



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK BIORE DENGAN
MEREK BIORF (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 590
K/PDT.SUS/2012)**

*JURIDICAL ANALYSIS TRADEMARK DISPUTE BIORE BRAND
WITH BIORF BRAND (CASE STUDY SUPREME COURT
VERDICT NUMBER 590 K/PDT.SUS/2012)*

MOCHAMAD FAJAR ARDIANSYAH
NIM : 100710101001

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK BIORE DENGAN
MEREK BIORF (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 590
K/PDT.SUS/2012)**

*JURIDICAL ANALYSIS TRADEMARK DISPUTE BIORE BRAND
WITH BIORF BRAND (CASE STUDY SUPREME COURT
VERDICT NUMBER 590 K/PDT.SUS/2012)*

MOCHAMAD FAJAR ARDIANSYAH
NIM : 100710101001

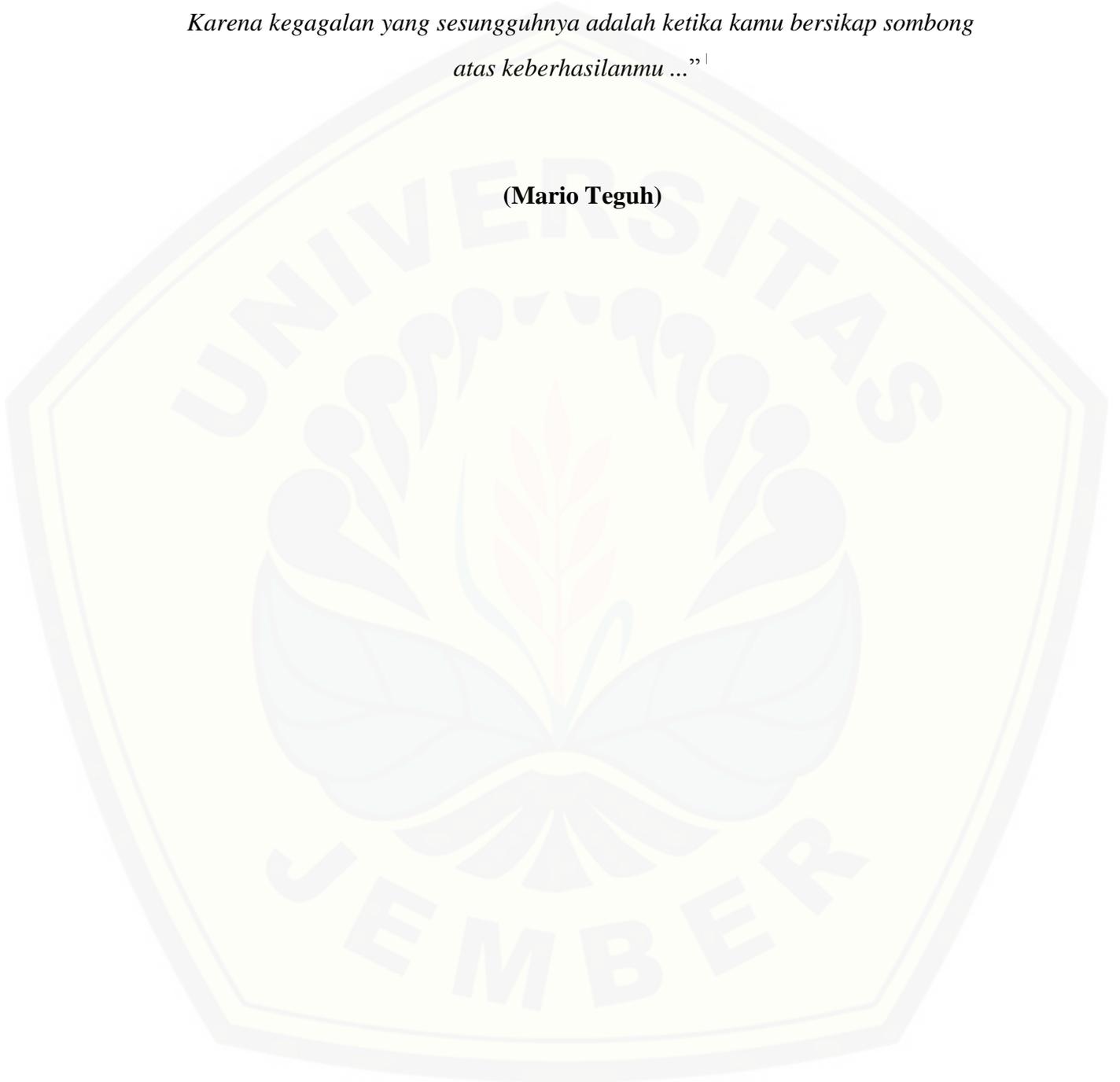
**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

*“Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan.
Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong
atas keberhasilanmu ...”¹*

(Mario Teguh)



¹Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Nanang Eko Siswanto dan Ibunda Endang Rahmawati atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK BIORE DENGAN
MEREK BIORF (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 590
K/PDT.SUS/2012)**

*JURIDICAL ANALYSIS TRADEMARK DISPUTE BIORE BRAND
WITH BIORF BRAND (CASE STUDY SUPREME COURT
VERDICT NUMBER 590 K/PDT.SUS/2012)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MOCHAMAD FAJAR ARDIANSYAH
NIM : 100710101001

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 MARET 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK BIORE DENGAN MEREK
BIORE (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 590 K/PDT.SUS/2012)

Oleh :

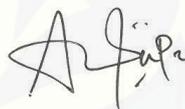
MOCHAMAD FAJAR ARDIANSYAH
NIM : 100710101001

Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197103011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 30
Bulan : Maret
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

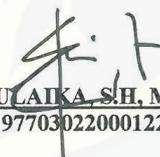
PANITIA PENGUJI

Ketua,



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP : 197202171998021001

Sekretaris,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. MARDI HANDONO, S.H, M.H
NIP : 196312011989021001

: ()

2. PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

: ()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Fajar Ardiansyah

NIM : 100710101001

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Sengketa Merek Biore dengan Merek Biof (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt. Sus/2012)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Maret 2015
Yang menyatakan,



MOCHAMAD FAJAR ARDIANSYAH
NIM : 100710101001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Sengketa Merek Biore dengan Merek Biorf (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt. Sus/2012)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi ;
2. Ibu Pratiwi Puspitho A., S.H, M.H, dosen pembantu pembimbing skripsi
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

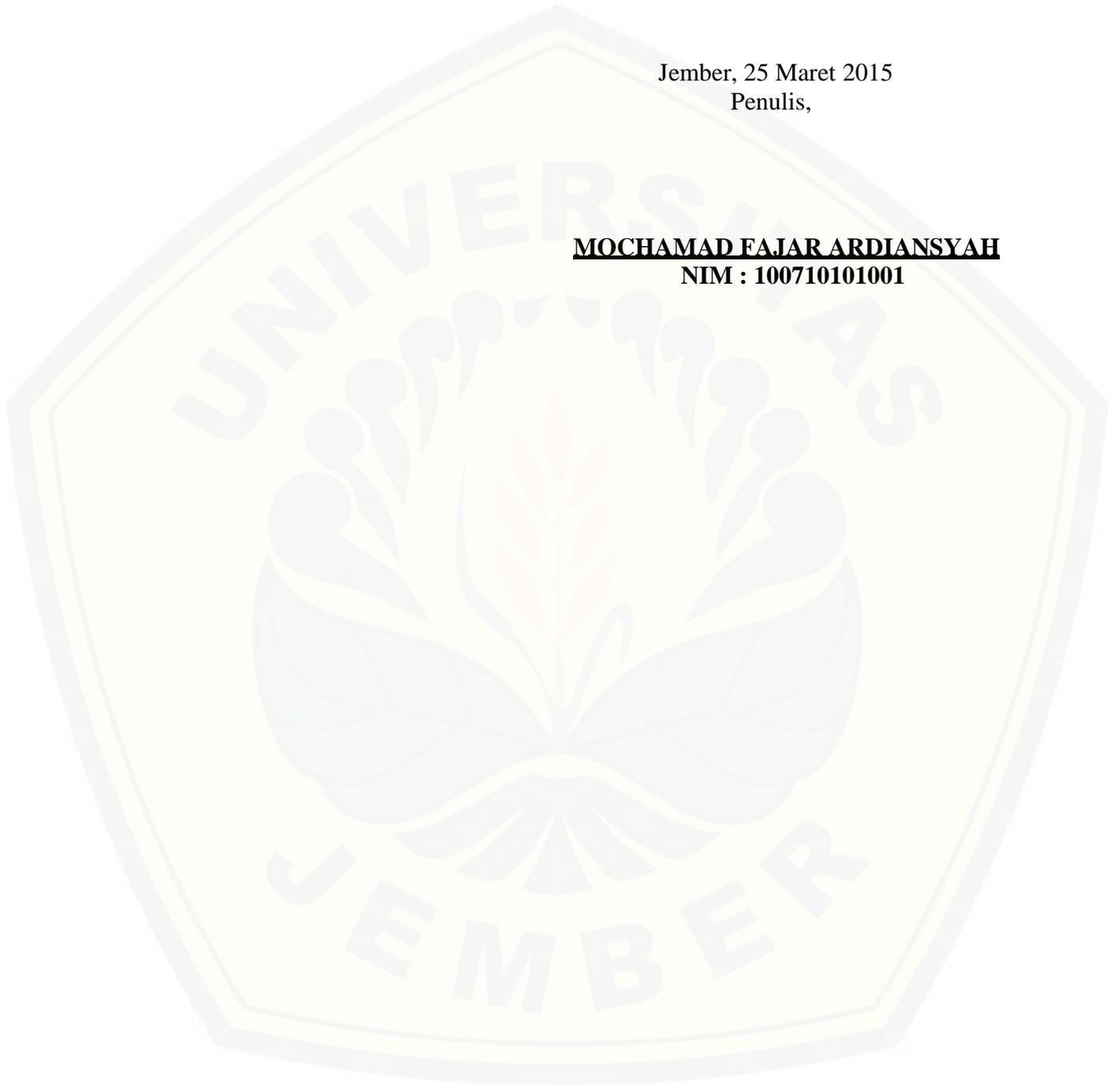
Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 25 Maret 2015

Penulis,

MOCHAMAD FAJAR ARDIANSYAH

NIM : 100710101001



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt.
Sus/2012



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan. Adanya suatu keistimewaan ini melahirkan hak dari manusia tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Dalam sejarah pikiran manusia ialah bahwa keistimewaan manusia terletak dalam wujud manusia itu sendiri, sebagaimana didapati melalui pikirannya, maka keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Hak-hak yang didapati orang secara rasional dianggap abadi dan tetap berlaku. Tiap-tiap orang lain, termasuk pemerintah harus mengindahkannya, dengan membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah tersebut.

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. HKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak tergantung pada aspek perdagangan.¹

Arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, memunculkan perkembangan pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Era perdagangan global di dunia membuat arus perdagangan barang dan jasa di Indonesia berkembang semakin pesat. Atas dasar hal tersebut diperlukan adanya peraturan yang bersifat nasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek, agar terdapat persaingan usaha yang sehat, karena di dalam dunia perdagangan, terutama dalam perdagangan barang, merek mempunyai peranan yang sangat penting. Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah. 1997, *Hal Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti. hlm.10

karena konsumen sering mengaitkan suatu nama, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersial daripada aset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang terkenal dan terpercaya, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini karena reputasi dari merek tersebut.

Merek yang sudah terkenal dapat memancing produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru merek lain yang sudah lebih dulu terkenal baik secara keseluruhan maupun sebagian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Pebisnis yang beritikad tidak baik, seperti memproduksi dan/atau memasarkan merek bajakan dengan kualitas yang rendah dengan harga yang lebih murah, mereka yang mencoba mendompleng merek terkenal dengan cara menggunakan *sound-alike* atau *look alike brands names* dan sebagainya, dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran dan kejahatan ekonomi terhadap merek yang dapat menimbulkan persaingan usaha secara tidak sehat sehingga menghalangi tumbuh dan berkembangnya perekonomian bangsa yang berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Terhadap pelanggaran merek, pemilik pertama sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan.²

Terkait pelanggaran terhadap merek tersebut, maka penulis mengkaji perkara perdata tentang sengketa merek antara Kao Corporation selaku pemegang merek BIORE dan PT. Sintong Abadi selaku pemegang merek BIORF dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 dengan kasus posisi sebagai berikut :

Kao Corporation selaku pemegang merek BIORE selaku penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada tergugat PT. Sintong Abadi selaku pemegang merek BIORF, dengan dasar hukum Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Selanjutnya disebut dengan Undang Undang Merek) yang menyatakan : Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat

² <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html> diakses tanggal 6 Nopember 2014

diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Berdasarkan ketentuan tersebut, penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karena penggugat adalah pemilik terkenal BIORE yang telah terdaftar di Indonesia dimana dalam hal ini merek tersebut pada pokoknya memiliki persamaan dengan merek BIORF milik tergugat. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa : merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Bahwa pada pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Merek menyatakan bahwa permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa : Yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek adalah dari adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dari merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga dalam hal terdapat persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek atau kombinasi antara unsur-unsur dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya. Bahwa merek-merek BIORE milik penggugat lebih dahulu terdaftar daripada merek milik penggugat yang diajukan pertama kali tanggal 17 Juni 1982 dan terdaftar di bawah daftar Nomor 164670 yang telah diperpanjang tanggal 27 Oktober 1993 dan 31 Desember 2001 sampai sekarang. Bahwa merek penggugat dan tergugat memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, dan persamaan jenis barang yaitu produk kosmetik.

Dengan demikian, penggugat mendalilkan bahwa permohonan merek tergugat harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis. Merek BIORE merupakan merek terkenal di banyak negara di dunia. Selain itu merek BIORE telah mendapatkan sejumlah penghargaan konsumen di Indonesia bahkan penghargaan internasional.

Gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 02/Merek/2012/PN.Niaga.JKT.PST karena gugatan keliru sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Merek yang secara tegas menyatakan bahwa : Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat. Atas dasar putusan tersebut penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012, dengan amar putusan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan pendaftaran merek BIORF milik tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan menyangkut sengketa merek antara Kao Corporation selaku pemegang merek BIORE dan PT. Sintong Abadi selaku pemegang merek BIORF dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 dalam bentuk skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Sengketa Merek Biore dengan Merek Biorf (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt. Sus/2012)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu merek dagang sehingga dapat dikatakan sebagai merek terkenal ?
2. Bagaimanakah proses dan persyaratan untuk mengajukan pembatalan merek yang telah bersertifikat merek ?
3. Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hakim) mengabulkan gugatan merek pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 tentang sengketa merek BIORE ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu merek dagang sehingga dapat dikatakan sebagai merek terkenal dan permohonan pembatalan pendaftaran merek.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan memahami kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu merek dagang sehingga dapat dikatakan sebagai merek terkenal.
- b. Untuk mengetahui dan memahami proses dan persyaratan untuk mengajukan pembatalan merek BIORF.
- c. Untuk mengetahui dan memahami *ratio decidendi* (pertimbangan hakim) mengabulkan gugatan merek pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt.Sus/ 2012 tentang sengketa merek BIORE.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴ untuk mengkaji rumusan masalah 1 dan 2.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁵
3. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut⁶ Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

⁴ *Ibid*, hlm.59

⁵ *Ibid*, hlm.60

⁶ *Ibid*, hal.197

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220
- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan atau terbitan lain dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.165

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.⁹ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.¹⁰

Menurut R. Soeroso, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹¹ Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu perlindungan dan hukum artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

⁹ R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24

¹⁰ *Ibid*, hlm 24

¹¹ <http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 18 Oktober 2014

dihadapan hukum, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹²

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.¹³

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief adalah :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹⁴

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah.

¹² Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. hlm.2

¹³ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Op. cit. hlm.35

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.54

Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).¹⁵ Sehingga berdasarkan pengertian diatas seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.¹⁶

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 600.

¹⁶ Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 15.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹⁷

Masyarakat dalam kehidupannya terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.¹⁸ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak.

Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang.

¹⁷ Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, hlm.36

¹⁸ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 40

Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.¹⁹ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²⁰ Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²¹

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini. Hukum tidaklah sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia-manusia tetap berada dalam batas-batas tertentu.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 54

²⁰ C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia. Op. cit.* hlm 40

²¹ *Ibid.* hlm 40

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu: ²²

- a. Perlindungan Hukum Preventif
- b. Perlindungan Hukum Represif

Pengertian ringkas dari *preventif* itu sendiri adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Sedangkan *represif* adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran.

2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, hasil dari pembangunan itu, tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, yang mana pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Pemerataan dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan. Salah satu unsur pembangunan adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi perlu didukung oleh seperangkat kebijakan maupun hukum yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan yaitu : kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara. Pembangunan ekonomi Indonesia dalam 3 dasawarsa terakhir diletakkan pada upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi. Upaya pertumbuhan ekonomi pada rezim orde baru di topang dengan masifnya penanaman modal asing, pinjaman luar negeri, dalam menumbuh kembangkan sektor industri di berbagai bidang.

Konsep pembangunan ekonomi Indonesia yang di adopsi dari konsep pembangunan di negara-negara Eropa barat maupun Amerika Serikat, semakin mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Kritik terutama datang dari para ahli ilmu sosial antara lain yang menyebutkan: pembangunan yang sangat berfokus pada pertumbuhan, yang mana menempatkan uang sebagai yang paling pokok (*capital*

²² Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* hlm 15

centered development), memang telah berhasil dengan gemilang mewujudkan kemakmuran tetapi gagal mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata, bahkan sebaliknya banyak membawa masalah yang sulit dicari pemecahannya.

Paradigma pembangunan ekonomi nasional yang antara lain meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, industrialisasi dalam prakteknya kerap tidak dapat memecahkan permasalahan sosial, malah menimbulkan masalah-masalah sosial tertentu. Dari kacamata para sosiolog para pengambil kebijakan sering menegaskan adanya kenyataan sosial di masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Antara lain seperti : adanya tatanan masyarakat tradisional, tingkat pendidikan yang masih rendah, budaya atau sikap transenden, komunalisme, dan lain sebagainya.

Sistem hukum yang dibuat untuk mendukung pembangunan ekonomi, tentunya tidak dapat mengelak dari pembantahan maupun kritik-kritik, ataupun bahan kajian lebih lanjut. Hukum positif Indonesia pada masa orde baru sebagian besar merupakan salah satu alat dalam mendukung bahkan memberikan pola atau kerangka pembangunan ekonomi, antara lain : peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing (PMA), pasar modal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan lain sebagainya,

Menurut Akbar Kurnia Wahyudi HKI (sebagai terjemahan harfiah dari : *Intellectual Property Right*) merupakan :

“...body of law concerned with protecting both cretive effort and economic investment in creative effort.” HKI biasanya di pilah kedalam dua kelas : Hak Cipta serta hak yang bersangkutan dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) dan Hak Milik Industri : Hak Paten, Merek, dan lain sebagainya. Pasca GATT/WTO yang menelurkan gagasan dalam TRIPS Agreement banyak yuris yang tidak terlalu mengkotak-kotakan HKI sedemikian. Terutama di Indonesia sistem hukum HKI telah berkembang menjadi 7 bentuk perlindungan yaitu : Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Perlindungan Varietas Tanaman.²³

Menurut Suyud Margono, secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai :

²³ Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama, hlm.18

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Jadi, pemahaman mengenai HKI karena merupakan pemahaman mengenai Hak Atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.²⁴

Dalam sejarah perkembangan asal Hak Kekayaan Intelektual, Mahadi menyatakan bahwa : Tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal-usul kata “hak milik intelektual”. Kata intelektual yang dipergunakan dalam kalimat tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya.²⁵

Namun demikian, dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dikenal sebutan *Intellectual Property Right* dimana kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang sebenarnya lebih tepat disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu.²⁶

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik

Barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut ketentuan pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda ke dalam

²⁴ Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.3-4

²⁵ Mahadi, *Hak Milik Immaterial*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1995, hlm.4

²⁶ Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya disebutkan pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, Itulah yang disebut dengan Hak kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*).²⁷

Kemampuan intelektual manusia adalah berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi yang memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual, daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan dari intelektualitas manusia. Karya-karya intelektual tersebut, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha sehingga karya-karya itu dapat dikatakan sebagai aset perusahaan.

