

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL
(Studi Kasus Merek Air Mineral "Aqua")

TESIS



Oleh :

SARI BUDINING DYAH

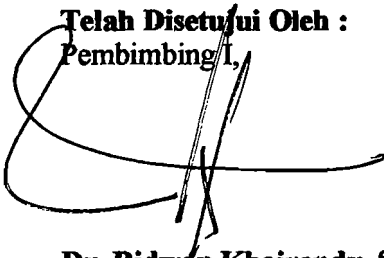
Nomor Mhs : 04 M 0117
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2007

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL
STUDI KASUS MEREK AIR MINERAL "AQUA"**

Oleh:
N a m a : SARI BUDINING DYAH
Nim. : 04. M. 0117
Program studi : Ilmu Hukum
BKU : Hukum Bisnis

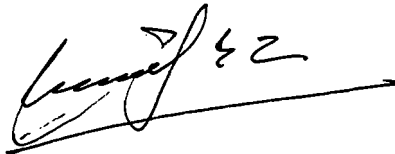
Telah Disetujui Oleh :
Pembimbing I,



Dr. Ridwan Khairandy, SH.,MH.

Tanggal:

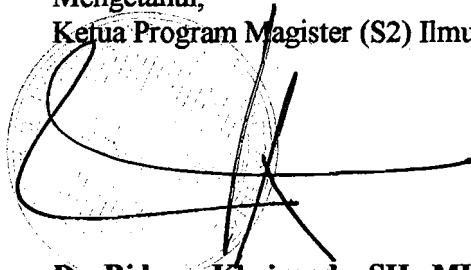
Pembimbing II,



Hj. Muryati Marzuki, SH., SU.

Tanggal:

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum,



Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

Tanggal:

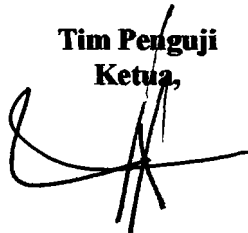
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL STUDI KASUS MEREK AIR MINERAL “AQUA”

Oleh:

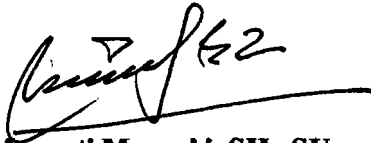
N a m a : SARI BUDINING DYAH
Nim. : 04. M. 0117
Program Studi : Ilmu Hukum
BKU : Hukum Bisnis

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 10 Mei 2007
Dan Dinyatakan: LULUS

Tim Penguji
Ketua,

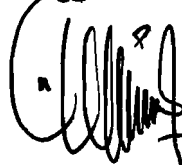


Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.



Hj. Muryati Marzuki, SH., SU.

Anggota

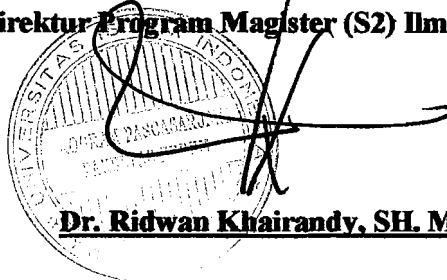


Siti Anisah, SH., MHum.

Anggota

Mengetahui,

Direktur Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Ridwan Khairandy, SH. MH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan rasa Syukur Alhamdulillah berkat rahmad, karunia dan bimbingan-NYA, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari dorongan dan arahan para dosen pembimbing yang dengan sabar selalu memacu semangat penulis, untuk itu pada kesempatan ini saya secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing I.
2. Hj. Muryati Marzuki, SH., SU., Selaku Dosen Pembimbing II.

Dalam kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih Kepada yang Terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ridwan Khairandy., SH., MH. Selaku Direktur Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan motivasi bagi saya agar senantiasa menimba ilmu dengan penuh dedikasi dan disiplin yang tinggi.

ABSTRAKSI

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tujuan Penelitian adalah Ingin meneliti dan mengetahui Bagaimana perlindungan hukum atas merek terkenal, berdasarkan studi kasus merek air mineral "Aqua".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiranya telah tepat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 031/K/N/HaKI/2003, terhadap merek Aquadaeng yang dikwalifisir mempunyai persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal "AQUA" dan pemakaian kata "AQUA" dengan kata lain akan menimbulkan kesan seakan-akan merupakan produk hasil dari PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI yang memproduksi air mineral merek terkenal "AQUA". Oleh karena itu merek Aquadaeng adalah termasuk merek yang harus ditolak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek.

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara merek AQUA yang telah merupakan yurisprudensi tetap telah memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal "AQUA" dengan mempertimbangkan bahwa pada setiap pemakaian merek dan pihak lain yang menggunakan tambahan kata "AQUA" dikualifisir ber-Itikad tidak baik karena membonceng pada ketenaran merek AQUA sebagai merek dagang Penggugat yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undng No. 15 Tahun 2001 tentang merek.

Saran penulis adalah Undang-undang Merek Indonesia walaupun telah mengalami beberapa kali pembaharuan, tetapi masih mengandung beberapa kelemahan misalnya, di satu sisi tidak mengatur pemalsuan merek terang-terangan (meniru merek secara keseluruhan) dengan pemalsuan merek secara tersamar (meniru sama pokoknya). Upaya pengakkan hukum terhadap pelanggaran hukum terhadap pelanggaran merek, khususnya merek terkenal seringkali masih menimbulkan kekacauan tersebut ditentukan berdasarkan unsur-unsur persamaan merek dari merek-merek dan persamaan barang-barang yang diproduksi, bidang dan hal pemakaian bersaing, tingkat kehati-hatian konsumen, kebingungan yang aktual, dan maksud untuk menipu.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DEPAN	
DAFTAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metode Penelitian	22
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK	 25
A. Pengertian Merek	25
B. Fungsi Merek	31
C. Jenis-Jenis Merek	37
D. Merek Terkenal	43
E. Sistem Pendaftaran Merek	50
F. Syarat-Syarat Substantif Pendaftaran Merek	54
G. Pendaftaran Merek	58
H. Penghapusan Dan Pembatalan Pendaftaran Merek	70
I. Pelanggaran Merek	73

BAB III.	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL	
	STUDI KASUS MEREK AIR MINERAL “AQUA”	79
A.	Perlindungan Hukum Atas Merek terkenal, Studi Kasus Air Mineral “AQUA”	79
B.	Analisa Putusan Dan Pertimbangan Hukumnya	93
 BAB IV.	 P E N U T U P	 103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dari pedagang kaki lima hingga plaza dapat dengan mudah dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal, tetapi sebenarnya hanyalah tiruan belaka. Kesemua barang-barang yang dijual tersebut berharga jauh lebih murah dibandingkan dengan barang yang asli. Permasalahan pelanggaran dan perlindungan merek terkenal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Akan tetapi, masalah pelanggaran merek terkenal di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, karena pemilik merek terkenal yang sebenarnya justru digugat oleh pihak lokal, salah satunya dalam kasus *Piere Cardin dan Levi's*.¹

Banyaknya penggunaan merek terkenal oleh beberapa pengusaha domestik atau lokal tidak jelas kaitannya dengan betapa pentingnya merek tersebut bagi suksesnya pemasaran suatu produk barang dan jasa.² Suatu merek dari barang atau jasa dapat diterima oleh masyarakat luas membutuhkan proses perjalanan yang panjang. Suatu perusahaan harus berupaya keras agar merek yang digunakannya

¹ Ridwan Kairandy, *Perlindungan Hukum Merek Dan Problematika Penegakan Hukumnya*, Dikutip Dari: Insan Budi Mauln, Ridwan Khirandy dan Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerjasama Dengan yayasan Klinik HAKI Jakarta, Yogyakarta, 2000, Hlm. 111-112.

² Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum Merek terkenal Di Indonesia", *Jurnal Hukum* Nomor 12 Vol. 6/1999, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 1999, Hlm. 68

dapat diterima oleh masyarakat, untuk itu upaya yang dilakukan adalah menjaga agar mutu barang atau jasa dari merek itu tetap dalam kualitas yang sesuai dengan standar, memperluas jaringan distribusi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Apabila kondisi tersebut dapat dipertahankan oleh perusahaan maka merek dapat menjelma menjadi “roh” suatu produksi barang atau jasa. Sebagai “roh” produksi merek melambangkan kualitas produk, serta menjadi jaminan dan reputasi barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sewaktu diperdagangkan.³

Sistem *Konstitutif* dan Sistem *Deklaratif*. Pada tahun 1961, UU Merek menganut sistem deklaratif kemudian sesudah tahun 1992 sampai sekarang menganut sistem konstitutif. Sistem perlindungan yang diberikan terhadap hak atas suatu merek yang dianut oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sistem konstitutif. Pengertian sistem konstitutif adalah perlindungan hak atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran. Sistem konstitutif, bisa dikaitkan bila kita ingin membuat rate di pasaran barang-barang palsu karena setiap merek yang ada di pasaran harus jelas dan harus terdaftar. Hal ini sulit bagi merek terkenal karena kadang-kadang tidak terdaftar sehingga tidak dapat berbuat apapun. Padahal yang beredar sudah jelas merupakan basil contoh dan *original owner*-nya, tetapi *original owner*-nya tidak mempunyai hak pendaftaran, jadi tidak bisa sembarang

³ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.: 60, Dikutib dalam: Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, Hlm. 68

menggerebek, kemudian sistem ini terkenal dengan istilah “*First To File System*”, yang artinya perlindungan diberikan kepada siapa yang mendaftar lebih dulu.⁴

Pada sistem deklaratif yang dianut pada tahun 1961, di mana perlindungan hak atas merek diberikan atas dasar pemakaian pertama sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi pada waktu sistem deklaratif, semua yang pertama kali daftar maka akan diterima. Tapi kendalanya akan timbul banyak perkara karena ada yang membuktikan sebaliknya. Akan tetapi hal ini tidak menjamin kepastian hukum. Seringkali didalam Pengadilan ditemukan kesulitan dalam menentukan siapa sebenarnya pemakai pertama yang beriktikad baik, karena sulit dibuktikan siapa pemakai pertama. Tetapi misalnya di Amerika Serikat, dianut sistem kombinasi dimana pemakai pertama tetap berhak atas merek pada wilayah dimana dia pertama kali memakai merek tersebut. Kemudian pemilik merek yang telah terdaftar dan bisa membuktikan sebaliknya boleh mengeksploit haknya di wilayah selain tempat dimana pemakai pertama tadi menggunakan.

Pada tahap-tahap pemakaian merek, berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, semua permohonan akan melalui pemeriksaan kelengkapan formalitas, kemudian pemeriksaan substantif. Jangka waktu proses pendaftaran total selama 14 bulan 10 hari. Berbeda dengan Undang-Undang Merek yang dulu lebih lama bisa sampai 2 tahun. Adapun alur permohonan pendaftaran

⁴ Amalia Rooseno, “Aspek Hukum Tentang Merek”, (Prosiding/Rangkain Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya) Tentang: Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya, Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengakjian Hukum, Jakarta, 2004, Hlm. 181-182

adalah awalnya mengajukan permohonan lalu melakukan tahap formalitas seperti melihat surat kuasa dan sebagainya selama 30 hari. Kemudian apabila sudah dianggap lengkap dilakukan pemeriksaan substantif selama 9 bulan. Di dalam pemeriksaan substantif akan diperiksa mengenai apakah ada persamaan atau tidak dengan yang merek lainnya yang telah terdaftar. Pada tahap formalitas hanya dilihat telah benar atau tidak, sudah bayar atau belum, bagaimana dengan surat kuasanya. Bila sudah dilakukan pemeriksaan substantif selama 9 bulan, lalu tim pemeriksa berpikir, bila karena satu dan lain hal seharusnya merek ditolak berdasarkan syarat formalitas dan substansif. Kemudian dia akan memberitahu pemohon bahwa sepertinya merek ini akan ditolak. Diluar negeri sudah dikenal sistem *hearing*. Hal ini di Indonesia bisa dianggap sebagai *hearing*, karena orang yang berkepentingan takut mereknya ditolak, lalu ada negosiasi setelah ada tanggapan, dalam hal tidak ada tanggapan maka tidak perlu dilakukan negosiasi (*hearing*).

Setelah ada tanggapan apakah diterima atau tidak ditcrima baru diumumkan. Setelah diumumkan diberikan kesempatan kepada para pihak apakah ada yang melakukan oposisi atau tidak. Pada waktu pengumuman dilaksanakan, ada yang mengajukan oposisi, ada juga yang tidak. Dalam hal tidak ada oposisi, mudah saja, berarti telah didaftar kemudian dikluarkan sertifikat, lalu dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Bila ada oposisi, tergantung hasil oposisinya, mau diterima atau tidak diterima. Apabila oposisinya diterima, berarti pendaftarannya ditolak. Apabila pcndaftarannya ditolak, keluarlah surat penolakan. Apabila permohonan mereknya

ditolak, pemohon merek ke komisi banding. Bagi mereka yang tidak puas, boleh datang ke Komisi Banding. Komisi Banding bisa menerima dan bisa menolak. Bila Komisi Banding menerima oposisinya, maka dikeluarkan sertifikat dan dicatat di Daftar Umum Merek. Akan tetapi jika ditolak, berarti dikeluarkan surat penolakan. Maka pemohon dapat pergi ke Pengadilan Niaga.

Hal ini sebetulnya tidak jelas, ada beberapa permasalahan mengenai keberatan ini, pertama, mengapa keberatan terliadap putusan kantor merek tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga, bukannya mi merusak tatanan apakah ini tidak seharusnya ke PTUN? Kedua, bukankah Pengadilan Niaga urusannya hanya membatalkan dan menghapuskan suatu merek yang sudah terdaftar, sedangkan kantor merek urusannya menerima/meniolak pendaftaran. Jadi masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Akan tetapi sampai sejauh ini tidak ada yang mempermasalahkan mengenai hal ini. Lalu masalah tanggapan, di dalam skema tidak terdapat tanggapan. Jadi pada saat diberitahu akan ditolak, tidak ditanggapi, langsung saja keluar surat penolakan. Mungkin saja pada sistem yang baru apabila suatu merek ditolak tidak perlu menunggu seperti halnya pada undang-undang yang lama dimana semuanya harus mengikuti prosedur.

