trade Organization atau sering disingkat menjadi WTO Indonesia harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut, salah satunya adalah kesepakatan gbobal Negara-negara untuk memasukkan konsep hak kekayaan intelektual yang tertuang sebagai Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Peperty Rights (TRIPs Agreement) atau sering disebut sebagai perjanjian TRIPs yang untuk selanjutnya akan disebut TRIPs sebagai bagian dari WTO itu sendiri.

Pengertian tentang merek dalam TRIPs diatur di dalam Pasal 15 ayat 1 TRIPs yang isinya adalah sebagai berikut :[23]

[22] Rehmi Jened, *opcit* hlm. 16
[23] Lihat *TRIPs Agreement* Pasal 15 ayat 1

”*Any, sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combinations of such signs, shall be eligible for regristration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Member may make registrability depend on distinctiveness acquired of regristration, that signs be visuality perceptible*”

Pengertian merek yang tercantum di dalam Pasal 15 ayat 1 TRIPs tersebut di atas jauh lebih luas ruang ringkup perlindungannya. Hal ini dapat dilihat dari awal kalimat yang menyatakan “Any sign” yang berati “setiap tanda” yang dapat dilihat dan tidak hanya terbatas pada usur-unsur yang tercantum di dalam Ayat 1.[24] Akan tetapi masih dimungkinkan berdasarkan pertimbangan lain sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 15 Ayat 2 TRIPs yang menyatakan bahwa, “*Paragraph I above shall not be understood to prevent a member from denying registration of a trademark on other grounds, provided that they do not derogate from provisions of the Paris Convention* (1967)”.[25]

Pada beberapa negara, merek telah melangkah lebih jauh, disebutkan bahwa “kemasan/bentuk produk/desain industry suatu produk” diakui, dilindungi dan dapat didaftarkan sebagai merek.[26] Alasannya adalah karena “bentuk/desain produk” tersebut dapat juga berfungsi sebagai halnya sebuah merek, yang menjadi “setiap tanda” pengenal dan pembeda dari produk-produk serupa bagi konsumen.

[24] Anne Gunawati, hlm. 91

[25] Lihat *TRIPs Agreement* Pasal 15 ayat 2

[26] Brian W. Gray, Industrial Design Rights :*An International Perspective, Kluwer Law International and International Bar Association,* London, 2001, hlm. 24

Bahkan di beberapa Negara lainnya slogan, suara, rasa dan bau atau aroma dapat didaftarkan sebagai merek[27]

Perluasan "setiap tanda" merek telah mengaburkan tanda dari merek itu sendiri. Bila dahulu "setiap tanda dari merek dapat dikenal dalam bentuk dua dimensi, kini tanda dari suatu merek sukar untuk diindetifikasikan dengan mudah.[28]Bahkan, dengan mengelompokkannya ke dalam wujud dua dimensi atau tiga dimensi pun adalah hal yang sulit, karena telah diakuinya dan diterimanya "suara" dan "bau/aroma" sebagai merek di beberapa Negara.[29]

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan batasan tentang hak atas merek yang berbunyi, "Hak katas merek adalah hak ekslusif 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 orang lain untuk menggunakannya".

Mencermati Pasal 3 tersebut, disebutkan bahwa ha katas merek adalah hak ekslusif. Lebih lanjut, dikatakan bahwa merek dapat diberikan (dengan system lisensi) kepada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud disini meliputi seseorang, beberapa orang atau badan hukum.

Berdasarkan pengertian tersebut, disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak khusus atau hak ekslusif. Menurut Gatot Supramono hak ekslusif adalah hak

[27] Aroma, *dapat didaftar sebagai merek menurut Undang-Undang merek Inggris Tahun 1994 atau Trademark Act*, 1994

[28] Anne Gunawati, hlm 94

[29] *Ibid.*

pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Maksudnya adalah pihak lain tidak dapat menggunakan ha katas merek tanpa seizin dari pemilik merek[30]. Lebih lanjut, Sudargo Gautama mengatakan bahwa hak khusus untuk memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, yang hanya berlaku untuk barang-barang yang dipakai dengan merek itu.[31] Berkaitan dengan praktik monopoli kiranya dapat dikaji dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa, "Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah : perjanjian yang berkaitan dengan gak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industry, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan wiralaba".

Hal ini berarti pada bidang HKI tidak berlaku larangan praktik monopoli. Pemilik diperbolehkan untuk melakukan praktik monopoli dalam penggunaan haknya. Hal ini disebabkan oleh hakatas merek adalah hak ekslusif seseorang yang diberikan oleh Negara yang patut dihargai dan dilindungi oleh hukum, agar dapat didorong terus pengembangannya dan menjadi dasar pertumbuhan dan perkembangan industri.[32] Apabila ada larangan monopoli yang diberlakukan terhadap HKI dikhawatirkan tidak ada kebebasan bagi pemiliknya untuk memanfaatkan haknya sendiri, sehingga dapat menghambat timbulnya penemuan

[30] Gatot Supramono, Pendaftaran *Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 19

[31] Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia (Cetakan Keempat : Ditambah dan Direvisi, Termasuk Undang-Undang Merek Baru 1992),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 7

[32] Anne Gunawati, hlm. 96

baru yang berarti menghambat tubuh dan berkembangnya industry. Karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hal itu dapat dipertahankan terhadap siapapun.[33]

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Tersebut, terlihat bahwa Undang-Undang Merek menganut system pendaftaran konstitutif, yaitu bahwa pendaftaranlah yang menciptakan ha katas merek. Siapa yang mendaftarkan pertama kali maka dialah yang berhak atas merek dan dialah yang secara ekslusif dapat memakai merek tersebut. Dalam system konstitutif, pendaftaran pendaftaran merupakan cara untuk mendapatkan ha katas merek. Berhubung untuk kepentingan mendapatkan hak, pendaftaran merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek, apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek tersebut.[34]

Dengan demikian, system konstitutif menunjukkan agar masyarakat yang harus aktif untuk mendaftarkan mereknya. Tanpa melakukan pendaftaran, Negara tidak akan memberikan ha katas merek kepada pemilik merek[35], dan juga tidak ada perlindungan terhadapnya.[36]

Berkaitan dengan system pendaftaran merek, Zen Umar Purba[37] mengatakan lebih lanjut bahwa hak kekayaan intelektual baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum dari Negara atau otoritas

[33] Muhamad Djumhana& R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.31

[34] *Ibid.*

[35] Gatot Supramono, hlm 20

[36] Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, hlm 6

[37] Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 13

public terhadap suatu karya intelektual. Melalui mekanisme pengurusan dokumentasi diberikan hak kepada pemohon HKI, termasuk investor, pendesain serta pemilik merek. Di sini terhadap 3 (tiga) unsur utama, yaitu hak ekslusif, Negara dan jangka waktu tertentu. Dengan hak yang di dapat dari otoritas public, tumbuhlah ekslusifitas atau kepemilikan sehingga pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa seizinnya.[38]

Pada sistem konstitutif, bahwa merek yang didaftarkan setelah diteliti seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal dan pemeriksaan secara substantive, kemudian pendaftaran dilangsungkan dengan menempatkan ke Daftar Umum Merek (DUM) dan pemilik merek diberikan sertifikat Merek. Sertifikat Merek ini merupakan bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan.[39]

Menurut M. Yahya Harahap system konstitutif mengandung arti yaitu: [40]

1. Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak ekslusif (exlusive right) atas merek;
2. Pemakaian saja belum menimbulkan hak ekslusif dan belum memperoleh perlindungan hukum;
3. System konstitutif ditegakkan di atas asas "prior in tempora, melior in jure". Siapa yang terlebih dahulu mendaftar dia yang berhak mendapat perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga "the first to file principle"
4. Dengan demikian, system konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftar (compulsory to registered).

[38] *Ibid.*
[39] Gatot Supramono, hlm. 21
[40] M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 69

R. Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya beda, dan diwujudkan dengan:[41]

1. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (beel mark);
2. Merek Dengan Perkataan;
3. Kombinasi dari mere katas penglihatan dan merek perkataan

Menurrut R.M Suryodiningrat menyebutkan bahwa terdapat 3 jenis merek yaitu:[42]

1. Merek kata : ialah merek yang tterdiri atas kata-kata saja.
2. Merek lukisan: ialah merek yang terdiri atas lukisan saja, yang tidak pernah, setidak-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.

BerdasarkanPasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengenal dua jenis merek yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang ialah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Dan Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagankan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Di samping jenis-jenis merek yang telah dikemukakan oleh para ahli dan juga yang telah diberiakn oleh Undang-Undang, dari pengamatan prilaku merek

[41] R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia jilid 1*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 165-167

[42] R.M Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Tarsito, Bandung, 1993, hlm. 5-6

di pasaran perdagangan bebas, hamper semua pakar berpendapat terjadinya perbedaan kemahsuran symbol yang dipancarkannya. Umumnya mereka membedakan tingkat sentuhan kemahsuran atau tingkat keterkenalan yang dimiliki merek menjadi 3 (tiga) jenis meliputi[43] :

1. Merek Biasa

   Merek biasa (normal mark) adalah merek yang tidak dianggap memiliki "reputasi tinggi". Merek yang berderajat "biasa" ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi. Masyarakat dan konsumen melihat kualitasnya rendah, pemakaiannya tidak efisien, desain kurang memenuhi selera. Apabila seseorang hendak membeli barang jenis itu tidak langsung masyarakat konsumen menjatuhkan pilihan terhadapnya, paling-paling jenis barang yang memakai merek seperti itu akan jadi pilihan yang terakhir, meskipun barangkali harganya sangat murah disbanding dengan harga barang yang sama jenisnya.[44]

   Merek biasa ini boleh dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan di pasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit, terbatas dalam kawasan local, belum mampu masuk melintasi pasaran nasional atau regional. Oleh karena itu, dalam dunia perdagangan yang berskala nasional, regional apalagi transnasional merek yang demikian tidak atau

[43] Anne Gunawati, hlm. 99

[44] M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-UNdang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80-81

kurang diperhitungkan. Dianggap tidak menjadi saingan utama , tidak pula menjadi incaran para pedagang atau pengusaha untuk meniru atau memalsunya.[45] Merek biasa ini dianggap tidak memiliki "dwaring power" yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos "mythical power" yang suggestif kepada masyarakat konsumen, dia tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.[46]

2. Merek Terkenal

Di atas merek biasa terdapat merek yang mempunyai kedudukan merek terkenal atau "well-known mar". Merek ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek ini menjadi symbol yang memiliki "reputasi tinggi" (higher reputation). Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu, langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachment) dan ikatan mitos (mythical content) kepada segala lapisan konsumen.[47]

3. Merek Termashur

Tingkat derajat merek yang tertinggi ialah merek termahsur atau "famous mark". Sedemikian rupa termahsurnya di seluruh dunia, sehingga reputasinya digolongkan "merek aristrokat dunia"[48]. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk merek termahsur, ada yang menyebutnya

[45] *Ibid*
[46] *Ibid*
[47] *Ibid* hlm. 82-83
[48] *Ibid* hlm. 85

"highly renownmark" atau "notorious mark". Penyebutan "highly renowed" merupakan "superlative" dari "well-known. Artinya, merek termahsur dianggap sangat utama kedudukannya (paecellent) disbanding dengan derajat merek biasa maupun merek terkenal. Itulah sebabnya, merek termahsur dianggap mempunyai reputasi yang sangat tinggi derajatnya atau "highly degree of reputation".[49]

Dalam kenyataannya sangatlah sulit merumuskan definisi untuk membedakan perbandingan Antara "well-known mark" dengan "famous mark". Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan menentukan batas dan ukuran diantara keduanya. Jika merek termahsur didasarkan pada ukuran "sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya " atau "higher renown of high reputation", pada dasarnya ukuran yang seperti itu pun dimiliki oleh merek terkenal. Oleh karena itu, bagi yang mencoba membuat definisi merek termahsur, besar sekali kemungkinan akan terjebak dalam perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal.[50]

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Insan Budi Maulana[51] yang mengatakan sebagai berikut :

"Dalam Bahasa Indonesia kata asing "well-known" diterjemahkan menjadi "terkenal", begitu juga kata "famous", sehingga pengertian

[49] *Ibid* hlm. 86
[50] *Ibid*
[51] Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1999, hlm. 23-24

merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkat arti "famous mark" dan "well-known" mark"

Begitu juga putusan-putusan dalam kasus –kasus merek terkenal, hakim senantiasa mengacu kepada "merek terkenal" pada "well-known mark" yang mengaitkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris"

Memperhatikan arti kata merek dan objek yang dilindunginya, merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa satu perusahaan atau pedagang dengan barang atau jasa satu perusahaan atau pedagang dengan barang atau jasa milik perusahaan atau pedagang lain yang sejenis bahkan dengan yang tidak sejenis. Dengan demikian, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, segaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang atau jasa yang bersangkutan dengan prosennya, sehingga hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (individuality), dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan[52].Bahkan, menurut Insan Budi Maulana[53] dikatakan bahwa di Negara-negara industry maju merek dianggap sebagai "ruh" bagi prooduk barang atau jasanya.

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

[52] Insan Budi Maulana, *at al, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual 1*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000, hlm. 114

[53] Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 60

konsumen[54]. Sedangkan dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli[55]. Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan "image" tertentu pula.

Selain itu merek berfungsi sebagai sarana promosi (means of trade promotion) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan "goodwill" di mata konsumen.[56] Merek-merek tersebut adalah symbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. "Goodwill" atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.[57] Mengenai hal tersebut Insan Budi Maulana[58] mengatakan lebih lanjut bahwa para pengusaha di Negara-negara industry maju berpendapat bahwa para pengusaha di Negara-negara industry maju berpendapat bahwa merek pun merupakan bagian dari strategi bisnis. Oleh karena itu, pengusaha-pengusaha di Negara itu mempunyai divisi hak kekayaan intelektual yang mengurusi permintaan pendaftaran mereknya. Karena masalah strategi bisnis tidak lagi persoalan tentang bagaimana memasarkan suatu produk barang atau jasa dengan baik, atau menentukan kualitas yang memiliki standar

[54] Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Edisi Revisi*, Bandung, 2006, hlm. 159-160

[55] Wiranto Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol.2, Jakarta, hlm. 34

[56] Anne Gunawati, hlm. 103

[57] Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah loc. cit

[58] Yoshihiro Sumida & Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 23

yang tetap, tetapi juga bagaimana suatu meek barang atau jasanya dapat diproteksi dari competitor lainnya.[59]

Mengenai fungsi merek ini McCharty mengatakan bahwa secara umum merek dagang memainkan 4 (empat) fungsi:[60]

1) to identify one one seller's goods and distinguish them from goods sold by others;
2) to signify that all goods bearing the trademark come from or are controlled by a single, albeit anonymous, source;
3) to signify that all goods bearing the trademark are of an equal level of quality; and
4) as a prime instrument in advertising and selling the goods.