2.2.2 Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Paham mengenai hak milik Indonesia yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat bergantung pada asumsi fisik, yaitu tanah/alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun demikian, berkembang pada

²⁷ Abdulkadir Muhamad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 115

asumsi non-fisik atau benda tidak berwujud, hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi. Buku kedua tentang kebendaan dalam KUH Perdata yang selama ini diberlakukan memperlihatkan kesemuanya itu. Buku kedua KUH Perdata ini belum menampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri.

Berdasarkan sudut pandang HKI penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak. Jika harus dilihat dari sisi nasional bahwa manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktivitas merupakan sesuatu yang benar-benar dan ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan HKI dalam system hukum di Indonesia memiliki arti yang penting. Konkretnya, sasaran berupa kehidupan masyarakat yang seimbang tercapai jika terdapat kehidupan ekonomi yang seimbang pula dalam kaitannya dengan industri.

Pada prinsipnya harus tercipta salah satu tatanan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri, tanpa mengabaikan pentingnya faktor produksi yang lain ; seperti modal, keahlian, tenaga kerja, dan manajemen dengan teknologi, industri kian mampu menghasilkan produk yang secara teknologi mampu memenuhi kebutuhan hidup baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Teknologi pula yang mampu memberikan efektivitas sekaligus kenyamanan (*comfortability*) dengan tingkat harga dan nilai yang semakin bersaing.

Kebutuhan akan pertumbuhan dan pengembangan sistem HKI sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidaknya kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap hukum nasional. Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus

kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu, eksklusif sifatnya.²⁸

Perlindungan hukum hak cipta dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk, atau produk dan cara kerja atau proses serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat menikmati dan menggunakan atas dasar ijin atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut.

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh tatanan kehidupan diatur oleh hukum, baik sebagai masyarakat terhadap negara maupun aturan terhadap kepentingan antar masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi mendisiplinerkan ekonomi, tetapi terwujud dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri. Ini berarti bahwa kehadiran sistem peraturan (hukum) merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi atau bisnis. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi individu dan kepentingan masyarakat, sistem hak atas kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip. Prinsip sebagaimana dimaksud tersebut salah satunya adalah prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok penemu (*inventor*) sebuah penemuan (*invention*) atau orang lain yang bekerja padanya dan membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan.

Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri ; seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum dalam hal ini memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak, yaitu yang selanjutnya disebut dengan hak. Setiap hak menurut hukum tersebut mempunyai titel yaitu sebagai suatu peristiwa tertentu yang dapat menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya. Berkaitan

²⁸ Surahno, *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*, 2003, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

dengan bidang hak kekayaan intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak itu adalah penemuan yang didasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negara penemu itu sendiri, tetapi juga meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

Hukum juga berpengaruh pada kehidupan perekonomian dalam bentuk pemberian norma-norma yang mengatur tindakan-tindakan ekonomi. Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan tertib tanpa menimbulkan kekacauan. Adanya kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dan ekonomi merupakan masalah interaksi antara hukum dan ekonomi, terutama menyangkut kompleksitas atau beragamnya aktivitas bisnis tersebut pada umumnya. Akan tetapi, justru dari dialektika konflik antara hukum dan ekonomi itu dapat diketahui pola interaksi berupa pengaruh pertimbangan ekonomi dalam kehidupan hukum.

Indonesia telah ikut dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual) atau disingkat TRIP's. selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, serta melalui adanya keikutsertaan dalam WIPO (*World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*).²⁹

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan sistem hukum yang harus dapat dilihat sebagai suatu yang tidak normatif, keharusan-keharusan, dan konsep yang tidak bisa ditawar. Tetapi sistem yang harusnya berasal dari kebutuhan masyarakat, dan tercipta untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sistem HKI harus dinamis melihat perkembangan atau keadaan sosial budaya yang ada, terutama kebutuhan masyarakat Indonesia yang terpuruk saat ini.

Tatanan perekonomian dalam perdagangan global, aturan HKI dan segala aspeknya dalam perdagangan sudah menjadi aturan main dengan disetujuinya

²⁹ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm.45

persetujuan TRIP's *Agreement (Trade Related Intellectual Property Rights)* yang telah menjadi bagian dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*agreement Establishing the World Trade Organization*). Dalam kenyataan yang harus disadari bahwa dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO telah memberikan arti bahwa posisi Indonesia adalah sama dengan negara lain yang mau tidak mau harus siap dengan kompetisi dalam pasar global.

Hak atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Hak Cipta (*Copy Rights*) adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat dan hak cipta tidak perlu didaftarkan dahulu. Mengenai hak cipta, diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut Hak Milik Industri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu :³⁰

1. Paten (*Patent*)
2. Merk Dagang (*Trade Mark*)
3. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
4. Desain Industri
5. Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuits*)
6. Perlindungan Varietas Baru Tanaman

2.3 Merek

2.3.1 Pengertian Merek dan Hak Merek

2.3.1.1 Pengertian Merek

Guna memahami tentang merek, maka sebelumnya perlu dipahami tentang pengertian merek. Untuk memahami hal itu, akan dikemukakan berbagai pandangan dari para sarjana dan pengertian merek menurut Undang-undang tentang Merek. Pengertian/batasan tentang merek diperlukan agar permasalahan

³⁰ Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, hlm.3

yang menyangkut merek dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian tentang merek sebagai berikut :

Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.³¹

Pengertian *brand* (merek) merupakan sesuatu yang tentunya tidak asing di telinga kita, karena merek menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kita akan membeli suatu produk. Lamb berpendapat bahwa “Merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing”.³² Menurut Keller dalam Tjiptono, “Merek adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakannya dari produk-produk lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan serupa”. Perbedaan tersebut bisa bersifat rasional dan tangible (terkait dengan kinerja produk dari merek bersangkutan) maupun simbolik, emosional dan *intangibile* (berkenaan dengan representasi merek).³³ Nama merek yaitu bagian dari merek yang dapat disebutkan, diucapkan termasuk huruf-huruf, kata-kata, dan angka-angka. *Brand* merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu pada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan jaminan mutu. Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *brand* adalah suatu nama, istilah, simbol, tanda, desain, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan untuk mengidentifikasi produk dan membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek :

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.

³¹ Getas I Gusti Gede, 1996, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Upada Sastra, Denpasar, hlm.2

³² <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html> diakses tanggal 9 September 2014

³³ Ibid

Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Merek, menyebutkan :

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

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Merek, menyebutkan :

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.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek, menyebutkan :

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.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek tersebut, dapat diketahui bahwa merek :³⁴

1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;
2. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis;
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

Merek pada prinsipnya merupakan suatu benda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain.

Ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa. merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, misalnya : Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, The Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa Jasa, misalnya : BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito

³⁴ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : P.T. Alumni, hlm.321

Mandiri, Tabungan Siaga, Rekening Koran, Kartu Simpati, Titipan Kilat, dan lain-lain. Disamping Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Contoh Merek Kolektif yaitu merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon Esia/*Wifone/Wimode*), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang).³⁵

2.3.1.2 Pengertian Hak Merek

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek bahwa Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau member izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa hak merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran. Jadi disini ditekankan bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut.³⁶ Dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 77 Undang-Undang Merek yaitu, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.³⁷ Dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak khusus yang memakai merek ini berfungsi memonopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu saja, Oleh karena itu suatu merek memberikan hak mutlak atau hak khusus terhadap suatu barang atau jasa antara barang yang lainnya.

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi

³⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 88.

³⁶ Gatot Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek*. Djambatan. Jakarta. hlm 1

³⁷ Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, CV. Karya Gemilang, 2010, hlm. 99

terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/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.³⁸

Dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.³⁹ Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen.

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti.

2.3.2 Unsur-Unsur Merek

Sebagaimana telah disebutkan bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Dari

³⁸ Ahmad Miru. 2005. *Hukum Merek*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm.69

³⁹ C.S.T Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.15

rumusan pengertian mengenai merek tersebut di atas, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk suatu merek. Unsur itu adalah :

- 1) Merupakan suatu tanda;
- 2) Mempunyai daya pembeda;
- 3) Digunakan dalam perdagangan
- 4) Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.⁴⁰

Tanda yang dapat dipakai sebagai merek tanda yang dapat memiliki daya pembeda. Untuk merek dagang tanda dapat dilekatkan pada barangnya, pembungkusnya atau kedua-duanya. Sedangkan untuk merek jasa dapat dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan merek jasa. Sedangkan apa yang disebut sebagai barang sejenis adalah barang tersebut tidak harus sama, tetapi secara teknik dan pemakaian terdapat hubungan yang sangat dekat, atau mengandung persamaan pada sifat dan susunannya dan juga cara membuatnya. Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.

2.3.3 Permohonan Pendaftaran Merek

Seperti yang kita ketahui bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek dikarenakan banyak yang meniru, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju didukung oleh pemasaran yang baik oleh transportasi dari masing-masing daerah maupun dari asing. Berkembangnya perdagangan antar negara membuat perlu adanya perlindungan hukum dan untuk itu pentingnya merek sebagai pembeda antara barang satu dengan barang lainnya.

⁴⁰ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248.

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ini sesuai dengan Pasal 7 sampai Pasal 12 Undang-Undang Merek. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan :
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun;
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemilik merek;
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
 - d) Macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e) Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- 2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- 4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- 5) Dalam hal Permohonan diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- 6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pada pemohon yang mewakilkan.

- 7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- 8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- 9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.

2.3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek

Perlindungan hukum terhadap Hak Merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Merek yang merupakan hasil pembaruan dari Undang-undang Merek lama, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Bagi dunia usaha, merek memiliki arti yang sangat penting dan mahal. Merek bukanlah sebuah nama tetapi mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan, dan jaminan mutu atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan financial bagi perusahaan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal, yakni :⁴¹

- a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;

⁴¹ *Ibid.*, hal. 89.

- b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak ;
- c. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam Undang-Undang Merek diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, maka permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Dengan didaftarnya merek, maka pemilik merek mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.⁴² Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih

⁴² Rachmadi Usman, 2003, *Op.Cit.*, hal. 345.

diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar juga dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas atau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal HKI kepada pemilik merek terdaftar atau kuasanya tersebut dengan menyebutkan alasannya. Terhadap penolakan perpanjangan tersebut, pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga dan putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Pemilik merek terdaftar juga dapat mengubah nama dan/atau alamatnya dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI dan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

2.4 Sengketa Merek

2.4.1 Pengertian Sengketa Merek

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁴³ Terjadinya sengketa atas merek dagang terkenal dengan cara melakukan peniruan atau penjiplakan terhadap merek, baik terhadap merek yang sudah terdaftar maupun merek yang belum terdaftar. Sengketa atas merek yang sudah terdaftar terjadi akibat kesalahan oleh pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dimana pihak Ditjen HKI

⁴³ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugujoja Pustaka, 2005, hlm.8

tidak atau kurang teliti dalam memproses permohonan merek yang diajukan oleh pihak lain, padahal merek tersebut sudah terdaftar oleh pihak sebelumnya. Sedangkan sengketa terhadap merek yang belum terdaftar terjadi akibat kesalahan dari pemilik merek sebelumnya dikarenakan tidak mendaftarkan mereknya tersebut ke Ditjen HKI. Tujuan dari peniruan, pemalsuan atau penjiplakan merek terkenal adalah dengan memanfaatkan ketenaran, nama baik jaminan mutu tentang sifat, proses pembuatan keistimewaan, kegunaan atau jumlah dari barangbarang produksi lain. Adapun motif dan alasannya adalah memperoleh keuntungan secara cepat, tidak mau menanggung rugi dalam hal membuat suatu merek yang baru menjadi terkenal, karena selain biaya iklan dan promosi yang sangat besar juga membutuhkan proses waktu yang lama untuk menjadi terkenal, juga tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan.

Dalam dunia permerekan sering terjadi pembajakan/penggunaan merek yang bukan haknya dengan berbagai alasan. Terjadinya pembajakan merek oleh pihak lain biasanya terjadi karena sifat dasar manusia memang meniru termasuk dalam menciptakan merek. Alasan lain adalah karena membuat merek sendiri memerlukan biaya besar dan prosedur pendaftaran yang cukup rumit. Salah satu fungsi dari merek adalah untuk mempermudah pengiklanan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan/membeli produk tersebut. Karena fungsi tersebut pihak yang ingin produknya mudah dikenal lalu meniru merek yang sudah terkenal tersebut. Ingin memperoleh keuntungan sebesar merek yang ditiru juga merupakan salah satu alasan meniru merek.

2.4.2 Penyelesaian Sengketa Merek

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang berada pada lingkup Peradilan Umum. Perkara-perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga diantaranya mengenai Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Hak Kekayaan Intelektual, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam ketentuan Undang-Undang Merek menggunakan saluran Pengadilan Niaga sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa merek. Tidak seperti dalam sistem Undang-Undang Merek sebelumnya, yang menggunakan saluran Pengadilan Negeri biasa (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara merek dapat berjalan secara lebih cepat dan singkat dengan ketentuan-ketentuan yang dikenal dalam Pengadilan Niaga, yang semula dimaksudkan untuk permohonan kepailitan. Pemerintah bermaksud bahwa soal-soal yang termasuk komersil akan diselesaikan melalui *Commercial Courts* atau Pengadilan Niaga. Karena Pengadilan Negeri biasa dianggap terlalu lamban kerjanya dan terlalu penuh dengan formalitas yang menghambat pemeriksaan dan putusan di bidang bisnis secara cepat.⁴⁴ Penggunaan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa HKI perkara merek, bertujuan agar pihak-pihak yang bersengketa bisa segera mendapatkan keadilan. Pengadilan Niaga terdapat dua jenis hakim yaitu hakim karir dan hakim ad hoc, oleh karena itu hakim yang duduk di Pengadilan Niaga dianggap lebih menguasai masalah-masalah hukum bisnis (termasuk HKI) dibanding hakim-hakim di Pengadilan Negeri.

Paulus Effendie Lotulung dalam makalahnya tentang penyelesaian sengketa merek dan Pengadilan Niaga, menyebutkan bahwa Kompetensi Pengadilan Niaga terkait dengan beberapa sengketa merek menurut Undang-Undang Merek adalah sebagai berikut :⁴⁵

1. Berkenaan dengan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding oleh Komisi Banding.
2. Berkenaan dengan keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.
3. Berkenaan dengan gugatan atas keputusan Komisi Banding mengenai penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis.
4. Berkenaan dengan gugatan pemegang hak atas indikasi geografis terhadap pihak yang menggunakan secara tanpa hak.
5. Berkenaan dengan gugatan yang dilakukan oleh pemegang hak atas indikasi asal terhadap pihak yang tanpa hak.menggunakan indikasi asal miliknya.
6. Berkenaan dengan keberatan atas Keputusan Direktorat Jenderal HKI tentang Penghapusan Pendaftaran Merek dari daftar Umum Merek. Di mana Penghapusan Merek ini adalah atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI (Direktorat Merek).

⁴⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2002, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.90

⁴⁵ Paulus Effendie Lotulung, 2004, "Penyelesaian Sengketa Merek dan Pengadilan Niaga", makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Penegakan HaKI di Bidang Merek Sebagai Sarana Peningkatan Investasi di Indonesia, Jakarta, 18 September 2004. Diakses mela lui www.polines.ac.id tanggal 7 November 2014

7. Berkenaan dengan gugatan penghapusan pendaftaran Merek oleh pihak ketiga.
8. Berkenaan dengan gugatan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif oleh pihak ketiga.
9. Berkenaan dengan gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 atau 6.
10. Berkenaan dengan gugatan pembatalan terhadap Merek Kolektif terdaftar.
11. Berkenaan dengan gugatan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis.

Penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Niaga diatur dalam Bab XI Undang-Undang Merek, akan tetapi Undang-Undang Merek ini, hanya menjelaskan tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek (Pasal 80), meskipun dalam Pasal 81 disebutkan bahwa ketentuan Pasal 80 juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan atas pelanggaran merek (Pasal 76), padahal sengketa yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak hanya masalah gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek saja. Masih ada bentuk sengketa-sengketa merek yang lain misalnya sengketa yang melibatkan Direktorat Merek secara langsung sebagai pihak dalam sengketa merek, yaitu sengketa tentang keberatan atas penolakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar atau keberatan terhadap penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek. Hal ini merupakan salah satu kekurangan dari Undang-Undang Merek yang perlu sekiranya menjadi perhatian dari pemerintah (pembuat undang-undang).

Pasal 80 Undang-Undang Merek, menjelaskan tentang tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga sebagai berikut :

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima

tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah gugatandidaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kriteria Untuk Menentukan Suatu Merek Dagang Sehingga Dikatakan Sebagai Merek Terkenal

Era perdagangan global di dunia membuat arus perdagangan barang dan jasa di Indonesia berkembang semakin pesat. Atas dasar hal tersebut diperlukan adanya peraturan yang bersifat nasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek, agar terdapat persaingan usaha yang sehat, karena di dalam dunia perdagangan, terutama dalam perdagangan barang, merek mempunyai peranan yang sangat penting. Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu karena konsumen sering mengaitkan suatu nama, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersial daripada aset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang terkenal dan terpercaya, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini karena reputasi dari merek tersebut. Merek yang sudah terkenal dapat memancing produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru merek lain yang sudah lebih dulu terkenal baik secara keseluruhan maupun sebagian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.

Sehubungan dengan pelanggaran terhadap merek tersebut, maka penulis mengkaji perkara perdata tentang sengketa merek antara Kao Corporation selaku pemegang merek BIORE dan PT. Sintong Abadi selaku pemegang merek BIORF dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 dengan kasus posisi sebagai berikut :

Kao Corporation selaku pemegang merek BIORE selaku penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada tergugat PT. Sintong Abadi selaku pemegang merek BIORF, dengan dasar hukum Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek) yang menyatakan : Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Berdasarkan ketentuan tersebut, penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karena penggugat adalah pemilik terkenal BIORE yang telah terdaftar di Indonesia dimana dalam hal ini merek tersebut pada pokoknya memiliki persamaan dengan merek BIORF milik tergugat. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa : merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Bahwa pada pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa : Yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek adalah ditentukan dari adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dari merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga dalam hal terdapat persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek atau kombinasi antara unsur-unsur dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya. Bahwa merek-merek BIORE milik penggugat lebih dahulu terdaftar daripada merek milik penggugat yang diajukan pertama kali tanggal 17 Juni 1982 dan terdaftar di bawah daftar Nomor 164670 yang telah diperpanjang tanggal 27 Oktober 1993 dan 31 Desember 2001 sampai sekarang. Bahwa merek penggugat dan tergugat memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, dan persamaan jenis barang yaitu produk kosmetik.

Dengan demikian, penggugat mendalilkan bahwa permohonan merek tergugat harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis. Merek BIORE merupakan merek terkenal di banyak negara di dunia. Selain itu merek BIORE telah mendapatkan sejumlah penghargaan konsumen di Indonesia bahkan penghargaan internasional.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di satu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian juga telah menghadirkan Hak Kekayaan Intelektual pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek.

Demikian halnya dengan merek dagang antara Kao Corporation selaku pemegang merek BIORE dan PT. Sintong Abadi selaku pemegang merek BIORF. Merek-merek BIORE milik Penggugat yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek terlebih dahulu dari pada Merek Tergugat-merek yang paling pertama terdaftar adalah merek BIORE yang pertama kali diajukan permohonannya pada tanggal 17 Juni 1982 dan terdaftar di bawah Daftar Nomor 164670 pada tanggal 17 Juni 1982, diperpanjang dengan Daftar Nomor 301846 tertanggal 27 Oktober 1993, diperpanjang kedua kali di bawah Daftar Nomor 496355 tertanggal 31 Desember 2001 yang hingga saat ini berlaku (selanjutnya disebut dengan "Merek BIORE"), memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat-dalam hal ini antara kedua merek secara visual memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan.