Pada undang-undang yang lama dan awal saja sudah bisa ditolak, bila yang ditolak diam saja dapat langsung keluar surat penolakan. Akan tetapi, dalam hal dikeluarkan surat penolakan kemudian mengajukan keberatan ke Komisi Banding. Pada Komisi Banding putusannya bisa diterima atau ditolak. Bila ditolak, keluar surat

penolakan lalu pergi ke Pengadilan Niaga. Sedangkan jika diterima akan diterima untuk diumumkan. Pada tahap ini akan ada atau tidak adanya pihak oposisi. Bila ada oposisi lalu ditolak karena sesudah pengumuman itu, dapat diajukan ke Komisi Banding. Jadi ada 2 Komisi Banding sehingga sangat rancu. Pada Komisi Banding yang pertama adalah Komisi Banding yang putusannya menyebabkan diumumkan saja, sedangkan untuk Komisi Banding yang kedua adalah komisi banding untuk menolak sehingga bisa cepat ke Pengadilan Niaga atau bila Komisi Banding menerima bisa keluar sertifikat untuk dimasukkan ke Berita Resmi Merek. Dibandingkan dengan prosedur pendaftaran tahun 1992, prosedur pendaftaran pada Undang-Undang Merek yang lama lebih sederhana dibandingkan Undang-Undang Merek yang baru. Pada Undang-Undang Merek yang lama hanya ada permintaan pendaftaran merek, pemeriksaan formalitas, pengumuman kemudian ada pemeriksaan substantif. Jadi pengumuman dahulu baru pemeriksaan substantif. Tapi kalau yang baru pemeriksaan substantif dahulu baru diumumkan. Pada waktu pemeriksaan substantif dilihat apakah ada pihak oposisi atau tidak, kemudian dilihat apakah ada merek terdaftar milik pihak lain. Ketiga, apakah ada merek terkenal yang masih dalam status pending. Itu semua diperhatikan karena bila ada merek terkenal yang pending, bisa mempengaruhi dalam putusan pada waktu pemeriksaan substantif.

Kembali pada prosedur pendaftaran merek yang paling sederhana, pada tahun 2001 permohonan pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, sebelum pengumuman. Baru setelah disetujui didaftarkan kemudian baru diumumkan. Kalau

tidak ada oposisi maka terus didaftarkan kemudian keluarlah surat sertifikasi untuk didaftarkan di Daftar Umum Merek.

Beberapa Masalah Yang Sering Dalam Pemeriksaan Merek. Masalah-masalah yang sering dijumpai dalam pemeriksaan merek, ada 3 (tiga) hal, yaitu:⁵

1. Masalah Persamaan

Apa itu persamaan, persamaan secara keseluruhan atau persamaan hanya pada pokoknya? Sering dijumpai persamaan pada pokoknya dengan unsur-unsur yang menonjol yang menimbulkan kesan adanya persamaan, baik dalam bentuk, cara penempatan, kombinasi unsur arti, bunyi maupun dalam ucapan. ini namanya merek yang tidak *entirely similar*, tapi *identical*. Jadi semua elemen merek tidak harus tuntas sama, dan jalur pemasarannya juga tidak harus sama. Yang paling pokok dalam doktrin ini adalah pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dapat menimbulkan kebingungan yang nyata. Harus ada *actual confusion* yang menyesatkan masyarakat konsumen seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber/produsen yang sama, sehingga didalamnya terdapat unsur iktikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain. Sebetulnya untuk menentukan ada tidaknya persamaan, kita juga mengenal teori *holistic approach* dan *dominance*. Jika *holistic approach* itu ke keseluruhan dan bunyi, arti, ejaan, penampilan, sedangkan *dominance* hanya unsur yang paling dominan. Misalnya nama Bambang Purwanto dikatakan memiliki persamaan secara keseluruhan harus persis Bambang Purwanto apabila hanya Bambang saja tidak

⁵ *Ibid.*, Hlm. 184-185

bisa. Tapi apabila bukan nama orang, tidak harus persis sudah bisa dianggap sama.

2. Masalah Penerapan Ketentuan Tentang Barang Sejenis dan Tidak Sejenis.

Seringkali dijumpai kasus mengenai penerapan ketentuan tentang barang sejenis dan tidak sejenis. Suatu barang belum tentu dikatakan sejenis dengan barang tertentu lainnya, meskipun berada dalam satu kelas yang sama. Misalnya ada kelas internasional yang kita anut, dan kelas satu sampai kelas yang lain. Belum tentu dalam satu kelas jenisnya sama. Bisa jenisnya berbeda, terdapat perbedaan kelas hanya untuk pembayaran saja di Kantor Merek, itu tidak dapat dikaitkan dengan sejenis. Sebaliknya dikatakan suatu barang sejenis dengan barang lain walaupun kelasnya beda karena keterkaitan yang sangat erat. Barang yang berkaitan dengan dunia fashion, jenisnya bisa berbeda, seperti sepatu dan baju. Jadi tujuan pemakaian, cara pembuatan, atau sifat barang itu, hal-hal yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan suatu barang dikategorikan sejenis atau tidak sejenis.

3. Masalah Merek Terkenal.

Di sini juga terdapat ketidakjelasan mengenai apa yang terkenal, kriteria apa yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan terkenal. Sering terdapat masalah karena hal ini. Sejauh mi batasan secara umum mengenai merek terkenal jadilah sesuai kriteria penggolongan, reputasi, kualitas, penjualannya stabil, diperdagangkan di

berbagai negara, memiliki pendaftaran merek di berbagai negara, pengetahuan masyarakat dan promosinya.

Dari ketiga permasalahan tersebut di atas menimbulkan masalah dalam pemeriksaan merek karena tidak ada ketentuan yang memberikan pedoman yang pasti pada pemeriksaan merek. Saya sudah meminta kepada Kantor Merek untuk memberikan petunjuk kepada tim pemeriksa merek, tetapi sampai sekarang tidak diberikan. Jadi sifatnya subyektif sekali, tergantung masing-masing individu. Seringkali putusan yang dikeluarkan tidak konsisten terhadap kasus yang serupa.

Dan kalau kita kembali mengamati pada merek yang tidak dapat didaftar, perlu bagi para hakim karena biasanya perkara di pengadilan mungkin berkisar pada merek yang tidak dapat didaftarkan. Dalam hal merek yang tidak dapat didaftar, seluruh negara sebetulnya mengatur mengenai hal yang sama, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan ketentuannya bersifat global. Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.⁶

⁶ Pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Pasal 5 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek bahwa Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah 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

Pada Pasal 4 dinyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik. Hampir semua kasus pembatalan didasarkan pada itikad tidak baik, misalnya meniru lukisan, dan/atau kata, dan merek diajukan secara tidak jujur.

Kemudian mengenai alasan mengapa suatu merek tidak dapat didaftar adalah karena tidak memiliki daya beda, telah menjadi milik umum, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya. ini sering sekali dipakai sebagai alasan apabila seseorang mengajukan pembatalan di pengadilan niaga nanti. Tanda yang digunakan pada suatu merek menunjuk pada barang itu sendiri, merupakan gambaran yang melukiskan keadaan barang, misalnya kata Kopi atau gambar Kopi untuk jenis barang Kopi atau produk Kopi.

Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sifatnya absolut, artinya kantor merek tidak boleh menerima pendaftaran merek yang mengandung unsur-unsur yang disebut dalam pasal tersebut. Jadi kalau suatu merek sudah terlanjur terdaftar, padahal sebenarnya melanggar Pasal 4 dan Pasal 5, itulah yang dipakai sebagai dasar oleh Penggugat untuk membatalkan suatu merek.

Sekarang beralih kepada merek yang ditolak, yang di dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁷ Adapun faktor-faktor yang menyebabkan suatu merek ditolak antara lain:

⁷ Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

- 1) Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu;
- 2) Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal karena bisa saja suatu merek yang sudah terkenal telah terdaftar atau tidak terdaftar;
- 3) Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
- 4) menyerupai nama orang terkenal atau badan hukum terkenal

Selain itu, hambatan yang dihadapi dalam lingkup merek antara lain pengertian merek terkenal sampai saat ini belum jelas karena ada yang mengatakan merek terkenal hanya untuk satu jenis barang lalu diluar negeri orang menyebutkan bukan sebagai “well-known mark” tetapi “famous mark” karena famous lebih kuat sebab cakupannya luas, sementara “well-known mark” hanya mengenai satu jenis saja. Seperti merek “Canon” untuk sepeda, ada juga merek “Canon” untuk kamera, dimana masing-masing terkenal dalam jenisnya. Dan belum diaturnya peraturan pelaksanaan mengenai apa yang dimaksud dengan merek terkenal.

Ada banyak jenis-jenis merek yaitu; 1) kalau ditinjau dari segi tujuan pemakaian, ada merek dagang/ barang yang diperdagangkan, ada juga merek jasa/ jasa yang diperdagangkan. Ada juga barang dan jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan beberapa orang/badan hukum secara bersama-sama untuk

membedakan satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, dan 2) ditinjau dan segi kekuatan bertahan dan perlindungannya.

Dalam kasus merek Aqua, Aqua sebenarnya tidak dapat dipakai sebagai merek, tetapi karena Aqua sering dipakai orang maka mendapat *secondary meaning* untuk dijadikan suatu merek. Akan tetapi si pemilik Aqua tidak bisa menggunakan merek Aqua untuk produk lain karena merek Aqua untuk air minum mineral, kemudian dia merasa berhak menggunakan merek terkenal tersebut untuk barang lain. Pihak lain bebas memakai selama tidak termasuk dalam jenis yang sama. Kantor Merek harus bisa menerima dan pemilik Aqua tidak boleh menuntut yang lain. ini istilahnya adalah *disclaimer*.⁸ Dalam kasus ini sebetulnya ini bukan masalah merek, tetapi merupakan masalah *unfair competition*. Saat ini, kita belum mempunyai Undang-undang tentang *unfair competition* dalam kaitan dengan merek. Akan tetapi sering bila ada masalah yang berkaitan dengan *unfair competition* di pengadilan, hakim tidak melihat dari sisi *unfair* tapi dibawa ke kasus merek, sejauh ini yang ada hanyalah ketentuan tentang merek.

Mengenai mengenai Aqua, sebenarnya Aqua tersebut merupakan keterangan terhadap jenisnya. Tetapi karena dipakai lama sehingga dibenarkan menggunakan merek itu untuk barang sejenisnya, itu yang dimaksud sebagai *secondary meaning*. Tapi di lain pihak, jika sesuatu sudah dipakai sedemikian lama sehingga sudah menjadi milik *public* maka tidak bisa diklaim menjadi milik seseorang. Akan tetapi

⁸ Amalia Rooseno, *Op.Cit.*, Hlm. 187

bagaimana dengan masalah jangka waktunya, kita sudah lama mengenal Aqua. Setiap ada yang menjual air mineral dikatakan Aqua. Kapan kata Aqua tidak lagi menjadi milik umum? Batasan waktu untuk mengatakan Aqua sudah lama dikenal, sehingga tidak lagi bisa mengklaim sebagai miliknya, kemudian timbul suatu pertanyaan adakah batasan waktu?

Menurut Amalia Rooseno⁹ bahwa Aqua sama, yaitu sesuatu karena dipakai secara terus menerus lalu dia dapat perlindungan sebagai merek. Akan tetapi merek itu lama kelamaan karena sudah terlalu dikenal, maka orang banyak yang mengikuti. Bisa jadi orang memakai nama lain tetapi masih menggunakan merek Aquanya, tapi dia menonjolkan merek lain. Sehingga dengan ini akan diambil sikap mereka mempunyai merek sendiri yang menonjol, tetapi supaya khalayak ramai tahu mengenai apa yang disebut sebagai Aqua, karena itu hanya suatu ukuran supaya mereka tahu ini adalah Aqua.

Selanjutnya Amalia Rooseno mengemukakan juga bahwa tidak ada batasan waktu, karena sudah terlalu lama maka menjadi *Generic Name*. Jadi ada 2 jalur, dan yang biasa menjadi terkenal karena sudah kelamaan menjadi *Generic Name*, pada saat itu kekuatannya sudah hilang. Jadi tidak ada batasan waktu. Kembali kepentingan orang yang memerlukan merek itu, bagaimana argumentasinya yang menentukan bahwa mereka bisa didaftar atau tidak. Memang kuantitas dan pemakaian mereknya harus jelas dipakai secara berlimpah dan kualitas jangan hanya dipakai pada suatu tempat saja, tetapi juga di tempat-tempat pusat perdagangan. Lalu

⁹ *Ibid.*, Hlm. 188

masalah terkenal/ tidak terkenal juga tidak ada kriteria yang jelas, akan tetapi yang penting adalah terdaftar di berbagai Negara, *advertising tool* yang kuat, investasinya, punya nomor registrasi dimana-mana, dan pengetahuan masyarakat. Ada kasus dimana yang mengatakan terkenal diluar negeri cukup, tetapi tidak terkenal di Indonesia dan sebaliknya. Akan tetapi yang penting dalam hal ini adalah pengetahuan masyarakat.¹⁰ Karena banyak sekali terjadi kasus merek yang sebenarnya sumber sengketa itu disebabkan hanya dari ada 3 hal yaitu tidak jelasnya kriteria persamaan, tidak jelasnya kriteria sejenis, tidak jelasnya kriteria merek terkenal.

Dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31 K/N/HaKI/2003 bahwa¹¹ dalam perkara merek “AQUA” yang merupakan yurisprudensi tetap telah memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal “AQUA” untuk jenis barang kelas 32, dengan pertimbangan bahwa terhadap setiap pemakain merek oleh pihak lain yang menggunakan tambahan kata “AQUA” dikwalifisir beritikad tidak baik karena membonceng pada ketenaran merek “AQUA” sebagai merek dagangnya yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia, (Dalam kasus ini yang dianggap membonceng ketenaran “AQUA” adalah Perusahaan Air Mineral dengan merek “AQUADAENG”).

Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 031 K/N/HaKI/2003.

ketenaran pihak lain. Dan sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c bahwa permohonan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Jadi sebenarnya kasus-kasus di pengadilan, umumnya berkisar pada ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek. Dalam praktek Pasal 6 khususnya dalam sengketa merek sering muncul masalah mengenai menentukan ada tidaknya persamaan pada merek. Karena ketentuan Pasal 6 sifatnya subyektif sedangkan Pasal 4 adalah sesuatu yang *absolute*.

Dari uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang merek yang dituangkan di dalam suatu penelitian tesis yang berjudul: ***PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL, STUDI KASUS MEREK AIR MINERAL "AQUA"***.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum atas merek terkenal, berdasarkan studi kasus merek air mineral "Aqua" ?

C. Tujuan Penelitian

Ingin meneliti dan mengetahui Bagaimana perlindungan hukum atas merek terkenal, berdasarkan studi kasus merek air mineral “Aqua” .

D. Tinjauan Pustaka

Direktorat merek memberikan hak atas merek sesuai dengan hukum, sedangkan yang berpekara adalah si pendaftar. Yang mengetahui apakah ada itikat buruk atau tidak adalah si pendaftar. Dan fungsi Direktorat merek hanya tampak secara administratif meskipun memiliki kewenangan memutuskan “ya” atau “Tidak”. Secara subtansial Direktorat merek juga memiliki hak untuk memutuskan.¹²

Merek adalah salah satunya yang menekankan pada pentingnya perlindungan suatu hak yang dapat dieksploitasi secara ekonomis. Perlindungan hukum yang memadai terhadap merek-merek terkenal, yang kebanyakan adalah merek terkenal dari luar negeri mutlak diperlukan, tanpa mengurangi hak pengusaha pribumi yang memiliki merek yang sama dengan merek terkenal tersebut yang menggunakannya dengan iktikad baik. Namun demikian untuk menjaga keseimbangan hak dari pemilik merek terkenal dalam dan luar negeri, perlu juga kiranya dirumuskan kriteria merek

¹² Insan Budi Maulana, *Bianglala Haki (Hak Kekayaan Intelektual (Masalah Domain Name Ditinjau Dari UU Merek Dan Anti Persaingan Curang)*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, Hlm. 192

terkenal “lokal”, yaitu merek-merek terkenal yang berkembang pada suatu daerah atau wilayah tertentu atau merek terkenal yang berada dalam suatu negara.¹³

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa “merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”. Berdasar ketentuan tersebut ada beberapa unsur dalam merek, yaitu:

1. Tanda
2. Memiliki daya pembeda
3. Digunakan untuk perdagangan barang dan atau jasa

Dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “individualishing” pada barang atau jasa bersangkutan,¹⁴ tanda yang dapat dijadikan merek jika secara konvensional berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka atau kombinasinya. Kemudian Persyaratan daya pembeda (*distinctiveness*)

¹³ Trisno Raharjo, “Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan-Putusan Perkara Merek Terkenal di Indonesia”, *Laporan Penelitian*, Yogyakarta, UMY, 1999, Hlm.: 18.

¹⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intetual, Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, Hlm. 156

merupakan persyaratan materiil agar suatu tanda dapat dilindungi sebagai suatu merek.¹⁵

Indonesia memberikan perlindungan terhadap merek terdaftar yang pendaftarannya dilandasi itikad baik (*tegoede trouw* atau *good faith*). Pendaftaran merek harus memenuhi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan merek pada prinsipnya adalah daya pembeda. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, menetapkan bahwa persyaratan materiil ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Ketentuan bahwa persamaan pada pokoknya dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila Merek tersebut:

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

Dalam penggunaan hak merek, dan siapa yang berhak atas merek ditentukan berdasarkan sistem yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem-sistem

¹⁵ Rahmi Jened, "Perlindungan Merek Di Indonesia", *Pelatihan HAKI VI bagi para Dosen Perguruan Tinggi Indonesia Timur, Fakultas Hukum Universitas Airlangga kerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia*, Surabaya 27 Agustus - 8 September 2001, Hlm. 4.

tersebut biasanya dikenal dengan sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif adalah hak atas merek yang diperoleh karena pendaftaran, sedangkan sistem deklaratif adalah hak atas merek yang diperoleh karena pemakaian pertama. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 yang menyatakan Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu keharusan apabila dikehendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan haknya mendapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh kantor merek akan ditolak pendaftarannya. Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak kepada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Dan berdasarkan reputasi dan kemashurannya, suatu merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termashur (*famous*

marks).¹⁶ Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi, ciri-cirinya adalah kurang memberi pancaran simbol gaya hidup, masyarakat konsumen sering menilai sebagai barang atau jasa berkualitas rendah, merek sering dianggap tidak mempunyai *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos yang sugestif kepada masyarakat konsumen kepada masyarakat konsumen, dan tidak membentuk lapisan pasar dan pemakai.¹⁷

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, karena memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada segala lapisan konsumen.¹⁸ Merek termashur, yaitu merek yang karena perkembangannya telah dikenal secara luas di seluruh dunia, dan memiliki reputasi yang dapat digolongkan sebagai, “merek aristokrat dunia”.¹⁹

Antara merek terkenal dan merek termashur terdapat persamaan-persamaan kriteria sehingga semua konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional di bidang merek pada dasarnya hanya mengenal merek biasa dan merek terkenal. Mengingat maraknya pelanggaran merek terkenal di Indonesia, maka tidak salah jika perkara-perkara merek yang sampai ke pengadilan adalah perkara-

¹⁶ Ridwan Khairandy, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia”, *Seminar Nasional Perlindungan Hukum Merek dalam Era Persaingan Global*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999, Hlm. 4.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 1992*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 80-81.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 82-82.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 85.

perkara mengenai merek terkenal. Sengketa tersebut baik berkenaan dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek maupun gugatan ganti rugi. Permasalahan pelanggaran hak merek terkenal ini, sebenarnya bukanlah persoalan baru. Permasalahan ini tampaknya seiring dengan awal pengaturan hukum merek di tingkat internasional. Pengaturan untuk memberikan perlindungan pemegang hak merek terkenal telah dimulai dalam amandemen konvensi Paris di Den Haag tahun 1925. kemudian di dalam *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* (TRIPs) juga dilakukan pengaturan merek terkenal. Bagi anggota World Trade Organization (WTO) terdapat kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan TRIPs tersebut kedalam hukum nasionalnya.

Dalam perkembangannya banyak kejadian pelanggaran merek terkenal di Indonesia, selain karena faktor sosial ekonomi, juga di sebabkan oleh faktor sistem hukum itu sendiri.²⁰ Dan selama masih berlakunya Undang-undang nomor 12 Tahun 1961, sistem pemberian hak merek di dasarkan pada sistem deklaratif atau pemakai pertama (*first to use*). Hak merek itu diberikan karena pemegang merek adalah pemakai pertama, bukan pendaftar pertama.

Pendaftaran hanya menimbulkan dugaan, bahwa si pendaftar tersebut adalah pemakai pertama. Dengan sistem yang demikian, banyak merek terkenal yang didaftarkan di Indonesia oleh pengusaha lokal, yang sebenarnya tidak berhak. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan dengan alasan, bahwa mereka adalah pemakai

²⁰ Insan Budi Maulana, "Merek Terkenal menurut TRIPs Agreement dan Penerpannya dalam Sistem Merek Indonesia", *Jurnal Hukum*, No 13 Vol 7 April 2000, Hlm. 120

pertama di Indonesia. Seiring dengan itu, di dalam realita di pengadilan,²¹ pemilik merek terkenal (asing) di kalahkan, karena :

1. Pengusaha lokal dianggap sebagai pemakai pertama.
2. Masa pengajuan gugatan pembatalan merek telah kadaluarsa.
3. Pandangan legalitas sebagai hakim.
4. Faktor-faktor eksternal lainnya.

Untuk lebih memberikan kepastian hukum perlindungan hukum kepada pemilik merek, pemerintah pada awalnya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-02-HC.01.01 Tahun 1987. Surat Keputusan tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 tahun 1991. Dan dalam perbaikan substansi sistem Hukum Merek Indonesia, pemerintah juga mencabut UU No. 21 Tahun 1961 dan menggantikannya dengan UU No. 19 Tahun 1992 tentang merek. Di dalam Undang-undang ini telah terjadi perbaikan sistem pemberian hak merek, yakni dengan digunakan sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file*). Juga telah diatur mengenai perlindungan bagi merek terkenal. Penyempurnaan yang paling terakhir terhadap Undang-undang Merek adalah UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan pengaturan hukumnya (substansi hukumnya) baik di tingkat internasional maupun ditingkat nasional, persoalan mendasar yang belum terpecahkan hingga sekarang adalah menyangkut dedfinisi merek terkenal itu sendiri. Dan hingga sekarang belum ada definisi merek terkenal yang dapat di terima secara luas. Bahkan upaya-upaya untuk

²¹ *Ibid.*

menginventarisasi unsur-unsur yang membentuk pengertian itupun hingga kini belum memperoleh kesepakatan. Oleh karenanya, kalau ada pihak lain, hanyalah semata-mata karena kepentingan pemilik merek yang bersangkutan. Bahkan selama putaran perundingan Uruguay di bidang TRIPs sampai dengan penandatanganan persetujuan pembentukan World Trade Organization (WTO), tidak satu negarapun mampu dan mengusulkan definisi merek terkenal tersebut.²²

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- c. Yurisprudensi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain:

²² Bambang Kesowo, Sambutan Arahkan dalam *Seminar nasional perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, fakultas Hukum Universitas Parahyangan bekerja sama dengan Masyarakat HAKI Indonesia dan united State Information Service, Bandung 26 September 1998, Hlm. 1

- a. Hasil-hasil penelitian di bidang hukum merek.
- b. Disertasi atau tesis di bidang hukum merek.
- c. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum merek.

2. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus-kamus hukum,
- b. Kamus bahasa, dan
- c. Dokumen tertulis lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisi pada masalah penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

BAB II.

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

A. Pengertian Merek

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengkaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.

Merek juga berguna untuk para konsumen, karena mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen makin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.

Merek, singkatnya dikenal sebagai tanda yang dapat membedakan satu produk dagang dan produk dagang yang lain. Bukanlah suatu hal yang baru dipahami bahwa merek adalah hal yang penting dalam bisnis dan bukan pula suatu fenomena baru jika merek kemudian digunakan sebagai senjata dalam persaingan dan dalam kasus semacam ini kebanyakan korbannya adalah merek-merek terkenal.²³

Pasca Indonesia meratifikasi persetujuan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement The Establishing World Trade Organization) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan persetujuan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).²⁴

Dan salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan

²³ Sih Yuliana Wahyuningsih, "Diskursus Tentang Merek dan Domain Name Batasan Dan Ruang Lingkup Dan Aturan Main Yang Berlaku Di Indonesia", *Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005*, Hlm. 58-59

²⁴ Budi Agus Riswandi Dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 1

penting. Disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek diperlukan penyempurnaan Undang-Undang merek yaitu UU No. 19 Tahun 1992 (Lembaran negara tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 14 tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut UU merek lama, dengan satu undang-undang tentang merek yang baru.²⁵ Undang-Undang merek yang baru itu adalah UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dalam undang-undang ini diatur juga tentang perlindungan terhadap indikasi geografis yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena factor lingkungan geografis, termasuk factor alam atau factor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut memberikan cirri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dan selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.

Undang-undang merek diharapkan mempunyai tujuan melindungi merek sah dari penyalagunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, dan merek yang sah adalah merek terdaftar.²⁶

²⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 191

Pencantuman pengertian merek sekarang ini pada dasarnya banyak kesamaannya diantara negara peserta Uni Paris, hal ini dikarenakan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut. Hal ini terjadi pula pada negara berkembang, mereka banyak mengadopsi pengertian merk dari model hukum untuk negara-negara berkembang yang dikeluarkan oleh BIRPI 1967. Pada model hukum tersebut disebutkan definisi tentang merk, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) sub a sebagai berikut "*Trade mark means any visible sign serving to distinguish the good of one enterprise from those of other enterprises.*" Pengertian sederhana di atas hampir sama dengan pengertian merk dalam ketentuan Pasal 68 UU Merk Inggris tahun 1938 yaitu: ²⁷

... a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as proprietor or registered user to use the mark, whether - with or without any indication of the identity of that person ..."

Selanjutnya menurut pasal tersebut yang termasuk Merek adalah meliputi: *a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof.*²⁸ Di Indonesia pengertian tentang Merk mempunyai banyak ke-

²⁷ W.R. Cornish, *Intellectual Property*, Cetakan kedua, London: Swett & Marzwell, 1989, Hlm. 439, Dikutib Dalam: Sudargo Gautama, *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm. 52

²⁸ David I Bainbridge, *Computers and The Law*, Cetakan pertama, London: Pitman Publishing, 1990, Hlm. 54, Dikutib Dalam: Sudargo Gautama, *OpCit.*, Hlm. 52

samaan dengan ketentuan di Inggris. Hal ini bisa kita lihat dengan membandingkannya.

Dalam ketentuan UU Merk No. 15 Tahun 2001 dicantumkan rumusan merk pada Pasal 1 angka 1, yaitu:²⁹

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

Sebuah Merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing). Maksudnya tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau "individualisering" pada barang atau jasa bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Merk No. 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa, "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa". Tanda-tanda tersebut dapat dicantumkan pada barang bersangkutan, atau

²⁹ Pasal 1 angka 1 UU Merk No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

bungkusan dari barang tersebut, atau dicantumkan secara tertentu pada kepada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Merk No. 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti:³⁰

- a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum;
- d. Merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Meskipun suatu merek dapat didaftarkan yaitu tidak mengandung salah satu unsur yang diatur pada Pasal 5, tetapi bila merk tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merk milik orang lain yang sudah terdaftar maka permintaan pendaftarannya akan ditolak oleh Direktorat Jenderal. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merk dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis.

