

## BAB III

### KRITERIA MEREK TERKENAL DAN ITIKAD BAIK.

#### A. Merek Terkenal

Dalam pembahasan bab II skripsi ini, dikenal adanya penggolongan merek menjadi tiga jenis, salah satunya ialah merek terkenal. “*Well-Known Mark*”, “*Famous mark*” dan “*Reknown Mark*” adalah beberapa istilah asing yang sering digunakan untuk menyebutkan merek terkenal. Istilah istilah itu memberikan tingkatan atas keterkenalan sebuah merek<sup>53</sup>. Namun pemakaian istilah asing “*Famous mark*”, “*Well-known mark*” dan “*Reknown mark*” di terjemahkan menjadi kata merek terkenal saja di dalam bahasa Indonesia. Tidak terdapat arti yang signifikan yang dapat menunjukkan tingkatan keterkenalan suatu merek dengan penggunaan istilah asing berupa “*Famous Mark*”, “*Well-Known Mark*” ataupun “*Reknown Mark*”. Hal ini umumnya terjadi dikarenakan tingkatan keterkenalan suatu merek (terkenal, lebih terkenal, sangat terkenal) sangatlah sulit untuk ditentukan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan konvensi konvensi internasional dan peraturan Perundang-undangan nasional dibidang merek pada dasarnya hanya mengenal merek biasa dan merek terkenal<sup>54</sup>. Sulitnya membedakan tingkat keterkenalan suatu merek sama halnya dengan sulitnya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Bahkan selama perundingan Putaran Uruguay di bidang TRIPs berlangsung hingga ditandatanganinya persetujuan pembentukan WTO, tidak satupun negara yang mampu membuat dan mengusulkan definisi merek terkenal<sup>55</sup>. Oleh karenanya, kalau ada pihak yang selalu mendesakkan pengertian yang dimilikinya atau

---

<sup>53</sup> Insan Budi Mulia, *Op. Cit.*, hal.21

<sup>54</sup><sup>54</sup> <https://jurnal.uji.ac.id/index.php/IUSTUM/article/viewFile/49444378>, hal.70 disadur pada Tanggal 2 Februari 2017, Pukul 8.06 WIB

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.3

diakuinya terhadap pihak-pihak lain, hal itu hanyalah semata-mata adanya kepentingan pemilik merek yang bersangkutan<sup>56</sup>.

Merupakan Pasal 6bis Konvensi Paris yang menjadi dasar adanya perlindungan pengaturan merek terkenal. Akan tetapi Pasal 6 konvensi Paris-pun tidak dapat memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal. Sehingga kriteria tersebut sepenuhnya diserahkan pada masing-masing negara<sup>57</sup>. Maka untuk memahaminya lebih lanjut, untuk itu penulis akan mengutip beberapa pendapat sarjana/para ahli, organisasi internasional, dan negara di dunia dibidang hak kekayaan intelektual, baik nasional maupun internasional yang dipakai sebagai kriteria dalam menentukan apa yang dimaksud sebagai merek terkenal.

#### **A.1 Merek terkenal menurut doktrin:**

1. Menurut definisi Internasional Trademark Associations “INTA<sup>58</sup>,”  
“A Famous or Well-known mark is a trade mark that, in view of its widespread reputation or recognition, may enjoy broader protection than an ordinary mark”
2. Menurut Frederick W. Mosters<sup>59</sup>:  
“Well-known Mark can be characterized as a mark which is known to a substantial segment of the relevant public in the sense of being associated with their particular goods or service”
3. Menurut Indian Trademarks Act 1999<sup>60</sup>.  
“Well-known Trademark means a mark which has become so to the substantial segment of the public which uses such goods or receives such services that the use of such mark relation to other goods or services would be likely to be taken as indicating

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal.3

<sup>57</sup> Insan Budi Mulia, *Op.Cit*, hal. 6

<sup>58</sup> <https://inta.org/famous-mark/well-known-marks>, disadur Tanggal 5 Januari 2017, Pukul 10.32 WIB

<sup>59</sup> Frederick W. Mosters, *Well-Known and Famous Mark; is harmony possible in Global Village*, (Vol 86, 1996), hal.106

<sup>60</sup> Phan Ngoc Tam, *Well-known Trade Mark Protection: A Comparative Study Between The Law Of European Union And Vietnam*, (Lund University, 2011), hal.59

a connection in the course of trade or rendering of service between those goods or service and a person using mark relating to the first-mentioned goods or services”.

4. Menurut T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana memberi persyaratan suatu kriteria merek terkenal adalah apabila telah terdaftar di dalam dan diluar negeri, digunakan negara yang bersangkutan, serta dikenal luar oleh anggota masyarakat<sup>61</sup>.
5. Menurut M. Yahya Harahap, kriteria merek terkenal ialah<sup>62</sup>:
  - a. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen
  - b. Lambangnya memiliki kekuatan pencaharian yang menarik.
  - c. Didukung oleh faktor faktor sebagai berikut:
    1. Presentasi nilai pemasar yang tinggi
    2. Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran diseluruh dunia.
    3. Kedudukanya stabil dalam jangka waktu yang lama.
    4. Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang.

## **A.2 Merek Terkenal Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia**

Pada dasarnya peraturan mengenai merek di Indonesia sampai berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum mendefinisikan merek terkenal secara konkrit. Apabila kita dapat kembali melihat sejarah mengenai peraturan merek di Indonesia, pengaturan mengenai “merek terkenal” sangatlah minim dan sangat bersifat abstrak. Kalau kita menelusuri pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek tentang Perusahaan dan Merek Perniagaan kita tidak akan menjumpai pendefinisian dari “merek terkenal”. Adalah suatu lampu yang terang ketika dikeluarkannya Keputusan Menteri RI No.M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan

---

<sup>61</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 1995), hal.183

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.86

pendaftaran merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain yang memberikan kriteria apa yang dimaksud dengan merek terkenal:

Pasal 1 Keputusan Menteri RI No.M.03-HC.02.01 Tahun 1991 berbunyi:

“Yang dimaksud merek terkenal dalam keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan baik wilayah Indonesia maupun luar negeri”.

Untuk itu merek terkenal asing dapat di definisikan dengan merek terkenal yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara Republik Indonesia yang telah menembus pasar Indonesia dan telah lama dikenal di Indonesia maupun di luar negeri<sup>63</sup>. Namun keputusan tersebut hanyalah sebatas prefentif karna pada hakikatnya hanya akan menolak permintaan pendaftaran merek yang baru didaftarkan saja

Sedangkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, belum pula dapat mengakomodir pendefinisian merek terkenal. Undang-Undang ini sebatas merubah dan mengatur sistem pendaftaran merek sampai sanksi pidananya saja. Akan tetapi tidak membahas ataupun mengatur mengenai merek terkenal.

Tahun 1997, hadirilah Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Undang-Undang ini memberikan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 19 tahun 1992. Dari sekian banyak penyempurnaan yang dilakukan, disebutkan mengenai perlindungan merek terkenal milik orang lain yang memunculkan suatu pengaturan mengenai itikad tidak baik, dimana seseorang tidak akan mendapat perlindungan hukum bilamana kedapatan suatu niat untuk membongceng keterkenalan nama baik merek terkenal milik orang lain. Berdasarkan

---

<sup>63</sup> M.Djumhani dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung, 1993), hal.57.

Undang-Undang ini mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif dari pemilik mereknya, dan dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

Perkembangan pengaturan mengenai merek terkenal kemudian dapat kita jumpai dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1). Menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kriteria merek terkenal adalah :

“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 dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidak yang menjadi dasar penolakan”.