Penggugat telah memperoleh perlindungan di Indonesia terhadap merek-merek yang mengandung unsur kata 'BIORE' sebagaimana akan ditunjukkan pada persidangan pembuktian perkara ini. Dapat dibuktikan bahwa semua merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat kedua merek adalah merek kata yang sama-sama yang terdiri dari 5 (lima) huruf. Dari kelima huruf dalam masing-masing merek, 4 (empat) huruf pertama terdiri dari huruf-huruf yang sama, yaitu: B, I, O, R dan ditempatkan dalam urutan yang sama. Kedua merek yang dibandingkan di atas, juga dituliskan dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan huruf-huruf besar balok. Secara keseluruhan visual terlihat bahwa, hanya 1 unsur yang menyisakan perbedaan antara kedua merek yang dibandingkan, yaitu huruf terakhir dari masing-masing merek-huruf E pada Merek BIORE; dan, huruf F pada Merek BIORF. Selain itu Bahwa jenis barang yang dilindungi oleh Merek Tergugat adalah sejenis dengan jenis barang yang dilindungi dengan Merek BIORE milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu.

Kebutuhan untuk melindungi hak merek, termasuk merek terkenal menjadi hal yang sangat penting, ketika dalam praktek perdagangan barang atau jasa dijumpai adanya pelanggaran dibidang merek yang bisa merugikan semua pihak, tidak saja bagi pihak pemilik merek yang berhak, tetapi juga konsumen sebagai pemakai barang atau jasa.⁴⁴ Pengalaman Indonesia dalam pengelolaan merek sebenarnya berlangsung paling lama bila dibandingkan dengan jenis-jenis HKI lainnya. Meskipun pengalaman dalam pengelolaan sistem merek dapat dikatakan yang terlama, tetapi persoalan yang menyangkut merek tidak pernah surut. Kasus-kasus pelanggaran merek, terutama merek-merek terkenal yang berasal dari luar negeri masih saja terjadi dalam praktek perdagangan barang dan jasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Kesowo :

Bahwa sebagian besar pelanggaran atau sengketa merek berlangsung disekitar gugatan terhadap pendaftaran dan pemakaian merek tanpa hak. Pihak yang satu selalu menyatakan lebih berhak atas merek yang bersangkutan, dan pihak lainnya dianggapnya menggunakan secara melawan hukum. Hal ini sangat mendasar sifatnya, sehingga

⁴⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82

perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaiannya yang didasarkan pada seluruh alur dan pemikiran yang ada dalam undang-undang atau peraturan tentang merek.⁴⁵

Berdasarkan apa yang dikemukakan Bambang Kesowo tersebut di atas, betapa pentingnya pengaturan merek, utamanya merek terkenal dalam mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran merek. Munculnya istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal makes*), 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 attchement*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.⁴⁶

Fakta menunjukkan di Indonesia masih ada praktek perdagangan barang atau jasa yang melanggar hak merek, seperti peniruan dan pemalsuan merek-merek terkenal, utamanya merek-merek terkenal asing. Dikemukakannya bahwa merek dagang yang sudah terkenal tidak dapat begitu saja dengan seenaknya digunakan untuk berbagai jenis barang tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemilik merek itu. Seperti diketahui, di pasaran Indonesia terdapat banyak barang yang sebenarnya merupakan tiruan belaka, tetapi memakai merek-merek terkenal. Misalnya, Piere Cardin untuk barang-barang mode, juga Dior, Yves St. Laurent, Ballmain, Gyvenchi, Gucci, dan sebagainya. Di toko-toko serbaguna kota-kota besar di Indonesia dengan mudah dapat kita beli kaus kaki dengan merek-merek terkenal ini, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah, padahal yang asli jelas jauh lebih mahal. Setiap pembeli mengetahui bahwa yang dibelinya ini sebenarnya bukan barang asli.

⁴⁵ Bambang Kesowo, *Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Merek, Makalah Disampaikan dalam acara Temu Wicara Memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM - Kanwil Departemen Kehakiman DIY, Yogyakarta, 8-9 Desember 1992, hlm.3

⁴⁶ Sudargo Gautama, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, hlm.18

Pemilik merek juga yang mengawasi kualitas produksi yang bersangkutan. Barang-barang ini diproduksi di negara berkembang, misalnya di Indonesia, Korea Malaysia, Filipina, atau Thailand, tetapi hasil produksinya diekspor kembali ke negara-negara yang sudah maju dengan label asli dan dengan merek-merek dari perancang terkenal ini. Tentunya harganya menjadi jauh lebih mahal karena si pemegang lisensi yang mengekspor barang itu perlu juga membayar royalti kepada pemilik merek, perancang atau pencipta yang terkenal itu. Adanya pelanggaran merek seperti peniruan dan pemalsuan merek sesungguhnya dilatarbelakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ada sebagian pelaku melakukan peniruan merek dagang dalam usahanya untuk memperoleh penguasaan pasar.

Peniruan merek dagang ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak yakni bagi khalayak ramai/yaitu konsumen maupun bagi pemilik merek yang sebenarnya. Tidak jujur menurut Poerwadarminta berarti "tidak lurus hati" atau "curang", misalnya : orang-orang yang tidak jujur dan tidak disegani.⁴⁷ Menurut Tirtaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian tidak jujur ini adalah : Kalau seseorang untuk menarik langganan orang lain atau untuk memajukan penjualannya mempergunakan cara-cara yang bertentangan dengan kejujuran dalam lalu lintas perdagangan, istimewa yang menyesatkan orang banyak dan merugikan saingannya. Seperti juga dikemukakan oleh Mollenggraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa didalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran didalam perdagangan.⁴⁸

Membicarakan tentang pengaturan tentang Merek terkenal, maka akan dilihat dan dicermati ketentuan perundang-undangan tentang merek, mulai Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor

⁴⁷ WJS Purwadarminta, 1999, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.424

⁴⁸ Op.Cit, Sudargo Gautama, hlm.45

19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang berlaku sekarang ini sebagai dasar hukum merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang Merek yang berlaku untuk Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Merek yang sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, atau disingkat Undang-Undang Merek 1961, yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961.

Undang-undang tentang Merek Nomor 21 Tahun 1961 ini menggantikan peraturan tentang merek yang sebelumnya berlaku, yaitu peraturan dari zaman Belanda yang terkenal dengan nama "*Reglement Industriele Eigendom* tahun 1912" (Reglement tentang Hak Milik Perindustrian Tahun 1912), Stb. 1912 No. 545 yang mulai berlaku sejak tahun 1913. Dengan berlakunya Undang-Undang Merek 1961, maka peraturan tentang merek jaman Belanda tersebut tidak berlaku lagi. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengganti undang-undang kolonial dengan undang-undang asli Indonesia, pemerintah Soekarno memulai inisiatif reformasi hukum. Beberapa undang-undang baru ditetapkan dan diberlakukan. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang berlaku sejak 11 November 1961. Tujuan Undang-Undang Merek ini adalah untuk melindungi kepentingan publik dari barang-barang palsu atau tiruan. Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 mengadopsi sebagian besar ketentuan dalam *Reglement Industriele Eigendom* (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No.545). Satu-satunya perubahan adalah berkurangnya jangka waktu perlindungan merek dari 20 tahun menjadi 10 tahun.

Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 tidak merumuskan atau member pengertian tentang merek terkenal. Disamping itu, perlu dicatat bahwa merek-merek terkenal yang mayoritas dimiliki perusahaan asing tidak dilindungi secara khusus dalam Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. Tujuan utama undang-undang tersebut adalah melindungi kepentingan publik semata (dan tidak melindungi kepentingan pemilik merek secara spesifik). Walaupun begitu, pengadilan di Indonesia menciptakan yurisprudensi yang memberikan proteksi

bagi pemakai pertama merek di Indonesia yang bertindak atas dasar itikad baik. Dengan demikian, perlindungan merek di Indonesia diberikan kepada mereka yang bisa membuktikan bahwa mereka adalah pemakai merek pertama di Indonesia yang beritikad baik dan kepentingan publik tidak dirugikan oleh merek-merek mereka. Kondisi semacam ini tentu saja membuat pihak investor asing kesulitan dalam berbisnis di Indonesia. Oleh sebab itu tekanan ekonomi dari negara-negara barat semakin menguat, terutama di dekade 1980an, yang menuntut pemerintah Indonesia agar memperbaiki pertindungan atas hak-hak atas kekayaan intelektual, termasuk merek. Dalam rangka merespon tekanan-tekanan tersebut, pada bulan Juni 1987 Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Nomor M.02-IIC.01.01 tahun 1987 menyangkut merek terkenal (*well known trade marks*).

Berdasarkan keputusan ini, merek terkenal adalah merek yang telah lama dikenal dan digunakan dalam periode waktu yang cukup lama untuk jenis-jenis barang tertentu di wilayah Indonesia. Pendaftaran registrasi merek yang mirip dengan merek terkenal untuk jenis barang yang sama harus ditolak oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta. Akan tetapi, Surat Keputusan Menteri tersebut belum bisa memuaskan banyak pemilik asing merek-merek terkenal. Mereka menghendaki perlindungan merek terkenal tidak terbatas pada jenis barang yang sama, namun mencakup pula semua jenis produk. Pada tahun 1991 Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.03-HC.02.01 tahun 1991 mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek milik orang lain atau milik badan lain. Surat keputusan ini menggantikan Surat Keputusan Menteri Nomor M.02-IIC.01.01 tahun 1987. Surat Keputusan tahun 1991 ini memperluas proteksi merek terkenal hingga mencakup pula barang-barang yang tidak sejenis dan memberikan perlindungan bagi merek terkenal yang digunakan di Indonesia dan/atau di luar negeri.⁴⁹

Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman tahun 1991 ini banyak menuai kritik, di antaranya SK tersebut dinilai cenderung dibuat atas dasar tekanan para pemilik merek dari negara Barat dan melampaui ketentuan dalam *Article 6bis*

⁴⁹ Casavera, 2009, *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.29

Paris Convention karena memberikan perlindungan bagi pemilik merek terkenal yang belum menggunakan mereknya di Indonesia atau tidak memiliki bukti pemakaian di Indonesia. SK tersebut juga dinilai bertentangan dengan kriteria pemakaian merek sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 21 tahun 1961. Dalam praktik, pengadilan seringkali tidak sepakat dengan SK tersebut.

Pada tahun 1992 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993. Perubahan mendasar dalam Undang-Undang baru ini terlihat pada fokusnya yang beralih dari proteksi kepentingan konsumen menjadi proteksi merek dagang, termasuk perlindungan khusus bagi merek terkenal. Menariknya, undang-undang ini keluar seiring dengan maraknya bisnis waralaba di Indonesia. Perubahan lainnya menyangkut sistem perlindungan yang semula "*first to use*" diganti "*first to register*".⁵⁰

Sistem baru ini dipandang lebih bagus karena mampu memberikan kepastian hukum yang lebih besar dibandingkan sistem "*first to use*". Perubahan berikutnya berkenaan dengan lingkup perlindungan yang semula hanya mencakup barang, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 memperluasnya hingga mencakup barang, jasa, dan merek kolektif. Undang-Undang baru ini juga menetapkan hukuman penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp. 100 juta untuk pelanggaran hak merek. Karena Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992 telah memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal (khususnya untuk kelas produk yang sama), maka pada tanggal 27 Oktober 1993 Menteri Kehakiman membatalkan Surat Keputusan Nomor M.03-HC.02.01 tahun 1991. Sayangnya, Undang-Undang ini tidak memberikan definisi tentang merek terkenal.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 diamandemen dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, perlindungan khusus bagi merek terkenal

⁵⁰ *Ibid*, hlm.36

diperluas hingga mencakup semua kelas produk. Kriteria merek terkenal disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 sebagaimana ditegaskan dalam penjelasannya :

1. Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat;
2. Penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya; dan
3. Disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada).

Pada tanggal 1 Agustus 2001, Undang-Undang Merek terbaru disahkan oleh pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan berlaku sejak tanggal disahkan. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ini juga melindungi merek terkenal (*well know mark*), sebagaimana diatur dalam Pasal 6, ayat 1 huruf b yang selengkapnya berbunyi : Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lainnya untuk barang dan/ataau jasa sejenis.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, kriteria untuk menentukan bahwa suatu merek barang atau jasa sudah masuk dalam katagori merek terkenal (*well know mark*) adalah dilihat dari :

- a) Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut.
- b) Dengan memperhatiakn reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
- c) Investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Mencermati kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek 2001 tersebut di atas, kiranya masih belum jelas ukuran pengetahuan umum masyarakat tentang merek. Yang dimaksud disini apakah merek tersebut sudah dikenal luas, dan luas disini juga perlu ada kejelasan ukurannya. Disamping itu juga, pengetahuan umum masyarakat tentu berbeda-beda antara masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dengan masyarakat

yang tingkat pendidikannya tinggi. Perbedaan tingkat pendidikan masyarakat akan berpengaruh pada tingkat pengetahuan pemahaman masyarakat terhadap merek tersebut. Oleh karenanya dirasakan perlu dibentuknya suatu lembaga yang diatur oleh undang-undang yang bertugas untuk mensurvei masyarakat atas pengetahuannya mengenai suatu merek. Tentu saja lembaga ini baru dapat berjalan dengan baik apabila ketentuan tentang merek terkenal tersebut sudah jelas. Hasil rekomendasi dari lembaga tersebut yang dapat dijadikan rekomendasi bagi kantor merek untuk mengklasifikasikan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal. Menyangkut pelanggaran atas merek terkenal, maka rekomendasi tersebut juga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan sehingga dapat mengefisienkan waktu persidangan yang menyangkut keterangan saksi ahli dalam proses persidangan.

Begitu pula mengenai reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, ini memerlukan pembuktian akan adanya kegiatan promosi tersebut. Promosi yang gencar dan besar-besaran disini, apa ukurannya, apakah karena hampir setiap hari dipromosikan/diiklankan atau ada ukuran-ukuran lainnya. Menurut penulis promosi tersebut harus jelas tolok ukurnya, misalnya diadakan promosi melalui iklan di media cetak dan media elektronik secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Selain itu juga masih perlu kejelasan kriteria/ukuran terkait dengan investasi di beberapa negara didunia yang disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Maksud beberapa negara disini harus jelas, misalnya; saja ukuran suatu merek tersebut terkenal yang dibuktikan sudah didaftarkan oleh pemiliknya minimal tiga negara di dunia.

Mengingat tingkat kerawanan terhadap pelanggaran atas merek-merek terkenal demikian besar, maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan secara khusus, agar kasus-kasus pelanggaran merek terkenal tidak berkembang lebih luas lagi. Salah satu hal yang perlu dicarikan kejelasan terlebih dahulu adalah menyangkut kriteria dari merek terkenal tersebut, dalam upaya mempermudah untuk mengidentifikasi adanya unsur pelanggaran merek. Meskipun dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 telah dirumuskan mengenai merek terkenal, namun hal ini tidak berarti telah merangkum semua. Pokok

permasalahannya adalah bagaimana menilai dan menyimpulkan suatu merek telah menjadi terkenal bukanlah perkara mudah. Malahan subyektifitas dan obyektifitas para pihak bisa berbeda-beda.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya tentang sengketa merek antara Kao Corporation selaku pemegang merek BIORE dan PT. Sintong Abadi selaku pemegang merek BIORF telah terjadi penggunaan merek yang menyerupai atau hampir sama dengan produk yang sama terhadap merek-merek yang mengandung unsur kata 'BIORE' sebagaimana akan ditunjukkan pada persidangan pembuktian perkara ini. Dapat dibuktikan bahwa semua merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat kedua merek adalah merek kata yang sama-sama yang terdiri dari 5 (lima) huruf. Dari kelima huruf dalam masing-masing merek, 4 (empat) huruf pertama terdiri dari huruf-huruf yang sama, yaitu: B, I, O, R dan ditempatkan dalam urutan yang sama. Kedua merek yang dibandingkan di atas, juga dituliskan dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan huruf-huruf besar balok. Secara keseluruhan visual terlihat bahwa, hanya 1 unsur yang menyisakan perbedaan antara kedua merek yang dibandingkan, yaitu huruf terakhir dari masing-masing merek-huruf E pada Merek BIORE; dan, huruf F pada Merek BIORF. Selain itu Bahwa jenis barang yang dilindungi oleh Merek Tergugat adalah sejenis dengan jenis barang yang dilindungi dengan Merek BIORE milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu.

Dalam hal ini merek BIORE merupakan merek terkenal. Merek BIORE milik Penggugat adalah merek terkenal di banyak negara di dunia. Merek BIORE milik Penggugat telah diterima secara baik oleh masyarakat atau konsumen di Indonesia. Hal Merek BIORE milik Penggugat telah mendapatkan sejumlah penghargaan konsumen di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada penghargaan-penghargaan : IBBA (*Indonesia Best Brand Award*); dan ICSA (*Indonesia Consumer Satisfaction Award*). Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki sejarah penggunaan yang panjang baik di Negara asalnya yaitu Jepang maupun di Indonesia. Pada khususnya, merek terkenal BIORE telah digunakan di Indonesia sejak bulan Februari 1980. Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar secara internasional. Selain di negara asalnya di Jepang

dan di Indonesia, Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar di banyak negara di dunia.

Merek BIORE milik Penggugat juga telah mendapatkan pengakuan sebagai merek terkenal dari lembaga-lembaga yang berwenang di negara-negara di luar negeri. Penggugat telah melakukan investasi secara besar-besaran, termasuk namun tidak terbatas dalam mempromosikan Merek BIORE yang dimilikinya. Penjualan produk-produk dengan Merek BIORE telah mencapai angka penjualan yang tinggi. Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat, pada khususnya persamaan secara visual dengan Merek Tergugat. Merek Tergugat telah terdaftar di kelas 3 untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang telah dikenal masyarakat sebagai barang-barang dihasilkan dan/atau berasal dari Penggugat dengan menggunakan Merek BIORE, pada khususnya barang-barang yang diklasifikasikan dalam kelas barang internasional 3 (tiga) termasuk namun tidak terbatas pada jenis barang sabun-sabun pembersih muka dan sabun pencuci tangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur bahwa permohonan merek harus ditolak jika memiliki mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Walaupun ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur bahwa penolakan permohonan merek dengan dasar persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, dan, walaupun sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum pernah diundangkan, namun demikian perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek adalah kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS) dengan tujuan dari perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual.

3.2 Proses dan Persyaratan Untuk Mengajukan Pembatalan Merek Yang Telah Bersertifikat Merek

Sebagaimana disebutkan bahwa Adanya pelanggaran merek seperti peniruan dan pemalsuan merek sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ada sebagian pelaku melakukan peniruan merek dagang dalam usahanya untuk memperoleh penguasaan pasar. Peniruan merek dagang ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak yakni bagi khalayak ramai/yaitu konsumen maupun bagi pemilik merek yang sebenarnya.

Bila dicermati, pelanggaran hak merek terkenal dalam perdagangan barang atau jasa meliputi cara-cara sebagai berikut : ⁵¹

1) Praktik Peniruan Merek Dagang

Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan baik sabun mandi dengan merek "*Lux*" kemudian ada pengusaha yang memproduksi sabun mandi merek "*Lax*". Tentunya pengusaha ini berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya tersebut. Hal ini karena konsumen

⁵¹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248

dapat terkelabui dengan kemiripan adanya nama dalam merek tersebut khususnya dalam suatu produk yang sama.