³⁰ Lihat Pasal 5 UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

B. Fungsi Merek

Fungsi utama merek adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Selain itu merek juga bisa memprioritaskan suatu barang atau jasa tertentu, yang menunjukkan asal barang dan jaminan kualitas barang dan jasa yang bersangkutan.³¹ Tanda yang digunakan sebagai merek tersebut harus dilekatkan atau digunakan pada suatu produk barang atau jasa yang digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Penggunaan merek tersebut dimaksudkan untuk membedakan suatu produk barang atau yang sejenisnya yang dibuat orang atau badan hukum lainnya.

Dengan demikian agar suatu tanda memiliki fungsi yang pembeda (*distinctive, distinguish*) bagi seseorang sesuai dengan ciri khusus yang dimilikinya harus dilekatkan pada suatu benda atau barang. Barang merupakan media yang melahirkan suatu tanda menjadi merek. Tanpa dilekatkan sebagai cap atau tera pada suatu benda, merek memiliki arti. Setiap tanda yang akan dijadikan merek, memerlukan benda

³¹ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000, Hlm. 81

materi budaya (*material culture*). Bisa diterakan pada kertas untuk dijadikan sebagai pembungkus atau sekaligus sebagai tanda barang yang ada didalamnya. Bisa juga langsung dicapkan pada barang itu sendiri. Antara barang dan tanda yang dilekatkan kepadanya melahirkan hubungan ikatan yang tidak terpisahkan, sehingga tanda yang diterakan menjadi merek yang memberi kesan tertentu bagi orang yang melihat barang tersebut. Melalui media barang yang diberi cap tanda tertentu terwujud merek sebagai simbol barang. Simbol itu pula yang mewujudkan asosiasi kultural (*cultural assosiation*) terhadap barang. Selanjutnya, asosiasi kultural membentuk hubungan mitos (*mythical attachments*) terhadap merek tertentu. Apabila suatu merek mampu membentuk asosiasi kultural dan sentuhan mistik dengan barang dimana dia diterakan, merek yang bersangkutan akan menjalin ikatan keakraban (*familiar contex*) kepada setiap orang yang melihatnya. Dia mampu memberi kesan untuk memiliki atau memakainya.³²

Jika tanda yang diterakan pada suatu barang atau jasa hanya terbatas untuk diri atau keluarga seseorang, tidak akan berkembang menjadi merek yang berfungsi sebagai lambang bagi masyarakat umum. Merek yang terbatas penggunaannya bagi diri atau kelompok kecil, tidak mungkin mengembangkan asosiasi kultural dan konteks familiar kepada masyarakat luas.³³

³² M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 177

³³ *Ibid.*, Hlm. 178

Agar benda materi kultural (*cultural material*) yang dibubuhi cap tertentu bisa berkembang menjadi merek tertentu yang melambangkan simbol atau mitos, barang yang bersangkutan mesti dikenalkan secara luas kepada umum, dan jenis barangnya sendiri dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti jenis busana, makan minuman, alat angkutan dan alat tulis-menulis³⁴.

Fungsi paling klasik yang sangat melekat pada suatu merek adalah merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lainnya. Oleh karena itu, unsur daya beda pada suatu merek merupakan unsur yang sangat mutlak harus dipenuhi. Selain untuk menunjukkan sumber /asal barang /jasa, merek juga berfungsi untuk menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang /jasa tersebut akan mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan pada si produsen, merek juga melindungi kepentingan konsumen. Fungsi tambahan lainnya, merek juga dapat menjadi *advertising tool*. Merek dapat membantu periklanan dan promosi suatu produk dalam pengertian bahwa merek dengan bentuk/gambar yang mempunyai daya tarik sedemikian rupa dapat mempengaruhi konsumen untuk memilih produk tertentu di banding merek lainnya.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Amalia Rooseno, *Op.Cit.*, Hlm. 190

Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai :³⁶

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

UU Merek Indonesia mengatur tentang jenis-jenis merek. Jenis-jenis merek yang dimaksudkan terdiri dari: merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Merek

³⁶ Ditjen, "Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)", Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2001, Hlm.42.

dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya, sedangkan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau merek itu dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come, first out*. Berdasarkan kepada prinsip ini, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek dia harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.

Suatu merek telah didaftarkan dan telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, maka pihak yang mengajukan permohonan merek akan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek. Hak atas merek sendiri diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Kalau hak atas merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran atas merek pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga.

Tak kalah pentingnya dalam pengaturan hukum merek Indonesia menyangkut merek terkenal. Munculnya istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasar reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.³⁷

UU Merek Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang merek terkenal ini. Namun dalam ketentuan Pasal 6 UU Merek dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan merek terkenal menjelaskan bahwa reputasi merek terkenal akan

³⁷ Ridwan Khairandy dan Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Hlm 80 dan 83.

diperoleh dilihat dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

C. Jenis-Jenis Merek

Adapun yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya, adalah adanya kesan yang sama antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan. Kriteria tersebut harus dihubungkan dengan keadaannya apakah merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, jika dipakai pada barang atau jasa sejenis.

Dengan demikian merek-merek itu harus dipandang secara keseluruhannya. Sedangkan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Jenis merek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa.

Merek Jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis.

Pengaturan kedua jenis merek tersebut biasanya diatur bersama-sama dalam satu undang-undang. Karena tidak dibedakan antara kedua jenis merek itu dalam hal perlindungannya, maka suatu merek jasa dapat ditolak pendaftarannya berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan suatu merek dagang, dan sebaliknya merek dagang terhadap merek jasa.

Dengan melihat arti kata merek, dan obyek yang dilindunginya, maka merk digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah landa pengenalan asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (individuality), dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merk tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (means of trade promotion) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.

Di pasaran luar negeri, merek-merek, seringkali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan "*goodwill*" di mata konsumen. Merk tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. Goodwill atas merk adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.

Di dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 hanya dikenal merek dagang. Pengakuan adanya merek jasa baru diatur dalam UU Nomor 19 tahun 1992. Di dalam UU Nomor 19 Tahun 1992 dan UU Nomor 15 Tahun 2001, selain merek dagang dan merek jasa juga diatur tentang merek Kolektif (*collectivemarks*). Menurut Pasal 1 angka 4 UU nomor 15 Tahun 2001, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Dengan demikian, merek kolektif ini bukanlah jenis merek tersendiri. Pada dasarnya, merek kolektif ini juga Merek Dagang atau Merek Jasa. Adapun yang menjadikannya sebagai merek kolektif, hanyalah sifat penggunaannya yang sejak awal terikat pada peraturan yang dibuat untuk itu. Merek kolektif ini biasanya digunakan oleh suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya asosiasi ini adalah asosiasi para produsen atau para pedagang barang-barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau barang-barang yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.³⁸

³⁸ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, Hlm 68

Selain adanya pengaturan merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif, baik dalam UU Nomor 19 tahun 1992 maupun UU No. 15 tahun 2001 diakui pula keberadaan Indikasi geografis dan indikasi Asal.

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dan indikasi asal baru dikenal atau diatur dalam UU No. 14 Tahun 1997. pengaturan indikasi geografis dan indikasi asal di dalam hukum merek Indonesia merupakan konsekuensi diratifikasikannya *Traded Related Intellectual Property Rights (TRIPs)* oleh Indonesia.

Pasal 56 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001, indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan arti ciri kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Tanda pada barang tersebut menggunakan nama suatu wilayah geografis tertentu yang sekaligus menunjukkan asal barang yang bersangkutan. Harus ada hubungan yang bersifat khas antar nama daerah itu dengan barang bersangkutan (*characteristic quality*). Hubungan yang khas tersebut dapat terjadi karena faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Faktor alam tersebut bisa karena keadaan tanah atau iklim. Sedangkan faktor manusianya bisa berupa kecakapan atau

ketrampilan yang turun-temurun karena adanya budaya (*professional traditional*). Contoh indikasi geografis, adalah anggur (*wine*) "Bordeaux" dan "Champagne". Bordeaux dan champagne merupakan nama suatu desa di Perancis dimana buah anggur (*grape*) di tanam dan diproses menjadi minuman anggur (*wine*) yang produknya sangat khas kualitas mutunya. Demikian juga dengan cerutu "Havana" Havana adalah ibukota Kuba dimana tembakau itu ditanam dan juga diproduksi menjadi rokok cerutu yang sangat khas kualitas mutunya yang sulit untuk disamai dengan produk dari tempat lain.³⁹

Pasal 56 ayat (2) UU No. 15 tahun 2001 menentukan bahwa indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permintaan yang diajukan.⁴⁰

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri dari :
 - a. Pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
 - b. Produsen barang-barang hasil pertanian.
 - c. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
 - d. Pedagang yang menjual barang-barang tersebut.
2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
3. Kelompok konsumen yang menjual barang-barang tersebut.

³⁹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 82

⁴⁰ Pasal 56 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 56 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2001 menentukan, permintaan pendaftaran indikasi geografis ditolak kantor merek apabila tanda tersebut.⁴¹

1. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat seperti ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan atau kegunaannya;
2. Tidak memenuhi syarat untuk di daftarkan sebagai indikasi geografis.

Indikasi asal juga menggunakan suatu wilayah geografis tertentu pada suatu produk barang tertentu. Penyebutan nama geografis tersebut tidak menunjukkan sifat yang khas yang menunjukkan kualitas atau mutu barang yang bersangkutan, tetapi hanya semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Misalnya Semen Cibinong dan Semen Gresik.

Kemudian Pasal 59 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan bahwa indikasi asal dapat juga berasal dari suatu indikasi geografis yang memenuhi syarat untuk dilindungi sebagai geografis, tetapi tidak didaftarkan. Jadi, suatu penyebutan suatu wilayah geografis pada suatu barang yang memenuhi syarat substansial indikasi geografis, tetapi tidak di daftarkan, ia menjadi indikasi saja.⁴²

⁴¹ Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁴² Pasal 59 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

D. Merek Terkenal

Penentuan kriteria dari ciri-ciri merek terkenal itu juga didasarkan pada kepentingan nasionalnya masing-masing. Jika kemampuan perdagangan dan industri dan industri negara itu kuat, maka kriteria dan ciri-cirinya dipilih yang akan menguntungkan negara tersebut.⁴³ Sehingga sampai saat ini tak ada seorang pakar pun yang mampu mendefinisikan merek terkenal. Yang dapat dilakukan adalah menentukan kriteria, dan ciri-ciri merek terkenal.

Kriteria dan ciri-ciri yang dipakai selama ini adalah berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu merek, merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termashur (*famous marks*).⁴⁴ Dan merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat “biasa” ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.⁴⁵

⁴³ Insan Maulana, *Pelangi Haki dan Antimonopolo*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000, Hlm. 43

⁴⁴ Ridwan Khairandy, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, Hlm. 93.

⁴⁵ M.Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No 19 Tahun 1992*, Hlm. 80-81.

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah mereka itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.⁴⁶ Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termashur. Sdemikian rupa mashurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai “merek aristokrat dunia”⁴⁷.

Dalam kenyataannya sangatlah sulit membedakan antara merek terkenal dan merek termashur. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan menentukan batas danukuran di antara keduanya. Jika merek termashur didasarkan pada ukuran “sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya”, pada dasarnya ukuran seperti itu juga dimiliki oleh merek terkenal. Oleh karena itu, bagi yang mencoba membuat definisi termashur, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal.⁴⁸

Baik berdasarkan konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional di bidang merek, pada dasarnya hanya mengenal merek biasa dan merek terkenal. Menurut Bambang Kesowo⁴⁹, hingga saat ini sebenarnya tidak ada definisi merek terkenal yang dapat diterima secara luas. Bahkan upaya-upaya untuk

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 82 – 83.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 85.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 86.

⁴⁹ Bambang Kesowo, Pidato sambutan arahan pada *Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan-Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia-United States Information Service, Bandung, 26 September 1998, Hlm. 1.

menginventarisasi unsur-unsur yang membentuk pengertian itu pun hingga kini belum memperoleh kesepakatan. Oleh karenanya, kalau ada pihak yang selalu mendesakkan pengertian yang dimilikinya atau diakuinya terhadap pihak lain, hal itu hanyalah semata-mata karena adanya kepentingan pemilik merek yang bersangkutan. Bahkan, selama perundingan Putaran Uruguay di bidang TRIPs berlangsung hingga berakhir dan ditandatanganinya persetujuan pembentukan WTO, tidak satu negarapun mampu membuat dan mengusulkan definisi merek terkenal tersebut⁵⁰

Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02-HC.01.01 Tahun 1987 mendefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Keputusan Menteri Kehakiman diatas kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.03-HC.02.01.Tahun 1991.

Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman yang belakangan ini mendefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik diwilayah Indonesia maupun diluar negeri. Hukum Merek Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak mengatur suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal (*welknown trademark*). Kriteria merek terkenal terdapat dalam penjelasan Pasal 6 (1) paragraf B, yang menyatakan:

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 3.

1. Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha.
2. Reputasi merk terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran dan investasi di beberapa negara serta disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada), dan apabila belum cukup Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat independen untuk melakukan *survey* guna memperoleh kesimpulan terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Ketentuan mengenai merek terkenal di dalam Konvensi Paris telah dimuat di dalam amandemen Konvensi Paris ketika dilakukan konferensi diplomatik mengenai amandemen dan revisi Konvensi Paris di Den Haag pada tahun 1925. Setelah beberapa kali mengalami revisi, rumusan Pasal 6 bis Konvensi Paris berbunyi sebagai berikut:

“1. The countries of the Union undertake, ex officio, of their legislation so permits, or at the request on an interested party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country registration or to use to be well-known in that country as being already the marks of a person entitled to the benefit of this Convention and used for identical or similar goods. These Provision shall also apply when the

essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith.