Pengaturan mengenai kriteria merek terkenal di Indonesia tidak berubah setelah keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana kriteria merek terkenal dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b hanyalah berganti tempat menjadi tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Berdasarkan Penjelasan Pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kriteria merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal ialah:

1. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek karna promosi yang gencar gencaran;

3. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa negara;
4. Bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia dan
5. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri akan tetapi ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Dengan demikian pergantian Undang-Undang merek dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis lagi lagi tidak dapat mengakomodir pendefinisian merek terkenal, tetapi sebatas memberikan kriteria apa yang dimaksud oleh merek terkenal itu.

### **A.3. Merek Terkenal Menurut Peraturan Internasional Lainnya.**

Pengaturan mengenai pengertian dan kriteria merek terkenal menurut konvensi konvensi didunia Internasional:

- a. Konvensi Paris (diratifikasi melalui KEPPRES No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing In The World Intellectual Property)

Pasal 6bis Konvensi Paris berbunyi:

“(1) the countries of the union undertake, ex officio if their legislation so permit or the request on an interested 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 country registration or to use well-known in that country as being already the marks of person entitled to benefit of this convention and used for identical or similar goods. These provisions 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.

(2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting cancellation of such marks. The countries of the union provided for a period within which the prohibition of use must requested.

(3) no time limit shall be fixed for seeking the cancellation of the prohibition of use of marks registered or used in bad faith.

Negara Peserta diminta menolak permintaan pendaftaran atau melakukan pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Negara peserta diminta menolak permintaan atau melakukan pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan atau merupakan tiruan dan atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik orang lain yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diatur dalam konvensi;
  - b. Digunaan pada produk yang sama atau sejenis.
2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran.
3. Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan pendaftaran.

Konvensi Paris tidak mengatur pengertian atau kriteria baku tentang merek terkenal. Pasal 6bis menyebutkan bentuk perlindungan merek terkenal sebatas bahwa masing masing anggota atau *competen authority* di suatu negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di suatu negara itu. Kriteria untuk menyatakan suatu merek sebagai sebuah merek terkenal merupakan suatu hal yang ditentukan oleh negara masing masing<sup>64</sup>.

Menurut Bambang Keswono Prinsip yang diatur dalam Pasal 6bis Konvensi Paris tersebut masih sangatlah sederhana<sup>65</sup>

- b. Menurut TRIPs Agreement (diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Esthablising The Word Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia))

Pasal 6bis Konvensi Paris itu kemudian diadopsi dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) TRIPs Agreement. Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement menyatakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai unsur penting yang nantinya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan merek terkenal, Unsur pada Pasal 16 Ayat (2) tersebut juga dipakai secara mutlak terhadap jasa-jasa.

Pasal 16 Ayat (2) berbunyi:

“Article 6 bis of Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to service. In determining whether a trade mark is well-known member state shall take account of the knowledge of the knowledge of the trademark in relevant sectors of the public, including knowledge in the members concerne which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

---

<sup>64</sup> Jeremi Philip, *Trade Mark Law, A Practical Anatomy*, (New York: Oxford University Press, 2003), hal.405

<sup>65</sup> Bambang Keswono, *Kebijakan Pemerintah dibidang merek*, Makalah disampaikan pada acara Temu Wicara Memasyarakatkan Undang-Undang No19 Tahun 1992 tentang Merek, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM-Kanwil Departemen Kehakiman DIY, 1998, hal.5



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

Sedangkan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs menyebutkan bahwa Pasal 6bis Konvensi Paris juga berlaku terhadap barang dan jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang penggunaannya dari merek dagang tersebut secara tidak wajar akan memberikan indikasi adanya hubungan antara barang dan jasa tersebut dengan pemilik dari merek dagang terdaftar yang bersangkutan. Pasal ini menyebutkan pula bahwa negara akan memberikan perlindungan terhadap merek terdaftar dan merek tidak terdaftar serta merek sejenis dan tidak sejenis.

Pasal 16 Ayat (3) TRIPs:

“Articles 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provide that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use”.

- c. Menurut Trademark Law Treaty (diratifikasi melalui KEPPRES No. 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty)

Pada dasarnya Trademark Law Treaty ini mengatur mengenai prosedur dalam pendaftaran merek berupa persyaratan untuk mengajukan permohonan pendaftaran, pencatatan perubahan nama dan alamat, pencatatan perubahan pemilik serta pembaharuan merek.

1. Pasal 15 Trademark Law Treaty mensyaratkan negara anggota untuk mengikuti ketentuan ketentuan dalam Konvensi Paris tentang merek yaitu:

“Any contracting party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern marks”.

2. Pasal 16 Trademark Law Treaty menjelaskan bahwa anggota Trade Marks Law Treaty wajib mengikuti ketentuan Pasal 6bis Konvensi Paris terhadap merek dan jasa.

“Any contracting party shall registers service marks and apply to such marks the provisions of the Paris Convention which concern trademarks”

Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap merek jasa dengan kewajiban melakukan pendaftaran terhadap merek yang bersangkutan. Hal inilah yang membuat perbedaan dengan Konvensi Paris yang hanya mewajibkan negara untuk melindungi suatu merek jasa tanpa adanya kewajiban pendaftaran. Prosedur prosedur yang disebutkan dalam konvensi ini adalah:

1. Prosedur yang berkaitan dengan pendaftaran merek.
2. Prosedur yang berkaitan pula perubahan merek nama dan atau serta perubahan pemilik.
3. Prosedur yang berkaitan pula dengan pembaharuan pendaftaran merek.

d. Menurut 1999 WIPO Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known Marks keterkenalan merek dilihat dari<sup>66</sup>:

1. Derajat pengetahuan atau pengakuan terhadap merek tersebut di sektor yang relevan oleh publik: hal ini dapat diperoleh dari survei konsumen, polling pendapat, liputan media dan pers mengenai merek tersebut.
2. Tenggang waktu, lingkup dan area penggunaan dari merek tersebut; tenggang waktu penggunaan merek luas dapat menunjukkan merek tersebut terkenal di dunia
3. Bukti yang menunjukkan adanya promosi produk dengan merek dagang atau jasa yang terkait dengan merek tersebut, yang mengikut sertakan iklan, publisitas dan presentasi pada suatu pameran atau eksepsi.
4. Tenggang waktu dan area pendaftaran, dengan syarat adanya penggunaan merek tersebut. Jumlah pendaftaran merek di dunia sangatlah diperlukan untuk menunjukkan luasnya penggunaan merek tersebut.
5. Bukti pengakuan kepemilikan hak atas merek oleh badan yang berwenang, seperti penetapan pengadilan yang memberitaukan kepemilikan yang sah atas merek terkenal.

e. Menurut Protocol Madrid Agreement.

Jumlah peserta Protocol Madrid agreement sampe saat ini telah berjumlah 98 negara<sup>67</sup> dan melindungi lebih dari 114 wilayah termasuk Uni Eropa (UE) dan Afrika Intellectual Property Organization (OAPI), mayoritas negara-negara maju dan banyak negara berkembang dan transisi. Hingga kini Indonesia belum menjadi bagian daripada perjanjian ini, namun niat Indonesia untuk bergabung dalam Madrid Agreement nampak jelas setelah

---

<sup>66</sup>World Intellectual Property Organization. WIPO, *Joint Recommendation Concerning Prevision on the Protection of well-known mark*, 1999.