2) Praktik Pemalsuan Merek Dagang

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beriktikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya. Sebagai contoh seorang pengusaha yang sedang berbelanja ke luar negeri membeli produk *Cartier*, kemudian kembali ke Indonesia untuk memproduksi barang-barang tas, dompet yang diberi merek *Cartier*. Dalam hal ini juga maka pengusaha itu tentunya sangat berharap memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dan tampaknya pemakaian kata *Cartier* itu merupakan kekuatan simbolik yang memberikan kesan mewah dan bergengsi, sehingga banyak konsumen membelinya.

3) Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik

Berkenaan Dengan Sifat dan Asal Usul Merek Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang bermutu. Termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu misalnya mencantumkan keterangan *made in England* padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris. Seluruh perbuatan itu sangat merugikan pemilik merek. Karena akibat dari persaingan tidak jujur (pemalsuan dan peniruan merek terkenal) akan mengurangi omzet penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknya yang lebih terkenal tersebut. Bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki mutu yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya. Bukan hanya itu saja, pelanggaran

terhadap hak atas merek ini juga sangat merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut, bahkan adakalanya produksi palsu tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Mengapa timbul praktek yang demikian itu, tentu tidak lain terbit juga dengan adanya fungsi merek itu sendiri.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ari Purwadi, fungsi merek itu ada 3 (tiga) yaitu :⁵²

- 1) Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
- 2) Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
- 3) Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogyanya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain. Berdasarkan hal tersebut keberadaan merek sendiri pada prinsipnya sebagai unsur tanda pembeda produk, dengan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut di atas. Merek dagang, kemasan, logo, dan slogan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan saja karena semuanya itu dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk. Sekarang ini, ciri yang membedakan suatu produk pasti mendapatkan perlindungan.

Dengan kondisi seperti itu maka merek sudah menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk mendominasi pasar. Dengan mekanisme hukum tersebut sebuah perusahaan yang menguasai produk dengan merek tertentu dapat mendominasi pasar yang relevan dengan produk bersangkutan, yang berarti juga

⁵² Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Mar, hlm.59

memiliki prospek keuntungan finansial dengan risiko yang lebih dapat dikendalikan Peran strategis merek adalah untuk menunjang kelangsungan dunia industri dan perdagangan. Oleh karena itu, menurut Insan Budi Maulana, di negara-negara industri maju merek dianggap sebagai roh bagi produk barang atau jasa. Roh disini bermakna sesuatu yang menentukan hidup matinya suatu perusahaan, sehingga suatu perusahaan yang menghasilkan produk tertentu kelangsungan produksinya ditentukan oleh reputasi merek yang dimilikinya.⁵³ Hal ini karena menurut Insan Budi Maulana, merek tidak hanya merupakan alat pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya, tetapi juga sebagai petunjuk kualitas atas suatu produk, disamping sebagai pengenalan atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.⁵⁴

Menurut S. Kayatmo, merek mengidentifikasi penjual atau pembuat merek, disamping juga merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan *feature*, manfaat dan jasa tertentu pada pembeli. Bagi merek-merek yang baik merupakan suatu jaminan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Dengan demikian menurut Kayatmo, merek bukan hanya sekedar simbol tetapi merek juga mencerminkan atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian dan pemakai suatu merek.⁵⁵ Demikian penting arti dan peranan merek, sehingga Insan Budi Maulana mengatakan suatu produk yang tidak memiliki merek tentu tidak akan dikenal atau dibutuhkan oleh konsumen. Memang tidak dapat kita bayangkan, jika suatu produk barang atau jasa tanpa memiliki suatu merek, tentu akan membingungkan pengusaha yang bersangkutan selaku penghasil. Disamping itu tentu juga akan membingungkan konsumen selaku pemakai atas suatu produk barang atau jasa tertentu.

Mengingat demikian penting arti dan peranan merek dalam dunia industri dan perdagangan, maka sudah seharusnya jika hak merek yang dimiliki seseorang dilindungi secara yuridis dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada

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

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ S. Kayatmo, 1999, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak Merek Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya*, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya 1-5 Pebruari 1999, hlm.6

pemakaian merek secara salah atau melawan hukum. Perlindungan hukum tersebut berfungsi untuk memproteksi suatu hak merek dari perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu. Dengan demikian hak khusus tadi sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Hak yang sifatnya monopoli tersebut hanya dapat diterobos dengan izin dari pemilik merek. Dalam praktek izin itu berupa pemberian lisensi melalui perjanjian lisensi (*licencing agreement*).⁵⁶

Implementasi hak khusus yang terkandung dalam hak merek adalah hak untuk memakai suatu merek pada produk barang atau jasa serta hak untuk memberi izin pada pihak lain untuk memakai merek tersebut melalui perjanjian lisensi. Hak khusus yang terdapat pada hak merek tersebut pada dasarnya sama dengan hak yang melekat *pada property* lainnya. Oleh karenanya hak khusus pada hak merek merupakan hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangibile*).⁵⁷ Karena sepadan dengan hak kebendaan lainnya, hak merek secara ekonomis memiliki nilai yang tinggi. Apalagi jika suatu merek telah menjadi merek terkenal, maka hak yang melekat padanya tidak ternilai harganya. Suatu merek terkenal pada dasarnya merupakan modal usaha (*good will*) yang memiliki prospek cerah bagi kelangsungan suatu usaha. Oleh karenanya hak itu perlu dilindungi.

Sebagai salah satu karya intelektual manusia, merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tingginya nilai ekonomis tersebut seringkali membuat suatu merek khususnya merek terkenal menjadi incaran pada orang lain yang

⁵⁶ Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hlm.349.

⁵⁷ Ibid

beritikad buruk untuk memakainya secara salah dan melanggar hukum. Pelanggaran dan kejahatan merek tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemilik hak atas merek. Tindakan yang merupakan pelanggaran hak merek dan atau tindakan yang dapat mengelabui konsumen yang berkaitan dengan merek semakin meningkat dan pelakunya tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dapat bersifat international. Beberapa tindakan yang merupakan tindakan yang melanggar hukum berhubungan dengan merek, diantaranya berupa :⁵⁸

- 1) Pemalsuan produk (*product counterfeting*) yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan merek dagang tertentu tanpa hak.
- 2) Pemalsuan negara asal barang (*false country of origin*), yaitu dengan tujuan untuk menghindari batasan kuota, bea masuk anti dumping, dan bea masuk barang.
- 3) Pelebelan ulang (*relabejing*), yaitu pemalsuan merek dengan cara menukar merek atau label barang yang dilakukan setelah pengimporan, sehingga mengubah kesan bagi konsumen.

Dari kondisi seperti dikemukakan di atas, maka semakin terdorong perlunya perlindungan hukum terhadap merek yang semakin baik, khususnya terhadap merek-merek terkenal. Kenapa terhadap merek terkenal, sebab pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari merekamereka yang tidak bertanggung jawab. Untuk merek-merek terkenal itu pada umumnya sangat rawan terhadap peniruan atau pemalsuan atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah pembajakan. Pemalsuan atau peniruan merek atau pembajakan merek itu pada dasarnya dilandasi oleh itikad buruk dari pelaku untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar dengan tanpa susah payah membangun reputasi melalui merek.

Dengan tanpa seizin pemiliknya para pelaku pelanggaran merek dengan seenaknya memakai merek milik orang lain dengan jalan memalsu, meniru atau perbuatan semacamnya yang umumnya perbuatan itu dikategorikan sebagai suatu penyalahgunaan terhadap hak merek, sehingga dalam hal ini telah terjadi

⁵⁸ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm.74

pemakaian merek secara salah dan bersifat illegal. Perbuatan itu tidak saja mendatangkan kerugian pada pemilik merek, melainkan juga pada negara melalui sektor pajak atau cukai. Hal itu terbukti pada pemakaian merek secara salah pada produk rokok. Pada umumnya rokok dengan merek-merek palsu dijual dengan cukai palsu pula.

Perbuatan pemalsuan merek tersebut pada dasarnya merupakan penyimpangan dari hak merek yang didasarkan atas perbuatan persaingan curang dalam dunia perdagangan, dan perbuatan itu tidak hanya terjadi di satu negara saja melainkan juga terjadi di seluruh dunia. Hal itu disebabkan karena peredaran suatu barang dengan merek tertentu khususnya merek terkenal demikian tinggi yang tidak lagi sebatas pada satu negara tertentu, melainkan telah melintas pada beberapa negara Sebagai salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Pentingnya hak merek tidak hanya pada pembedaan barang atau jasa sejenis saja, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well known marks*).⁵⁹

Pada sisi lain keterkenalan suatu merek mengundang orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memakainya secara salah. Bentuk-bentuk kesalahan tersebut ada yang sengaja dilakukan dengan cara menggunakan merek orang lain tanpa hak atau menggunakan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Mengingat tingkat kerawanan pelanggaran terhadap merek-merek terkenal demikian besar, maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan secara khusus agar kasus-kasus pelanggaran merek terkenal tidak akan berkembang lebih banyak lagi. Perlindungan tersebut diperlukan karena pelanggaran terhadap merek terkenal tidak hanya merugikan pemilik/pemegang hak atas merek saja, melainkan juga negara. Oleh karena itu negara dalam hal ini turut mengaturnya secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap Merek Terkenal (*Well Known Marks*) memang sejak lahirnya Konvensi Paris pada

⁵⁹ Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2001, *Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names*, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September -Oktober, 2001, hal. 438

Tahun 1883, telah disepakati untuk memberi perlindungan yang lebih besar, dan diberi jaminan perlindungan khusus (*a granting special protection*).

Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat prepentif dan reprepentif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah perlindungan hukum atas merek, terutama merek-merek terkenal perlu diberikan mengingat, hak atas merek tersebut merupakan hak kebendaan tidak berwujud yang diberikan oleh hukum (Undang-undang). Hak kebendaan dimaksud dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Apabila ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, maka pemilik hak tersebut dapat mempertahankannya.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya tentang sengketa merek antara Kao Corporation selaku pemegang merek BIORE dan PT. Sintong Abadi selaku pemegang merek BIORF telah terjadi penggunaan merek yang menyerupai atau hampir sama dengan produk yang sama terhadap merek-merek yang mengandung unsur kata 'BIORE' sebagaimana akan ditunjukkan pada persidangan pembuktian perkara ini. Dapat dibuktikan bahwa semua merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat kedua merek adalah merek kata yang sama-sama yang terdiri dari 5 (lima) huruf. Dari kelima huruf dalam masing-masing merek, 4 (empat) huruf pertama terdiri dari huruf-huruf yang sama, yaitu: B, I, O, R dan ditempatkan dalam urutan yang sama. Kedua merek yang dibandingkan di atas, juga dituliskan dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan huruf-huruf besar balok. Secara keseluruhan visual terlihat bahwa, hanya 1 unsur yang menyisakan perbedaan antara kedua merek yang dibandingkan, yaitu huruf terakhir dari masing-masing merek-huruf E pada Merek BIORE; dan, huruf F pada Merek BIORF. Selain itu Bahwa jenis barang yang dilindungi oleh Merek Tergugat adalah sejenis dengan jenis barang yang dilindungi dengan Merek BIORE milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu.

Sehubungan dengan Merek BIORF dan Merek BIORE, sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi melalui Sertifikat Pendaftaran masing-masing

merek yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim Judex Facti dalam sidang pembuktian (vide Bukti T-1 dan vide Bukti P-1), kedua Merek BIORE dan Merek BIORF, pada kolom arti bahasa/huruf/angka asing pada masing-masing sertifikat merek, sama-sama dicantumkan arti adalah 'suatu penamaan'. Kedua merek adalah suatu merek nama sesuai dengan ketentuan di atas. Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek, bahwa suatu merek bisa terdiri dari : satu unsur (misalnya: satu unsur gambar atau satu unsur nama); atau, kombinasi dari lebih dari satu unsur (misalnya: kombinasi unsur nama dan unsur gambar).

Merek Terkenal BIORE Penggugat	Merek BIORF atas nama Penggugat
BIORE	BIORF

Sehubungan dengan Merek BIORF dan Merek BIORE, sebagaimana telah dibuktikan, sama-sama merupakan suatu merek yang terdiri dari satu unsur, yaitu satu unsur nama yang terdiri dari satu kata. Selanjutnya, harus dilihat apakah dari unsur nama BIORF dan unsur nama BIORE tersebut ada kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan. Oleh karena kedua merek terbukti merupakan merek nama yang terdiri dari satu unsur, yaitu unsur nama, seharusnya untuk membandingkan merek BIORF dan merek BIORE adalah dengan membandingkan secara keseluruhan. Sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek bahwa permohonan merek harus ditolak jika memiliki mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Walaupun Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur bahwa penolakan permohonan merek dengan dasar persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, dan, walaupun sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum pernah diundangkan, namun demikian perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek adalah kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas perlindungan hak kekayaan intelektual.

3.3 *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim) Mengabulkan Gugatan Merek Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 tentang Sengketa Merek BIORE

Benda dalam arti kekayaan atau hak milik meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Salah satu bagian hak atas benda tidak berwujud adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI atau *Intellectual Property Rights* adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra. Kepemilikan HKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kegiatan kreatifitas yang dihasilkan yaitu suatu kemampuan daya pikir manusia yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. “Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/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

Pentingnya perlindungan hukum atas merek adalah sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud. Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil hukum berfungsi mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, baik jiwa dan badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak azasinya, hak

kebendaannya, maupun hak perorangnya. Demikian halnya dengan sengketa merek dagang antara Kao Corporation selaku pemegang merek BIORE selaku penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada tergugat PT. Sintong Abadi selaku pemegang merek BIORF. Atas putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung yang pada intinya menolak putusan tersebut. Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dengan pertimbangan :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan perkara pembatalan merek dengan dasar hukum Pasal 76 Undang-Undang Merek.

Pasal 76 Undang-Undang Merek yang telah dijadikan dasar hukum oleh *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya jelas-jelas bukan merupakan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, melainkan merupakan ketentuan yang mengatur tentang Gugatan atas Pelanggaran Merek, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
 - a) Gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek adalah Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek. Disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek : Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6. *Judex Facti* melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum

dan penilaian mengenai "persamaan pada pokoknya" berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (Lihat penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Menimbang, bahwa sebelum ketentuan di atas, telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dianggap relevan dengan perkara *a quo* dalam putusannya Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pokoknya dapat dideskripsikan: sama bentuk (*similarity of form*); sama komposisi (*similarity of composition*); sama kombinasi (*similarity of combination*); sama unsur (*similarity of elements*); persamaan bunyi (*sound similarity*); persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Kedua ketentuan tersebut secara jelas menggunakan kata "atau" dan bukan kata "dan" dalam menjabarkan aspek-aspek atau unsur-unsur persamaan yang seharusnya dipertimbangkan. Kutipan di atas jelas menunjukkan bahwa aspek-aspek persamaan adalah setara atau sederajat satu dengan yang lain. Dengan kata lain, tidak diatur bahwa terdapat tingkatan yang menempatkan satu parameter lebih tinggi dibanding parameter lainnya. Pada khususnya, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa jika memang terdapat perbedaan secara bunyi ucapan atau fonetik (di mana hal ini jelas-jelas tidak diakui oleh Pemohon Kasasi), hal ini tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa: kedua merek BIORE dan BIORF jelas-jelas memiliki kemiripan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur (persamaan secara visual). Sehingga, oleh karena adanya persamaan visual yang sangat jelas, dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya Alasan-alasan diajukannya pembatalan terhadap pendaftaran merek BIORF adalah berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu :

- a) Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang sejenis (Dasar hukum: Pasal 6 ayat (1) butir (a)) ;
- b) Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal untuk barang sejenis (Dasar hukum: Pasal 6 ayat (1) butir (b)) ;
- c) Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal untuk barang tidak sejenis (Dasar hukum: Pasal 6 ayat (2)) ;
- d) Merek BIORF tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik (Dasar hukum: Pasal 4) ;
- e) Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketertiban umum (Dasar hukum: Pasal 5 butir (a)).

Bahwa telah dapat dibuktikan dalam perkara a quo tentang adanya persamaan secara visual antara merek BIORE dan merek BIORF, pada khususnya 4 huruf pertama pada kedua merek BIORE dan BIORF adalah 4 huruf yang sama persis atau identik. Hal ini telah diakui oleh *Judex Facti* dan *Judex Facti* telah secara jelas dalam putusannya pada alinea ke-4 halaman 56 menyebutkan : "Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Komisi Banding Merek di atas bahwa antara merek "BIORF" dengan merek "BIORE", terdapat persamaan 4 huruf yakni B-I-O-R," Huruf ke-5 pada kedua merek BIORE dan BIORF jelas-jelas memiliki persamaan. Begitu besar persamaan huruf ke-5, antara kedua unsur tersebut hanya dibedakan oleh ada atau tidaknya coretan kecil pada bagian bawah huruf E dan F. Dengan kata lain, penambahan coretan kecil pada huruf „F" akan membentuk huruf „E". Secara keseluruhan antara kedua merek BIORE dan BIORF terbukti menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang sangat jelas dan kecil perbedaannya.

Dari penjelasan di atas telah terbukti adanya persamaan visual yang sangat jelas, sehingga dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya. Secara ucapan (phonetic), Majelis Hakim *Judex Facti*, dalam pertimbangannya halaman pada alinea ke-1 halaman 53 Putusan *Judex Facti*, telah menyebutkan bahwa merek BIORF sebagai 'BIOREF' (bi-yo-ref). Antara 'BIOREF' (dibaca: biyo-ref) dan BIORE (dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya

kesan yang sama dalam pengucapan. Hal ini juga jelas-jelas membuktikan bahwa Judex Facti telah terkecoh untuk mengucapkan merek milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan cara lafal dan suku kata yang sama dengan merek BIORE milik Pemohon Kasasi.

Terlepas dari fakta adanya merek BIORF dan merek BIORE secara fonetik memiliki daya pembeda, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Komisi Banding Merek, secara normatif ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a, jelas menggunakan kata "atau" dan bukan kata "dan". Hal ini jelas menunjukkan bahwa aspek-aspek persamaan adalah setara atau sederajat satu dengan yang lain. Dengan kata lain, tidak di atur bahwa terdapat tingkatan yang menempatkan satu parameter lebih tinggi dibanding parameter lainnya. Adalah jelas-jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam mempertimbangkan bahwa keterkenalan suatu merek tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Secara tegas Undang-Undang Merek mengatur hal yang sebaliknya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa merek yang digunakan Tergugat yaitu “Merek BIORF” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE milik Penggugat. Bahwa merek “BIORE” milik Penggugat merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Bahwa “Merek BIORF” milik Tergugat yang terdaftar kemudian untuk kelas barang yang sama, sehingga terbukti Tergugat dengan itikad tidak baik telah membonceng ketenaran merek Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KAO Corporation dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua

tingkat peradilan. Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang Bersangkutan.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Kao Corporation tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012. Mengadili Sendiri :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu milik Penggugat yaitu merek BIORE Daftar No.496355
- 3) Menyatakan bahwa Merek BIORE milik Penggugat sebagai merek terkenal;
- 4) Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang sejenis ;
- 5) Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang tidak sejenis ;
- 6) Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 ;
- 7) Menyatakan bahwa pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat adalah bertentangan dengan ketertiban umum ;
- 8) Membatalkan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
- 9) Memerintahkan juru sita untuk menyampaikan putusan kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku ;

- 10) Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
- 11) Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- 12) Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua tindakan penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 sebagai akibat telah dibatalkannya pendaftaran Merek BIORF penggunaan Merek BIORF merupakan penggunaan secara tanpa hak;
- 13) Menyatakan bahwa sebagai akibat telah dibatalkannya pendaftaran Merek BIORF, penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 merupakan penggunaan secara tanpa hak;
- 14) Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/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.

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ini sesuai dengan Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Merek :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan :
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun;
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemilik merek;
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
 - d) Macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e) Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.
 - f) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- 2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- 4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- 5) Dalam hal Permohonan diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- 6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pada pemohon yang mewakilkan.

- 7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- 8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- 9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen.