2. *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a marks. The countries of the union may provided for a period within which the prohibition of use must be requested.*
3. *No time limit shall be fixed for seeking the cancellation or the prohibition of use of marks registered or use in bad faith. ”*

Mengenai prinsip yang diatur dalam Pasal 6 *bis* Konvensi Paris tersebut masih begitu sederhana: ⁵¹

1. Negara peserta diminta menolak, baik atas perundang-undangan (merek) yang dimiliki, atau atas dasar permintaan pihak yang berkepentingan, permintaan pendaftaran atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dari, atau dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang:
 - a. Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi;

⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 5.

- b. Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.
- 2. Jangka waktu untuk minta pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal tadi); dan
- 3. Kalau pendaftaran dilakukan dengan iktikad buruk, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan.

Pasal 6 *bis* Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 16 ayat

(2) dan (3) TRIPs:

- (2) *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In the determining whether a trademarks is well-known, Members shall take account of the knowledge of a trademarks in the relevant sector of the public including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trade mark.*
- (3) *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mulandis, to goods or services which are not simillar to those in respect of which trademarks is registered, provided that use that trademarks in relation to those goods or services would indicate a connection between those good or services and the owner of the registred trademarks are likely to be damaged by such use.*

Walaupun Undang-undang Merek Indonesia juga belum berhasil membuat definisi merek terkenal, namun telah mencoba memberikan kriteria merek terkenal, penjelasan Pasal 6 UU Merek menentukan bahwa kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal diatas belum cukup, maka hakim dapat

memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Pada saat itu sistem merek di Indonesia masih memakai sistem *file to use principle* namun prinsip utama dan pendaftar merek adalah harus beritikad baik. Di negara mana pun pendaftar merek harus beritikad baik. Hal ini merupakan suatu fakta nyata dan diketahui umum.⁵² Sebagai contoh tanpa membuktikan pun, kita sudah mengetahui bahwa “Aqua” bukan milik yang lain tetapi milik PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Jakarta. Direktorat Merek pada waktu itu menyadari terjadinya suatu kelalaian. Tetapi dalam praktik, tidak pernah mengakui adanya kelalaian. Pihaknya selalu membenarkan apa yang dilakukan. Di satu sisi, pemerintah melalui Surat Keputusan Tahun 1987 yang mulai melindungi merek-merek terkenal, tetapi Kantor Merek tidak sejalan pada saat itu, seolah hal tersebut merupakan otoritasnya sendiri untuk mendukung pendaftar. Sehingga merek terkenal sulit didefinisikan. Para ahli di bidang merek pun sepakat tidak mau mendefinisikan, bahkan sampai sekarang.

Persoalannya adalah kepentingan masing-masing negara. Namun dapat dilihat dan ciri-ciri dan sifat karakteristiknya. Ada 3 (tiga) kriteria mengenai merek terkenal, yaitu.⁵³

⁵² Insan Budi Maulana, *Bianglala Haki (Hak Kekayaan Intelektual (Masalah Domain Name Ditinjau Dari UU Merek Dan Anti Persaingan Curang)*, Penerbit Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, Hlm. 192

⁵³ *Ibid.*, Hlm. 192-193

1. Mendasarkan pada pendaftaran di beberapa negara;
2. Promosi;
3. Pengetahuan masyarakat terhadap merek itu sendiri.

Bila memeriksa merek terkenal harus berhati-hati karena dapat terperosok. Lebih baik mengutamakan adanya itikad baik dan si pemohon pendaftaran merek (Pasal 4). Jangan selalu menganggap Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 sebagai pedang sakti yang menyatakan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Memang pemilik merek terkenal memiliki posisi super dibanding merek biasa. Hal ini mampu ditelusuri dan surat menyurat dan dokumentasinya. Kalau di Jerman untuk diakui sebagai merek terkenal harus melihat pengetahuan masyarakat berdasarkan dan statistik survei, harus mencapai 60% baru dikatakan merek tersebut adalah merek terkenal. Bila hanya 40% hanya dapat dianggap sebagai *well-known*.⁵⁴

E. Sistem Pendaftaran Hak Merek

Pasal 3 UU No. 15 tahun 2001, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin

⁵⁴ *Ibid.*

kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif (*exclusive rights*) untuk memakai merek tersebut berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun⁵⁵. Jadi, pemilik merek terdaftar inilah yang satu-satunya pihak yang dapat memakai merek yang telah terdaftar itu, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memakainya.⁵⁶ Sebagaimana halnya hak kekayaan intelektual lainnya, hak khusus pemilik merek (terdaftar) tersebut hanya untuk jangka waktu tertentu, yaitu selama 10 tahun, dan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dapat dilakukan perpanjangan. Pada dasarnya sistem pemberian hak merek yang ada di dunia dewasa ini dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem Deklaratif (*first to use principle*) dan sistem Konstitutif (*first to the principle*).

Dalam sistem deklaratif, titik beratnya diletakkan pada pemakaian pertama. Siapa pertama kali memakai merek dialah yang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan. Pemakaian merek yang pertama itulah yang melahirkan hak atas merek⁵⁷. Dalam sistem deklaratif ini pendaftaran merek hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden* atau *presumption iuris*), bahwa orang telah mendaftarkan merek yang bersangkutan. Apabila ada orang lain dapat

⁵⁵ Muhamad Djumhana dan R, Djubaedah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

⁵⁶ Sudargo gautama dan Rizzaawanto Winata, *Undang-undang Merek baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, Hlm. 47

⁵⁷ Sudargo gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar Atas Undang-undang Merek baru 1992 dan Peraturan Pelaksanaanya*, Alumni, Bandung, 1994, Hlm. 3

membuktikan, bahwa ialah pemakai pertama merek yang bersangkutan, maka pendaftaran itu bisa dibatalkan pengadilan. Dalam sistem deklaratif, fungsi pendaftaran merek hanya memudahkan pembuktian, bahwa dia yang diduga sebagai pemilik yang sah karena dia adalah pemakai pertamanya.

Sistem deklaratif tersebut pernah diterapkan di Indonesia dalam era berlakunya UU No. 21 tahun 1961. hal ini terlihat dari isi pasal 2 UU No. 21 tahun 1961 yang menentukan :

“hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia”.

Sistem memiliki kelemahan, yaitu kurang memberikan kepastian hukum. Pendaftar merek masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain yang menyatakan bahwa dialah yang sesungguhnya menjadi pemakai pertama. Penggugat di mungkinkan membuktikan bahwa ialah pemakai pertama, yang berarti dialah pemilik merek yang bersangkutan, pihak yang telah mendaftarkan merek itu bukanlah pihak yang pertama kali memakai merek yang bersangkutan. Hal semacam itu seringkali terjadi dalam praktik. Keadaan semacam ini bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga telah melahirkan banyak persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Dalam sistem konstitutif (*first to file*), pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Dengan kata lain, orang yang berhak atas merek adalah orang yang telah mendaftarkan mereknya itu. Pendaftar merupakan satu-satunya orang yang memakainya tanpa izin dari yang bersangkutan. Sistem konstitutif mengandung arti sebagai berikut:⁵⁸

1. Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif atas merek;
2. Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan mbelum memperoleh perlindungan hukum;
3. Sistem konstitutif ditegakkan diatas asa *prior in tempore, melior in jure* . siapa yang lebih dahulu mendaftarkan dialah yang berhak mendapat perlindungan hukum; dan
4. Dengan demikian, sistem konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to registrated*).

Belajar dari kelemahan sistem dedklaratif yang dianut UU No. 21 tahun 1961, akhirnya UU No. 19 tahun 1992 menganut sistem konstitutif. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 3 UU No. 19 1992 yang menentukan hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Demikian juga Pasal 3 ayat (1) UU Merek yang menentukan merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Sistem ini diteruskan pemakaiannya oleh Uu No. 15 Tahun 2001.

⁵⁸ M Yahya harahap, *Op.Cit*, Hlm. 69

Alasan atau latar belakang perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif ini dapat dilihat penjelasan umumnya. Menurut Penjelasan Umum UU No. 19 tahun 1992 perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang berdasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-undang ini, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai dengan ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui terbatas melalui pengadilan negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan baru melalui pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama.

F. Syarat-syarat Substantif Pendaftaran Merek

Persyaratan substantif suatu merek untuk mendapatkan hak merek diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 15 tahun 2001, merek yang tidak di daftar apabila mengandung salah satu unsur di bawah 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 dimintakan pendaftarannya.

Kemudian yang dimaksud dengan daya pembeda adalah merek tersebut merupakan rangkaian kata atau simbol yang digunakan suatu perusahaan untuk mengidentifikasikan barang dan jasanya sebagai alat pembeda barang atau jasa milik orang lain atau perusahaan lain. Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa merek merupakan tanda pengenal yang memberi kepribadian atau individualisasi kepada suatu barang dan jasa, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi merek tersebut adalah memiliki daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup. Suatu tanda yang tidak mempunyai daya pembeda tidak di anggap sebagai merek. Suatu tanda tidak memiliki daya pembeda bisa karena terlalu sederhana atau rumit.⁵⁹ Suatu tanda dapat dikatakan terlalu sederhana, misalnya hanya sepotong garis, sebuah titik atau sebuah lingkaran. Suatu tanda dapat dikatakan terlalu rumit, misalnya lukisan seperti benang kusut, puisi atau nyanyian.

⁵⁹ Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Reublik Indonesia, Buku panduan Permohonan Pendaftaran Merek, Hlm. 2

Suatu tanda yang memiliki tanda pembeda, tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan jasa sebab pada pendaftaran merek di Direktorat Jenderal⁶⁰ harus disebutkan jenis barang yang dimintakan pendaftaran mereknya. Demikian pula halnya dengan jenis jasa yang dimintakan pendaftaran merek, untuk mendapatkan perlindungan hukum. Karena tanpa menyebutkan jenis barang atau jasa pada permintaan pendaftaran merek tersebut akan di tolak oleh Direktorat Jenderal.⁶¹

Suatu tanda juga tidak dapat disebut diberikan hak merek jika tanda tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya merek berupa lukisan gambar porno atau lukisan palu arit. Menurut Penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 15 Tahun 2001, dalam pengertian “bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum” adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman dan keagamaan dari khalayak umum atau golongan masyarakat tertentu. Misalnya itu merupakan atau menyerupai nama Allah dan Rosulnya. Bila mana suatu tanda telah menjadi milik umum, menurut penjelasan Pasal 5 huruf c No. 15 tahun 2001 tidak dapat dijadikan merek. Misalnya tanda tengkorak diatas dua tulang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya, tidak dapat digunakan sebagai merek.

⁶⁰ Maksudnya adalah Direktorat Merek Direktorat Jenderal hak Atas Kekeyaan Intelektual Departemen Kehakiman dan hak Asasi manusia Republik Indonesia

⁶¹ HD Effendhi Hasibuan, *op.cit* hlm 86

Dengan demikian, maka suatu tanda merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa juga tidak digunakan sebagai merek, misalnya kata “kopi” atau gambar kopi untuk produk kopi. Merek disini dengan hasil produksi atau *generic name* tidak dapat dijadikan sebagai suatu merek⁶².

Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 UU 15 tahun 2001, permintaan merek juga harus ditolak oleh kantor Merek apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah lebih dahulu terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa;
3. Mempunyai persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Kemudian ketentuan Pasal 6 ayat (3) menambahkan, permintaan pendaftaran merek juga ditolak kantor merek apabila:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berwenang;

⁶² *Ibid.*

3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Penolakan terhadap permintaan merek yang mempunyai persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terkenal, menurut Pasal 6 ayat (2) dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

G. Pendaftaran Merek

1. Permintaan pendaftaran merek

Pasal 8 UU Merek menjelaskan bahwa⁵³ suatu permintaan pendaftaran dapat diajukan untuk dua atau lebih kelas barang atau jasa. Selain itu, dalam permintaan tadi harus disebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan pasal 7 UU No. 15 tahun 2001 jo pasal 1 ayat (1) PP No. 23 Tahun 1993, permintaan pendaftaran merek tersebut harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kantor Merek. Kantor merek disini adalah Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Ditjen HAKI ini sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Hak

⁵³ Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Cipta, Paten dan Merek. Surat permintaan pendaftaran merek itu harus mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek 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.

Pasal 11 UU No. 15 tahun 2001 menentukan,⁵⁴ apabila permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi internasional mengenai perlindungan merek diikuti negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang juga ikut dalam konvensi tersebut atau negara anggota organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dan menurut Pasal 12 UU no. 15 Tahun 2001, dalam permintaan pendaftaran dengan hak prioritas, selain harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan bagi permintaan

⁵⁴ Pasal 11 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

pendaftaran non-prioritas, juga harus melengkapi bukti tentang pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

2. Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan Pendaftaran merek

Kantor merek selanjutnya akan memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran merek itu. Pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan pendaftaran merek tersebut disebut pemeriksaan formal. Jika terdapat kekurangan persyaratan tersebut, kantor merek meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal surat permintaan pemenuhan kekurangan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan “dalam waktu dua bulan sejak tanggal penerimaan surat permintaan pemenuhan kekurangan tersebut dari kantor merek” adalah waktu sejak tanggal penerimaan surat oleh si alamat yang tercantum pada bukti berita penerimaan kantor pos yang telah ditanda tangani oleh pegawai pos dan sialamat yang telah dikirim kembali ke kantor merek.

Jika kekurangan persyaratan pernyataan itu berkaitan dengan permintaan pendaftaran dengan hak prioritas, jangka pemenuhan kekurangan tersebut adalah pengajuan permintaan dengan menggunakan hak prioritas. Apabila kekurangan persyaratan itu tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut diatas, maka permintaan pendaftaran merek itu dianggap ditarik kembali. Kantor merek akan memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis

kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran dengan menyebutkan alasannya.

3. Waktu Penerimaan permintaan pendaftaran merek

Apabila semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi, maka tanggal penerimaan dokumen pendaftaran merek ditetapkan sebagai tanggal permintaan pendaftaran merek (*filling date*). Penetapan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Merek kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek. Tanggal tersebut mungkin sama dengan tanggal pengajuan permintaan pendaftaran merek, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi pada saat pengajuan permintaan tersebut. Jika dipenuhinya kekurangan persyaratan baru berlangsung pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, maka tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek. Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek itu harus dicatat Kantor Merek.