<sup>67</sup>[http://www.wipo.int/madrid/en/madrid\\_benefits.html](http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_benefits.html) diakses Pada Tanggal 26 Januari 2016 Pukul 18.53 WIB.

dimasukannya mekanisme pendaftaran Internasional dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Alenia ke 2 (kedua) Penjelasan Undang-Undang tersebut yang berbunyi:

“Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran merek Internasional berdasarkan Protocol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan merek diluar negeri dengan mudah dan biaya terjangkau”

Halini berhubungan pula dengan kepentingan keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASIA, dimana dalam blue print MEA negara anggota telah menyetujui untuk mengikuti Konvensi Madrid.

“The House of Representative (DPR) enacted the trademarks bill into law on 27 Oktober 2016. The new legislation (the 2016 Trademarks law) had long been anticipated as it relates to the requirement under the ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (“AEC”) accord for all ASEAN members countries to implement the 1989 Protocol to the Madrid Agreement Concerning the Internasional Registration of Mark<sup>68</sup>”.

Pada prinsipnya perjanjian ini dibuat berhubungan dengan perjanjian merek dagang internasional dimana sistem pendaftaran yang ditawarkan pada anggotanya dibuat melalui

---

<sup>68</sup><https://www.ahp.co.id/clientaret/AHPClientUpdate>disadur pada Tanggal 25 Januari 2017 Pukul 19.32 WIB.

satu pintu pendaftaran saja. Terdapat sejumlah kelemahan serta kelebihan dari perjanjian ini yaitu<sup>69</sup>:

1. Kepraktisan dari mekanisme pendaftaran merek.
2. Penghematan dari sisi anggaran, karena baik biaya pendaftaran maupun biaya perpanjangan hanya dilakukan satu kali.
3. Penghematan waktu, karena begitu didaftarkan pada IB di WIPO, maka otomatis berlaku bagi semua negara pihak dalam protokol ini.
4. Perluasan perlindungan pada negara yang baru bergabung dalam sistem ini.
5. Adanya pilihan kepada pendaftar merek mengenai penentuan *filing date*, berdasarkan pada nasional application atau berdasarkan nasional nasional register.
6. Adanya waktu pemeriksaan yang lebih panjang (18 bulan), sehingga memberikan keleluasaan waktu pada setiap kantor pendaftaran merek di negara pihak.
7. Tersedianya *database* merek yang terdaftar melalui mekanisme Madrid sistem secara detail dan online pada setiap web WIPO.
8. Adanya pemasukan pendapatan melalui “*individual fee*” untuk kantor pendaftaran merek di negara pihak yang menjadi tempat tujuan pendaftaran merek.
9. Adanya mekanisme transformasi untuk setiap merek yang telah terdaftar di WIPO selama masa percobaan (5 tahun sejak *filing date* di *internasional registration* mendapat klaim dari negara asal (*office of origin*)) dan terbukti sehingga pendaftaran merek harusnya di batalkan. Mekanisme transformasi diberi waktu 3 bulan sejak tanggal pembatalan, tanpa registrasi ulang seperti pada awal pendaftaran merek, *filing date* dihitung berdasarkan pendaftaran pertama dan tanpa biaya pendaftaran lagi.

---

<sup>69</sup><https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16292/10838> disadur pada Tanggal 26 Januari 2016 Pukul 19.20 WIB.

Adapun kelemahan *Internasional Registration of Marks Madrid System* berdasarkan Protocol Madrid adalah:

1. Prinsip ketergantungan dinegara asal madrid protocol menerapkan prinsip ketergantungan (*central attack*) pada pendaftaran dinegara asal untuk 5 (lima) tahun pertama, mengikuti *filing date* pendafrtan internasional .merek yang terkenal *center attack* diijinkan untuk mentransnformasikan pendaftaran internasional. Merek yang terkena *center attack* diijinkan untuk mentransormasikan pendaftaran internasional menjadi pengajuan permohonan individual yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan dari pembatalan atas pendaftaran internasional.
2. Sistem ini relatif mahal khususnya untuk pemilik menengah kebawah dikarenakan:
  - a. Luasnya perlindungan merek tergantung pada *individual fee* yang mampu dibayar oleh pemilik merek ke kantor pendaftaran merek pada masing masing negara.
  - b. Penyelesaian sengketa terkait dengan masalah internasional *registration of mark madrid ssystem* mengikuti mekanisme *dispute settlement* WIPO, bukan berdasarkan mekanisme nasional masing masing negara.
  - c. Pengklasifikasian merek dalam kelas barang dan jasa dalam Madrid Sysitem mendasarkan pada *nice agreement concerning the internasional classification of goods and service for the purposes of the registration of marks 1957* yang mempunyai dampak negatif yaitu dalam hal terjadinya pembatalan atas satu jenis barang atau jasa dalam satu aplikasi yang memuat beberapa kelas barang atau jasa, akan diartikan sebagai pembatalan untuk semua aplikasi.

- d. Perlu SDM yang mahir bahasa asing dan teknologi teliti. Sistem ini membutuhkan tenaga SDM dengan kualifikasi mahir berbahasa Inggris dan teknologi untuk memenuhi sistem online.
- e. Negara yang tidak siap akan menjadi negara market, dimana negara-negara yang akan mendapat keuntungan besar adalah negara-negara yang memiliki jumlah merek relatif besar, bagi yang memiliki merek relatif kecil hanya dijadikan sebagai *market state*.
- f. Negara yang tidak siap akan terjebak dalam arus globalisasi, dimana negara seperti ini hanya akan menjadi konsumen, perlindungan atas merek ini secara global akan menghambat negara untuk maju, karena negara semacam ini masih memiliki prinsip ATM (amati, tiru, modifikasi), sementara untuk membuat kreasi masih cukup sulit. Kondisi ini makin diperburuk dengan rendahnya tingkat perekonomian, sehingga untuk mendaftarkan merek saja pemilik tidak mampu, akibatnya malah merek tersebut diklaim oleh negara lain.

Menilai dan menilik dari berbagai pengertian dan kriteria yang di atas maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa pengertian dan kriteria merek terkenal sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi dan juga tergantung pada peraturan di masing-masing negara. Faktor-faktor tersebut tidak mengikat dan tidak harus dipenuhi semua untuk menentukan keterkenalan suatu merek. Keberadaannya hanyalah petunjuk untuk membantu pihak yang berwenang dalam menentukan keterkenalan suatu merek.

## **B. Itikad Baik**

Membahas itikad baik pada merek dapat dipandang dari cara pembuktian kepemilikannya. Hak kekayaan intelektual yang merupakan bagian perkembangan hukum

benda yang tidak berwujud, Untuk menjadi pemilik suatu merek, terbentuklah perikatan negara dengan pendaftar merek untuk mengakui merek sebagai sebuah benda tak berwujud yang diakui keberadaannya. Benda tersebut haruslah di dapatkan dengan itikad baik.

Dalam Undang-Undang merek saat ini terdapat dua pasal yang mengatur itikad baik dalam kepemilikan merek sebagai sebuah benda yaitu Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”

Serta pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan idiologi negara, peraturan Perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum”.

Pada prakteknya penerapan “penafsiran” itikad baik dalam pendaftaran merek sangat kontroversial dikarenakan keberadaannya yang perlu dibuktikan. Hal ini sejalan pada pembuktian gugatan pembatalan pendaftaran merek. Untuk itu penulis akan mencoba memberikan beberapa pengertian dari itikad baik untuk memberikan pengertian yang lebih mendalamakan prinsip itikad baik tersebut.