Merek juga berfungsi merangsang pertumbuhan industry dan perdagangan yang sehat, dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh CAFI (Commercial Advisory Foundation in Indonesia), bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industry dalam rangka penanaman modal.[61] Berdasarkan studi yang dilaksanaman di Amerika, diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika menempatkan isu perlindungan HKI

[59] Anne Gunawati, loc. cit

[60] J. Thomas Mc.Charty, *McCharty on Trademarks and Unfair Competitio*, Third Editio, Volume 1, Clark Boardman Callaghan, New York, 1993, hlm. 3

[61] Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasiional Binacipta, Jakarta, 1982, hlm. 142

sebagai salah satu factor penting pertimbangan sebelum memutusakan untuk menanamkan modalnya ke sebuah Negara yang akan dijadikan mitra dagangnya.[62]

Kamil Idris mengatakan bahwa, "Furthermore, protection of intellectual property has the potential to contribute positively to a country's efforts to attract FDI, increase foreign trade, and provide the necessary conditions for transfer of technology".[63]

Lebih lanjut Kamil Idris menyatakan bahwa, "On the one hand, developing countries realize that to join the global trend towards greater free trade and to encourage foureign investment, adequate IP protection is essential".[64]

Berkenaan dengan perlindungan HKI dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, Keith E. Maskus mengatakan bahwa:[65]

> "Protecting intellectual property offers gains in innovation and market deepening but imposes cost through higher prices, reduced imitation, and potential abuses. I claim that IPRs can play an important and positive role in economic advancement, with the role becoming larger as economics grow richter. Even among poor economies, however IPRs can be an important conditions for bussines development, so long as they are well structured and accompanied by appropriate collateral policies. This is the essential challenge as economies adapt stronger IPRs under the new global system"

Selanjutnya berkenaan dengan justifikasi terhadap perlindungan merek Lionel Bentley & Brad Sherman mengatakan bahw,"The faith in the trade marks is a phenomenon that the social sciences, some day, will describe as one of the greatest contributin of all time to social harmony and social progress". Moreover,

[62] Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Alumni Bandung, 2002, hlm. 39

[63] Kamil Idris, *Intelectual Property a Power Tool For Economic Growth*, hlm. 39

[64] Ibid hlm 43

[65] Keith E. Maskus, *Intellectual Property Rights in the Global Econom*, hlm. 170

trade marks "transform mental confusion into mental harmony and …… convert social distrust into mutual understanding".[66]

Hal senada jug adikatakan oleh David I Bainbridge yang mengatakan bahwa, "Marks are very valuable form of intellectual property because they become associated with quality and consumer expectations in a product or services".[67]

Lebih lanjut David I Bainbridge mengatakan bahwa, "Trade marks can be seen as serving two main purposes: first, to protect business reputation and goodwill and to protect consumers from deception that is to prevent the buying public purchasing inferior goods or services in the mistaken belief that they originate from or are provided by another trader".[68]

Berkaitan dengan hal tersebut, Roger E. Schechter mengatakan bahwa:[69]

> "By insuring that no other merchant can mimic a trademark, the law creates incentives for merchats to invest in goodwiil. Each firm is assured that if it improves its products and makes them commercially attractive, consumers will be able to reward it with continued patronage by seeking out its unique trademark. Because of that assurance, trademarks encourage firms to strive to improve their products"

Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek, syarat mutlak dari padanya ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya pembeda yang cukup.[70] Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini (sign) haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu

[66] Lionel Bentley & Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, Second Edition, hlm. 699
[67] David I Bainbridge, *Intellectual Property*, hlm. 531
[68] Ibid hlm. 532-533
[69] Roger E. Schechter, *Unfair Trade Practices & Intellectual Property Edisi Kedua, Black Letter Series*, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1993, hlm. 50
[70] Anne Gunawati, hlm. 106

perusahaan atu barang perniagaan (perdagangan) dari seseorang daripada barang-barang orang lain.[71] Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek ini harus dapat dibedakan daripada barang-barang orang lain arena adanya merek ini.[72]

Untuk mempunyai daya pembeda ini, merupakan syarat mutlak bahwa merek bersangkutan harus dapat memberikan penentuan atau "individualisering" daripada barang bersangkutan. Pihak ketiga akan melihat juga dan dapat membedakan karena adanya merek ini, barang-barang hasil produksi seseorang daripada hasil produksi orang lain.[73]

Terdapat 2 (dua) dasar alasa bagi Kantor Merek untuk menolak permintaan pendaftaran merek, yaitu penolakan secara absolut dan penolakan secara relative.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, penolakan absolut diatur di dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa:

> "Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :
> a. Bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan , atau ketertiban umum;
> b. Tidak memiliki daya pembeda
> c. Telah menjadi milik umum
> d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya."

Ketentuan Pasal 5 tersebut, dianggap sebagai syarat absolut, yang tidak memungkinkan suatu merek untuk didaftarkan karena bersifat universal dan

[71] *Ibid.*
[72] Sudargo Gautama & Wizawanto Winata, hlm. 39-40
[73] *Ibid.*

alasannya bersifat objektif yang harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek.[74]

Mengenai Pasal 5 ini M. Yahya Harahap mengatakan, "Ditinjau dari pendekatan yurisprudensi, ketentuan pasal 5 bersifat "enumeratif" (enumerative) atau "limitatif" (limitative). Maksudnya adalah bahwa Pasal 5 telah menyebut satu persatu unsur merek yang tidak dapat didaftarkan. Apabila pasal-pasal bersifat enumeratif, apa yang digariskan di dalamnya tidak boleh ditambah atau dikurangi".[75]

Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin ilmu hukum yang menegaskan pasal undang-undang yang bersifat boleh menambah dan mengurangi apa-apa yang telah diperinci di dalamnya.[76] Lebih lanjut, dikatakan bahwa sifat enumerative Pasal 5 tersebut berbentuk "alternative" bukan "kumulatif". Yang berarti salah satu unsur saja dilanggar sudah cukup alasan menyatakan merek yang diajukan tidak dapat didaftarkan. Tidak harus semua unsur dilanggar. Salah satu unsur dilanggar, merek tersebut tidak boleh didaftarkan ke kantor merek.[77]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, penolakan secara relative diatur di dalam Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa :

> "Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
> a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

[74] Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, hlm. 102
[75] M. Yahya Harahap, hlm. 390
[76] *Ibid*. hlm. 391
[77] *Ibid.*

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem Negara atau kembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cp atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang."

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) tersebutm dikatakan sebagai syarat relative, karena penolakan itu bias terjadi karena alasana yang bersifat subjektif, atau bergantung krpada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek.[78] Mengenai pasal tersebut juga M. Yahya Harahap memberikan penjelasan sebagai berikut:[79]

> "Penolakan permintaan pendaftaran merek tidak bersifat mutlakm artunya penolakan bias disingkirkan dan dimaafkanm aoabila ada persetujuan dari pihak yang berhak. Dengan demikian, penolakan pendaftaran tidak besifat absolut, tetapi bersifat relative atau bersifat "temporer", bukan bersifat larangan permanen. Sifat permanennya dapat digeser oelh syarat persetujuan atau izin tertulis dari pihak yang berhak."

Mengenai tingkat atau derajat keterkenalan suatu merek, baik berdasarkan konvensi-konvensi internasional maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang merek, pada dasarnya hanya mengenal merek biasa dan merek terkenal.[80]

Hingga saat ini, sebenarnya tidak ada definisi yang dapat diterima semua pihak tentang apa sebenarnya merek terkenal tersebut. Bahkan, upaya-upaya untuk menginventarisasikan unsur-unsur yang membentuk pengertian itupun, hingga saat ini belum memperole kesepakatan. Oleh karena itu, jika ada pihak yang selalu mendesakkan pengertian yang dimilikinya atau diakuinya terhadap

[78] Insan Budi Maulana, hlm. 103
[79] M. Yahya Harahap, hlm. 414
[80] Anne Gunawati, hlm. 109

pihak lain, hal itu hanyalah semata-mata karena adanya kepentingan dari pemilik merek yang bersangkutan.[81] Meskipun begitu sebagai pengertian atau suatu definisi, pada kenyataannya memang tidak pernah ada kebulatan pandangan mengenai hal tersebut.[82]

Untuk dapat menemukan definisi atau pengertian merek terkenal, tidak ada salahnya jika menelusuri ke belakang yaitu pada masa berlakunya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.[83] Pengertian tentang merek terkenal dapat ditemukan pada Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-HC01.01. Tahun 1987 (KEPMEN 1987) dan pada Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 (KEPMEN 1991).

Berdasarkan kepada Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1987 (KEPMEN 1987) Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain disebutkan di dalam Pasal 1 bahwa merek terkenal sebagai merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipetik 2 (dua) unsur yang mengakibatkan suatu merek menjadi merek terkenal yaitu: pertama, telah lama dikenal; kedua, dipakai di Indonesia.