Oleh karena itu, suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang. Seperti yang kita ketahui bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek dikarenakan banyak yang meniru, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju didukung oleh pemasaran yang baik oleh transportasi dari masing-masing daerah maupun dari asing. Berkembangnya perdagangan antar negara membuat perlu adanya perlindungan hukum dan untuk itu pentingnya merek sebagai pembeda antara barang satu dengan barang lainnya.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan

mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal, yakni :⁶⁰

- a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
- b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak ;
- c. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam Undang-Undang Merek diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, maka permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Dengan didaftarnya merek, maka pemilik merek mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 89.

Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.⁶¹ Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar juga dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas atau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal HKI kepada pemilik merek terdaftar atau kuasanya tersebut dengan menyebutkan alasannya. Terhadap penolakan perpanjangan tersebut, pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga dan putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Pemilik merek terdaftar juga dapat mengubah nama dan/atau alamatnya dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI dan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum

⁶¹ Rachmadi Usman, 2003, *Op.Cit.*, hal. 345.

Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan merek barang atau jasa sudah masuk dalam katagori merek terkenal (*well know mark*) adalah dilihat dari :
 - a) Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut.
 - b) Dengan memperhatikan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
 - c) Investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara
2. Permohonan merek harus ditolak jika memiliki mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Walaupun ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur bahwa penolakan permohonan merek dengan dasar persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, dan, walaupun sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum pernah diundangkan, namun demikian perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek

adalah kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas perlindungan hak kekayaan intelektual. Merek BIORF dan Merek BIORE, sebagaimana telah dibuktikan, sama-sama merupakan suatu merek yang terdiri dari satu unsur, yaitu satu unsur nama yang terdiri dari satu kata. Selanjutnya, harus dilihat apakah dari unsur nama BIORF dan unsur nama BIORE tersebut ada kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan. Oleh karena kedua merek terbukti merupakan merek nama yang terdiri dari satu unsur, yaitu unsur nama, seharusnya untuk membandingkan Merek BIORF dan Merek BIORE adalah dengan membandingkan Merek BIORF secara keseluruhan dengan Merek BIORE secara keseluruhan.

3. *Ratio decidendi* (pertimbangan hakim) Bahwa telah dapat dibuktikan dalam perkara a quo tentang adanya persamaan secara visual antara merek BIORE dan merek BIORF, pada khususnya 4 huruf pertama pada kedua merek BIORE dan BIORF adalah 4 huruf yang sama persis atau identik. Merek yang digunakan Tergugat yaitu “Merek BIORF” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE milik Penggugat. Bahwa merek “BIORE” milik Penggugat merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Bahwa “Merek BIORF” milik Tergugat yang terdaftar kemudian untuk kelas barang yang sama, sehingga terbukti Tergugat dengan itikad tidak baik telah membonceng ketenaran merek Penggugat.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar suatu merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah.

2. Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundangundangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multi tafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya.
3. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal, seyogyanya pendaftaran terhadap merek tersebut tidak saja dilakukan didalam negeri, tetapi juga di beberapa negara didunia. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kriteria sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhamad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Ahmad Miru. 2005. *Hukum Merek*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2004 : *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Gatot Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek*. Djambatan. Jakarta
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yagyakarta : Pustaka Yustisia
- Mahadi, 1995, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta
- Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah. 1997, *Hal Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sudargo Gautama, 2005, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialissi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : P.T. Alumni

Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita

Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni

Vollmar dalam I.S. Adiwimarta, 1998, *Pengantar Studi Hukum Perdata I Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220

C. INTERNET

<http://asal-usul-motivasi.blogspot.com/2010/11/asal-usul-sejarah-handphone-samsung.html> diakses tanggal 18 September 2014

<https://www.facebook.com/notes/global-teleshop/sejarah-samsung-mobile-phone-dari-awal-berdiri-hingga> diakses tanggal 18 September 2014

<http://www.teknimo.com/2013/03/perjalanan-panjang-teleponsel-samsung-dari-layar-monokrom-hingga-layar-jumbo/> diakses tanggal 18 September 2014

<http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 18 September 2014

<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html> diakses tanggal 9 September 2014

D. LAIN-LAIN

Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

Surahno, *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*, 2003, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka





P U T U S A N

No. 590 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Kao Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jepang, berkedudukan di 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, yang diwakili oleh Shunici Nakagawa, selaku *Member of the Board, Executive Vice President*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo Suryomurcito, SH., dan Nidya Kalengke, SH, para Advokat, berkantor di Level 15, *One Pacific Place*, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

P.T. Sintong Abadi, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Indrawan Haslim, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Duku, Kelurahan Kedai Ledang, Kota Kisaran Timur, Asahan 21224, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Negara Siahaan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Firm "Indo Legal Consult", berkantor di Majapahit Centre, Jalan Majapahit/Mergat, No. 8, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Juni 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

d a n :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten 15119, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa gugatan pembatalan ini adalah untuk membatalkan merek-merek atas nama Tergugat yang terdaftar di Daftar Umum Merek pada Kantor Turut Tergugat sebagai berikut (selanjutnya disebut "Merek Tergugat").

BIORF	Merek:	BIORF
		IDM000292510
	Daftar No.:	
	Tanggal Pendaftaran:	7 Februari 2011
	Tanggal Penerimaan:	14 Desember 2006
	Kelas:	3
Jenis Barang:	Segala macam kosmetika, segala macam beak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, lotion kulit, shampo, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, cream-cream kulit, cream-cream muka, handbody, kapas kecantikan, cat rambut, kutek kuku, deodorant stick, lipstik.	

Yurisdiksi Hukum

- 2 Bahwa telah di atur dalam ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Merek:

"Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta".

- 3 Bahwa, dengan mempertimbangkan tempat tinggal Penggugat di luar wilayah Negeri Republik Indonesia yaitu di Tokyo, Jepang, maka berdasarkan ketentuan di atas gugatan pembatalan merek ini diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.

- 4 Sebagaimana di atur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek :

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6",



- 5 Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karena Penggugat adalah pemilik merek terkenal BIORE yang telah terdaftar di Indonesia di mana dalam hal ini merek tersebut pada pokoknya memiliki persamaan dengan Merek BIORF milik Tergugat.
- 6 Gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada alasan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 butir (a) dan Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek sebagai berikut:
 - Pasal 4:

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik".
 - Pasal 5 butir (a):

"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".
 - Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b):

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis."
 - Pasal 6 ayat (2):

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

Tenggang waktu pengajuan gugatan

- 7 Sebagaimana diatur pula dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek:

"(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.



(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum".

8 Pada faktanya, Merek Tergugat terdaftar pada tanggal 7 Februari 2011 atau kurang dari jangka waktu 5 (tahun) sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) di atas. Sehingga, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Persamaan pada pokoknya

9 Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Merek, permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

10 Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Merek menyebutkan:

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

11 Bahwa dengan memperhatikan pada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek adalah ditentukan dari adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dari merek yang satu dan yang lainnya.

Sehingga, dalam hal terdapat persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek, atau kombinasi antara unsur-unsur dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.

12 Bahwa, merek-merek BIORE milik Penggugat yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek terlebih dahulu dari pada Merek Tergugat-merek yang paling pertama terdaftar adalah merek BIORE yang pertama kali diajukan permohonannya pada tanggal 17 Juni 1982 dan terdaftar di bawah Daftar No. 164670 pada tanggal 17 Juni 1982, diperpanjang dengan Daftar No. 301846 tertanggal 27 Oktober 1993, diperpanjang kedua kali di bawah Daftar No. 496355 tertanggal 31 Desember 2001 yang hingga saat ini berlaku (selanjutnya disebut dengan "Merek BIORE"), memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat-dalam hal ini antara kedua merek secara visual memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara



penulisan. Berikut adalah tampilan perbandingan antara Merek BIORE milik Penggugat dan Merek Tergugat:

Tabel Perbandingan -1

Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar sebelumnya

Merek BIORE milik Penggugat Daftar No. 496355	Merek BIORF atas nama Tergugat Daftar No. IDM000292510
BIORE	BIORF

Selain Merek BIORE milik Penggugat sebagaimana ditampilkan pada Tabel Perbandingan di atas, Penggugat telah memperoleh perlindungan di Indonesia terhadap merek-merek yang mengandung unsur kata 'BIORE' sebagaimana akan ditunjukkan pada persidangan pembuktian perkara ini. Dapat dibuktikan bahwa semua merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat;

- 13 Pada faktanya, dapat dilihat dari Tabel Perbandingan-I di atas bahwa, kedua merek adalah merek kata yang sama-sama yang terdiri dari 5 (lima) huruf. Dari kelima huruf dalam masing-masing merek, 4 (empat) huruf pertama terdiri dari huruf-huruf yang sama, yaitu: B, I, O, R dan ditempatkan dalam urutan yang sama. Kedua merek yang dibandingkan di atas, juga dituliskan dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan huruf-huruf besar balok. Secara keseluruhan visual terlihat bahwa, hanya 1 unsur yang menyisakan perbedaan antara kedua merek yang dibandingkan, yaitu huruf terakhir dari masing-masing merek-huruf E pada Merek BIORE; dan, huruf F pada Merek BIORF.

Persamaan Jenis Barang



14 Bahwa jenis barang yang dilindungi oleh Merek Tergugat adalah sejenis dengan jenis barang yang dilindungi dengan Merek BIORE milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu.

Berikut adalah tampilan perbandingan jenis barang yang dilindungi oleh Merek BIORE milik Penggugat dan Merek Tergugat:

Tabel Perbandingan-II A

Persamaan Jenis Barang Merek Tergugat dengan Merek Terdaftar sebelumnya

Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORE milik Penggugat Daftar No. 496355	Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORF atas nama Tergugat Daftar No. IDM000292510
Sabun-sabun, busa-busa untuk membersihkan, wangi-wangian, kosmetika, shampoo-shampoo, sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut, sediaan-sediaan untuk perawatan rambut.	Segala macam kosmetika, segala macam bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, lotion kulit, shampo, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, cream-cream kulit, cream-cream muka, handbody, kapas kecantikan, cat rambut, kutek kuku, deodorant stick, lipstik.

15 Dapat dibuktikan bahwa semua jenis barang-barang yang diajukan perlindungannya oleh Tergugat, adalah barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang telah dilindungi dalam pendaftaran Merek BIORE milik Penggugat.

Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci perbandingan jenis barang antara Merek Tergugat dan Merek BIORE yang telah terdaftar lebih dulu atas nama Penggugat.

TABEL PERBANDINGAN-II B

Perbandingan Jenis Barang Merek Tergugat dengan Merek Terdaftar sebelumnya

Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORE milik Penggugat Daftar No. 496355	Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORF atas nama Tergugat Daftar No. IDM000292510
Sabun-sabun	sabun mandi; sabun cuci; sabun cuci cair;
busa-busa untuk membersihkan	
wangi-wangian	wangi-wangian/minyak wangi,
Kosmetika	segala macam kosmetika; segala macam



	bedak untuk wanita dan anak-anak; lotion kulit; cream-cream kulit; cream-cream muka; handbody; kapas kecantikan; kutek kuku; deodorant stick; lipstick;
shampoo-shampoo	shampoo;
sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan-sediaan untuk perawatan rambut;	cat rambut;

Keterkenalan Merek BIORE

16 Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek, permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

17 Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek menyebutkan:

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

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

18 Merek BIORE milik Penggugat adalah merek terkenal di banyak negara di dunia.

19 Merek BIORE milik Penggugat telah diterima secara baik oleh masyarakat atau konsumen di Indonesia. Hal ini juga adalah sebagaimana telah dinyatakan dalam surat Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu para advokat yang berkantor di Indo Legal Consult Law Firm, yaitu Surat tertanggal 20 Desember 2011, dengan Ref No. 067/ILC/XII/2011.

20 Merek BIORE milik Penggugat telah mendapatkan sejumlah penghargaan konsumen di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada penghargaan-penghargaan sebagai berikut:



- a IBBA (Indonesia Best Brand Award); and
 - b ICSA (Indonesia Consumer Satisfaction Award).
- 21 Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki sejarah penggunaan yang panjang baik di Negara asalnya yaitu Jepang maupun di Indonesia. Pada khususnya, merek terkenal BIORE telah digunakan di Indonesia sejak bulan Februari 1980.
- 22 Pada tanggal saat diajukannya permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar secara internasional. Selain di negara asalnya di Jepang dan di Indonesia, Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar di banyak negara di dunia.
- 23 Merek BIORE milik Penggugat juga telah mendapatkan pengakuan sebagai merek terkenal dari lembaga-lembaga yang berwenang di negara-negara di luar negeri.
- 24 Penggugat telah melakukan investasi secara besar-besaran, termasuk namun tidak terbatas dalam mempromosikan Merek BIORE yang dimilikinya.
- 25 Penjualan produk-produk dengan Merek BIORE telah mencapai angka penjualan yang tinggi.
- 26 Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat, pada khususnya persamaan secara visual dengan Merek Tergugat:

TABEL PERBANDINGAN-III

Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terkenal

Merek Terkenal BIORE milik Penggugat	Merek BIORF atas nama Tergugat
BIORE	BIORF

- 27 Merek Tergugat telah terdaftar di kelas 3 untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang telah dikenal masyarakat sebagai barang-barang dihasilkan dan/atau berasal dari Penggugat dengan menggunakan Merek BIORE, pada khususnya barang-barang yang diklasifikasikan dalam kelas barang internasional 3 (tiga) termasuk namun tidak terbatas pada jenis barang sabun-sabun pembersih muka dan sabun pencuci tangan.



28 Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur bahwa permohonan merek harus ditolak jika memiliki mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis.

29 Walaupun ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur bahwa penolakan permohonan merek dengan dasar persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, dan, walaupun sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum pernah diundangkan, namun demikian perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek adalah kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan TRIPS) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam Pasal TRIPS dijabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut.

"Perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran teknologi dan diperoleh manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban."

Berdasarkan hal di atas pula, baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam banyak perkara pembatalan pendaftaran merek, dalam memutuskan pembatalan suatu pendaftaran merek dengan dasar memiliki persamaan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau tidak sejenis, pada khususnya dengan adalah dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1 Pasal 6 bis Konvensi Paris:

"(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request on an interest party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of trademark which constitutes a reproduction, an imitation or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012



country or is notorious or to use 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 marks constitutes a reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith."

Apabila diperhatikan maka yang diatur dalam ketentuan di atas dapat di mengerti sebagai berikut:

Negara Peserta diminta (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) menolak permohonan pendaftaran atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang memiliki persamaan, merupakan tiruan atau terjemahan, atau dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik pihak atau seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi dan digunakan pada produk yang sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku ketika bagian yang esensial dari merek yang mengandung persamaan dengan atau tiruan dari suatu merek terkenal yang akan menimbulkan kebingungan.

2. Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi 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 public including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademarks."

(3) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar 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 goods or services and the owner of the registered trademarks and provided that the interest of the owner of the registered trademarks are likely be damaged by such use."



Konvensi Paris yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1 Januari 2000, melarang pendaftaran atau penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal untuk barang tidak sejenis, jika penggunaan merek tersebut kemudian menimbulkan indikasi adanya hubungan antara pemilik merek terkenal dengan merek terdaftar tersebut, dalam hal ini kepentingan dari pemilik merek terkenal menjadi terganggu.

30 Dalam hal Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim tidak berpendapat bahwa Merek Tergugat didaftarkan untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang dengan merek terkenal BIORE yang telah dikenal berasal dari Penggugat, maka mohon dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan ini adalah juga dengan dasar bahwa Merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang-barang tidak sejenis, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas.

Itikad tidak baik

31 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek, suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

32 Tergugat adalah pemohon yang beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat, pada khususnya:

- a Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Tergugat telah mengetahui bahwa merek yang diajukannya, dalam hal ini Merek BIORF yang diajukan permohonan pendaftarannya memiliki persamaan dengan Merek BIORE milik Penggugat;
- b Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Tergugat telah mengetahui bahwa merek yang diajukannya, dalam hal ini Merek BIORF yang diajukan permohonan pendaftarannya memiliki persamaan dengan Merek BIORE yang telah terkenal;
- c Tergugat bermaksud untuk menggunakan Merek Tergugat untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang diberikan perlindungan dalam pendaftaran Merek BIORE milik Penggugat;
- d Tergugat bermaksud untuk menggunakan Merek Tergugat untuk barang-barang yang tidak sejenis dengan barang-barang yang telah diberikan perlindungannya melalui pendaftaran-pendaftaran Merek BIORE milik Penggugat.

Ketertiban Umum

33 Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (a) Undang-Undang Merek, merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur berikut:

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

34 Penjelasan Pasal 5 ayat (a) Undang-Undang Merek mengatur bahwa yang dimaksud dengan "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu".

35 Perasaan, ketenteraman dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat di Indonesia, tentunya akan terganggu oleh karena keadaan perekonomian yang terganggu dan adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh adanya pendaftaran merek-merek yang diajukan berdasarkan permohonan dari pihak pemohon yang memiliki iktikad tidak baik, sebagai contoh adalah permohonan Merek Tergugat yang kemudian terdaftar. Pada khususnya, fakta bahwa suatu merek diajukan berdasarkan permohonan yang beriktikad tidak baik dan diterima pendaftarannya oleh Turut Tergugat, jelas-jelas telah mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Pembuktian

36 Bahwa semua alasan-alasan hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan pada persidangan pembuktian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu milik Penggugat yaitu merek BIORE Daftar No.496355 ;
- 3 Menyatakan bahwa Merek BIORE milik Penggugat sebagai merek terkenal;
- 4 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang sejenis;
- 5 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang tidak sejenis;
- 6 Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510;



- 7 Menyatakan bahwa pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat adalah bertentangan dengan ketertiban umum;
- 8 Membatalkan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
- 9 Memerintahkan juru sita untuk menyampaikan putusan kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
- 10 Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
- 11 Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- 12 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua tindakan penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 sebagai akibat telah dibatalkannya pendaftaran Merek BIORF penggunaan Merek BIORF merupakan penggunaan secara tanpa hak;
- 13 Menyatakan bahwa sebagai akibat telah dibatalkannya pendaftaran Merek BIORF, penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 merupakan penggunaan secara tanpa hak;
- 14 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Ini.

- Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Tergugat, melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012



- Bahwa UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek pada Bab XI Tentang Penyelesaian Sengketa, pada Bagian Kedua, Tentang Tata Cara Gugatan Pada Pengadilan Niaga, pasal 80 ayat (1) secara tegas telah menyatakan:
"Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat";
- Bahwa faktanya didukung oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, menunjukkan domisili atau tempat tinggal Tergugat adalah di Jalan Duku, Kelurahan Kedai Ledang, kota Kisaran Timur, Asahan (Sumatera Utara);
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 tahun 1999 tanggal 18 Agustus 1999, mengenai pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, pada Pasal 2 ayat 2, menyebutkan daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh;
- Bahwa oleh karena domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) point 1 dan 2 tersebut di atas, secara formal, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa Pembatalan Merek dalam perkara a quo adalah Pengadilan Niaga dimana Tergugat berdomisili, yakni Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, bukan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- Bahwa dengan demikian secara juridis formal, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Gugatan Penggugat mengenai Pembatalan Merek BIORF kelas 3 Daftar No. IDM 000292510, melainkan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan dimana Tergugat bertempat/berdomisili atau bertempat tinggal yaitu Pengadilan Niaga Medan;
- Bahwa terhadap dimana akan diajukannya gugatan pembatalan merek bagi Penggugat yang bertempat tinggal di luar wilayah Negeri Republik Indonesia, telah terdapat beberapa putusan tentang hal tersebut diantaranya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 74/Merek/ 2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang pertimbangan hukumnya menyatakan "Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan MATTEL Inc yang berkedudukan/berdomisili di Amerika Serikat tidak



dapat diterima karena dalam wilayah kewenangan Jakarta Pusat, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Surabaya disesuaikan dengan domisili pihak Tergugat Yong Hwa Wongso Diredjo, sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa gugatan diajukan di tempat Tergugat (Vide Sengketa merek Hot Wheels, Mattel Inc lawan Yong Hwa Wongso Diredjo) serta Keppres No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pembagian Wilayah Pengadilan Niaga”;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara aquo, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 02/Merek/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Penggugat sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 24 Mei 2012 dengan hadirnya kuasa Penggugat kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 21 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. No. 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 25 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan perkara pembatalan merek dengan dasar hukum Pasal 76 Undang-Undang Merek

1 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada halaman 53 sampai dengan halaman 54 menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan pokok gugatan Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan merek BIORF milik Tergugat yang telah terdaftar, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek hal pokok yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Apakah Merek BIORF mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE?"