### **B.1 Pengertian Itikad Baik Menurut Dokrin**

1. Menurut M.LW Wry itikad baik adalah perbuatan tanpa tipu daya, tanpa muslihat, tanpa cilat cilat, akal akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga melihat kepentingan orang lain<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> Dikutip dari kutipan pada blog <http://lbh-madani.blogspot.co.id/2014/02itikad-baik-menurut-hukum.hlm> yaitu <http://.Sunan Ampel.ac.id/> Khoirul. Hukum Kontrak, Slide 1 PPT disadur pada Tanggal 10 Febuari Pukul 09.03 WIB



2. KBBI mendefinisikan itikad baik sebagai sebuah kepercayaan; keyakinan yang teguh dengan maksud atau kemauan yang baik<sup>71</sup>.
3. Menurut Legal Dictionary<sup>72</sup>:  
“Good faith is an abstract and comprehensive term that encompasses a sincere belief or motive without any malice or the desire to defraud other; honesty; a sincere intention to deal fairly with others”.
4. Rahmi Janed menyatakan pula itikad baik memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan atau jasa satu produsen dari produsen lain. Merek yang digunakan harus dengan itikad baik bukan sekedar mengadopsi tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekedar upaya menahan pasar<sup>73</sup>

## **B.2. Pengertian Itikad Baik Menurut PerUndang-Undangan Di Indonesia.**

Didalam peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia belum ada juga klausula baku mengenai itikad baik. Namun dapat kita jumpai sejumlah pasal yang mencantumkan pemakaian kata itikad baik maupun itikad tidak baik/buruk.

1. Menurut kitab Undang-Undang hukum perdata. Itikad baik dapat dilihat diantaranya dari  
Pasal:

530 KUHPerdato

“Bezit yang beritikad buruk adalah mereka yang memegang benda tersebut itu tahu bahwa bendanya diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan menurut cara-cara memperoleh hak milik”.

Pasal ini menjelaskan penguasaan kepemilikan suatu benda oleh seseorang belum tentu didapatkan dengan itikad baik bisa saja penguasaanya diperoleh dengan itikad buruk.

---

<sup>71</sup> Kbbi.we.id disadur pada Tanggal 10 febuari 2017 Pukul 13.03 WIB.

<sup>72</sup> <http://legal-thefreedictionary.com/good+faith> di sadur pada Tanggal 10 Febuari 2017 Pukul 13.15 WIB.

<sup>73</sup> Rahmi Janed, *Op.Cit.* hal.95

#### 548 KUHPerdata

“Besit dengan itikad baik memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya:

(1) untuk dianggap sebagai pemilik barang untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka Hakim;

(2) untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena lewat waktu; (3) untuk menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim;

(4) untuk mempertahankan besitnya bila ia digangu dalam memegangnya, atau dipulihkan kembali besitnya bila ia kehilangan besitnya itu”

Pasal ini menjelaskan penguasaan sah pada suatu benda didasari pada Itikad baik si penguasa, sedangkan adanya itikad buruk menjadikan suatu penguasaan/kepemilikan benda menjadi tidak sah.

#### 575 KUHPerdata

“Pemegang besit dengan itikad baik berhak menguasai segala hasil yang telah dinikmatinya dari barang yang dituntut kembali, sampai pada hari ia digugat di muka Hakim. Ia wajib mengembalikan kepada pemilik barang itu segala hasil yang dinikmatinya sejak ia digugat, setelah dikurangi segala biaya untuk memperolehnya, yaitu untuk penanaman, pembenihan dan pengolahan tanah. Selanjutnya ia berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus dikeluarkan guna menyelamatkan dan demi kepentingan barang tersebut, demikian pula ia berhak menguasai barang yang diminta kembali itu selama ia belum mendapat penggantian biaya dan pengeluaran tersebut dalam pasal ini”.

Pasal ini menerangkan bahwa adanya itikad baik berdampak pada pemberian kuasa kepada pemilik barang untuk menguasai barang tersebut.

#### 581 KUHPerdata

Pengeluaran untuk memanfaatkan dan untuk memperindah barang, menjadi tanggungan pemegang besit dengan itilkad baik atau buruk tetapi ia berhak mengambil benda yang dilekatkan pada barang itu dalam memanfaatkan dan membuat indah, asal pengambilan itu tidak merusak barang tersebut.

Pasal ini memberikan kewajiban kepada penguasa hak kebendaan baik yang beritikad baik maupun buruk untuk merawat barang dan memanfaatkannya ,

#### 1338 KUHPerdata

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pasal ini menerangkan suatu perjanjian adalah sah bila dilakukan dengan itikad baik

#### 1965 KUHPerdata

“Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya”.

Pasal ini menjelaskan pada prinsipnya siapapun yang mengajukan keberatan dengan alasan itikad tidak baik wajib memberikan pembuktian.

2. Menurut Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditemukan pula suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya dengan baik, namun tidak diberikan definisi apayang dimaksud dengan itikad baik.

3. Selanjutnya pengaturan tentang itikad baik diganti dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”

Dapat ditarik sebuah kesimpulan dimana suatu merek tidak dapat didaftarkan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Namun demikian itikad tidak baik tersebut haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu, baru kemudian dapat dibuat sebuah pernyataan merek bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan.

### **B.3 Pengertian Itikad Baik Menurut Peraturan Internasional**

Di dalam peraturan PerUndang-Undangan internasional, klausula baku mengenai itikad baik maupun itikad baik belum seksama dijelaskan, kriteria atau definisi dari itikad baik diserahkan kepada masing masing negara.

#### **1. Menurut Konvensi Paris**

Pasal 6bis Ayat (3)

“No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use marks registered used in bad faith”

“tiada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan tidak dengan itikad tidak baik atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jikalau dipakainya dengan itikad tidak baik.”

#### **2. Menurut TRIPs (Ketentuan dalam TRIPs Agreement telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994).**

Ketentuan dalam TRIPs yang memuat mengenai Merek dengan asas itikad baik terdapat dalam Pasal 58 Paragraf 1 huruf c yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan dari pada pejabat-pejabat suatu negara anggota TRIPs akan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap anggota yang memiliki itikad baik.

“ Where Members require competent authorities to act upon their own initiative and to suspend the release of goods in respect of which they have acquired *prima facie* evidence that an intellectual property right is being infringed:

(a) the competent authorities may at any time seek from the right holder any information that may assist them to exercise these powers;

(b) the importer and the right holder shall be promptly notified of the suspension. Where the importer has lodged an appeal against the suspension with the competent authorities, the suspension shall be subject to the conditions, *mutatis mutandis*, set out at Article 55;

(c) Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith.

Berdasarkan semua pendapat yang telah penulis jabarkan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk melakukan sebuah perbuatan hukum dalam hal ini adalah pendaftaran merek setiap orang wajib memiliki itikad baik, dimana suatu itikad baik haruslah di buktikan keberadaanya, indikator daripada pembuktian itikad baik menurut peraturan merek secara internasional dikembalikan kepada negara masing masing.

## BAB IV

### PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ITIKAD BAIK STUDI PUTUSAN NO. 558/Pdt-HKI/2015

#### A. Urgenitas Dilindunginya Merek Terkenal Secara Spesifik Jika Dibandingkan Merek Lain.

Hakikat dari perlindungan hukum ialah jaminan bahwa jika hak atau suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang upaya-upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut apakah secara yudisial atau non yudisial<sup>74</sup>. Dimana seseorang nantinya akan merasa aman terlindungi untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dari segala bentuk tindakan atau perbuatan yang merugikannya. Jaminan tersebut penting adanya karna jika yang bersangkutan tidak merasakan proses kenikmatan atas kebebasan tersebut yang bersangkutan berhak mengajukan suatu tuntutan supaya gangguan dihentikan dan kerugian dapat diganti<sup>75</sup>.