---

[81] Bambang Kesowo, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, makalah pada Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997*, tanggal 26 September 1998, Fakulta Hukum Universitas Katolik Parahyangan bekerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia (Indonesian Intellectual Propert Society/IIPS) dan United States Information Services (USIS), Bandung, 1998, hlm. 1

[82] *Ibid*. hlm. 2

[83] Anne Gunawati, hlm. 110

Berdasarkan pengertian tersebut pula, berarti suatu merek tidak dapat dianggap terkenal apabila merek itu hanya dipromosikan atau diiklankan melalui media elektronik saja, misalnya melalui internet atau tv satelit saja, tetapi tidak dipakai di Indonesia. Begitu saja, apabila merek tersebut hanya dipromosikan dalam waktu relative singkat, tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik merek terkenal, karena unsur telah lama dikenal belum dipenuhi.[84] Dasar pertimbangan dikeluarkannya KEPMEN 1987 adalah: pertama, karena pemakaian merek terkenal milik orang lain akan menyesatkan masyarakat tentang asal-usul serta kualitas barang; kedua, untuk dilindunginya masyarakat dari kekeliruan memilih barang yang bermutu baik.

KEPMEN 1987 lebih bersifat preventif daripada represif, karena hanya akan menolak permintaan pendaftaran merek yang baru akan didaftarkan dan tidak menyatakan menolak "pembaharuan"[85] yang akan diajukan oleh ppemegang merek-merek terdaftar yang serupa atau sama dengan merek terkenal milik orang lain. KEPMEN 1987 juga hanya menolak permintaan pendaftaran merek terhadap barang yang sejenis.[86] Berarti siapa saja masih boleh mengajukan pendaftaran merek yang serupa atau sama dengan merek terkenal orang lain pabila barang itu tidak sejenis dengan merek terkenal[87] kelemahan lain adakah hanya berlaku terhadap permintaan pendaftaran merek saja, dan belum dapat menekan

[84] Insan Budi Maulana, hlm. 85-86

[85] Di dalamm Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 istilah "pembaharuan" diganti menjadi "perpanjangan"

[86] Pasal 2 KEPMEN 1987

[87] Insan Budi Maulana, *Loc. Cit*.

pembaruan merek terkenal milik orang lain yang dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang tedapat di dalam KEPMEN 1987, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 (KEPMEN 1991) Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain, membarikan perlindungan merek terkenal dengan cakupan yang lebih luas. Dengan ditetapkannya KEPMEN 1991, KEPMEN 1987 dinyatakan tidak berlaku lagi.[88]

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 (KEPMEN 1991) disebutkan di dalam Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Dari pengertian tersebut dapat diambl 2 (dua) unsur yang mengakibatkan suatu merek menjadi terkenal yaitu: pertama, merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan olehseseorang atau badan; kedua, digunakan di Indonesia maupun di luar negeri.

Berdasarkan KEPMEN 1991, penolakan pendaftaran merek yang serupa atau sama dengan merek terkenal orang kain yang diajukan oleh pihak yang tidak

[88] Pasal 6 KEPMEN 1991 "Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehamikan R.I Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1987 (KEPMEN 1987) Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain dinyatakan tidak berlaku lagi"

berhak, tidak hanya mencakup pada barang sejenis tettapi juga barang yang tidak sejenis.[89] Direktorat Paten dan Hak Cipta tidak hanya akan menolak permintaan pendaftaran tetapi juga akan menolak pembaharuan pendaftaran merek-merek tersebut. Bahkan, menolak permohonan pengalihan ha katas merek-merek yang mirip atau serupa dengan merek terkenal yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak.[90]

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1992 Tentang Merek, KEPMEN 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi. Hukum Merek Indonesia[91] tidak memberikan pengertian atau definisi mengenai merek terkenal, tetapi hanya memberikan kriteria merek terkenal.

Berdasarkan Undang-Undag Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, telah mencoba memberikan kriteria merek terkenal yang lebih lengkap, hal ini dapat ditemukan di dalam Penjelasan Pasal 6 huruf b yang menyebutkan bahwa:

> "Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan tidak memerhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberap Negara. Apabila hal-hal di ata belum

[89] Pasal 2 ayat (2) KEPMEN 1991 "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi barang-barang yang sejenjis dan yang tidak sejenis"

[90] Pasal 3 KEPMEN 1991 "Penolakan permohonan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan pula terhadap:

a. Pembaharuan pendaftaran merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau badan lain;
b. Pemindahan ha katas merek terkenal, kecuali atas persetujuan pemilik asli merek terkenal berdasarkan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

[91] Berdasarkan kepada :

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

dianggap cukup Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesipulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan".

Mencermati Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, kriteri merek terkenal hanya untuk barang dan/atau jasa sejenis. Lebih lanjut, disebutkan bahwa:

Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti oendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey.

Mengenai kemungkinan dilakukannya survey oleh suatu lembaga yang bersifat mandiri (independent) untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan, kemungkinan besar mengikuti pola yang dianur di Jerman, Prancis dan Italia.[92]

Di Jerman,[93] untuk mengatakan suatu merek terkenal, pengadilan berpatokan pada survey pasar yang dilakukan secara objektif. Apabila survey pasar membuktikan bahwa lebih dari 80% (delapan puluh persen) masyarakat mengenal dan mengetahui merek yang diselidiki, merek tersebut adalah merek terkenal.

[92] Anne Gunawati, hlm. 114

[93] Chief Justice Willi Erdmann, *Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks by Jurisdiction in Germany*, hlm. 291 , di dalam bukunya Frederick W. Mostert, Famous and Well-Known Marks, Butterworths, London, 1997

Di Prancis,[94] penentuan merek terkenal hanya didasarkan pada poll 6% (enam persen) dari masyarakat yang mengetahui dan mengenal merek tersebut. Di dalam TRIPs kriteria merek terkenal diatur berdasarkan Pasal 16 ayat (2) TRIPs yang menyatakan sebagai berikut:

"Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis to services. Indetermining a trademark is well-known, account shall be taken of te knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in that Member obtained as a result of the promotion of the trademark"

Pasal 16 ayat (2) TRIPs tersebut menegaskan di dalam menentukan apakah suatu merek ini terkenal (well-known) harus dipertimbangkan pengetahuan mengenai merek ini di dalam lingkungan yang relevan daripada masyarakat bersangkutan, termasuk pengetahuan di dalam Negara anggota itu yang telah diperoleh sebagai hasil daripada promosi atas merek yang bersangkutan.[95]

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs tersebut kemudian diadopsi ke dalam Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahkan dikatakan secara lengkap sebagai berikut:

"…. Memerhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-

[94] Paul Mathely & Charles de Haas, *Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks by Jurisdiction in France*, hlm. 271, di dalam bukunya Frederick W. Mostert, Famous and Well-Known Marks, Butterworths, London, 1997

[95] Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs*) 1997, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 46

besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara. Apabila hal-hal di atas dianggap belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey"

World Intellectual Property Organization (WIPO), memberikan rekomendasi mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut:[96]

1. The degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;
2. The duration, extent and geographical area of any use of the mark;
3. The duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/for services to which the mark applies;
4. The duration and geographical area of any regitrations and/or any applications for registration, of the mark to the extent that they reflect use or recognition of the mark;
5. The record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;
6. The value associated with the mark

[96] Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Mark, Adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of The World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999

Di dalam hukum merek dikenal mengenai adanya barang dan jasa sejenis dan tidak sejenis, menurut praktik hukum merek, barang-barang adalah sejenis, jika dipandang dari sudut teknik dan perekonomian, barang tersebut sedemikian dekat hubungannya, hingga jika barang-barang itu dipakai dengan merek-merek yang sama atau mirip, orang-orang mengambil kesimpulan tentang persamaan tempat asal barang-barang itu.[97]

Dalam menentukan apakah barang-barang itu adalah sejenis perlu diperhatikan persamaan sifat atau susunannya, persamaan tempat, persamaan cara pembuatannya serta juga penjualannya kemudian persamaan tujuan pemakaiannya.[98] Apakah tujuan pemakaiannya itu dapat mengecohkan konsumen atau merupakan persaingan tidak wajar; atau menarik manfaat dari merek orang lain yang sudah terkenal. Hal ini perlu diperhatikan karena tujuan undang-undang merek adalah untuk mencegah kemungkinan timbulnya persaingan tidak jujur dan kekeliruan diantara khalayak ramai.[99]

Penentuan barang sejenis dan tidak sejenis Antara suatu barang dengan barang yang lain tidak dapat ditentukan secara pasti, apalagi dalam suatu perdagangan dan industry yang demikian pesat.[100] Dalam bukunya Anne Gunawati[101] memberikan contoh merek MC. DONALD untuk barang jenis makanan siap saji yang sudah sangat terkenal di dunia, tetapi kemudian muncul

---

[97] Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia (Cetakan ke-Empat: Ditambah dan Direvisi, Termasuk Undang-Undang Merek Baru 1992)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 95

[98] *Ibid.* hlm. 96

[99] *Ibid.*

[100] Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 71

[101] Anne Gunawati, hlm. 117

penggunaan merek MC. DONALD tersebut oleh pihak lain di pasaran untu barang jenis minuman anggur, minuman keras, dan likeur. Dari penggunaan merek MC. DONALD tersebut oleh pihak lain, hal ini dapat menimbulkan resiko bagi pemilik merek yang sebenarnya mengenai kaburnya pandangan khalayak ramai tentang asal-usul dari produksi dari barang yang bersangkutan.