4. Perubahan dan penarikan kembali permintaan pendaftaran merek

Jika terjadi perubahan permintaan pendaftaran merek yang berkaitan dengan merek itu sendiri, hanya diperbolehkan dengan cara menarik kembali permintaan semula dengan mengajukan permintaan pendaftaran yang baru. Selama belum memperoleh keputusan dari kantor merek, permintaan pendaftaran merek dapat ditarik kembali oleh orang atau badan atau kuasanya

yang mengajukan permintaan pendaftaran merek itu. Dalam hal penarikan itu dilakukan kuasa, harus dilakukan berdasarkan surat kuasa bagi keperluan penarikan kembali itu. Jika terjadi penarikan kembali yang demikian itu, segala biaya yang telah dibayar oleh keperluan permintaan pendaftaran merek tidak dapat ditarik kembali.

5. Pendaftaran merek

a. Pemeriksaan substantif

Setelah semua kelengkapan persyaratan sudah tidak bermasalah lagi dan telah ditentukan tanggal penerimaannya, maka berdasar Pasal 18 ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif termohon tersebut.

Pemeriksaan substantif tersebut mengacu pada syarat-syarat substantif merek yang dapat di daftarkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang Merek. Pemeriksaan tersebut menurut Pasal 18 ayat (3) harus diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Menurut Pasal 20 ayat (1) uu No. 15 tahun 2001, dalam pemeriksaan melaporkan pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk di daftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dalam pemeriksaan melaporkan bahwa hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat di daftar atau di tolak, maka berdasarkan pasal 20 ayat (3) atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Oleh pasal 20 ayat (3) ditentukan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan tanggapannya. Dalam pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan tersebut diatas, maka Direktur Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan merek tersebut.

Dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan, dan pemeriksaan melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan tersebut diumumkan dalam berita resmi merek. Namun dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan itu, dan pemeriksaan melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

Keputusan tersebut di atas harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penolakannya.

b. Pengumuman

Menurut Pasal 21 UU No. 15 Tahun 2001, dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujui permohonan untuk di daftar, Direktorat jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. Dan menurut Pasal 22 pengumuman tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:

- a). Menempatkan dalam berita Resmi merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/ atau
- b). Menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan Direktorat Jenderal.

Pengumuman tersebut menurut Pasal 23 dilakukan dengan mencantumkan :

- a). Nama dan alamat lengkap pemilik merek, serta nama dan alamat lengkap kuasanya apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
- b). Kelas dan jenis barang dan / jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c). Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek;

- d). Nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan
- e). Contoh etiket merek, termasuk keterangan mengenai warna apabila merek menggunakan unsur warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

c. Keberatan dan sanggahan

Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatannya. Berdasar Pasal 24 UU No. 15 Tahun 2001, selama berlangsungnya pengumuman tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.

Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya itu adalah merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat di

daftar atau harus ditolak. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal penerimaan keberatan itu harus mengirimkan salinan surat yang berisi keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. Atas keberatan tersebut diatas, menurut Pasal 25 UU No. 15 tahun 2001, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tadi kepada Direktorat Jenderal. Sanggahan itu harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

d. Pemeriksaan kembali

Menurut Pasal 26 UU No 15 tahun 2001, dalam hal terdapat keberatan dan/ atau sanggahan.⁵⁵ Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/ atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Pemeriksaan kembali terhadap permohonan tersebut diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya pengumuman. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonannya tidak dapat di daftarkan atau ditolak; dan dalam hal demikian itu pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding.

Dalam pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan

⁵⁵ Pasal 26 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal. Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk di daftar dalam Daftar Umum Merek. Dalam hal tidak ada keberatan seperti tersebut diatas, berdasar Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2001,⁵⁶ direktorat jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman.

Menurut Pasal 28 UU Merek,⁵⁷ merek terdaftar tersebut diatas mendapatkan perlindungan hukum untuk jngka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

6. Permintaan banding

Terhadap penolakkan permohonan pendaftaran merek, dapat diajukan banding. Permintaan banding diajukan kepada Komisi banding Merek, dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 4, pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001. Batasan tersebut di atas ditetapkan, karena disetujui atau tidaknya permintaan pendaftaran merek juga semata-mata didasarkan pada ketentuan pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek., kalupun dalam

⁵⁶ Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁵⁷ Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

pemeriksaan digunakan keberatan dan sanggahan, hal tersebut hanya merupakan bahan tambahan, dan inipun dibatasi pada segi-segi yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut.

Menurut Pasal 29 dan 30 UU No. 15 Tahun 2001, permintaan banding harus diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek secara tertulis dengan menguraikan secara lengkap alasan keberatan atas penolakan. Permintaan banding tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran. Lewat dari jangka waktu itu, penolakan dianggap telah diterima, dan banding tidak dapat dimintakan lagi.

Kemudian berdasar Pasal 31 UU No. 15 tahun 2001,⁵⁸ atas permintaan banding dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bila terhitung sejak tanggal penerimaan banding Komisi Banding harus memberikan keputusan.

Komisi Banding Merek dapat mengabulkan atau menolak permintaan banding tersebut. Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permintaan banding, Kantor Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan Sertifikat Merek tersebut. Sedangkan dalam hal Komisi Banding Merek menolak permintaan banding, permohonan atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama selambat lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak

⁵⁸ Pasal 31 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

diterimanya keputusan penolakan tersebut. Tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut menurut pasal 31 ayat (4) UU No. 25 tahun 2001 hanya dapat diajukan Kasasi.

7. Sertifikat Merek

Menurut Pasal 27 ayat (2) dan 93) UU No. 15 tahun 2001, Sertifikat Merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal merek tersebut terdaftar dalam daftar umum merek Sertifikat Merek tersebut harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemilik merek yang didaftarkan;
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam permintaan pendaftaran diajukan berdasarkan Pasal 10;
- c. Tanggal pengajuan dan tanggal permintaan pendaftaran merek;
- d. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila permintaan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- e. Etiket merek yang didaftarkan termasuk keterangan macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek yang bersangkutan menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin atau angka yang tidak lazim

digunakan dalam Bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin;

- f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. Kelas dan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran merek;
- h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

H. Penghapusan dan Pembatalan pendaftaran merek.

1. Penghapusan Merek

Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan baik atas dasar prakarsa direktorat jenderal sendiri maupun atas permintaan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa menurut Pasal 61 ayat (2) UU Merek dapat dilakukan jika.⁵⁹

- a. Merek tidak digunaka berturut-turut selama 3(tiga) tahun lebih atau lebih dalam perdagangan barang dan jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima direktorat jenderal; atau

⁵⁹ Pasal 61 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

- b. Merek digunakan untuk jenis barang/ atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar;
- c. Menurut pasal 61 ayat 93) alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 92) huruf a adalah karena:
 - a). Larangan impor;
 - b). Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c). Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 64 ayat (1), terhadap keputusan pengadilan Niaga tersebut tidak dapat diajukan permohonan banding, tetapi dapat langsung diajukan permohonan kasasi. Pemilik merek juga menurut ketentuan Pasal 62 UU merek dapat mengajukan permintaan penghapusan pendaftaran merek untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas dan diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Apabila merek tersebut masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Tetapi apabila di dalam perjanjian lisensi telah diperjanjikan bahwa penerima lisensi telah disetujui untuk menyampingkan tersebut,

maka pemilik merek tidak perlu lagi meminta persetujuan tertulis untuk penghapusan tersebut kepada penerima lisensi.

Terhadap penghapusan pendaftaran merek baik atas prakarsa kantor Merek atas permintaan pemilik merek di catat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.

2. Pembatalan pendaftaran merek

Pembatalan pendaftaran merek harus dilakukan melalui gugatan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan tidak dipenuhinya persyaratan itikad baik dan substantif merek sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 tahun 2001.

Gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar. Namun demikian, Pasal 68 ayat (2) UU No. 15 tahun 2001 memungkinkan pemilik merek yang tidak terdaftar mengajukan gugatan pembatalan merek setelah mengajukan permohonan kepada direktorat jenderal.⁶⁰

Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, menyebutkan bahwa⁶¹ gugatan pembatalan merek hanya dapat dilakukan dan diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun demikian menurut Pasal 69 ayat (2), gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Pengadilan memiliki kompetensi relatif atas gugatan

⁶⁰ Pasal 68 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁶¹ Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

pembatalan merek dewasa ini hanyalah Pengadilan Niaga. Berdasar Pasal 70 UU No. 15 tahun 2001, terhadap putusan pengadilan niaga tersebut tidak diajukan permohonan banding, tetapi langsung diajukan permohonan kasasi. Dn berdasarkan putusan pembatalan tersebut Kantor Merek melakukan pembatalan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek.

I. Pelanggaran merek

Ketentuan Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek mereka baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Perlindungan hukum yang refresif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Disini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kejaksaan sangat diperlukan.

Pasal 76 ayat (1) UU Merek⁶² memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek barang dan jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek. Kata kuncinya adalah secara tanpa hak menggunakan secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Persamaan pada keseluruhannya adalah persamaan

⁶² Pasal 78 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

keseluruhan elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan ajaran doktrin *entries similiar* atau keseluruhan elemen. Dengan perkataan lain, merek yang dimintakan pendaftarannya merupakan copy atau reproduksi merek orang lain. Supaya suatu merek dapat disebut sebagai copy atau reproduksi merek orang lain, sehingga dikualifikasikan mengandung unsur persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶³

1. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan;
2. Persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;
3. Persamaan wilayah dan segmen pasar;
4. Persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan
5. Persamaan cara pemeliharaan.

Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk orang lain ditentukan berdasarkan patokan yang lebih lentur dibanding dengan doktrin *entires similiar*. Persamaan pada pokoknya dianggap terwujud apabila merek tersebut memiliki kemiripan (*identical*) hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat di dasarkan pada:⁶⁴

1. Kemiripan persamaan gambar;
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
3. Faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) ayau menyesatkan (*device*) masyarakat

⁶³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm. 416

⁶⁴ *Ibid.* Hlm. 417

konsumen. Seolah olah-merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografisnya dengan barang milik orang lain (*likelihood confusion*).

Penjelasan Pasal 6 ayat 91) UU Merek, yang dimaksud “sama pada pokoknya” dengan merek terdaftar orang lain mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat dalam merek bersangkutan. Dan Gugatan tersebut harus melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 78 ayat (1) UU Merek, atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut. Selain itu menurut Pasal 78 ayat (2) UU Merek, dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang akan menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada tergugat.

Selain memiliki hak untuk melakukan gugatan secara keperdataan tersebut, pemilik merek juga mendapat perlindungan hukum lain, yakni hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana dibidang merek. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Merek kepada pemilik berdasarkan ketentuan hukum pidana merek melalui Pasal 90, pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94.

Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 menegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 91 menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan berdasarkan ketentuan tersebut, titik berat perlindungan hukum yang diberikan atas pelanggaran merek untuk barang dan jasa yang sejenis. Dengan demikian, penggunaan merek secara tanpa hak tetapi digunakan untuk barang atau jasa yang tidak sejenis mestinya bukan pelanggaran merek. Pengaturan sanksi yang diatur Pasal 92, pasal 93 dan Pasal 94 berkaitan perluasan lingkup merek yang dilindungi yakni Indikasi Geografis dan Indikasi asal.

Pasal 92 ayat (1) menentukan:⁶⁵

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak dan menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana

⁶⁵ Pasal 92 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Pasal 92 ayat (2) menyebutkan:⁶⁶

“Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan / atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Pasal 92 ayat (3) menyebutkan:⁶⁷

“Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)”.

Selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran indikasi asal Pasal 93 menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

⁶⁶ Pasal 92 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁶⁷ Pasal 92 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kemudian Pasal 94 ayat (1) menentukan bahwa⁶⁸ barang siapa yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/ atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan pasal 94 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,000.- (dua ratus juta rupiah). Tindak pidana yang dimaksud Pasal 94 ayat (1) itu, oleh Pasal 94 ayat (2) dikategorikan sebagai pelanggaran. Semua tindak pidana yang disebut dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, pasal 93 dan Pasal 95 dikategorikan sebagai delik aduan.

⁶⁸ Pasal 94 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

BAB III.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL
STUDI KASUS MEREK AIR MINERAL “AQUA”

A. Perlindungan Hukum Atas merek Terkenal, Studi Kasus Merek Air Mineral “AQUA”

Maraknya pelanggaran hak merek terkenal di Indonesia, secara kasat mata, terlihat dari adanya produk lokal dengan merek terkenal. Di dalam praktik perdagangan dari pedagang kaki lima hingga plaza dapat dengan mudah dijumpai berbagai macam produk barang menggunakan merek terkenal, tetapi sebenarnya hanyalah tiruan belaka.⁶⁹

Banyaknya penggunaan merek terkenal oleh beberapa pengusaha lokal tidak lepas dari kaitannya dengan betapa pentingnya merek tersebut untuk keberhasilan pemasaran produk barang dan jasa. Merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.⁷⁰ Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.⁷¹

Apabila suatu merek menjadi terkenal, tentu akan menjadikan merek tersebut sebagai aset perusahaan yang penting lainnya. Namun demikian, di lain pihak,

⁶⁹ Ridwan Khairandy, “Perlindungan Hukum Merek dan Problem Penegakkan Hukumnya”, dalam Insan Budi Maulana, Ridwan Kahirandy dan Nurjihad (ed), *Kapita Selekta kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum FH UII – Klinik HAKI Jakarta, Yogyakarta, 2000, Hlm. 111

⁷⁰ Insan Budi Maulana, *Op.Cit.*, Hlm. 97

⁷¹ Wiratno Dianggoro, “Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis, *Jurnal Huukum bisnis*, Volume 2, Hlm. 34

keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan praktik bisnis curang untuk menirunya secara melawan hukum.⁷²

Pasca Indonesia meratifikasi persetujuan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement The Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan persetujuan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).⁷³

Dan salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan penting.