Asas hukum yang berlaku dalam rangka perlindungan merek adalah asas teritorial. Asas teritorial berarti bahwa hukum yang dianut benda itu adalah dimana iya didaftarkan<sup>76</sup>. Perlindungan terhadap merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, dimana pendaftar pertamalah yang menjadi pemilik merek yang sah dan mendapat perlindungan hukum dari negara. Namun takala arus perdagangan berkembang sedemikian masif, hak merek yang merupakan benda tak berwujud memiliki aturan hukum yang “disimpangi” apabila suatu merek merupakan merek terkenal. Setidaknya terdapat dua alasan mengapa suatu merek terkenal perlu secara spesifik di lindungi dibandingkan dengan merek lainnya yaitu: Pertama, nilai ekonomis merek terkenal sebagai sebuah benda. Sebagaimana yang telah dijelaskan

---

<sup>74</sup>Titon Slamet, *Op.Cit*, hal.151

<sup>75</sup>*Ibid*, hal.152

<sup>76</sup><http://www.hki.co.id/merek.html>.

sebelumnya, merek merupakan suatu benda tak berwujud, dimana konsep kepemilikan serta pengakuannya berakar pada hukum benda, termasuk dalam hal ini hubungan hukum atas kebendaan. Konsep perlindungan terhadap merek sebagai suatu properti dapat dikembalikan pada konsep hak milik yang terdapat dalam Pasal 570 KUHPerdara<sup>77</sup>:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Konsep hak milik tersebut dapat kita simpulkan menimbulkan 2 (dua) pandangan penting dalam hak milik yaitu menguasai dan menikmati secara bebas benda, dalam hal ini merek sebagai benda tak berwujud. Penguasaan secara bebas berarti memiliki pengertian bahwa pemilik dapat melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap benda/properti yang dimilikninya: misalnya memelihara dengan baik, membebani dengan hak kebendaan dan lainnya. Sementara penikmatan secara bebas memiliki pengertian bahwa pemilik dapat secara bebas, sepuas puasnya memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan memetik sebanyak banyaknya hasil benda atau properti tersebut. Dimana kebebasan dalam hal penguasaan dan penikmatan tersebut juga mempunyai pengertian tidak boleh diganguu gugatnya pemilik oleh siapapun sejauh pemilik tersebut melakukannya untuk memenuhi kebutuhan yang wajar<sup>78</sup>

Suatu merek terkenal berhak atas perlindungan hukum meskipun belum terdaftar di suatu negara. Dimana perlindungan yang diberikan pada hakikatnya ditujukan kepada

---

<sup>77</sup>*Ibid*, hal.108

<sup>78</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,*Hukum Perdata-Hukum Benda*, (Yogyakarta:Liberty, 1981), hal.42

*goodwill* atau reputasi yang melekat pada suatu merek karna proses/upaya untuk menghasilkan/memperoleh *goodwill* tersebut yang sebenarnya secara hukum patut untuk dihargai<sup>79</sup>. menurut Bently & Sherman *goodwill* adalah *the ineffable thing, the magnetism that leads costumers to return to the same buisness or buy the same brand* senada dengan hal tersebut Lord Macnaughten mengatakan konsep *goodwill* adalah “*power of attraction sufficient to bring costumers home to the source from which it emanates*”<sup>80</sup>. Pada hakikatnya *goodwill* disini mewakili suatu ekspektasi dari konsumen yang berhasil diberikan oleh produk atau pelaku usaha. *Goodwill* dalam kasus merek terkenal berhasil di dapatkan berdasarkan kemampuan pemilik/pemegang hak atas merek untuk menyakinkan konsumen dalam menjamin kualitas dari produk yang dilekati oleh mereknya, dan untuk mendapatkannya diperlukan usaha dengan banyak pengorbanan dan kerja keras. Karna besarnya pengorbanan dalam menghasilkan *goodwill* tersebut, sudah sepatutnya jika merek terkenal memperoleh perlindungan lebih ekstensif. Sehingga asas atau kaidah fundamental dalam hukum yang berlaku ialah siapayang menabur itulah yang menuai<sup>81</sup>. Sesuai dengan yang Perlindungan terhadap properti oleh hukum secara filosofis didasarkan bahwa tidak boleh seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, bukan miliknya<sup>82</sup>. Seseorang yang mendaftarkan merek terkenal dan mengkalimnya sebagai merek ciptaanya sudah pasti memiliki niat untuk membonceng dan mendapatkan keuntungan dari nama baik merek tersebut atau bisa disebut beritikad buruk, hukum hadir untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak untuk itu, pemboncengan merek terkenal, dimana “pemilik” merek telah memanfaatkan dan mengambil keuntungan adalah hal yang dilarang hukum karna seyogyanya “pemilik” terdaftar tersebut telah melanggar hak orang lain serta peraturan perundang-undangan. Inilah yang menjadi alasan kuat suatu merek terkenal perlu dilindungi

---

<sup>79</sup> Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit*, hal.152

<sup>80</sup> *Ibid*, hal.153

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 154

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 116



Kedua, dalam kaitannya dengan kepentingan negara lain. Merek terkenal yang menjadi subjek dalam penelitian hukum ini merupakan merek terkenal asing, yaitu merek yang dimiliki oleh subjek hukum (badan alamiah atau badan hukum) yang tidak memiliki nasionalitas Indonesia. Suharjo mengemukakan, bahwa hukum berfungsi melindungi manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, baik jiwa dan badannya mapupun hak pribadinya, yaitu hak azasnya, hak kebendaan maupun hak perorangnya<sup>83</sup>.

Asas hidup bersama secara damai dan bersahabat di antara negara-negara merupakan suatu landasan fundamental yang menjadi kebijakan bernegara di Indonesia, ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

“...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.”

Yang dapat berarti bahwa Indonesia mengakui asas hidup bersama secara damai dan bersahabat di antara negara-negara sebagai fundamen hukum internasional yang berusaha diwujudkan dalam kenyataan. Menurut Titon bentuk nyata perwujudan pembukaan UUD 1945 dapat lebih konkret dilihat dari asas bertetangga yang baik dimana bila dikaitkan dengan perlindungan merek terkenal, hukum internasional memandang bahwa negara tidak boleh merugikan properti negara lain (asas hormat terhadap properti orang lain) baik dengan tindakan ataupun pendiaman. Properti negara lain tersebut sangatlah luas pengertiannya, bisa properti yang dimiliki oleh pemerintah ataupun properti warga negara dari negara tersebut<sup>84</sup>. Dimana apabila terdapat suatu tindakan negara yang merugikan hak warga negara lain nantinya beliau berpendapat dapat memungkinkan melahirkan hak negara yang warga negaranya dirugikan untuk melakukan *diplomatic protection*. Asas *diplomatic protection* sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari general internasional law yang berlaku bagi

---

<sup>83</sup> Abdul Manan, *Aspek -Apek Pengubah Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005), hal.173

<sup>84</sup> Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit*, hal.135

semua negara dalam hubungan internasional. *Diplomatic protection* adalah hak atau kewenangan negara untuk melindungi kepentingan warga negaranya dari perbuatan melanggar hukum internasional yang dilakukan oleh negara lain<sup>85</sup>. *Diplomatic protection* berfungsi untuk mewujudkan keadilan internasional khususnya kepada orang asing yang sedang tinggal di suatu wilayah negara lain untuk memperoleh jaminan kehidupan propertinya. Dimana asas standart yang berkembang ialah keadaan minimum keadilan untuk memperlakukan orang asing yang sebagaimana yang dianut dalam prinsip *national treatment* dalam persetujuan TRIPs Pasal 3 dan 4 serta Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Konvensi Paris yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Inti dari *national treatment* adalah pemberian pemberlakuan yang sama dengan kaitan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain<sup>86</sup>.