2 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada halaman 54 menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 UU RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pemilik terdaftar, dan merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Departemen Hukum dan HAM RI".

3 Bahwa, selanjutnya Judex Facti dalam putusannya pada halaman 54 menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa alasan merek terkenal tersebut dapat dijadikan untuk melakukan gugatan terhadap pemilik merek lain, namun bukan sebagai alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU Merek, karenanya yang utama dibuktikan dalam perkara a quo adalah apakah merek BIORF memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek BIORE".

4 Bahwa, pada halaman 58 putusannya, sebelum memberikan amar putusannya, Judex Facti menyatakan:

"Memperhatikan, akan pasal undang-undang, khususnya Pasal 76 jo. Pasal 6 ayat 1 huruf b (penjelasan) UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; MENGADILI ..."



5 Bahwa, Pasal 76 Undang-Undang Merek yang telah dijadikan dasar hukum oleh Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya jelas-jelas bukan merupakan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, melainkan merupakan ketentuan yang mengatur tentang Gugatan atas Pelanggaran Merek, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

"(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a gugatan ganti rugi, dan/atau
- b penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."

Dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek adalah Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek. Disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek :

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6".

6 Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, pada khususnya kesalahan dalam mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek yang jelas-jelas tidak mengatur ataupun memiliki hubungan dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek.

7 Sudah seharusnya dan sepatutnya Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum perkara a quo merujuk pada dasar hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek. Dasar hukum gugatan pembatalan pendaftaran merek, secara tegas dan jelas sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan 6 Putusan Judex Facti.

Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menilai obyek gugatan dalam perkara pembatalan pendaftaran merek

8 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada halaman 53 menyatakan bahwa:

"Dalam Pokok Perkara:



Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah apakah Tergugat telah memiliki dan mempergunakan merek BIOREF yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal BIORE milik Penggugat untuk barang sejenis, dan Tergugat tidak beritikad baik mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek BIORF yang bertentangan dengan ketertiban umum, yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat di bawah nomor registrasi: IDM000292510, kelas barang 3;"

9 Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada butir 4 sampai dengan butir 11 dalam Surat Gugatannya secara tegas dan jelas menjelaskan alasan-alasan gugatan pembatalan pendaftaran Merek BIORF dimana obyek gugatan adalah Merek BIORF sebagaimana telah terdaftar di bawah Daftar No.IDM000292510 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat).

Sedangkan, *Judex Facti* telah menyebutkan bahwa yang menjadi inti pokok perselisihan adalah bagaimana merek BIORF telah digunakan oleh Termohon Kasasi.

10 Obyek perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan adalah Merek BIORF di bawah Daftar No.IDM000292510 termasuk bentuk merek BIORF dan jenis barang serta keterangan-keterangan lain sebagaimana telah tercantum dalam Sertifikat Pendaftaran Merek Daftar No.IDM000292510 dan tercatat dalam Daftar Umum Merek pada kantor Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat), dan sama sekali bukan penggunaan Merek BIORF pada produk-produk yang diperdagangkan oleh Termohon Kasasi.

11 Bahwa, selain itu pula *Judex Facti* dalam putusannya pada alinea ke-1 halaman 53 menyatakan bahwa merek yang menjadi obyek perkara adalah "BIOREF". Di mana, di dalam pertimbangan hukumnya selanjutnya (setelah alinea ke-1) merek tersebut disebut "BIORF".

Kesalahan atau kekeliruan *Judex Facti* dalam menyebutkan merek "BIORF" menjadi "BIOREF", membuktikan adalah kesalahan dalam menentukan obyek gugatan.

12 Bahwa, berdasarkan penjelasan pada butir 19 sampai dengan butir 21 di atas, kenyataan bahwa *Judex Facti* telah salah memahami dan menilai bahwa obyek gugatan dalam perkara aquo adalah Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagaimana merek tersebut telah terdaftar, dan bukan



sebagaimana merek tersebut digunakan, adalah kesalahan fatal dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Facti.

Mohon dengan hormat Majelis Hakim Kasasi dapat memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*.

Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan penilaian mengenai "persamaan pada pokoknya" berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

- Tentang pertimbangan hukum dan penilaian bunyi merupakan unsur daya pembeda yang lebih tinggi

13 Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi Merek BIORF yang dibandingkan dengan merek terkenal dan terdaftar lebih dulu BIORE milik Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

BIORE	BIORF
--------------	--------------

14 Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya (pada halaman 55 sampai dengan 56) telah merujuk pada keputusan Komisi Banding Merek NO.283/KBM/HKI/2010 tertanggal 1 Juli 2010, di mana tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mewajibkan Judex Facti untuk tunduk dan mengikatkan diri pada keputusan Komisi Banding Merek.

Apalagi keputusan Komisi Banding Merek yang dirujuk oleh Judex Facti ternyata merupakan keputusan yang mengandung suatu kesalahan penerapan hukum. Pada khususnya, dalam keputusan Komisi Banding Merek, dinyatakan:

"Menimbang bahwa bunyi merupakan unsur daya pembeda yang lebih tinggi sehingga perbedaan lafal antara merek "BIORF" dan Merek "BIORE" yang tidak sama tidak akan membuat masyarakat terkecoh dan mengkaitkan merek tersebut satu sama lain".

Di mana, tidak ada satupun dasar menurut hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bahwa unsur bunyi merupakan unsur daya



pembeda yang lebih tinggi dalam memberikan penilaian ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya merek-merek.

15 Penilaian bahwa adanya perbedaan secara fonetik dapat digunakan sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek, jelas-jelas merupakan suatu kesalahan dalam mengartikan dan memahami ketentuan hukum yang sudah di atur dalam Undang-Undang Merek.

Judex Facti dalam merujuk pada Keputusan Komisi Banding Merek di atas, jelas-jelas telah menerapkan hukum yang salah dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana dikutip di bawah ini (lihat halaman 54 Putusan Judex Facti) :

"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BIORF dengan merek-merek BIORE ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (Lihat penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Menimbang, bahwa sebelum ketentuan di atas, telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dianggap relevan dengan perkara a quo dalam putusannya No.279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pokoknya dapat dideskripsikan: sama bentuk (*similarity of form*); sama komposisi (*similarity of composition*); sama kombinasi (*similarity of combination*); sama unsur (*similarity of elements*); persamaan bunyi (*sound similarity*); persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau persamaan penampilan (*similarity in appearance*) ;

Kedua ketentuan tersebut secara jelas menggunakan kata "atau" dan bukan kata "dan" dalam menjabarkan aspek-aspek atau unsur-unsur persamaan yang seharusnya dipertimbangkan. Kutipan di atas jelas menunjukkan bahwa aspek-aspek persamaan adalah setara atau sederajat satu dengan yang lain. Dengan kata lain, tidak diatur bahwa terdapat tingkatan yang menempatkan satu parameter lebih tinggi dibanding parameter lainnya.



Pada khususnya, seharusnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa jika memang terdapat perbedaan secara bunyi ucapan atau fonetik (di mana hal ini jelas-jelas tidak diakui oleh Pemohon Kasasi), hal ini tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa: kedua merek BIORE dan BIORF jelas-jelas memiliki kemiripan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur (persamaan secara visual). Sehingga, oleh karena adanya persamaan visual yang sangat jelas, dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.

16 Bahwa, Judex Facti juga tidak konsisten dalam merujuk pada keputusan Komisi Banding Merek No.283/KBM/HKI/2010 tertanggal 1 Juli 2010 di atas.

Khususnya, penilaian bahwa antara Merek BIORF dan Merek BIORE memiliki perbedaan lafal yang tidak sama dan tidak akan membuat masyarakat terkecoh dan mengkaitkan merek tersebut satu sama lain, justru telah dipatahkan oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sendiri.

Pada khususnya, pada alinea ke-1 halaman 53 Majelis Hakim telah melakukan kesalahan pengetikan merek atas nama Termohon Kasasi yaitu merek "BIORF" diketik "BIOREF".

Kesalahan pengetikan tersebut, membuktikan bahwa merek BIORF secara fonetik dapat diucapkan 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-ref). Antara 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-ref) dan BIORE (dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan. Hal ini juga jelas-jelas membuktikan bahwa Judex Facti telah terkecoh untuk mengucapkan merek milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan cara lafal dan suku kata yang sama dengan merek BIORE milik Pemohon Kasasi.

- Tentang pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena telah diterima pendaftaran merek maka tidak terdapat lagi konsep persamaan dan tidak terdapat itikad buruk

17 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada alinea ke-5 halaman 57 sampai dengan halaman 58 telah merujuk pada pendapat hukum Turut Tergugat yang menyatakan bahwa adanya keputusan penerimaan pendaftaran merek oleh Turut Tergugat, adalah dasar untuk menentukan bahwa antara merek BIORE dan BIORF tidak terdapat lagi konsep persamaan, dan oleh karenanya tidak terdapat itikad tidak baik dalam hal Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) mengajukan permohonan pendaftaran merek BIORF.

Pertimbangan Judex Facti yang semata-mata merujuk pada pendapat Turut Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, jelas-jelas merupakan kesalahan

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012



penerapan hukum karena terhadap merek yang sudah terlanjur diterima pendaftarannya oleh Direktorat Merek (kantor Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Tergugat), dimungkinkan digugat pembatalan pendaftarannya kepada Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek. Oleh karenanya, Judex Facti seharusnya memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus perkara pembatalan pendaftaran merek dengan pertimbangan dan pendapat hukumnya sendiri.

Pada faktanya pula, nyata-nyata dari apa yang disebutkan dalam Keputusan Komisi Banding Merek No.283/KBM/HKI/2010 tertanggal 1 Juli 2010 yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat):

a Pada tanggal 17 Mei 2010, Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) telah menolak permohonan pendaftaran merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan dasar adanya persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang telah lebih dahulu terdaftar (Daftar No.496355) untuk barang sejenis ;

b Termohon Kasasi telah diberitahukan secara tertulis oleh Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek BIORF dengan dasar adanya persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE (Daftar No. 496355) untuk barang sejenis pada tanggal 17 Mei 2010. Namun demikian, Termohon Kasasi pada kenyataannya tidak mengungkapkan fakta penolakan oleh Turut Tergugat, pada sidang pembuktian perkara *a quo*. Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) jelas menyembunyikan fakta tersebut di hadapan Majelis Hakim.

c Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) telah diperintahkan oleh Komisi Banding Merek untuk mendaftarkan merek BIORF. Dengan kata lain, Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) tidak mendaftarkan merek BIORF milik Termohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2011 berdasarkan hasil keputusan pemeriksaan substantif-nya sendiri.

- Tentang pertimbangan Judex Facti bahwa BIO adalah milik umum sehingga yang dibandingkan dalam merek BIORE dan BIORF adalah hanya 2 unsur huruf terakhir dari masing-masing merek, yaitu unsur R-E dan unsur R-F

18 Bahwa Judex Facti telah terbukti melakukan kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan terkait dengan pernyataan bahwa BIO adalah milik umum. Berikut kesalahan-kesalahan Judex Facti:



a Tidak mempertimbangkan bahwa pada faktanya Pemohon Kasasi telah memiliki pendaftaran atas merek BIO untuk jenis barang di kelas 3 baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Pemohon Kasasi telah membuktikan sebagai pemilik pendaftaran merek BIO dalam sidang pembuktian perkara a quo. Sehingga, Pemohon Kasasi telah memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek BIO di Indonesia maupun negara-negara lain tempat merek tersebut terdaftar. Namun fakta ini telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Judex Facti.

b Menyatakan bahwa kata 'BIO' adalah milik umum.

Pada khususnya adalah pada halaman 56 putusannya, Judex Facti, menyatakan: "... ternyata BIO telah merupakan suatu kata yang ada dalam kamus dan mengandung arti kehidupan, organisme yang hidup, komposisi dari unsur-unsur organik/biotik-biotik. Dimana karena kata BIO telah terdapat dalam kamus dan yang mengandung suatu arti seperti di atas, maka kata BIO tersebut sudah merupakan milik umum (public domain) siapapun berhak memakai kata BIO tersebut dan kata BIO telah dipergunakan di tengah-tengah masyarakat".

19 Bahwa, merujuk pada pernyataan Majelis Hakim Judex Facti di atas, dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah memahami pengertian merek yang menjadi milik umum.

Memang telah diatur dalam Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Merek, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut telah menjadi milik umum (public domain). Merek menjadi milik umum apabila fungsi merek sudah menjadi umum atau generik. Fungsi merek menjadi generik apabila fungsi merek tersebut bagi publik sudah berubah menjadi jenis barang atau jasa, dan bukan menunjukkan asal barang dan jasa yang bersangkutan.

Kata 'BIO' memang kata yang ada dalam kamus dan telah diketahui secara umum. Namun demikian, kata 'BIO' tidak berarti merupakan kata yang umum untuk jenis-jenis barang dalam kelas 3.

Pada khususnya untuk jenis-jenis barang "Sediaan-sediaan untuk mengelantang dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun, wangi-wangian, minyak-minyak sari wangi, kosmetika, minyak-minyak rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi", telah dilindungi dalam pendaftaran merek BIO atas nama Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sejak tanggal 16 Januari 1997 di bawah Daftar No.IDM000115047



(perpanjangan dari Daftar No.403955) sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan pembuktian perkara a quo (Vide-Bukti P 12). Majelis Hakim Judex Facti telah terbukti keliru dalam memberikan pertimbangan bahwa kata 'BIO' adalah milik umum. Pada faktanya, Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan bahwa masyarakat mempunyai asosiasi bahwa kata 'BIO' adalah sediaan mencuci, membersihkan, sabun-sabun, atau jenis barang apapun yang masuk dalam kelas 3. Dengan kata lain, BIO tidak pernah dapat dibuktikan pernah menjadi jenis barang di kelas 3.

20 Bahwa Judex Facti telah terbukti melakukan kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan dalam hal menyatakan (lihat halaman 56 Putusan Judex Facti):

"Menimbang, bahwa karena kata BIO telah merupakan kata milik umum (public domain) dan merupakan bagian dari merek penamaan BIORE dan BIORF, maka majelis hakim akan melihat perbandingan kedua merek penamaan ini dari dua huruf terakhir R-Edan R-F;"

Adalah keliru dan tidak benar pendapat Majelis Hakim Judex Facti yang memenggal merek BIORE menjadi BIO dengan R-E dan memenggal merek BIORF menjadi BIO dengan R-F. Dan, dengan alasan bahwa BIO adalah kata milik umum, maka yang akan dinilai ada atau tidaknya persamaan adalah antara unsur R-E dan unsur R-F, Berikut adalah uraian dalil-dalil Pemohon Kasasi atas kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Judex Facti di atas.

21 Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Merek, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah:

"kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, card penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut."

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menilai persamaan pada pokoknya harus dilihat dari unsur-unsur merek yang diperbandingkan.

Selanjutnya Definisi 'merek' menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek:

"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".



Sehubungan dengan Merek BIORF dan Merek BIORE, sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi melalui Sertifikat Pendaftaran masing-masing merek yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim Judex Facti dalam sidang pembuktian (vide Bukti T-1 dan vide Bukti P-1), kedua Merek BIORE dan Merek BIORF, pada kolom arti bahasa/huruf/angka asing pada masing-masing sertifikat merek, sama-sama dicantumkan arti adalah 'suatu penamaan'. Sehingga, kedua merek adalah suatu merek nama sesuai dengan ketentuan di atas.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek di atas pula, bahwa suatu merek bisa terdiri dari:

- satu unsur (misalnya: satu unsur gambar atau satu unsur nama); atau,
- kombinasi dari lebih dari satu unsur (misalnya: kombinasi unsur nama dan unsur gambar).

Sehubungan dengan Merek BIORF dan Merek BIORE, sebagaimana telah dibuktikan, sama-sama merupakan suatu merek yang terdiri dari satu unsur, yaitu satu unsur nama yang terdiri dari satu kata.

Selanjutnya, harus dilihat apakah dari unsur nama BIORF dan unsur nama BIORE tersebut ada kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan.

Oleh karena kedua merek terbukti merupakan merek nama yang terdiri dari satu unsur, yaitu unsur nama, seharusnya untuk membandingkan Merek BIORF dan Merek BIORE adalah dengan membandingkan Merek BIORF secara keseluruhan dengan Merek BIORE secara keseluruhan. Membandingkan Merek BIORE dan Merek BIORF dengan cara hanya membandingkan unsur huruf R-E dan unsur R-F, dengan alasan bahwa BIO adalah kata milik umum, adalah menyesatkan, tidak ada dasar hukumnya dan seharusnya dikesampingkan.

- Tentang pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan tidak ada persamaan pada pokoknya berdasarkan pertimbangan bahwa merek BIORF memiliki arti kata dan merek BIORE tidak memiliki arti kata

22 Bahwa, Judex Facti telah terbukti melakukan kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan dalam hal menyatakan (lihat halaman 56 Putusan Judex Facti) pertimbangan-pertimbangan di bawah ini oleh karena, tidak relevan dan didasarkan oleh dalil Termohon Kasasi yang tidak pernah dibuktikan



kebenarannya dalam persidangan pembuktian. Mohon Majelis Hakim Kasasi mengesampingkan pertimbangan di bawah ini:

"Menimbang bahwa Penggugat tidak menguraikan asal usul kata BIORE tersebut, melainkan hanya menyatakan merek penamaan BIORE secara utuh, sedangkan Tergugat berpendapat bahwa penggunaan merek penamaan BIORE tidak berniat meniru merek BIORE melainkan didasari pengertian dari BIORF itu yang apabila dikonversi ke bahasa Mandarin terdiri dari 2 (dua) suku kata "PAI" dan "FUK" yang bermakna PAI = semua jenis; FUK : kaya, sehingga dapat disimpulkan BIORF dalam konteks bahasa Mandarin bermakna "Berbisnis memiliki berbagai peluang untuk menjadi kaya".

"Menimbang, bahwa selain alasan di atas Tergugat juga menyatakan bahwa penggunaan merek BIORF juga memiliki penjabaran suku kata dan pengertian yakni : BIO = kehidupan, organisme yang hidup, komposisi dari unsur-unsur organic/biotik-biotik; R=Renewal, Renovation, Resolution yang berarti pembaharuan, renovasi, resolusi; F = Fragrance yang berarti keharuman sehingga secara keseluruhan BIORF dapat diartikan "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar";

23 Bahwa, penilaian adanya perbedaan arti merek dapat digunakan sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek dan tidak meniru merek terkenal BIORE jelas-jelas merupakan suatu kesalahan dalam mengartikan dan memahami ketentuan hukum yang sudah di atur dalam Undang-Undang Merek.

Penilaian Judex Facti tentang "arti merek" bahkan tidak di atur dan disebutkan sebagai dasar untuk menilai persamaan merek-merek dalam dasar hukum Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan yurisprudensi yang diyakini oleh Judex Facti relevan dengan perkara a quo sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana dikutip di bawah ini (lihat halaman 54 Putusan Judex Facti):

"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BIORF dengan merek-merek BIORE?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara



penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (Lihat penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Menimbang, bahwa sebelum ketentuan di atas, telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dianggap relevan dengan perkara a quo dalam putusannya No.279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pokoknya dapat dideskripsikan: sama bentuk (similarity of form); sama komposisi (similarity of composition); sama kombinasi (similarity of combination); sama unsur (similarity of elements); persamaan bunyi (sound similarity); persamaan ucapan (phonetic similarity) atau persamaan penampilan (similarity in appearance);

24 Pertimbangan Judex Facti tentang "arti merek" BIORF bahkan jelas-jelas bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Pada khususnya, pernyataan di atas bertentangan dengan informasi yang tercantum dalam Sertifikat Pendaftaran Merek BIORF di bawah Daftar NO.IDM000292510 yang menyatakan bahwa Merek BIORF merupakan suatu penamaan.