⁷² Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*, dalam Insan Budi Maulana, Ridwan khairandy dan Nurjihad, *Op. Cit*, Hlm. 92

⁷³ Budi Agus Riswandi Dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.:1

Disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek diperlukan penyempurnaan Undang-Undang merek yaitu UU No. 19 Tahun 1992 (Lembaran negara tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 14 tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut UU merek lama, dengan satu undang-undang tentang merek yang baru.⁷⁴

Undang-Undang merek yang baru itu Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, selain memberikan perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam undang-undang ini diatur juga tentang perlindungan terhadap indikasi geografis yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena factor lingkungan geografis, termasuk factor alam atau factor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut memberikan cirri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dan selain itu juga diatur mengenai indikasi asal. Undang-undang merek diharapkan mempunyai tujuan melindungi merek sah dari penyalagunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, dan merek yang sah adalah merek terdaftar.⁷⁵

Merek, singkatnya dikenal sebagai tanda yang dapat membedakan satu produk dagang dan produk dagang yang lain. Bukanlah suatu hal yang baru dipahami bahwa merek adalah hal yang penting dalam bisnis dan bukan pula suatu fenomena baru jika

⁷⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 191

merek kemudian digunakan sebagai senjata dalam persaingan dan dalam kasus semacam ini kebanyakan korbannya adalah merek-merek terkenal. Beberapa hal yang mungkin timbul dan penggunaan merek pihak lain secara tidak sah dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek asli.⁷⁶

1. Hilang atau berkurangnya daya pembeda dan merek yang dimilikinya, dan dengan demikian merek tersebut menjadi kehilangan fungsinya;
2. Timbulnya kebingungan konsumen untuk mengenali produk yang menggunakan merek asli dengan produk yang menggunakan merek bajakan dan kebingungan tersebut dengan berbagai alasan berpotensi untuk berakhir pada kekeliruan konsumen untuk menghubungkan produk dengan pemilik merek. Hal ini masuk dalam pengertian perbuatan menyesatkan atau memperdaya konsumen;
3. Merek memiliki nilai jual dan nilai jual tersebut diambil alih secara curang oleh pembajak merek dengan mengambil keuntungan dan nilai jual merek pihak lain dan pada saat yang sama mengambil alih pasar si pemilik merek asli. Dalam situasi ini memang perlu di periksa lebih lanjut apakah konsumen produk bermerek bajakan juga adalah konsumen potensial yang akan bersedia membeli produk bermerek asli, mengingat harga yang biasanya tidak murah dan daya beli si konsumen bersangkutan. Dengan perkataan lain, adalah mungkin bahwa produk dengan merek asli dan produk dengan merek bajakan

⁷⁶ Sih Yuliana Wahyuningsih, *Op.Cit.*, Hlm. 58-59

memiliki pasar masing-masing. Namun demikian, terlepas dan persoalan tersebut, mengambil keuntungan dari keunggulan pihak lain dengan menumpang citra yang telah diraih oleh merek pihak lain tersebut secara tanpa hak adalah tetap suatu perbuatan tidak jujur dan merupakan pelanggaran atas hak eksklusif pihak lain untuk menggunakan mereknya berikut citra yang melekat padanya;

4. Dalam kasus tertentu, adalah mungkin bahwa penggunaan merek secara tidak sah menimbulkan kekeliruan bagi konsumen untuk mengasosiasikan kualitas produk bermerek bajakan dengan produk bermerek asli dan hal ini dapat berakibat pada kerusakan atau penurunan citra merek asli. Sekali lagi, ini adalah kerugian pihak pemilik merek asli.

Mencari merek untuk suatu produk, carilah merek yang merupakan invention name, jangan mencari yang common name atau merek-merek yang terdapat di kamus, hal itu terlalu riskan bilamana ingin memiliki hak eksklusif yang dominan. Apakah invention name bagian dan perusahaan atau bagian-bagian dan perusahaan yang dicantumkan. Misalnya saja merek tersebut adalah nama perusahaannya, hal tersebut tentu akan lebih baik dan mendukung sehingga waktu didaftarkan dengan itikad buruk akan sulit.

1. Posisi Kasus

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Merek telah menjatuhkan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Suatu Perseroan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pulolentut No. 3 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920, dalam hat ini memberikan kuasa kepada RIZAWANTO WINATA, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Medan Merdeka Timur 9, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2003 disebut sebagai PENGUGAT, melawan BAKRI GANI, bertempat tinggal di Jln. Progo No. 7 Rt. 002/003 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO WINARNO, SE, Asisten Direktur PT. AQUADAENG bertempat tinggal di Jln. Tanjung Batu 21 D No. 5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2003, disebut sebagai TERGUGAT.

a. Tentang Duduk Perkara

Duduk perkara tentang merek antara “AQUA” dengan “AQUADAENG” dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Penggugat adalah pemilik merek terkenal “AQUA” untuk jenis barang kelas 32;
- 2). Merek AQUA untuk jenis barang kelas 32 milik Penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual,

dibawah No. 488173 (ex No. 273924 dan 173975), No. 488470 (ex No. 273925 dan 173976) dan No. 278194 sesuai bukti P-1 s/d P-3;

- 3). Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang2 No. 15 Tahun 2001, dengan terdaftarnya merek dagang AQUA tersebut, Penggugat adalah pemegang hak eksktusif yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan merek terdaftar AQUA diseluruh wilayah Republik Indonesia; “AQUA“ MEREK TERKENAL, yang dilindungi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek;
- 4). Bahwa terkenalnya merek dagang AQUA milik Penggugat kiranya Telah merupakan fakta notoir yang tidak perlu dibuktikan lagi, karenanya termasuk merek terkenal yang dilindungi Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek;
- 5) Bahwa ternyata diketahui Penggugat bahwa dalam daftar Umum Merek telah didaftarkan merek dagang “AQUADAEANG” dibawah No. 431587 tanggal 2 September 1999 atas nama Tergugat, untuk melindungi jenis barang kelas 32 yaitu air mineral;
- 6) Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap penggunaan merek No. 431587 “AQUADAENG”, karena merek yang dimintakan pendaftarannya tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal “AQUA” milik Penggugat;

- 7) Adanya persamaan pada pokoknya antara merek “AQUADAENG” dan merek “AQUA” kiranya tidak dapat disangkal lagi karena kata “AQUA” masih tetap sebagai unsure yang dominant;
- 8) Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001, penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsure yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, ... ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek).

Dan atas dasar semua alasan-alasan hukum di atas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal “AQUA” di Indonesia untuk jenis barang kelas 32;
2. Menyatakan pendaftaran merek No. 431587 AQUADAENG atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal “AQUA” milik Penggugat;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran No. 431587 “AQUADAENG” dalam Daftar Umum Merek;

4. Memerintah panitera Pengadilan, segera menyampaikan isi putusan Pengadilan Niaga Surabaya kepada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, untuk mencoret pendaftaran merek No. 431587 “AQUADAENG” dari Daftar Umum Merek bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

b. Putusan Pengadilan Niaga tanggal 23 Juni 2003 dengan Putusan No. 01/Merek/2003/PN.Niaga.SBY.

Terhadap gugatan yang telah dijelaskan di atas oleh Penggugat, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam amarnya, memutuskan sebagai berikut:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2). Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek “AQUA” di Indonesia, untuk jenis barang kelas 32;
- 3). Menyatakan pendaftaran Merek No. 431587 “AQUADAENG” atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “AQUA” milik Penggugat;
- 4). Menyatakan batal pendaftaran merek “AQUADAENG” No. 431587 dalam daftar umum merek;
- 5). Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, segera menyampaikan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI untuk

mencoret pendaftaran merek “AQUADAENG” No. 431587 dari Daftar Umum Merek bersangkutan;

- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Dan untuk selanjutnya BAKRI GANI (Pemohon Kasasi dulu sebagai Penggugat) mengajukan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1). Bahwa *judex facti* telah keliru menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek karena tidak mengindahkan atau setidaknya wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;
- 2a). Bahwa *judex facti* tela keliru dalam mempertimbangkan antara merek dagang yang satu dengan yang lainnya sebagaimana terdapat pada penulisan merek dagang Aquadaeng dibandingkan penulisan merek dagang ”AQUA”. Bila kedua merek tersebut dibandingkan dapat disimpulkan telah memiliki persamaan pada pokoknya atau setidaknya mirip yang disebabkan oleh adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsure-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada huruf-huruf;

- 2b). Bahwa sesuai penjelasan pada sertifikat merek Aquadaeng, bahwa Aquadaeng adalah satu penamaan dalam arti konkret 1 (satu) suku kata dari 9 huruf yakni huruf pertama A adalah huruf dasar, kemudian huruf kedua hingga 9 seluruhnya huruf kecil dan saling kait-mengakait dan menjadi satu mata rantai yang tak terpisahkan. Pada judex facti dalam pertimbangannya menjadi 2 (dua) suku kata yakni Aqua dan daeng;
- 3). Bahwa judex facti terkesan kurang mampu menjaga kompetensi kewibawaan suatu instansi dalam hal ini Direktorat HAKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang menerbitkan pendaftaran dalam Daftar Umum Merek;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, dengan terdaftarnya merek “Aquadaeng”, itu berarti Penggugat adalah pemegang hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut, diseluruh Indonesia, hal ini berarti pula merek “Aquadaeng” adalah merek yang telah dikenal dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001;
- 4). Bahwa pembatalan merek Aquadaeng dari Daftar Umum Merek tidak berdasarkan hukum karena pendaftaran merek tersebut telah sesuai dengan Pasal 4, pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, sebagaimana ternyata terkabulnya ijin merek No. 431578.
- 5). Bahwa merek Aquadaeng tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “AQUA”:. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi/barang bukti yang

diajukan (Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7), dimana terlihat jelas adanya perbedaan/daya pembeda dari bentuk kemasan, bentuk tulisan pada merek, ukuran kemasan, corak warna pada kemasan sehingga awampun akan sangat jelas membedakannya.

Hal sama juga dapat dilihat pada barang bukti (T-4) milik “AQUA” dengan ukuran 600 ml dan milik merek Aquadaeng (T-5) dengan ukuran 500 ml yang sama tertera dalam putusannya berisi 600 ml pada kedua merek yang ada;

- 6). Bahwa merek Aquadeng dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “AQUA” oleh karena ada kata “AQUA” pada pengucapannya sangat-sangat tidak berdasar dan berlebihan dan nampaknya hal ini akan mengarah pada monopoli merek dagang sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli;
- 7a). Bahwa sebagai perbandingan diambil contoh penggunaan/penulisan/pengucapan kata “Semen” pada merek semen gresik, semen cibinong, semen tuban, kemudian pada kata “Bank”, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Sentral Asia (BCA) dan lain-lain dan kata “Cola” pada merek Coca Cola, Waski Cola, Pepsi Cola dan lain-lain yang semuanya mengandung arti sama dan dapat dibedakan serta tidak dipermasalahkan ataupun dimohonkan pembatalannya;

- 7b). Pada letak geografis produksi Aquadaeng di kabupaten Bantai Sulawesi Selatan Indonesia Timur, sedangkan “AQUA” diproduksi di Jawa Timur dan Jawa Barat;
- 7c). Bahwa di Sulawesi Selatan terdapat infestor air minum dalam kemasan yang menggunakan kata “AQUA” yakni “AQUAHELDA” yang tentunya juga mendapat sertifikat dari Direktorat Jenderal HAKI;
- 8). Bahwa adalah bijaksana bila hasil produksi tidak boleh dijadikan nama merek sesuai Pasal 5 butir d dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Karena “AQUA” berarti air sehingga merek “AQUA” yang menghasilkan air perlu ditinjau ulang/dicabut.
- 9). Bahwa tidak seharusnya setiap permasalahan hukum, terutama masalah merek, mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung seperti yang di dalilkan oleh “AQUA”, karena setiap kasus pada kondisi yang sama. Merek Aquadaeng adalah merek yang didaftarkan sesuai aturan dan tentu dengan tujuan positif sehingga Pemohon Kasasi selaku pemegang merek yang sah harus dilindungi hukum (Pasal 28 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek).

Kemudian dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi seperti disebutkan di atas, maka Mahkamah Agung dengan ini mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1). Keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena merek milik Pemohon Kasasi semula Tergugat, ada persamaan pada pokoknya in casu adanya persamaan terhadap unsure yang menonjol antara merek milik Pemohon Kasasi/Tergugat dengan merek milik Termohon Kasasi semula Penggugat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karenanya pendaftaran merek milik Pemohon Kasasi (Tergugat) tersebut dinyatakan batal.
- 2). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata/bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAKRI GANI tersebut haruslah ditolak.
- 3). Oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.
- 4). Dalam perkara ini harus memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang_undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 serta Undang-undang lain yang bersangkutan.

c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 031/K/N/HaKI/2003

Dalam putusannya-putusan Mahkamah Agung RI secara tegas telah dipertimbangkan bahwa “AQUA” yang merupakan unsur dominan dalam merek Penggugat telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973, maka dalam amarnya, memutuskan:

- 1). Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BAKRI GANI tersebut;
- 2). Menghukum Pemohon Kasasi: BAKRI GANI, membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

B. Analisis Putusan Dan Petimbangan Hukumnya

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara merek AQUA yang telah merupakan yurisprudensi tetap telah memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal “AQUA” dengan mempertimbangkan bahwa pada setiap pemakaian merek dan pihak lain yang menggunakan tambahan kata “AQUA” dikualifisir ber-Itikad tidak baik karena membongceng pada ketenaran merek AQUA sebagai merek dagang Penggugat yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia.

Kiranya tepat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 031/K/N/HaKI/2003, terhadap merek Aquadaeng dikwalifisir mempunyai persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal “AQUA” dan pemakaian kata “AQUA” dengan kata lain akan menimbulkan kesan seakan-akan merupakan produk hasil dari PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI yang memproduksi air mineral merek terkenal “AQUA”.