#### **B. Perkembangan Perlindungan Merek Terkenal pasca berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dibandingkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2015 tentang Merek.**

Titon Slamet Kurnia dalam bukunya Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs membagi perlindungan merek menjadi dua bentuk yaitu: Preventif (Penolakan Pendaftaran Merek dan Lisensi) serta Represif (Pembatalan Oleh Pengadilan, Sanksi Pidana dan perlindungan hukum secara Internasional terhadap merek terkenal) dimana dalam perkembangannya setelah diundangkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diakomodirnya sejumlah pengaturan baru yaitu adanya mekanisme pendaftaran secara Internasional dalam bentuk perlindungan preventif serta gugatan ganti rugi dalam bentuk perlindungan represif yang berguna untuk melindungi merek

---

<sup>85</sup> *Ibid*, 142

<sup>86</sup> Achmad. Zen Umar Purba, *Op. Cit*, hal.24

terkenal yang belum diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek

Perlindungan prefentif

a. Penolakan Pendaftaran Merek

Sebagai konsekuensi dari sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu hak atas merek baru dapat tercipta setelah adanya pendaftaran. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 berbunyi:

“Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar”

Dengan melakukan pendaftaran pemilik merek akan memperoleh hak atas penggunaan merek tertentu atau untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu serta mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.

Memang sebenarnya tidak ada suatu kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang dimilikinya, akan tetapi jika merek yang telah dimilikinya didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka ia akan mendapat perlindungan hukum. Suatu permohonan merek akan diterima dan diberikan hak atas perlindungan merek apabila telah memenuhi persyaratan baik formalitas maupun substansial yang ditentukan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana dalam hal ini perlindungan merek terkenal dalam hal pendaftaran merek ialah diberikannya kewenangan kepada menteri untuk menolak merek yang mempunyai persamaan padapokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain.

Dimanana Pasal 21 ayat(1) huruf b dan c Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 berbunyi:

“Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”.

Pengaturan persamaan merek yaitu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diatur dalam Article 15 (1) dan Article 16 TRIPs dan Article 5 (2) Konvensi Paris dimana disebutkan;

1. Persamaan secara keseluruhan atau merek identik

Persamaan secara keseluruhan merek berarti merek yang dipakai merupakan tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang jasa atas mana merek dagang telah di daftarkan, dimana haruslah di prediksi terlebih dahulu penggunaan semacam itu menimbulkan kebingungan<sup>87</sup>. Berdasarkan ketentuan TRIPs dan Konvensi Paris serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek harus memiliki alasan relatif untuk ditolak atau di terimanya pendaftaran merek.

Dalam teori hukum merek daya pembeda (*distinctiveness*) dapat diuji ketika fase pendaftaran melalui prosedur keberatan atau ketika dalam jangka waktu perlindungan merek terdaftar melalui prosedur pembatalan dalam uji keabsahan hak atas merek terdaftar atau ketika disinyalir ada tindak pidana merek<sup>88</sup>. Terori hukum yang dipakai dalam pelanggaran tersebut adalah merek identik atau memiliki persamaan secara keseluruhan dari produk

---

<sup>87</sup>*Ibid*, hal.174

<sup>88</sup>M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 103

identik (sejenis) (*double identity*) atau *enteries similiar*. Doktrin *double identity* atau *enteries similiar* memiliki syarat-syarat sebagai berikut<sup>89</sup>;

- a. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan termasuk elemen hurufnya;
- b. Persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa;
- c. Persamaan wilayah dan segmen pasar;
- d. Persamaan pelaku pemakaian; dan
- e. Persamaan cara pemeliharaan.

## 2. Persamaan pada Pokoknya

Persamaan pada pokok merek berarti merek yang dipakai dari pemilik sah adalah dalam unsur unsur yang berbeda, tetapi tidak mengilangkan karakter pembeda dari suatu merek yang telah didaftarkan. Dimana penentuan adanya kemiripan atau persamaan pada pokoknya lebih lentur dari doktrin "*entries similiar*". Persamaan pada pokoknya dianggap sudah terwujud apabila merek tersebut sudah memiliki kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan orang lain<sup>90</sup>. Dalam hal ini diantut standart<sup>91</sup>:

- a. *Mark need not be identical* (merek tidak harus memiliki persamaan secara keseluruhan);
- b. *Goods need not be competing* (barang dan jasa tidak harus bersaing);
- c. *Need not confuse all consumers* (tidak harus membingungkan konsumen)

Sedangkan menurut teori hukum *nearly reassemble* yang ditulis Yahya Harahap menambahkan satu unsur paling pokok yaitu pemakain merek menimbulkan kebingungan.

---

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 416

<sup>91</sup> Dikutip dari kutipan buku Robert Braunies yang dituliskan kedalam buku Rahmi Janed, *Op. Cit.*, hal. 185

Persamaan pada pokoknya dapat terwujud apabila merek tersebut mempunyai “kemiripan” (*identical*) atau” hampir mirip” dengan merek orang lain yang didasarkan kepada<sup>92</sup>:

1. Kemiripan persamaan gambar atau logo;
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna dan bunyi;
3. Tidak mutlak dikategorikan barang harus sejenis atau satu kelas meskipun faktor barang harus sejenis dan satu kelas tetap dijadikan patokan namun patokan ini dapat dikembangkan berdasarkan faktor kaitan barang (*related with goods*).
4. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini, pemakaian merek menimbulkan kebingungan masyarakat dan konsumen. Seolah olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi atau sumber asal geografis dengan barang merek orang lain disebut “*like hood confusion*”

Menurut teori daya pembeda penggunaan terminologi persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan dengan unsur unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek lainnya yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut<sup>93</sup>.

Perlindungan hukum lainnya yang berkembang setelah diubahnya Undang-Undang merek November 2016 lalu ialah munculnya suatu mekanisme pendaftaran merek internasional dengan berpedoman pada Protocol Madrid yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No.20 Tahun 2016. Dengan adanya mekanisme pendaftaran internasional diharapkan pemeriksa merek dapat menolak suatu pendaftaran merek apabila memiliki persamaan pada merek lainnya dalam sistem ini. Diakomodirnya pendaftaran merek dengan menggunakan sistem Protocol Madrid menurut penulis merupakan suatu langkah visioner pemerintah Indonesia untuk melindungi merek lebih baik lagi.