Dengan demikian, dalam menentukan barang-barang mana yang termasuk sejenis dan tidak sejenis harus diperhatikan pendapat umum, terutama dari golongan-golongan yang bersangkutan dengan barang-barang tersebut, apakah akan menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat tentang asal-usul dan produksi dari barang-barang yang bersangkutan.

Selama ini banyak pendapat yang menyatakan bahwa barang-barang adalah sejenis apabila terdapat di dalam satu kelas barang. Dan sebaliknya, barang-barang adalah tidak sejenis apabila tidak dalam satu kelas barang. Anggapan tersebut tentu saja tidak tepat. Pembagian barang-barang dalam kelas-kelas barang dibuat untuk keperluan perhitungan jumlah biaya pemeriksaan dan ditetapkan menurut jumlah kelas barang.[102] Dengan demikian, penetapan barang-barang yang sejenis tidak bergantung kepada pembagian dalam kelas-kelas barang. Dalam satu kelas barang mungkin termasuk beberapa dan sejenis dan sebaliknya barang-barang yang sejenis tidak selalu termasuk dalam satu kelas barang.[103]

[102] Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Op. Cit., hlm. 97
[103] Idem

Klasifikasi barang di Indonesia menurut Peraturan Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendafta Merek, telah sejalan dengan klasifikasi internasional yang diatur di dalam *Nice Agreement* tanggal 15 Juni 1957, Tentang *International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks.* Klasifikasi barang dan jasa ini terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kelas barang dan 8 (delapan) jasa, tetapi untuk keadaan di Indonesia ditambahkan 1 (satu) kelas khusus yaitu kelas 35 (tiga puluh lima) yang terdiri atas barang-barang khas Indonesia seperti kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk, dan emping.[104]

Di dalam TRIPs mengenai barang dan jasa tidak sejenis (not similar) di atur did dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut:

> "*Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in repect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interest of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use"*

Berdasarkan rumusan Pasal 16 ayat (3) TRIPs disebutkan bahwa pasal 6 bis konvensi Paris (1967) juga akan berlaku, secara mutatis mutandis untuk barang atau jasa yang tidak serupa (not similar). Berkaitan dengan perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis terdapat kriteria yaitu "***jika terdapat kesan keterkaitan yang erat/indikasi adanya suatu hubungan/confusion of business connection"*** Antara barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut

[104] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek

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

Dengan dibuatnya aturan-aturan mengenai kualifikasi dan tata cara pendaftaran merek serta larangan untuk hal-hal yang dianggap akan merusak persaingan usaha yang sehat diharapkan agar terciptanya kondisi usaha yang kondusif di Indonesia. Adamya kesepakatan Indonesia terhadap GATT (*General Agreement on Tariffss and Trade)*/WTO (*World Trade Organization)*, komitmen terhadap APEC (*Asia Pasific Economy Cooperation)* pemberlakuan AFTA (*ASEAN Free Trade Area)* dan keterikatan Pemerintah Indonesia terhadap berbagai instrument informasi ekonomi atau moneter dari IMF (*international Monetary Fund)*, mengandung penjelasan lebih lanjut bahwa Indonesia telah bersedia menganut ekonomi pasar bebas. System ekonomi pasar bebas memiliki ciri adanya persaingan, bebas dari segala hambatan dan tersedianya sumber daya yang optimal.[105]

Konsekuensi dari adanya persaingan adalah terciptanya harga yang bersaing, kualitas barang yang baik serta tersedianya berbagai pilihan terhadap suatu barang atau jasa. Persaingan dalam era perdagangan bebas semakin ketat, dan dalam kondisi ini tidak ada larangan atau batasan bagi setiap orang untuk masuk dan keluar dari pasar.[106]

[105] Anne Gunawati, hlm. 120
[106] *Ibid.*

Dampak negative dari persaingan adalah terciptanya persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku bisnis. Persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum[107]. Demikian juga dalam bidang HKI khususnya merek, banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran yang merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat berupa penjiplakan, peniruan, pemalsuan dan praktik-praktik tidak sehat lainnya yang kemudian akan merupakan banyak pihak mulai dari pemilik hak dari merek tersebut dan juga Negara.

Tujuan perlindungan HKI terhadap persaingan usaha tidak sehat adalah untuk menjamin suatu bisnis dilakukan dengan praktik jujur pleh para pesaing dalam perdagangan.[108]

1. Menurut Pasal 10 bis Konvensi Paris (1967)

Sumber utama hukum HKI yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat adalah Pasal 10 bis Konvensi Paris (1967) berbunyi sebagai berikut:

a. The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.
b. Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.

[107] *Ibid.*
[108] Frederick W. Mostert, Op Cit., hlm. 135

c. The following in particular shall be prohibited:

1) All acts of such a nature as to create confusipn by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

2) False allegation in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

3) Indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the charateristics, the suitability for their purpose, or quantity, of the goods.

2. Menurut Perumusan WIPO

Di dalam Article 1 (iii) WIPO memberikan pengertian tentang persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi, "*Act of unfair means any act of competition contrary to honest business practices in industrial or commercial matters as defined in Article 10 bis of the Paris Conventiopn for the Protection of Industrial Property, signed in Paris on March 20, 1883, as revised and amended*".

3. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diatur dalam buku III Titel 3 Pasal 1365-1380 KUH Perdata. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah

perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.[109]

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian[110], Mariam Darus Badrulzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan berusaha untuk merumuskannya secara lengkap, sebagai berikut:[111]

(1). Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

[109] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.3

[110] R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 346

[111] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 4

(2). Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.

(3). Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Perumusan norma dalam konsep Miriam Darus Badrulzaman ini telah mengabsorbsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum. Sebab dalam konsep itu pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).[112]

Berdasarkan dari model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum memiliki model pertanggung jawaban hukum sebagai berikut:

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata

[112] *Ibid.*

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata
c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan
b. Perbuatan tersebut melawan hukum
c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
d. Adanya kerugian bagi korban
e. Adanya hubungan kausal Antara perbuatan dengan kerugian.

Dari unsur-unsur diatas dapat ditarik kesimpulan pokok yang bias dijadikan dasar seseorang untuk mengajukan yaitu adanya kerugian (schade) bagi korban. Berbeda dengan kerugian dalam wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

4. Ketentuan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konsep persaingan curang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan dalam 2 (dua) arti yaitu, "Persaingan dalam arti umum ialah persaingan yang didasarkan atas pendapat khalayak ramai tanpa melihat rumusan dalam ketentuan Pasal 382 bis KUHP, sedangkan persaingan dalam arti khusus ialah persaingan curang yang didasarkan atas rumusan Pasal 382 bis KUHP".[113]

Maksud dari persaingan dalam arti umum yaitu pengertian persaingan curang yang tidak sama dengan pengertian curang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 382 bis KUHP yaitu:[114]

"Sebagai contoh kasus dengan menggunakan media masa radio, bioskop, TV, surat kabar, perusahaan jamu yang sudah terkenal di Indonesia, yaitu perusahaan Jamu cap Ayam Jago dan Air Mancur, mereka selalu berlomba-lomba untuk bias merebut pasaran, sehingga menimbulkan persaingan diantara mereka. Akan tetapi, persaingan itu sendiri tidak ada suatu tanda yang menjurus kepada persaingan curang karena dari caranya bersaing, kedua perusahaan jamu tersebut selalu memuji hasil produksinya. Tindakan ini dilakukan karena hanya merupakan suatu sarana agar bias dikuasai dan kemudian hasil produksi bias cepat terjual di pasaran. Cara bersaing semacam ini tidak ada unsur yang menimbulkan persaingan curang seperti yang dirumuskan dalam Pasal 382 bis KUHP. Namun, persaingan curang

[113] Joko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 76

[114] *Ibid.*

semacam itu justru hasil produksi itu tetap dipertahankan serta ditingkatkan. Kemudian, penjualan-penjualan obral yang dilakukan menjelang hari raya biasanya di bawah harga pasar, sehingga menimbulkan persaingan di kalangan produsen dari barang-barang sejenis. Persaingan semacam ini menurut orang kebanyakan dikatakan sebagai persaingan curang, tetapi kalau diteliti tidak bias memenuhi unsur yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 382 bis KUHP".