25 Majelis Hakim Judex Facti jelas-jelas telah mengabaikan fakta bahwa, Termohon Kasasi dalam sidang pembuktian perkara a quo, dari 7 (tujuh) bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam sidang pembuktian perkara a quo tidak satupun bukti yang mendukung dan menguatkan dalil Termohon Kasasi di bawah ini:

- "arti kata BIORF jika dikonversi ke bahasa Mandarin "PAV' dan "FUK
- "BIORF yang merupakan penjabaran dari: BIO = kehidupan, organisme yang hidup, komposisi dari unsur-unsur organik/biotik-biotik; R : Renewal, Renovation, Resolution yang berarti pembaharuan, renovasi, resolusi; F = Fragrance yang berarti keharuman sehingga secara keseluruhan BIORF dapat diartikan "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar."

Mohon Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya bahwa simulasi arti merek BIORF ini, terkesan memaksakan konsep, mengandung rekayasa dan dengan alasan yang mengada-ada.

Dapat dibuktikan bahwa pada faktanya, arti kata BIORF dan penjabaran seperti yang didalilkan di atas, sama sekali tidak tercantum pada Sertifikat Pendaftaran Merek BIORF di bawah Daftar NO.IDM000292510 (Vide Bukti T-1). Oleh karenanya, dapat dibuktikan pula bahwa arti kata BIORF dan penjabaran seperti

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012



yang didalilkan di atas, tidak pernah eksis sejak tanggal permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan kepada Direktorat Merek (Turut Termohon Kasasi).

Dalil di atas dapat disimpulkan muncul belakangan dan direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan membuktikan bahwa mereknya tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dan tidak terinspirasi oleh Merek terkenal BIORE milik Pemohon Kasasi.

Tanpa adanya bukti yang mendukung, dalil Termohon Kasasi sudah seharusnya dikesampingkan oleh karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Majelis Hakim Judex Facti jelas melakukan kesalahan dan melanggar hukum dalam mempertimbangkan arti merek tanpa bukti, apalagi jika ternyata produk-produk yang dihasilkannya terbukti bukan merupakan "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar" sebagaimana di klaim Termohon Kasasi.

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dari 7 (tujuh) bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam sidang pembuktian perkara a quo 5 bukti menunjukkan tentang penggunaan merek BIORF pada produk yang dihasilkan oleh Termohon Kasasi, namun tidak satupun yang membuktikan bahwa produk tersebut adalah sesuai dengan klaim "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar."

- Tentang pertimbangan Judex Facti bahwa bagaimana bentuk merek dan jenis-jenis barang sebagaimana yang telah digunakan oleh Termohon Kasasi.

26 Sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-3 halaman 57 pada Putusan Judex Facti:

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 bahwa barang yang diproduksi Tergugat hanya pembersih lantai, cairan pencuci piring dan"... merek BIORF masih ditambah Logo di bawah huruf RF ada Tulisan mandarin (FAI & FU) dan di atasnya ada huruf TM, sehingga baik dari jenis produk maupun merek yang ditambah logo berupa huruf mandarin menjadi pembeda antara merek BIORF dengan BIORE".

Bahwa, penilaian adanya persamaan pada pokoknya dengan membandingkan antara pendaftaran merek BIORE dengan penggunaan merek BIORF berdasarkan bagaimana dan untuk barang apa merek digunakan sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek dan tidak meniru merek terkenal BIORE jelas-jelas merupakan suatu kesalahan dalam mengartikan dan memahami ketentuan hukum yang mengatur persamaan pada



pokoknya dalam perkara pembatalan merek sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, sehingga seharusnya dikesampingkan.

27 Di samping itu pula, telah dibuktikan melalui Tabel Perbandingan jenis-jenis barang di pada butir 49 di bawah ini bahwa semua jenis barang-barang yang diajukan perlindungannya oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), pada dasarnya adalah jenis barang-barang digunakan untuk tubuh manusia atau personal care.

Hal ini jelas-jelas tidak relevan dengan pernyataan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti di atas, bahwa Termohon Kasasi hanya memproduksi merek BIORF untuk pembersih lantai, cairan pencuci piring.

Apalagi, ternyata Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalam sidang persidangan perkara a quo, bahwa pernyataan Termohon Kasasi jelas-jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Termohon Kasasi pada faktanya telah memproduksi jenis barang selain pembersih lantai, cairan pencuci piring, yaitu antara lain:

- hand soap
- pewangi
- fabric softener.

Jenis-jenis produk di atas dipromosikan dalam situs resmi Termohon Kasasi www.biory.com (Vide Bukti P-16), dimohonkan ijin edarnya kepada di Kementerian Kesehatan RI (Vide Bukti P-19, P-20).

Bagaimana seharusnya menilai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya merek pada perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek

28 Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa gugatan adalah mengenai pembatalan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 butir (a) Undang-Undang Merek.

Disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek:

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6".

Alasan-alasan diajukannya pembatalan terhadap pendaftaran merek BIORF adalah berdasarkan:



- Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang sejenis (Dasar hukum: Pasal 6 ayat (1) butir (a)) ;
- Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal untuk barang sejenis (Dasar hukum: Pasal 6 ayat (1) butir (b)) ;
- Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal untuk barang tidak sejenis (Dasar hukum: Pasal 6 ayat (2)) ;
- Merek BIORF tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik (Dasar hukum: Pasal 4) ;
- Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketertiban umum (Dasar hukum: Pasal 5 butir (a)).

29 Bahwa, dasar hukum untuk menilai persamaan merek itu, baik penilaian yang dilakukan oleh para pemeriksa merek di Direktorat Merek, maupun para hakim di pengadilan, adalah dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Merek:

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis; ..."

Selain itu, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diperluas dengan dukungan substansi ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

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

b Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Huruf a

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara



penulisan atau kombinasi antara unsure-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Huruf b

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemilikinya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan."

- Apakah Merek BIORF di bawah Daftar No.IDM000292510 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar BIORE di bawah Daftar No. 496355 untuk barang sejenis?

30 Butir 42 sampai dengan 50 adalah argumentasi hukum Pemohon Kasasi dalam menjawab persoalan hukum tentang adanya persamaan pada pokoknya antara Merek BIORF dengan Merek BIORE yang telah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis.

31 Telah diuraikan dalam butir 24 sampai dengan butir 37 kesalahan-kesalahan Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum dan penilaian mengenai "persamaan pada pokoknya" berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

- Kesalahan dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa bunyi merupakan unsur daya pembeda yang lebih tinggi serta ; dan, bahwa adanya perbedaan secara fonetik dapat digunakan sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek (sebagaimana diuraikan dalam butir 24 s.d. 26).
- Kesalahan dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena telah diterima pendaftaran merek BIORF maka tidak terdapat lagi konsep persamaan dan tidak terdapat itikad buruk (sebagaimana diuraikan dalam butir 27).



- Kesalahan dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena BIO adalah milik umum, maka yang dibandingkan antara merek BIORE dan BIORF dari 2 unsur huruf terakhir RE dan RF (sebagaimana diuraikan dalam butir 28 sampai dengan 31).
- Kesalahan dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena merek BIORF memiliki arti kata dan merek BIORE tidak memiliki arti kata sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek (sebagaimana diuraikan dalam butir 32 sampai dengan 35).
- Kesalahan Judex Facti dalam mempertimbangkan bahwa merek BIORF cukup memiliki daya pembeda jika dibandingkan dengan merek BIORE dari bagaimana bentuk merek dan jenis-jenis barang sebagaimana yang telah digunakan (sebagaimana diuraikan dalam butir 36 sampai dengan 37).

32 Pertimbangan-pertimbangan yang mengandung kesalahan penerapan hukum sebagaimana disebutkan di atas, jelas terlihat tidak berkesinambungan dan bahkan bertentangan dengan tolok ukur penilaian persamaan pada pokoknya yang dirumuskan Judex Facti pada awal jawaban atas permasalahan "apakah terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BIORF dengan merek BIORE?" pada halaman 54 Putusan Judex Facti.

"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BIORF dengan merek-merek BIORE?"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (Lihat penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Menimbang, bahwa sebelum ketentuan di atas, telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dianggap relevan dengan perkara a quo dalam putusannya No.279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pokoknya dapat dideskripsikan: sama bentuk (*similarity of form*); sama komposisi (*similarity of composition*); sama kombinasi (*similarity of*



combination); sama unsur (*similarity of elements*); persamaan bunyi (*sound similarity*); persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau persamaan penampilan (*similarity in appearance*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pemahaman tersebut di atas, maka untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan membandingkan kedua merek tersebut, dengan cara melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul dari unsur yang dominan atau esensial, apakah merek penamaan BIORF milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan" dengan merek penamaan BIORE milik Penggugat".

33 Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek, langkah pertama seharusnya adalah ditentukan dari adanya kemiripan atau persamaan bukan adanya perbedaan-perbedaan.

Yang dimaksud persamaan adalah kemiripan atau persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek, atau kombinasi antara unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang dibandingkan.

34 Secara bentuk, cara penempatan, cara penulisan (secara visual), jika dibanding secara bersebelahan merek BIORE dan BIORF :

Merek BIORE milik Pemohon Kasasi yang telah terdaftar	Merek BIORF atas nama Tergugat
BIORE	BIO RF

Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah mengajukan bukti-bukti berupa sertifikat-sertifikat pendaftaran merek yang mencakup 8 (delapan) variasi merek BIORE di Indonesia. Di mana, masing-masing merek dapat dibuktikan memiliki

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012



persamaan dengan merek BIORF atas nama Termohon Kasasi dan telah terdaftar lebih dahulu dari tanggal diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF oleh Termohon Kasasi- vide Bukti P 113-120. Perbandingan di atas adalah perbandingan antara merek BIORF dengan representasi dari merek BIORE yang telah terdaftar.

35 Persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan antara BIORE dan merek BIORF.

Bahwa telah dapat dibuktikan dalam perkara a quo tentang adanya persamaan secara visual antara merek BIORE dan merek BIORF, pada khususnya:

- a 4 huruf pertama pada kedua merek BIORE dan BIORF adalah 4 huruf yang sama persis atau identik. Hal ini telah diakui oleh *Judex Facti* dan *Judex Facti* telah secara jelas dalam putusannya pada alinea ke-4 halaman 56 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Komisi Banding Merek di atas bahwa antara merek "BIORF" dengan merek "BIORE", terdapat persamaan 4 huruf yakni B-I-O-R,"
- b huruf ke-5 pada kedua merek BIORE dan BIORF jelas-jelas memiliki persamaan. Begitu besar persamaan huruf ke-5, antara kedua unsur tersebut hanya dibedakan oleh ada atau tidaknya coretan kecil pada bagian bawah huruf E dan F. Dengan kata lain, penambahan coretan kecil pada huruf 'F' akan membentuk huruf 'E'.
- c secara keseluruhan antara kedua merek BIORE dan BIORF terbukti menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang sangat jelas dan kecil perbedaannya.

Sehingga, dari penjelasan di atas telah terbukti adanya persamaan visual yang sangat jelas, sehingga dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.

36 Persamaan bunyi ucapan antara merek BIORE dan merek BIORF

Secara ucapan (phonetic), Majelis Hakim *Judex Facti*, dalam pertimbangannya halaman pada alinea ke-1 halaman 53 Putusan *Judex Facti*, telah menyebutkan bahwa merek BIORF sebagai 'BIOREF' (bi-yo-ref). Antara 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-ref) dan BIORE (dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan. Hal ini juga jelas-jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* telah terkecoh untuk mengucapakan merek milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)



dengan cara lafal dan suku kata yang sama dengan merek BIORE milik Pemohon Kasasi.

37 Terlepas dari fakta adanya merek BIORF dan merek BIORE secara fonetik memiliki daya pembeda, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Komisi Banding Merek, secara normatif ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a, jelas menggunakan kata "atau" dan bukan kata "dan". Hal ini jelas menunjukkan bahwa aspek-aspek persamaan adalah setara atau sederajat satu dengan yang lain. Dengan kata lain, tidak di atur bahwa terdapat tingkatan yang menempatkan satu parameter lebih tinggi dibanding parameter lainnya.

Pada khususnya, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa jika memang terdapat perbedaan secara bunyi ucapan atau fonetik (di mana hal ini jelas-jelas tidak diakui oleh Penggugat), hal ini tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa: kedua merek BIORE dan BIORF jelas-jelas memiliki kemiripan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur (persamaan secara visual). Sehingga, oleh karena adanya persamaan visual yang sangat jelas, dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.

38 Pemahaman di atas telah didukung oleh yurisprudensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada sidang pembuktian perkara a quo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.54/HKI.Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst (yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.44K/N/HaKI/2003) dalam perkara Merek antara Nokia Corporation melawan Ho Benny Saputra. Dalam perkara ini, merek yang dimohonkan pembatalannya adalah merek NOK IIA dengan dasar persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal NOKIA -vide Bukti P-9.

Putusan di atas menunjukkan bagaimana ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek seharusnya diinterpretasikan, yaitu: merek NOK IIA yang diucapkan 'nok dua A' dinilai telah cukup memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek NOKIA yang diucapkan 'nokia' dari segi bentuk, cara penempatan dan penulisan, walaupun tidak terdapat persamaan secara fonetik.

39 Untuk memeriksa adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang sejenis, mohon Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan perbandingan jenis barang sebagaimana tercantum dalam kedua sertipikat pendaftaran merek BIORE dan sertipikat pendaftaran merek BIORF sebagai berikut:

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012



Tabel Perbandingan	
Merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat)	Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)
BIORE	BIORF
Daftar No.: 496355 Tanggal Penerimaan Permohonan: 17 June 1982 Kelas: 3 Jenis Barang: Sabun-sabun, busa-busa untuk membersihkan, wangi-wangian, kosmetika, shampoo-shampoo, sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut, sediaan-sediaan untuk perawatan rambut.	Daftar No.: IDM000292510 Tanggal Penerimaan Permohonan: 14 Desember 2006 Kelas: 3 Jenis Barang: Segala macam kosmetika, segala macam bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, lotion kulit, shampo, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, cream-cream kulit, cream-cream muka, handbody, kapas kecantikan, cat rambut, kutek kuku, deodorant stick, lipstik.

Untuk membantu dalam membandingkan, berikut ini akan dijelaskan lebih rinci perbandingan jenis barang antara Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi dan Merek BIORE yang telah terdaftar lebih dulu atas nama Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) :

Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORE milik Pemohon Kasasi(dahulu Penggugat) Daftar No. 496355	Jenis Barang Kelas 3 Merek Termohon Kasasi(dahulu IDM000292510
Sabun-sabun	sabun mandi; sabun cuci; sabun cuci cair;
busa-busa untuk membersihkan	



wangi-wangian	wangi-wangian/minyak w
kosmetika	segala macam kosmetika; segala macam bedak un anak; lotion kulit; cream-cream kulit; cream-cream muka; handbody; kapas kecantikan; kutek kuku; deodorant stick; lipstick;
shampoo-shampoo	shampoo;
sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan-sediaan untuk perawatan rambut;	cat rambut;



- Apakah Merek BIORF di bawah Daftar No.IDM000292510 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang sejenis dan/atau tidak sejenis?

40 Butir 52 sampai dengan butir 58 adalah argumentasi hukum Pemohon Kasasi dalam menjawab persoalan hukum tentang adanya persamaan pada pokoknya antara Merek BIORF dengan Merek BIORE yang telah terkenal untuk barang sejenis. Mohon Majelis Hakim Kasasi dapat mengadili dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang akan diuraikan di bawah ini.

41 Selain kesalahan-kesalahan pertimbangan hukum yang sebagaimana diuraikan dalam butir 24 sampai dengan butir 38, dan terangkum dalam butir 42 di atas, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta keterkenalan merek BIORE dan persamaan pada pokoknya merek BIORF dengan merek terkenal BIORE.

42 *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 54 alinea ke-3 menyatakan:

"Menimbang, bahwa alasan merek terkenal tersebut dapat dijadikan untuk melakukan gugatan terhadap pemilik merek lain, namun bukan sebagai alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 UU Merek, karenanya yang utama dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah merek BIORF mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek BIORE?"

43 Adalah jelas-jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mempertimbangkan bahwa keterkenalan suatu merek tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Secara tegas Undang-Undang Merek mengatur hal yang sebaliknya.

Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Merek menyatakan bahwa dasar hukum gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6"

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek menyatakan:

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:



a....

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis."

Selain itu, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diperluas dengan dukungan substansi ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

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

44 Bahwa telah terbukti secara hukum, melalui bukti-bukti yang disampaikan pada sidang pembuktian bahwa Merek BIORE atas nama Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah merek terkenal.

45 Bahwa telah dibuktikan kebenarannya, melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah secara substantif membuktikan hal-hal sebagai berikut :

a Merek BIORE milik Penggugat telah diterima secara baik oleh masyarakat atau konsumen di Indonesia sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat-vid Bukti P-131 s.d. Bukti P-149 ;

b Merek BIORE milik Penggugat telah mendapatkan banyak penghargaan konsumen (consumer awards) di Indonesia sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat -vide Bukti P-30 s.d. Bukti P-40;

c Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki sejarah penggunaan yang panjang baik di Negara asalnya yaitu Jepang maupun di Indonesia. Pada khususnya, merek terkenal BIORE telah digunakan di Indonesia sejak bulan Februari 1980-vid Bukti P-131 s.d. Bukti P-149 ;

d Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar secara internasional. Selain di negara asalnya di Jepang dan di Indonesia, Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar di banyak negara di dunia sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat-vid Bukti P-87 s.d Bukti P-112 ;

e Merek BIORE milik Penggugat juga telah mendapatkan pengakuan sebagai merek terkenal dari lembaga-lembaga yang berwenang di negara-negara di luar negeri sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat-vid Bukti P-121 s.d Bukti P-124 ;

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012



- f Penggugat telah melakukan investasi secara besar-besaran, termasuk namun tidak terbatas dalam mempromosikan Merek BIORE yang dimilikinya sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat -vide Bukti P-135 s.d. Bukti P-160 ; dan
- g Penjualan produk-produk dengan Merek BIORE telah mencapai angka penjualan yang tinggi sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat -vide Bukti P-161 s.d Bukti P-166.
- h Merek BIORE telah diakui sebagai merek terkenal international berdasarkan Laporan Perusahaan *market survey international* AC NIELSEN yang menyatakan bahwa BIORE sebagai global Mega Brand Franchises -Bukti P-168.

Bahwa, keterkenalan merek BIORE terbukti eksis sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat.

Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah secara substantif telah memenuhi syarat tentang Merek terkenal sebagaimana di atur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek yang menyebutkan:

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

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

46 Dalam memeriksa perkara pembatalan merek, Pengadilan Niaga disyaratkan untuk menilai apakah terdapat persamaan dengan merek terkenal untuk barang sejenis dengan jenis barang yang telah didaftarkan, dan bukan jenis barang yang digunakan.

Berikut adalah perbandingan antara jenis barang dalam pendaftaran merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang sejenis dengan jenis barang yang telah terkenal dengan merek BIORE.



Merek BIORE terkenal milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan jenis barang yang telah terkenal dengan merek BIORE	Merek BIORF dan barang sejenis dalam pendaftaran atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)
BIORE	BIORF
Sabun-sabun busa-busa untuk membersihkan	sabun mandi; sabun cuci; sabun cuci cair; segala macam kosmetika; shampoo;

Berikut adalah perbandingan antara jenis barang dalam pendaftaran merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang erat hubungannya dengan jenis barang yang telah terkenal dengan merek BIORE.