---

<sup>92</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 417

<sup>93</sup> *Ibid*

## b. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan PerUndang-Undangan untuk menggunakan merek terdaftar<sup>94</sup>. Pengaturan lisensi diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Dalam hal perlindungan merek terkenal, lisensi pada hakikatnya merupakan suatu institusi yang disediakan hukum untuk melindungi properti seseorang, dimana berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak serta memberikan kebebasan kepada seseorang atas persetujuan pihak pemilik merek untuk

---

<sup>94</sup>Lembar Negara Tahun 2017 No 5953, Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

menggunakan mereknya<sup>95</sup>. Lisensi merek memiliki fungsi perlindungan rangkap atau dua pihak: pemilik merek (*licensor*) dan pihak yang diberikan izin menggunakan (*licensee*). Lisensor dalam hal ini dilindungi kepentingan ekonomisnya atas mereknya serta kebebasan menggunakan mereknya sehingga jika pihak ketiga hendak menggunakan merek tersebut yang bersangkutan harus memperoleh persetujuan dari pemilik merek melalui lisensi ini, sementara dari segi licensee, lisensi memberi kekebalan dari gugatan pemilik merek kepada licensee ketika yang bersangkutan menggunakan mereknya<sup>96</sup>. Namun yang perlu dipahami disini pranata hukum Indonesia tetap memberikan perlindungan kepada merek terdaftar, dengan kata lain merek terkenal yang dilisensikan dan terdaftar atas nama pemegang lisensi nantinya dapat menempuh mekanisme permohonan pembatalan merek kepada pengadilan seaandainya dikemudian hari terdapat permasalahan terkait pemilik sah dari merek terkenal yang dilisensikanya tersebut.

a. Pembatalan merek oleh pengadilan

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif berarti perlindungan yang diberikan setelah adanya pelanggaran terhadap hak atas merek.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa salah satu alasan suatu merek dapat dimintai pembatalanya apabila ialah memiliki persamaan pada pokok dan keseluruhanya dengan merek terkenal pihak lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) huruf b, dimana nampaklah suatu perbedaan khusus yang diberikan untuk melindungi merek terkenal. Merek terkenal dapat dilindungi tanpa adanya suatu pendaftaran merek terlebih dahulu. Pendaftaran merek di indonesia menganut sistem konstitutif, namun perlindungan terhadap merek terkenal akan

---

<sup>95</sup> Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit*, hal 171

<sup>96</sup> *Ibid*



tetap diberikan kepada merek terkenal apabila terbukti nantinya pendaftar tersebut mendaftarkan mereknya dengan unsur melanggar itikad baik. maka selanjutnya pemohon atau pemilik merek terkenal dapat mengajukan pembatalan merek.

#### b. Gugatan Ganti Rugi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan keberpihakannya pada kedudukan merek terkenal dimana dalam pada Pasal 83 ayat (2) secara nyata diakomodirnya perlindungan kepada merek terkenal berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua kegiatan yang berhubungan dengan merek meskipun merek terkenal tersebut belum terdaftar, upaya hukum ini dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. O.K. Saidin dalam bukunya Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual membagi ganti rugi menjadi dua bentuk yaitu ganti rugi secara materill dan ganti rugi secara immateril. Ganti rugi materil yaitu ganti rugi yang berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk dan barangnya menjadi sedikit yang terjual oleh karena konsumen membeli produk yang menggunakan merek palsu yang di produksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut<sup>97</sup>. Jadi secara kuantitas terdapat banyak barang yang beredar di pasaran. Sedangkan ganti rugi immateril yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril<sup>98</sup>. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, dengan kemungkinan berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkannya oleh pemilik merek yang bersangkutan. Hal inilah yang belum pernah diatur dalam Undang-Undang merek sebelumnya.

#### c. Sanksi pidana

---

<sup>97</sup> Saidin, *Op.Cit*, hal. 508

<sup>98</sup> *ibid*

Dalam hukum pidana berlaku asas menyangkut pemidanaan yang disebut asas ultimum remedium. Asas ini mengandung arti bahwa pemidanaan sebenarnya merupakan upaya terakhir, sepanjang masih dapat ditempuh upaya upaya lain, pemidanaan dapat tidak dilaksanakan.

Pengaturan tindak pidana dalam hukum merek sebatas mengatur mengenai pemidanaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Dalam Pasal 100 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

“(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Namun menurut Titon Slamet Kurnia hal ini lantas tak menjadi halangan untuk memidanakan seseorang yang dianggap sengaja membongceng keterkenalan suatu merek, solusi dari permasalahan tersebut ialah dengan menjadikan pasal 382 KUHP sebagai alasan dakwaan adanya tindak pidana yaitu persaingan curang

Pasal 382 KUHP:

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

Ketentuan tentang persaingan curang ini dapat kita simpulkan tidak hanya berkepentingan untuk melindungi merek; merek terkenal, namun juga untuk mengkomodifikasi perlindungan masyarakat dari penyesatan yang dilakukan.

d. Perlindungan hukum secara Internasional terhadap merek Terkenal

Dalam pendahuluan skripsi ini disebutkan salah satu alasan harus diberikannya perlindungan merek terkenal ialah menyangkut isu hubungan antar negara dalam hal ini mencakupi perlindungan hukum melalui *diplomatic protection*. Perlindungan internasional atas merek terkenal tidak mungkin dilepaskan dari isu *diplomatic protection* dalam hukum internasional. Namun perlu disadari dalam kaidah hukum internasional upaya *diplomatic protection* belum dapat memungkinkan subyek hukum diluar negara untuk memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan internasional di forum peradilan internasional (ICJ). Pasal 36 Ayat 1&2 Statute of International Court of Justice (ICJ) memiliki Materi Yuridiksi atas perkara dalam sengketa Internasional yang meliputi :

- a. The interpretation of treaty;
- b. Any question of international law
- c. The existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an International obligation;

- d. The nature or extent of reparation to be made for the breach of an international obligation.

Hal ini berimplikasi bahwa upaya perlindungan hukum dengan gugatan internasional dapat dilakukan apabila suatu negara mewakili “merek terkenal” milik warganya untuk menggugat melewati ICJ, namun secara prosedural yuridiksi *ratione materiae* dari ICJ baru akan timbul jika negara yang bersengketa saling setuju untuk menerima Yuridiksi ICJ guna memeriksa dan memutus sengketa di antara mereka<sup>99</sup>.

Perlindungan merek secara Internasional juga dapat ditempuh lewat *Dispute Settlement Body* (DSB) apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan WTO *Agreement*<sup>100</sup>. Dimana dalam hal ini Setelah diratifikasinya Protocol Madrid nantinya apabila terdapat sengketa mengenai merek yang terdaftar melalui mekanisme ini maka pemilik merek meminta perlindungan secara Internasional lewat *Dispute Settlement Body* (DSB).

DSB merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang diatur pada pasal 64 perjanjian TRIPs, putusan DSB bersifat otoritatif karena tidak dipatuhinya suatu putusan tersebut akan berakibat dijatuhinya tindakan disertai sanksi<sup>101</sup>. Dimana dalam Pasal 22 Ayat (1) DSU disebutkan bahwa sanksi kepada negara pihak yang tidak mematuhi putusan penyelesaian sengketa DSU paling tegas ialah dimulainya retaliasi silang kepada negara yang kalah<sup>102</sup>. Retaliasi silang merupakan sebuah upaya mengenakan suatu pembatasan masuknya sebuah barang dari negara bersangkutan dimana hal tersebut diperhitungkan akan memberikan kerugian yang samabanyaknya dialami oleh kerugian dari negara yang menang. Salah satu contoh retaliasi adalah dalam kasus rokok kretek Indonesia VS Amerika, dimana

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hal.205

<sup>100</sup> *Ibid*, hal.206

<sup>101</sup> *Ibid*, hal. 207

<sup>102</sup> *Ibid*, hal. 208

Indonesia mempertimbangkan untuk mengenakan pembatasan atau pelarangan penjualan produk Amerika Serikat di Indonesia senilai kerugian akibat pelarangan penjualan rokok beraroma asal Indonesia di AS<sup>103</sup>.

### **C. Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dihubungkan Dengan Itikad Baik Studi Putusan No. 558/Pdt-HKI/2015**

Mempelajarisebuah teori tidaklah lengkap apabila belum mencoba mengaplikasikanya dalamsebuah analisa kasus, untuk itu penulis akan mencoba memberikan pandangan ataupun analisa perlindungan merek terkenal di Indonesia dihubungkan dengan Itikad Baik dalam studi Putusan No. 558 K/Pdt-HKI/2015.