Persaingan curang dalam arti khusus bahwa tindakan pidana persaingan curang termasuk jenis penipuan yang diatur dalamketentuan Bab XXV Buku ke-2 KUHP yang berjudul *Bedrog*, yang berarti penipuan dalam arti yang luas. Dalam bab ini, disinggung mengenai persaingan curang yaitu dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, karena persaingan curang yaitu dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, karena persiangan curang sendiri termasuk dalam jenis tindak pidana penipuan.[115]Rumusan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa:

"Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah".

Kejahatan yang terdapat dalam ketentuan di atas dinamakan persaingan curang (*oonerlijke concurrentine)* atau penawaran

[115] *Ibid.* hlm. 80-81

curang.[116] Soenarto Soerodibroto menyatakan bahwa berdasarkan *arrest-arrest Hoge Raad,* syarat suatu perbuatan persaingan curang menurut Pasal 382 bis KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk menetapkan, mempertahankan atau memperluas jumlah penjualan
2. Dilakukan untuk mengelabui para pembeli
3. Dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan para pesaingnya
4. Pada galibnya perbuatan itu menyesatkan
5. Terakhir, perbuatan itu dapat menimbulkan kesan yang keliru terhadap orang pada umumnya yang memperhatikan ketelitian sepatutnya. (H.R November 1924)

Dalam *hoge Raad* lainnya dinyatakan juga bahwa dapat dihukum penyesatan terhadap orang lain dan calon-calon pembeli.[117]

Penafsiran Pasal 382 bis KUHP, S.R Sianturi berpendapat bahwa :

"Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan curang adalah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dapat menyesatkan manusia yang normal kendati ia dalam keadaan waspada sebagaimana wajarnya. Apa yang dimaksud wajar disini, dalam praktik banyak diserahkan kepada pertimbangan hakim secara kasuistis. Dapat juga dikatakan bahwa penyesatan yang terkandung dalam perbuatan curang tadi hanya akan dapat ditemukan atau dikenali jika diadakan suatu penelitian yang lebih mendalam. Satu atau kebohongan secara lisan atau tertulis belum dapat dipandang sebagai perbuatan curang yang menyesatkan. Demikianlah misalnya seorang pedagang yang

[116] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1981, hlm. 228
[117] *Ibid.*

menyebarluaskan desas-desus bahwa dalam waktu yang sangat dekat akan membanjiri pasaran suatu jenis barang tertentu yang mutunya jauh lebih baik, tetapi harganya jauh lebih murah. Karena itu, semua pedagang saingannya mengobralkan dagangan yang sejenis dengan barang tersebut, sedangkan si pedagang tadi malahan menyembunyikan barangnya. Pedagang tersebut telah melakukan suatu perbuatan curang yang menyesatkan".

Menurut S.R Sianturi, penerapan Pasal 382 bis KUHP perbuatan curang yang menyesatkan itu tidak harus sudah menyesatkan khalayak ramai atau sesorang tertentu, pokoknya perbuatan itu sudah dilakukan dan ternyata menyesatkan.[118]

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kompetisi antar pelaku usaha diperlukan dalam dunia usaha, asalkan dilakukan dengan itikad yang baik dan harus dipandang sebagai hal yang positif. Upaya yang bersifat kompetitif antar pelaku usaha adalah menciptakan produk barang yang berkualitas, baik dan memuaskan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat terdapat satu pasal yang mempunyai keterikatan dengan HKI yang diatur dalam Pasal 50 (b) yaitu yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah"Perjanjian yang berkaitan dengan ha katas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain

[118] Ibid hlm. 639

produk industry, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba".

Keterkaitan ini sejalan dengan ketentuan hukum merek yang mengatur tentang hak ekslusif[119] yang dpaat diartikan sebagai hak atas merek yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek. Lebih jauh mengenai persaingan usaha tidak sehat di bidang HKI, Insan Budi Maulana mengatakan bahwa:[120]

> "Persaingan usaha tidak sehat di bidang HKI bukan berarti persaingan usaha tidak sehat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi persaingan usaha tidak sehat dalam pengertian Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 382 bis KUHP"

Aturan mengenai pelarangan penjiplakan atau peniruan merek sebenarnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, namun di dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek disebutkan bahwa "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6"[121]

Berdasarkan pasal tersebut pihak yang keberatan dengan pendaftaran merek yang telah dilakukan oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan kepada

[119] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tentang Merek
[120] Insan Budi Maulana, *Bianglala HKI (Hak Kekayaan Intelektual*), Hecca Publishing, Jakarta, 2005, hlm. 203
[121] Lihat pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

pengadilan niaga. Kemudian di dalam pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan dalam batas waktu 5 tahun tertanggal sejak merek tersebut didaftarkan, namun kemudian dalam pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa gugatan tidak memiliki batas waktu apabila bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.[122]

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum disebutkan penjelasan Pasal 69 ayat 2 yang isinya adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Itikad tidak baik yang dimaksud adalah si Pemohon mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaranMerek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen[123].

Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan itikad baik (good faith).[124] Prinsip itikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan

[122] *Ibid* ayat 2
[123] Lihat penjelasan Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
[124] Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015 hlm 94

absolute (absolute grounds), namun itikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.[125]

Dalam hukum perdata, tidak ada definisi yang jelas mengenai itikad baik, itikad baik secara umum dikenal dalam pasal 1338 ayat 3 Burgerlijk Wetboek (BW), yaitu "Para pihak wajib saling berbuat layak dan patut.[126] Menurut Nieunwenhuis bahwa itikad baik dapat dibedakan menjadi dua yaitu : itikad baik subjektif (Pasal 1997 BW) dan itikad baik yang objektif (Pasal 1977 BW) dikenal dengan adanya syarat dimaafkan, apabila cacat tersebut tidak diketahuinya.[127]

Menurut Black's Law Dictionary menyebutkan bahwa definisi good faith[128]adalah :

> "*a state of mind consisting in* (1) *honestly in belief or purpose,* (2) *faithfulness to one's duty or obligation* (3) *observance of reasonable commercial standars of fair dealing in a given trade or business, or* (4) *absence f intent to defraud or to seek unconscionable advantage*." (Suatu kondisi pemikiran yang mengandung hal-hal seperti (1) kejujuran pada kewajiban atau tugas, (2) kesetiaan dalam melakukan tugas atau kewajiban, (3) memperhatikan standar komersial yang adil dalam perdagangan atau bisnis, atau (4) tidak berniat menipu atau mencari keuntungan pribadi).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia),[129] digunakan istilah "dengan jujur" atau secara jujur.". Merek dilindungi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan/ atau jasa satu produsen dari produsen lain. Merek yang digunakan

[125] Ibid
[126] Mr. J.H Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 43
[127] Ibid
[128] Rahmi Jened , opcit hlm. 95
[129] Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Dagang, Pradnya Paramita*, Bandung, 1983, hlm. 46-47

harus dengan itikad baik dan bukan sekedar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar.[130]

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/1996 mengenenai perkara Nike memberi pertimbangan mengenai itikad baik adalah sebagai berikut[131] :

> Bahwa warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan merek yang mirip, apalagi menjiplak merek asing, bahwa pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk dengan tujuan membonceng pada keterangan nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal itu.[132]