Jenis-jenis barang di tabel sebelah kanan di bawah ini, walaupun bisa dianggap tidak sejenis tapi jelas-jelas merupakan jenis-jenis barang yang tergolong dalam kelas yang sama yaitu kelas 3, sehingga masih terasa dekat persamaannya, sama-sama berhubungan dengan kosmetik, personal care atau perawatan tubuh manusia.

Merek BIORE terkenal milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan jenis barang yang telah terkenal dengan merek BIORE	Merek BIORF dan barang dalam pendaftaran atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)
BIORE	BIORF



<p>Sabun-sabun busa-busa untuk membersihkan</p>	<p>sabun mandi; sabun cuci; sabun cuci cair; segala macam kosmetika; shampoo;</p>
	<p>wangi-wangian/minyak wangi, segala macam bedak untuk wani anak; lotion kulit; cream-cream kulit; cream-cream muka; handbody; kapas kecantikan ; kutek kuku; deodorant stick; lipstick; cat rambut;</p>



--	--

Judex Facti adalah kekuasaan kehakiman yang mandiri dan diberikan wewenang untuk melakukan penilaiannya sendiri dalam memberikan pertimbangan hukum.

47 Tidak benar jika *Judex Facti* mempertimbangkan dan berpihak pada dalil Termohon Kasasi bahwa Pendaftaran merek BIORF yang tanggal pendaftarannya tercatat pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Kantor Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat) pada tanggal 7 Februari 2011 adalah alasan mutlak yang dapat menangkis semua alasan-alasan hukum gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat. Butir 62 sampai dengan butir 67 adalah alasan-alasan hukum dari Pemohon Kasasi.

48 Sebagai upaya untuk menjamin aspek keadilan dan persaingan usaha yang sehat dalam dunia perdagangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek telah diatur sistem atau prosedur pemeriksaan dan pendaftaran suatu merek yang dilakukan secara bertahap dan seimbang dalam memberikan suatu keputusan substantif. Dalam prosedur ini diberikan kesempatan pada pemohon merek dan/atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan banding atau tanggapan terhadap keputusan-keputusan substantif yang telah dikeluarkan oleh Direktorat

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012



Merek. Sesuai dengan Undang-Undang Merek, telah diatur tahap-tahap prosedural pemeriksaan permohonan merek mulai dari tahap pemeriksaan formalitas merek sampai dengan pemeriksaan perkara merek di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, sebagai berikut:

- a Pemeriksaan substantif suatu permohonan merek (Pasal 18 Undang-Undang Merek);
- b Pengajuan keberatan atau tanggapan terhadap penolakan permohonan merek sebagai hasil pemeriksaan substantif (Pasal 20 Undang-Undang Merek);
- c Keberatan oleh pihak ketiga terhadap permohonan pendaftaran merek (Pasal 24 Undang-Undang Merek);
- d Permohonan banding kepada Komisi Banding Merek terhadap keputusan penolakan permohonan merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek (Pasal 29 Undang-undang Merek);
- e Gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap putusan penolakan permohonan banding yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek (Pasal 31 Undang-Undang Merek);
- f Gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan terhadap pendaftaran merek (Pasal 68 Undang-Undang Merek).

49 Dalam Undang-Undang Merek, terdapat ketentuan yang mengatur hal pemeriksaan perkara pembatalan pendaftaran merek pada Pengadilan Niaga terhadap merek yang telah terlanjur diputuskan terdaftar oleh Direktorat Merek. Undang-Undang Merek mengakui adanya kemungkinan bahwa Direktorat Merek terlanjur mendaftarkan suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar dan yang seharusnya ditolak, atau bahwa Direktorat Merek telah diperintahkan oleh Komisi Banding Merek untuk mendaftarkan suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar dan yang seharusnya ditolak.

50 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mendalilkan bahwa pendaftaran merek BIORF yang telah melewati tahap-tahap prosedural yang diatur dalam Undang-Undang Merek sebagai dasar untuk membuktikan bahwa merek BIORF diajukan berdasarkan itikad baik, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, atau tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar, ataupun merek terkenal, jelas-jelas menunjukkan kesalahan dalam memahami dan mengerti secara mendasar mengenai apa yang diatur dalam Undang-Undang Merek.

51 Sebagaimana di atur dalam Pasal 68 jo. Pasal 80 Undang-Undang Merek, Pengadilan Niaga disyaratkan dan diberikan wewenang untuk memeriksa dan



mempertimbangkan sendiri secara mandiri suatu perkara gugatan pembatalan merek yang diajukan kepadanya serta secara lengkap menguraikan pertimbangan hukum yang mendasari putusan yang dikeluarkannya. Dengan kata lain, Judex Facti tidak harus dan wajib:

- a menerima pendaftaran merek BIORF yang dimintakan pembatalannya sebagai perlawanan Tergugat terhadap alasan-alasan hukum gugatan Penggugat;
- b menerima Keputusan Komisi Banding Merek No. 283/KBM/HKI/2010 tertanggal 1 Juli 2010 (Vided T-7) yang memerintahkan Direktorat Merek untuk mendaftarkan merek BIORF (dengan mengesampingkan fakta bahwa pada awalnya Direktorat Merek telah memutuskan untuk menolak permohonan pendaftaran merek BIORF atas nama Tergugat) sebagai perlawanan Tergugat terhadap alasan-alasan hukum gugatan Penggugat.

52 Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan kehakiman, sudah seharusnya Judex Facti menjalankan tugas dan kekuasaan kehakimannya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Majelis Hakim Judex Facti secara fungsional, wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual.
- c) Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

53 Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihakan dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kesalahan pen era pan hukum karena kelalaiannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta bahwa Term oh on Kasasi dahulu

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012



Tergugat) telah mengajukan permohonan pendaftaran merek BIORF dengan itikad tidak baik

54 Telah dibuktikan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada persidangan pembuktian bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mengajukan permohonan pendaftaran merek BIORF dengan itikad tidak baik, pada khususnya:

a Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembuatan barang-barang keperluan rumah tangga (consumer goods) sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melalui Bukti P-19 s.d. P-20, dan Bukti P27 ;

b Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menyadari fakta telah terdaftarnya merek BIORE milik Penggugat dan keterkenalan merek BIORE milik Penggugat. Hal ini adalah sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melalui bukti-bukti keterkenalan merek BIORE yang diajukan pada persidangan pembuktian ;

c Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menggunakan merek BIORF untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang diberikan perlindungan dalam pendaftaran Merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (vide Bukti P-16 s.d. P-28);

d Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menggunakan merek BIORF untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang telah digunakan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan merek BIORE (vide Bukti P-17);

55 Judex Facti jelas-jelas tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) berniat untuk menggunakan merek BIORF untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang digunakan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan merek BIORE (vide Bukti P-19 s.d. P-20, dan Bukti P-27). Hal ini dapat dibuktikan atau didukung oleh fakta bahwa semua jenis barang yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah jenis barang yang berhubungan dengan personal care products yang sejenis dengan jenis-jenis barang yang telah dilindungi dalam pendaftaran merek BIORE milik Pemohon Kasasi.

Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) Daftar No. 496355	Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORE milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) Daftar No. IDM000292510
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------



Sabun-sabun	sabun mandi; sabun cuci; sabun cuci cair;
busa-busa untuk membersihkan	
wangi-wangian	wangi-wangian/minyak w
Kosmetika	segala macam kosmetika; segala macam bedak un anak; lotion kulit; cream-cream kulit; cream-cream muka; handbody; kapsul kecantikan; kutek kuku; deodorant stick; lipstick;



shampoo-shampoo	shampoo;
sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan-sediaan untuk perawatan rambut;	cat rambut;

Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai dalam mempertimbangkan dalil-dalil Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang tidak relevan, tidak pernah dibuktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian serta bertentangan dengan dalil-dalil lainnya

56 Mohon Majelis Hakim *Judex Facti* dapat mempertimbangkan fakta bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mengajukan dalil-dalil yang tidak relevan, tidak pernah dibuktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian, tidak tepat baik secara faktual maupun hukum dalam persidangan perkara merek a quo, sehingga dapat diputuskan untuk dikesampingkan dari perkara a quo. Fakta-fakta tersebut adalah sebagaimana akan diuraikan dalam butir 68 sampai dengan butir 72 di bawah ini.

57 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mencoba untuk mengecoh Majelis Hakim dengan menyampaikan argumen bahwa merek Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang terdaftar adalah merek yang menonjolkan huruf kecil, dimana:

- a Pada faktanya, pernyataan di atas tidak benar, karena terbukti Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah memiliki pendaftaran merek BIORE dalam huruf besar baik di Indonesia maupun di berbagai Negara di dunia. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P-6, P-7, P-89 to P-95, P-97 s.d. P-100, P-102 s.d. P-104, P-107 s.d. P-110, P-112; dan,
- b Argumen Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah tidak relevan karena gugatan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu



Penggugat) dalam perkara aquo adalah sehubungan dengan merek terdaftar dan terkenal sebagaimana ditunjukkan di bawah ini:

Merek terdaftar dan terkenal BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat)	Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)
BIORE	BIORF

58 Termohon Kasasi mendalilkan bahwa merek BIORF memiliki arti khusus

sebagai "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar." Namun demikian, tidak pernah dibuktikan kebenaran dalil tersebut melalui bukti apapun dalam sidang pembuktian perkara a quo, bahwa arti kata BIORF dan penjabaran seperti yang didalilkan di atas, eksis sejak tanggal permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan kepada Direktorat Merek (Turut Termohon Kasasi).

Sebaliknya, Termohon Kasasi mencantumkan kata BIORF adalah suatu penamaan pada Sertifikat Pendaftaran Merek BIORF di bawah Daftar No.IDM000292510 (Vide Bukti T-1).

Mohon Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya bahwa simulasi arti merek BIORF ini, terkesan memaksakan konsep, mengandung rekayasa dan dengan alasan yang mengada-ada.

59 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat memonopoli penggunaan merek BIO. Namun demikian:

a Pada faktanya, pernyataan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) di atas tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) oleh karena Pemohon Kasasi telah memiliki pendaftaran merek BIO (di bawah Daftar No. 403955, diperpanjang dengan Daftar No.IDM000115047 tertanggal 23 Maret 2007) di Indonesia, di mana perlindungannya telah berlaku sejak tanggal penerimaan permohonannya, yaitu sejak tanggal 16 Januari 1997. Hal ini sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-12. Dan,

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012



sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek, Negara telah memberikan hak secara eksklusif kepada Pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut; dan

b Argumen-argumen Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) mengenai merek BIO adalah tidak relevan karena gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam perkara a quo adalah sehubungan dengan Merek BIORF dan Merek BIORE.

c Argumen-argumen Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) bahwa kata VBIO' adalah milik umum untuk jenis barang di kelas 3 juga tidak pernah dibuktikan kebenarannya. Khususnya, tidak terbukti bahwa masyarakat mempunyai asosiasi bahwa kata 'BIO' adalah sediaan mencuci, membersihkan, sabun-sabun, atau jenis barang apapun yang masuk dalam kelas 3. Dengan kata lain, BIO tidak pernah dapat dibuktikan pernah menjadi jenis barang atau generik di kelas 3.

d Demikian pula, dalil Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) mengenai adanya merek-merek milik pihak ketiga yang memiliki persamaan bunyi, akan tetapi dapat didaftar dan berdampingan sebagaimana diuraikan pada kalimat terakhir pada halaman 19 Putusan Judex Facti, adalah tidak relevan dan tidak pernah diajukan satu bukti apapun dalam sidang pembuktian yang mendukung dalil tersebut. Oleh karenanya, seharusnya dikesampingkan

Sebagaimana telah didalilkan dalam butir 24 sampai dengan 27 bahwa adanya persamaan bunyi tidak bisa mengesampingkan fakta adanya persamaan secara visual, kemiripan atau persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek.

60 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah secara konsisten dalam Surat Gugatan, Surat Replik dan Daftar Bukti-bukti, dan Kesimpulannya dalam mendalilkan dan membuktikan bahwa merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah merek yang telah terdaftar dan terkenal sebelum diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat).

Sebaliknya, Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak mengajukan satu bukti apapun yang menunjukkan bahwa sebelum diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), merek BIORF telah terbukti berasal dari pemikiran Termohon Kasasi tanpa ada itikad untuk mendompleng keterkenalan merek BIORE milik Pemohon Kasasi.



61 Bahkan, alih-alih menangkis dalil-dalil Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) di atas, Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mengajukan bukti-bukti yang tidak relevan kepada Pengadilan, di mana bukti-bukti tersebut seharusnya dikesampingkan.

Pada khususnya, bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah bukti yang tidak bertanggal, yaitu Bukti T-6, dari bukti-bukti yang jelas-jelas telah lewat dari tanggal diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF, yaitu 14 Desember 2006, sebagai berikut:

- a Vide Bukti T-2 tertanggal 13 Agustus 2007
- b Vide Bukti T-3 tertanggal 12 September 2007
- c Vide Bukti T-4 tertanggal 31 Agustus 2009
- d Vide Bukti T-2 tertanggal 31 Agustus 2009.

Bukti-bukti yang bertanggal setelah tanggal diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF, jelas-jelas tidak membuktikan dalil-dalil Termohon Kasasi dan fakta-fakta yang ada sebelum permohonan pendaftaran merek di ajukan, pada khususnya tidak bisa mematahkan dalil Pemohon Kasasi bahwa permohonan merek BIORF di ajukan dengan itikad tidak baik. Oleh karenanya, seharusnya dikesampingkan.

Kesimpulan

62 Pemohon Kasasi memohon Mahkamah Agung, RI dan Majelis Hakim Kasasi dapat membatalkan Putusan Judex Facti di atas dengan alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa Putusan Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

63 Judex Facti telah melakukan kesalahan fatal dalam melakukan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan perkara pembatalan merek, yang seyogyanya di pertimbangan dengan dasar hukum Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 butir (a) Undang-Undang Merek, justru dipertimbangkan dengan dasar hukum Pasal 76 Undang-Undang Merek.

Sehingga, keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diberikan selama merujuk atau mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek adalah seharusnya dinyatakan tidak berdasar dan seharusnya dikesampingkan. Dengan alasan ini pula, mohon Mahkamah Agung berkenan untuk memeriksa dan



mengadili sendiri serta memutus⁵ permohonan kasasi dalam perkara ini dengan putusan yang membatalkan Putusan Judex Facti.

64 Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menilai obyek gugatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 butir (a) Undang-Undang Merek, dalam perkara a quo yang seharusnya dipersoalkan adalah pendaftaran merek, bukan penggunaan merek BIORF pada jenis-jenis barang yang diperdagangkan oleh Termohon Kasasi. I

65 Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan bagaimana seharusnya menilai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya merek pada perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana berikut:

- Pada khususnya, jelas terbukti bahwa antara merek BIORE milik Pemohon Kasasi dan merek BIORF milik Termohon Kasasi memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan sangat kecil perbedaannya yaitu satu garis kecil pada huruf E dan F.
- Antara merek BIORE dan merek BIORF, tidak cukup dapat dibedakan secara pengucapan. Terbukti dalam keputusannya sendiri, Majelis Judex Facti menyebutkan merek BIORF sebagai BIOREF -secara fonetik diucapkan bi-yo-ref. Antara 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-ref) dan BIORE (dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan.
- Tidak terbukti bahwa kata 'BIO' adalah milik umum untuk jenis barang di kelas 3. Khususnya, merek BIO ternyata telah terdaftar atas nama Pemohon Kasasi dan dilindungi di Indonesia sejak tanggal 16 Januari 1997, dan tidak terbukti bahwa masyarakat mempunyai asosiasi bahwa kata 'BIO' adalah sediakan mencuci, membersihkan, sabun-sabun, atau jenis barang apapun yang masuk dalam kelas 3. Dengan kata lain, BIO tidak pernah dapat dibuktikan pernah menjadi jenis barang atau generik di kelas 3.

Terbukti bahwa Merek BIORE melalui sertifikat pendaftaran merek Daftar No. 496355, merek BIORF melalui sertifikat pendaftaran merek Daftar No. IDM000292510 adalah suatu penamaan. Sehingga seharusnya yang dibandingkan adalah nama BIORE dan BIORF secara keseluruhan bukan dengan dipenggal menjadi BIO R-E dan BIO RF.



66 Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena merek BIORF memiliki "arti kata" sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek dan tidak terpenuhinya dugaan permohonan memiliki itikad baik, jelas-jelas tidak berdasar dan seharusnya dikesampingkan.

Pada khususnya, Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti yang membuktikan kebenaran atau fakta tentang dalilnya sendiri bahwa arti merek BIORF adalah "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar" dan "PAI FUK" dalam bahasa Mandarin.

Justru pada faktanya, sebagaimana dibuktikan pada Sertifikat Pendaftaran Merek BIORF di bawah Daftar NO. IDM000292510, merek BIORF disebut sebagai suatu penamaan, tanpa menjelaskan arti lain.

Dalil Termohon Kasasi tentang arti merek BIORF ini, jelas terkesan memaksakan konsep, mengandung rekayasa dan dengan alasan yang mengada-ada, dan sengaja dibuat untuk menangkis dalil-dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa BIORF memiliki persamaan dengan merek terkenal BIORE dan diajukan dengan itikad tidak baik serta bermaksud untuk mendompleng keterkenalan merek terkenal BIORE.

67 Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum karena jelas-jelas mengabaikan tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah diajukan sehubungan pembatalan terhadap pendaftaran merek BIORF adalah berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal untuk barang sejenis dan/atau tidak sejenis.

68 Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum karena jelas-jelas mengabaikan untuk memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai alasan-alasan yang disertai bukti-bukti bahwa merek BIORF diajukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Sebaliknya, Judex Facti malah mempertimbangkan dalil-dalil Termohon Kasasi yang diajukan tanpa bukti pendukung sama sekali.

69 Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya serta bukti-bukti yang telah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



70 Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, untuk mendukung dalil-dalil Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi ini, mohon Majelis Hakim Kasasi, dapat mempertimbangkan pendapat hukum dari ahli kekayaan hak intelektual Prof. M. Hawin, S.H, LL.M., Ph.D, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Dr. Henry Soelistyo Budi, SH., Ketua Program Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek yang digunakan Tergugat yaitu “Merek BIORF” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE milik Penggugat ;

Bahwa merek “BIORE” milik Penggugat merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu ;

Bahwa “Merek BIORF” milik Tergugat yang terdaftar kemudian untuk kelas barang yang sama, sehingga terbukti Tergugat dengan itikad tidak baik telah membonceng ketenaran merek Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KAO Corporation** dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :



Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Kao CORPORATION** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012 ;

Mengadili Sendiri:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu milik Penggugat yaitu merek BIORE Daftar No.496355 ;
- 3 Menyatakan bahwa Merek BIORE milik Penggugat sebagai merek terkenal;
- 4 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang sejenis ;
- 5 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang tidak sejenis ;
- 6 Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 ;
- 7 Menyatakan bahwa pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat adalah bertentangan dengan ketertiban umum ;
- 8 Membatalkan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
- 9 Memerintahkan juru sita untuk menyampaikan putusan kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku ;
- 10 Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
- 11 Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi;

12 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua tindakan penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 sebagai akibat telah dibatalkannya pendaftaran Merek BIORF penggunaan Merek BIORF merupakan penggunaan secara tanpa hak;

13 Menyatakan bahwa sebagai akibat telah dibatalkannya pendaftaran Merek BIORF, penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 merupakan penggunaan secara tanpa hak;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Senin**, tanggal **21 Januari 2013**, oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** dan **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

K e t u a ;

Ttd./

I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti;

Ttd./



Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1 Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2 Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3 Administrasi kasasi | <u>Rp.4.989.000,00</u> |

Jumlah Rp.5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RahmiMulyati,SH.,MH.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002