Dalam hal ini dapat juga kita lihat juga yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 980 K/Pdt./1990, terhadap merek Aquaria dikwalifisir mempunyai persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal “AQUA” dan Pemakaian kata AQUA dengan kata lain akan menimbulkan kesan seakan-akan merupakan produk hasil dari Penggugat (Bandingkan juga dengan putusan Mahkamah Agung No. 1371 K/Pdt./1993, terhadap pemakaian merek QUA-QUA selain dianggap mempunyai persamaan bunyi pengucapannya dengan merek terkenal AQUA, juga dikwalifisir ber-Itikad tidak baik.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 4 undang-Undang No. 15 tahun 2001, Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran pihak lain. Fakta yang nyata, kiranya tidak dapat disangkal bahwa merek AQUA sudah sangat dikenal luas dalam masyarakat secara umum sejak puluhan tahun.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa merek dagang “AQUADAENG” dibawah No. 431587 termasuk merek yang harus ditolak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek kiranya beralasan diajukan gugatan pembatalan terhadap pembatalan merek No. 431587 “AQUADAENG” dari daftar Umum Merek.

Pasal 6 ayat (1) 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 lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal”.*

Pasal 68 ayat (1) menyebutkan:

“Gugatan Pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6”.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa, “Penolakan Permohonan” yang mempunyai Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan.⁷⁷

1. Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Dengan memperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh:

⁷⁷ Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

- a. Karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- b. Karena investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- c. Adanya bukti pendaftaran merek tersebut (merek aqua milik penggugat) di beberapa negara.

Dan apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Khusus untuk kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Niaga oleh Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan suatu merek berada dalam ruang lingkup hukum Perdata dimana kepentingan pihak-pihak berperkara menduduki posisi yang dominan;
2. Jika wewenang yang diberikan itu dilaksanakan oleh Pengadilan Niaga berarti Pengadilan Niaga akan bersikap pro aktif dalam proses pembuktian dan sikap ini dapat dipandang berlebihan karena yang berkepentingan dan berinisiatif untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang disampaikan dalam persidangan adalah pihak-pihak yang mengajukan dalil itu di persidangan, bukan Pengadilan Niaga; Lagi pula ada ketentuan Batas waktu yang harus dipenuhi oleh Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara

gugatan pembatalan pendaftaran Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (8) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan di lain pihak Kesimpulan dan hasil survei yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut sulit bisa diharapkan akan ada dalam waktu pendek.

Dengan demikian, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang harus membuktikan bahwa merek AQUA miliknya adalah merek terkenal, paling tidak dengan cara membuktikan dalam persidangan tentang bagaimana pengetahuan umum masyarakat mengenai merek AQUA bidang usaha Penggugat, juga tentang bagaimana reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh penggugat dan adanya bukti pendaftaran merek AQUA milik penggugat di beberapa Negara.

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, jelas dapatlah dimengerti bahwa terhadap isi putusan Pengadilan Niaga segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual untuk maksud pencoretan pendaftaran merek No. 431587 “AQUADAENG” dalam Daftar Umum Merek dan mengunmumkan dalam berita resmi merek.

Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Kepentingan ekonomi dari merek-merek terkenal diakui dalam Bab XX perjanjian internasional WIPO. Dalam perkembangannya merek-merek terkenal juga diakui di Amerika Serikat, Inggris, Australia dan oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek Indonesia, yaitu “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis.” Salah satu ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk. Ciri dari merek terkenal adalah bahwa perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang dimana merek tersebut didaftarkan. Perlindungan ini dijamin dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Merek. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan citra (*image*) eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.

Teori mengenai pencemaran merek terkenal (*dillution theory*) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.

Dalam perkembangannya, penggunaan merek tidak lagi sesederhana seperti memberi nama sebuah produk, melekatkan nama pada produk tersebut dan dengan demikian menjadikannya mudah dilihat.⁷⁸ Seperti ketika seorang konsumen dengan mudah membaca merek “Aqua” yang melekat pada botol air mineral pada sebuah toko yang menjajakan barang tersebut. Sejalan dengan masuknya bisnis ke dunia maya ketika suatu nama dengan cepat mengasosiasikan produk tertentu dengan pemilik nama dan dengan secepat itu pula transaksi dapat terjadi tanpa terlebih dahulu melihat fisik barang, salah asosiasi menjadi potensial.

Jadi apabila seseorang memilih merek, dia harus berhati-hati karena bila merek itu lemah perlindungannya akan mudah untuk dibatalkan mereknya. Untuk itu kita mengenal “*descriptive mark*”, yaitu merek yang tidak mempunyai daya beda. Akan tetapi walaupun merek itu deskriptif, sering bila dipakai terus menerus dalam waktu lama, akan memiliki “*secondary meaning*”. Contohnya “Aqua” itu karena pemakaian yang sering, lalu mempunyai *secondary meaning* maksudnya adalah memiliki arti ganda dimana setiap orang menyebut misalnya air mineral dalam kemasan disebut “Aqua” meskipun banyak merek lain selain “Aqua” atas air mineral tersebut. Jenis merek ini juga mempunyai keterbatasan. Terkadang ia tidak bisa menuntut, apalagi untuk menuntut terkenal untuk jenis yang lain. Jadi tidak bisa bila semua orang sudah tahu mengenai “Aqua” lalu tiba-tiba “Aqua” ingin dipakai untuk

⁷⁸ Sih Yuliana Wahyuningsih, Op.Cit., Hlm. 58-59

merek baju hal itu tidak bisa. Sebaliknya, suatu merek yang sangat terkenal sehingga tidak terlindungi lagi karena menjadi merek yang dipakai umum.⁷⁹

Tentang fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Pihak produsen menggunakan merek untuk memberi jaminan nilai atau kualitas dari barang yang diproduksinya dan jasa yang diberikan, kemudian pemakainya. Pedagang menggunakan merek untuk sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan, guna mencari dan meluaskan pasaran. Merek memberikan perlindungan dan jaminan mutu kepada konsumen sehingga konsumen dapat mengadakan pilihan-pilihan atau alternatif mengenai barang atau jasa yang akan digunakan. Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dan sebagai identitas dari barang atau jasa yang bersangkutan.⁸⁰

Merek dapat pula menjadi aset perusahaan apabila produk barang atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan merek tersebut berhasil menjadi barang atau jasa yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam kondisi ini, maka merek yang bersangkutan akan menjadi “kata kunci” bagi masyarakat yang akan membeli suatu barang atau jasa.⁸¹

Upaya pengakkan hukum terhadap pelanggaran hukum terhadap pelanggaran merek, khususnya merek terkenal seringkali masih menimbulkan kekacauan tersebut

⁷⁹ Amalia Rooseno, *Op.Cit.*, Hlm.: 181

⁸⁰ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, Hlm.: 28

⁸¹ Trisno Raharjo, “Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan-Putusan Perkara Merek Terkenal di Indonesia”, *Laporan Penelitian*, Yogyakarta, UMY, 1999, Hlm.: 1.

ditentukan berdasarkan unsur-unsur persamaan merek dari merek-merek dan persamaan barang-barang yang diproduksi, bidang dan hal pemakaian bersaing, tingkat kehati-hatian konsumen, kebingungan yang aktual, dan maksud untuk menipu.⁸²

Di samping pembajakan merek, ada peniru atau pemalsu merek, baik secara terang-terangan maupun secara tersamar yang melanggar hak merek orang lain. Pelanggaran hak merek orang lain itu adalah meniru merek secara keseluruhan atau meniru pada pokoknya, sehingga antara merek yang asli dan merek yang meniru sama keseluruhannya atau pada pokoknya. Apabila terjadi suatu peniruan, pemalsuan, pembajakan dan persaingan curang merek yang asli harus dibuktikan bahwa merek yang ditiru dan dipalsu orang lain itu sesungguhnya adalah merek miliknya.⁸³ Ada tidaknya peniruan atau pemalsuan merek harus dibuktikan kebenarannya oleh hakim di pengadilan, karena di dalamnya terdapat suatu “persamaan yang membingungkan” (*likelihood of confusion*). Untuk mengetahui “persamaan yang membingungkan” tidak lepas dari peranan penentuan “sifat atau daya pembeda” (*distinctiveness*) dan penentuan “arti tambahan” (*secondary meaning*) dari merek yang menjadi sengketa. Pembuktian lainnya yang dilakukan hakim di pengadilan adalah sehubungan dengan persaingan curang untuk memperkaya diri secara tidak jujur

⁸² H.D Effendhy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 121

⁸³ *Ibid.*

melalui survey atau pengujian yang membingungkan konsumen, baik karena pelanggaran maupun karena penipuan⁸⁴.

Undang-undang Merek Indonesia walaupun telah mengalami beberapa kali pembaharuan, tetapi masih mengandung beberapa kelemahan misalnya, di satu sisi tidak mengatur pemalsuan merek terang-terangan (meniru merek secara keseluruhan) dengan pemalsuan merek secara tersamar (meniru sama pokoknya). Disisi lain mengatur perbedaan keduanya dalam Pasal-pasal tindak pidana merek, dengan membedakan sanksi hukuman dan denda. Padahal sengketa yang terbanyak ke pengadilan dan diperkarakan adalah meniru merek yang sama secara keseluruhan dan meniru merek yang sama pokoknya. Konsekuensinya, banyak pertimbangan hakim yang tidak konsisten untuk membedakan keduanya.

⁸⁴ *Ibid.*

BAB IV.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa kiranya telah tepat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 031/K/N/HaKI/2003, terhadap merek Aquadaeng yang dikwalifisir mempunyai persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal “AQUA” dan pemakaian kata “AQUA” dengan kata lain akan menimbulkan kesan seakan-akan merupakan produk hasil dari PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI yang memproduksi air mineral merek terkenal “AQUA”. Oleh karena itu merek Aquadaeng adalah termasuk merek yang harus ditolak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek.

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara merek AQUA yang telah merupakan yurisprudensi tetap telah memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal “AQUA” dengan mempertimbangkan bahwa pada setiap pemakaian merek dan pihak lain yang menggunakan tambahan kata “AQUA” dikualifisir ber-Itikad tidak baik karena membonceng pada ketenaran merek AQUA sebagai merek dagang Penggugat yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undng No. 15 Tahun 2001 tentang merek.

B. Saran

1. Undang-undang Merek Indonesia walaupun telah mengalami beberapa kali pembaharuan, tetapi masih mengandung beberapa kelemahan misalnya, di satu sisi tidak mengatur pemalsuan merek terang-terangan (meniru merek secara keseluruhan) dengan pemalsuan merek secara tersamar (meniru sama pokoknya).
2. Upaya pengakkan hukum terhadap pelanggaran hukum terhadap pelanggaran merek, khususnya merek terkenal seringkali masih menimbulkan kekacauan tersebut ditentukan berdasarkan unsur-unsur persamaan merek dari merek-merek dan persamaan barang-barang yang diproduksi, bidang dan hal pemakaian bersaing, tingkat kehati-hatian konsumen, kebingungan yang aktual, dan maksud untuk menipu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Amalia Rooseno, *Aspek hukum Tentang Merek (Prosiding/Rangkain Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya) Tentang: Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Penerbit Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengakjian Hukum, Jakarta, 2004.
- Bambang Kesowo, *Sambutan Arahkan dalam Seminar nasional perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, fakultas Hukum Universitas Parahyangan bekerja sama dengan Masyarakat HAKI Indonesia dan united State Information Service, Bandung 26 September 1998.
- Budi Agus Riswandi Dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- David I Bainbridge, *Computers and The Law*, Cetakan pertama, London: Pitman Publishing, 1990, Hlm. 54, Dikutib Dalam: *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.
- Ditjen, "Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya", *Ditjen HKI Depkeh & HAM*, Jakarta, 2001.
- H.D Effendhy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.: 60, Dikutib dalam: Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek terkenal Di Indonesia*, Jurnal Hukum Nomor 12 Vol. 6/1999, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 1999.
-, *Pelangi Haki dan Antimonopolo*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000.

....., *Merek Terkenal menurut TRIPs Agreement dan Penerapannya dalam Sistem Merek Indonesia*, Jurnal Hukum, No 13 Vol 7 April 2000.

....., *Bianglala Haki (Hak Kekayaan Intelektual (Masalah Domain Name Ditinjau Dari UU Merek Dan Ani Persaingan Curang)*, Penerbit Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005.

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No 19 Tahun 1992*,

....., *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditakti, Bandung, 1993

....., *Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum merek terkenal Di Indonesia*, Jurnal Hukum Nomor 12 Vol. 6/1999, PenFakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 1999.

....., *Perlindungan Hukum Merek terkenal Di Indonesia, Seminar Nasional Perlindungan Hukum Malam Era Persaingan Global*, Fakultas Hukum Universitas Islam Ind Yogyakarta, 1999.

....., "Perlindungan Hukum Merek dalam Sistem Penegakkan Hukumnya", dalam Insan Budi Maulana, Ridwan ndy dan Nurjihad (ed), *Kapita Selekta kekayaan Intelektual I*, Pusat Hukum FH UII – Klinik HAKI Jakarta, Yogyakarta, 2000.

....., *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000.

....., *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Yayasan HAKI, Jakarta, 2002.

Ridwan Khairandy dan Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*,

- Rahmi Jened, *"Perlindungan Merek Di Indonesia"*, Pelatihan HAKI VI bagi para Dosen Perguruan Tinggi Indonesia Timur, Fakultas Hukum Universitas Airlangga kerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Surabaya 27 Agustus - 8 September 2001.
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.
-, *Komentar Atas Undang-undang Merek baru 1992 dan Peraturan Pelaksanaanya*, Alumni, Bandung, 1994.
-, *Undang-undang Merek baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.
- Sih Yuliana Wahyuningsih, *Diskursus Tentang Merek dan Domain Name Batasan Dan Ruang Lingkup Dan Aturan Main Yang Berlaku Di Indonesia*, Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005.
- Trisno Raharjo, "Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan-Putusan Perkara Merek Terkenal di Indonesia", Laporan Penelitian, Yogyakarta, UMY, 1999.
- W.R. Cornish, *Intellectual Property*, Cetakan kedua, London: Swett & Marzwell, 1989, Hlm. 439, Dikutib Dalam: Sudargo Gautama, *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 031 K/N/HaKI/2003.