Itikad baik dikenal sebagai syarat substantive dalam hukum merek Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. "Element pemohon beritikad baik menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya :

1. Secara layak dan jujur
2. Tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek pihak lain.
3. Demi kepentingan usahanya

[130] Rahmi Jened Opcit hlm. 95
[131] Lihat pertimbangan hakim putusan Mahkamah Agung Nomor 220/PK/1996
[132] Tim Redaksi Tatanusa, *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek*, Jakarta, 2008, hlm. 108

4. Yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau meyesatkan konsumen.

Sistem perolehan hak merek yang berkaitan dengan perlindungan hak merek menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah system konstitutif, Yahya Harahap juga mengatakan bahwa system konstitutif memiliki keunggulan[133] yakni:

Kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dahulu memperoleh filling date atau terdaftar dalam daftar umum merek. Kepastian hukum pembuktian karenanya didasarkan pada akta pendaftaran. Untuk mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang berhak, tidak menimbulakn kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama. Oleh karena landasan untuk menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan pada dokumen yang bersifat autentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibanding dengan system deklaratif. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam kaitannya dengan kasus yang terjadi dalam pembahasan ini penggugat merasa bahwa pihak tergugat telah sengaja meniru, menumpang dan membonceng nama serta keterkenalan dari merek yang dia miliki. Jika ditinjau kembali sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 TRIPs ditetapkan bahwa

[133] Rahmi Jened Opcit hlm. 96

merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek[134]. Tanda-tanda seperti itu, dalam kata khusus termasuk nama orang, huruf-huruf, angka-angka, elemen figurative, dan kombinasi dari warna-warna sebagaimana kombinasi dari tanda-tanda tersebut dapat dikatakan sebagai merek.[135] Penggugat menilai bahwa merek Pierre Cardin dari tergugat tidaklah original dan telak melanggar hak milik si penggugat,

Jika ditilik kembali dari sejarah didirikannya kedua merek tersebut sebenarnya pihak Penggugat adalah pihak yang terlebih dahulu menggunakan nama merek tersebut, hal ini karena menurut data yang dilansir melalui *detik news* menyatakan bahwa[136] Pierre Cardin Prancis memulai usahanya di bidang *fashion* sejak tahun 1950, merek yang didirikan dan kemudian menjadi terkenal tersebut didirikan berdasarkan nama si pemilik merek tersebut sendiri yaitu Pierre Cardin. Usahanya terus berkembang ke seluruh penjuru Eropa hingga ke Asia pada tahun 1971 ketika melakukan tur dunia ke jepang hingga mendesain baju tradisional Filipina yaitu *Barong Tagalog.*

Sampai kemudian pada tanggal 29 juli tahun 1977 didaftarkan merek Pierre Cardin di Indonesia atas nama Wenas Wijaya yang kemudian menjadi pihak tergugat I di kasus ini.

---

[134] Rahmi Janed, opcit hlm. 60
[135] ibid
[136] http://news.detik.com/berita/3295808/begini-kisah-perjalanan-merek-pierre-cardin-jatuh-ke-tangan-orang-jakarta

Jika merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Sistem perolehan hak merek yang berkaitan dengan perlindungan hak merek adalah sistem konstitutif, yang mana yang memiliki hak atas merek adalah yang mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka yang memiliki hak untuk menggunakan merek di Indonesia adalah pihak tergugat I, hal ini dikarenakan tergugat I adalah pihak yang lebih dulu mendaftarkan merek tersebut di Indonesia. Namun ada yang perlu digaris bawahi disini, pemilik hak atas merek belum tentu menjadi pemilik sah atas merek tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun ada pihak lain yang mengklaim bahwa dirinyalah pemilik dari merek tersebut, kemungkinan tersebut tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan 5 tahun setelah merek tersebut didaftarkan.

Menganut penjelasan pasal tersebut maka dapat dinyatakan bahwa gugatan pihak penggugat tidak pada tempatnya karena telah kadaluarsa karena gugatan yang diajukan telah melebihi batas waktu yaitu 5 tahun sejak pendaftaran dilakukan sedangkan gugatan yang diajukan oleh penggugat jaraknya adalah 47 tahun sejak merek milik tergugat didaftarkan, namun kemudian pada di ayat berikutnya yaitu ayat (2) disebutkan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Ayat ini yang kemudian dijadikan landasan dalam gugatan ini karena pihak tergugat dinilai telah melanggar ketentuan pasal 69 ayat (2) yaitu bertentangan dengan moralitas agama

kesusilaan atau ketertiban umum yang pengertiannya dijelaskan dalam pasal yaitu Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertain sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalampengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 hakim memutus untuk menolak gugatan dari penggugat yang meminta hakim untuk membatalkan pendaftaran merek dari tergugat karena dianggap telah menggunakan nama merek dari penggugat. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan di pengadilan diketahui bahwa tergugat telah mendaftarkan merek Pierre Cardin di Indonesia pada tanggal 29 Juli 1977, bahwa pada sat merek tersebut didaftarkan di Indonesia merek tersebut belum terdaftar dan tidak dikenal, atas dasar itulah maka permohonan pendaftaran merek tersebut dapat diterima. Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya hakim agung menyatakan bahwa merek yang digunakan oleh tergugat memiliki daya pembeda, hal itu terdapat pada setiap produknya yang selalu mencantumkan *Product by* PT. Gudang Rejeki disamping produk itu adalah produk dari Indonesia , hal itu yang kemudian menjadi pembeda dan produk tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain serta telah mendaftarkan merek miliknya dengan itikad baik.

Menurut penulis pertimbangan yang dilakukan oleh hakim agung kurang tepat, hal ini didasarkan pada pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menjelaskan tentang kriteria merek terkenal yaitu :

“Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey”

Dengan melihat pasal diatas sebenarnya sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa Pierre Cardin adalah merek terkenal dan sudah merupakan merek terkenal pada saat pihak tergugat I mendaftarkan mereknya di Indonesia karena pada saat tergugat I mendaftarkan merek tersebut di Indonesia pada tahun 1977, merek penggugat sudah berusia sekitar 27 tahun dan sudah menjadi merek terkenal di Eropa serta telah melakukan tur dunia ke Asia ke Jepang hingga turut serta dalam mendesain baju adat Filipina pada tahun 1971.

Pada tahun tersebut merek Pierre Cardin pun telah lalu lalang d dunia fashion serta ulasan mengenai produknya telah dibahas di berbagai macam majalas fashion, karena factor-faktor tersebut lah ada indikasi bahwa sebenarnya pihak tergugat I telah mengetahui adanya merek yang bernama Pierre Cardin

Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya hakim menyebutkan bahwa tergugat I tidak meniru dan mendopleng merek dari Pierre Cardin Prancis karena dalam setiap produksinya merek milik tergugat I selalu mencantumkan *Product by* PT. Gudang Rejeki, hal tersebut yang kemudian dijadikan landasan oleh hakim untuk menentukan unsur pembeda dalam merek milik tergugat I.

Menurut penulis pertimbangan hakim megenai unsur pembeda pada nama yang digunakan oleh pihak tergugat I sebenarnya kurang tepat, karena agar suatu merek dapat diterima sebagai merek, syarat mutlak dari padanya ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya pembeda yang cukup.[137] Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini (sign) haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atu barang perniagaan (perdagangan) dari seseorang daripada barang-barang orang lain.[138] Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek ini harus dapat dibedakan daripada barang-barang orang lain arena adanya merek ini.[139]

Untuk mempunyai daya pembeda ini, merupakan syarat mutlak bahwa merek bersangkutan harus dapat memberikan penentuan atau "individualisering" daripada barang bersangkutan. Pihak ketiga akan melihat juga dan dapat membedakan karena adanya merek ini, barang-barang hasil produksi seseorang daripada hasil produksi orang lain.[140]

Apabila penggunaan nama tambahan atau penambahan dalam nama yang terlalu sederhana seperti yang dilakukan oleh pihak tergugat I sudah dapat dikatakan sebagai unsur pembeda maka dapat dipastikan akan terjadi kekacauan dalam dunia HKI di Indonesia, dalam produknya pihak tergugat I selalu mencantumkan *Product by* PT Gudang Rejeki, sekarang coba kita analogikan dengan penggunaan merek Mc Donald di Indonesia. Anggap saja ada pendaftar

[137] Anne Gunawati, hlm. 106
[138] Ibid
[139] Sudargo Gautama & Wizawanto Winata, hlm. 39-40
[140] Ibid

merek baru yang menggunakan nama dan logo yang sama dengan Mc Donald namun dalam setiap produknya selalu disertakan produk oleh Arif sebagai contoh. Apakah kemudian hal tersebut dapat diterima sebagai merek baru karena ada unsur pembeda? Tentu saja tidak karena tentu saja unsur pembeda yang dimaksud bukanlah unsur pembeda seperti itu yang dilakukan hanya dengan melakukan penambahan keterangan produsen produk tersebut melainkan unsur individualitas atau yang benar benar beda atau membedakan produk tersebut dari produk lainnya.

Selain itu yang membuat penulis yakin bahwa hakim kurang tepat dalam pertimbangannya adalah karena kata-kata Pierre Cardin yang digunakan sebagai merek di Prancis merupakan nama asli si pemilik yang kemudian sekaligus dijadikan merek produknya. Lebih lanjut kata-kata Pierre Cardin sendiri bukanlah merupakan kata Bahasa Indonesia atau kata-kata yang biasa digunakan oleh orang Indonesia, sebagai contoh tambahan adalah apabila tiba-tiba 15 tahun ke depan muncul merek dengan nama Ivan Gunawan di benua Afrika namun merek tersebut tidak ada hubungannya dengan merek Ivan Gunawan di Indonesia dan tidaklah mendapat izin atau lisensi dari Ivan gunawan, apakah kemudian wajar apabila mereka mengklaim bahwa nama tersebut adalah nama mereka sendiri dan tidak meniru nama dari Ivan Gunawan Indonesia? Hal ini yang kemudian menjadi dasar penguat indikasi bahwa tergugat I meniru nama dari Pierre Cardin Prancis.

Kemudian menurut pertimbangan salah satu hakim agung yang memiliki pertimbangan berbeda atau disebut sebagai dissenting opinion, hakim menimbang bahwasanya gugatan permohonan dari penggugat sudah memenuhi unsur dari

Pasal 6 Ayat 1 huruf b yang mana seharusnya permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh tergugat seharusnya ditolak atau tidak dikabulkan karena bahwa benar nama asli Penggugat adalah "PIERRE CARDIN" Bahwa benar nama asli Penggugat merupakan nama yang dipakai sebagai merek dagang Penggugat dengan logo "Pierre Cardin", bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa merek "Pierre Cardin" merupakan merek dagang yang sudah dikenal dan terkenal di berbagai Negara, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa merek "Pierre Cardin" merupakan merek dagang yang sudah dikenal dan terkenal di berbagai Negara.

Dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim yang mengadili perkara ini, namun menurut penulis jika ditinjau dari perbuatannya sebenarnya perbuatan dari tergugat yang mendaftarkan merek “Pierre Cardin” atas namanya adalah perbuatan melawan hukum. Karena pada kenyataannya merek dagang suatu produk tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan, akan tetapi lebih jauh juga mengandung arti dan maksud yang dapat berhubungan langsung dengan produk yang bersangkutan, disamping itu merek atau nama yang tertulis pada suatu produk juga dapat merupakan ciri atau pembeda dari daerah mana (dalam negeri) atau dari Negara mana (Iuar negeri) asal-usul produk tersebut, yang dalam perkara nama atau tulisan produk yang digunakan Penggugat adalah "Pierre Cardin" yang merupakan nama asli Penggugat, sedangkan nama atau tulisan produk yang digunakan Tergugat juga "Pierre Cardin" yang terbukti sama pada pokoknya, dan terbukti pula kedua nama atau tulisan tersebut bukan merupakan

bahasa atau tulisan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa asing yang merupakan bahasa Negara asal Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tanpa harus membuktikan adanya iktikad tidak baik, ditinjau dari etika dan moral; pendaftaran merek "Pierre Cardin" milik Tergugat dengan dalih merupakan pengguna pertama dan telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia tidak dapat dibenarkan, karena dengan sendirinya telah terbukti pendaftaran merek "Pierre Cardin" oleh Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik yaitu telah membonceng, atau meniru atau menciplak ketenaran merek "Pierre Cardin" milik dan sekaligus nama asli Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu di Negara asalnya dan juga diberbagai Negara, dan pula sejak awal tidak terbukti adanya kerja sama antara Penggugat dan Tergugat dan atau izin dari Penggugat kepada Tergugat dalam penggunaan merek dagang dengan logo "Pierre Cardin" sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diatur dalam buku III Titel 3 Pasal 1365-1380 KUH Perdata. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.[141]

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

[141] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.3

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian[142].

Dari Pasal 1365 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam tindakannya mendaftarakan dan menggunakan merek terkenal milik Pierre Cardin Prancis telah dilakukan secara sengaja dan merugikan pihak penggugat, atau apabila pihak tergugat benar-benar tidak melakukan tindakannya secara sengaja pihak tergugat I tetap dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam perbuatannya sehingga telah mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat.

Selanjutnya mengenai implikasi hokum dari putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang menyatakan bahwa gugatan dari pihak penggugat ditolak seluruhnya maka implikasi hukumnya adalah Pihak Pierre Cardin Prancis dianggap bukan menjadi pemilik sah dari merek Pierre Cardin di Indonesia karena atas dasar putusan ini pemilik sah dari Pierre Cardin Indonesia adalah milik tergugat I yaitu PT. Gudang Rejeki yang telah

[142] R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 346

mendaftarkan merek tersebut sejak tahun 1977 dan pada masa itu Pierre Cardin Prancis dianggap oleh Majelis Hakim belumlah menjadi merek terkenal.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah putusan ini berdampak kepada merek-merek terkenal lainnya di Indonesia? Maka jawaban dari pertanyaan itu adalah tidak secara langsung. Hal ini dikarenakan dalam hierarki perundang-undangan tidak dikenal adanya yurisprudensi sebagai hokum utama yang dijadikan patokan atau dasar dalam hokum hokum yang berlaku setelahnya, sebagaima yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut[143] :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Perppu;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka atas dasar Undang-Undang tersebut diatas ditarik kesimpulan bahwa putusan ini hanya berlaku kepada pihak-pihak yang terdapat di dalamnya dan tidak mempengaruhi hokum yang berlaku luas. Dan putusan ini hanya dapat

[143] http://artonang.blogspot.sg/2015/01/tata-urutanhierarki-peraturan-perundang.html

dijadikan acuan dan bukan menjadi dasar dalam persidangan mengenai kasus serupa di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan teori-teori hukum, analisis hukum yang telah diuraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 mengenai gugatan Pierre Cardin Prancis terhadap Pierre Cardin Indonesia milik PT. Gudang Rejeki mengenai keberadaan merek terkenal yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mana pihak tergugat telah melakukan pendaftaran merek dengan adanya itikad tidak baik adalah tidak tepat.

Hal ini dikarenakan merek merupakan ciri diri atau daya pembeda bagi setiap produk yang diproduksinya, terkhusus merek terkenal yang dalam kriterianya telah memiliki konsumen dalam skala luas yang dilakukan dengan promosi yang gencar dan besar-besaran dan proses pendaftaran merek sudah sepantasnya dilakukan dengan tidak didasari dengan adanya itikad tidak baik dan harus memiliki unsur pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan pihak Pierre Cardin milik PT. Gudang Rejeki telah melakukan itikad tidak baik serta perbuatan melawan hokum dalam mendaftarkan merek Pierre Cardin karena telah menimbulkan kerugian kepada Pierre Cardin Prancis.

Dengan adanya putusan yang memutus bahwa gugatan dari Pierre Cardin Prancis ditolak dan pemilik sah dari merek Pierre Cardin di Indonesia adalah milik dari PT. Gudang Rejeki ini telah membuat kedudukan Pierre Cardin sebagai merek terkenal menjadi samar karena keberadaan mereknya yang tidak diakui di Indonesia