#### **C.1 Kronologis Munculnya Permasalahan dalam Putusan No. 558K/Pdt-HKI/2015**

Pemohon dalam hal ini E. LAND WORLD LTD, adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik korea yang berkedudukan di 77 (Changjeon-dong), Seogang-ro, Mapo-gu,Seol, Korea memberi kuasa kepada Yosef B Badeoda, S.H.,M.H dan kawan kawan para advokad berkantor di ACEMART Building, Jalan Cikini Raya No. 58G-H Jakarta 10330 untuk mengugat Tergugat I Ivan Pranata Wiryadi, B,Sc., yang beralamat dijalan Pluit Jakarta Timur FI No. 07, Jakarta utara, Indonesia yang kemudian memberi kuasa kepada Walter Simanjuntak, S.H., M.H yang berkantor di Menara Batavia Lt.6, Jalan K.H Mas Mansyur Kav 126, Jakarta Pusat 10220 serta Tergugat II dalam hal ini adalah Pemerintah Indonesia cq. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intektual cq. Direktorat Merek yang berkedudukan di Jalan Rasuna Said kav.8-9 kuningan, Jakarta Selatan,12940, Indonesia.

---

<sup>103</sup>[https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Indonesia\\_Desak\\_Amerika\\_Patuhi\\_Putusan\\_WTO&level2=newsandopinion&level3=&level4=INDONESIA&id=1193732&popular=Y](https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Indonesia_Desak_Amerika_Patuhi_Putusan_WTO&level2=newsandopinion&level3=&level4=INDONESIA&id=1193732&popular=Y)

Kasus ini bermula ketika Pengugat ingin mendaftarkan merek TEENIE WEENIE di Indonesia untuk melindungi barang kelas 18, 24 dan 25 namun Pengugat menemukan fakta bahwa telah didaftarkan merek TEENIE WEENIE untuk kelas 25 dengan susunan huruf serta penggolongan kelas yang sama seperti merek miliknya. Merasa tidak terima dengan keberadaan merek tersebut yang diduga membongceng nama baik merek Pengugat maka Kemudian Pengugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengugat meminta gugatan pembatalan merek TEENIE WEENIE lukisan terdaftar NO.IDM00060844 (No.Agenda Perpanjangan R002014008243) dengan dasar hukum Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek yang merumuskan pembatalan merek suatu merek tanpa batas waktu dapat diajukan karna salah satunya merek yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik dalam sejumlah bukti yang telah diterangkan dan dilampirkan sebagai dalil Penggugat menggugat Tergugat. Dalam hal ini hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah menilai keterangan dan barang bukti dari kedua belah pihak memutuskan kasus tersebut dengan menolak gugatan Pengugat, atas hal tersebut pengugat mengajukan permohonan kasasi yang diikuti dengan memori kasasi. Setelah menimbang keberatan keberatan kasasi dan berkas perkara yang diajukan oleh pemohon kasasi/Penggugat maka hakim Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan Kasasi Pengugat dan menyatakan bahwa merek TEENIE WEENIE merupakan merek terkenal milik Pengugat, Majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat merek TEENIE WEENIE milik Tergugat I karna tidak dilandasi dengan itikad yang berakibat batal demi hukum pendaftaran serta berimplikasi pada pencabutan pendaftaran merek TEENIE WEENIE dengan No. NO.IDM00060844 (No.Agenda Perpanjangan R002014008243) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Hak atas Kekayaan Intelektual Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Disinilah terdapat perbedaan pandangan antara majelis hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Mahkamah Agung dalam memberikan Putusan terkait pemberian perlindungan merek TEENIE WEENIE sebagai merek biasa yang memiliki itikad baik dalam pengajuan permohonannya ataukah merek terkenal yang harus dilindungi.

## **C.2.Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Dalam gugatannya di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengugat menuntut adanya pembatalan merek TEENIE WEENIE dengan dasar hukum Pasal 69 Ayat (2) jo Penjelasan Pasal 69 (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu:

Pasal 69 Ayat (2):

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”.

Penjelasan Pasal 69 Ayat (2):

“Pengertian *bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum* adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”.

Dimana sesuai dengan Pasal 37 Ayat (2) disebutkan bahwa suatu Permohonan perpanjangan haruslah ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b yang menegaskan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek haruslah di tolak apabila memiliki kesamaan pada pokok dan keseluruhannya dengan merek terkenal.

Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyebutkan kriteria kriteria yang harus dipenuhi untuk mana sebuah merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal yaitu:

“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 dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas 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”.

Dalam gugatannya Pengugat mendalilkan sejumlah bukti bahwa mereknya merupakan merek terkenal yaitu dengan rincian:

1. Pengugat adalah sebuah perusahaan ritel adi busana pertama yang telah berdiri selama 34 Tahun dan merek TEENIE WEENIE telah terdaftar sejak tanggal 14 agustus 1997.
2. Pengugaat melalui merek TEENIE WEENIE telah berhasil mengatarkan pengugat untuk memiliki pendapatan terbesar dinegara asalnya Korea. Dimana pengugat juga merupakan inovator dalam pasar, pencipta dan pemimpin, dimana akumulasi dari pengetahuan dalam bisnis mengantarkan pengkuat pada ranking pertama sebagai perusahaan dengan pendapatan terbesar di Korea selama dua tahun berturut turut dengan spesialisasi pada pakain kasual, pakain wanita anak anak dengan sebagain kecil produk asesoris, dan pakain dalam dan alas kaki.



3. Pengugat melalui merek TEENIE WEENIE dan variannya merupakan merek terkenal yang dibuktikan dengan telah tedarifnya produk Pengugat di berbagai negara tujuan perdagangannya anatara lain Korea, Jepang, Cina, Hongkong, Amerika dan Taiwan, dengan tujuan untuk melindungi bisnisnya. Pada Tahun 1994, Grup Perusahaan Pengugat untuk pertama kalinya telah melakukan ekspansi bisnisnya ke Cina dengan membuka sebuah pusat perbelanjaan dengan sistem konsesi serta menjadi perusahaan adi busana Korea yang pertama di Cina.
4. Pengugat terus melakukan ekspansi bisnisnya di Cina hingga saat ini telah membawahi 17 merek adi busana untuk jenis pakaian wanita, anak-anak dan pakaian dalam wanita. Merek-merek terkenal yang telah diluncurkan oleh Pengugat di Cina diantaranya adalah E.Land, TEENIE WEENIE, Scofield. Merek-merek ini telah diakui sebagai merek-merek premium.
5. Pengugat juga telah memegang 3.221 konsesi yang terletak pada 531 pusat perbelanjaan di 29 provinsi di Cina, yaitu Xinjiang, Gansu, Inner Mongolia, Ningxia, Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guangxi, Guizhou, Shaanxi, Shanxi, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Hainan, Fujian, Jiangxi, Zhejiang, Anhui, Shanghai, Jiangsu, Shandong, Tianjin, Beijing, Liaoning, Jilin dan Heilongjiang
6. Melalui salah satu Merek TEENIE WEENIE, Pengugat telah menjadi perusahaan dengan bisnis pakaian wanita terbesar ke-5 (lima) di Cina dan terus berkembang dengan pesat. Pengugat juga telah membangun beberapa anak perusahaan di Cina, yakni E.Land International Fashion Shanghai, Ltd., E.Land Fashion Shanghai, Ltd., Wish Shanghai, Ltd. dan Deco Fashion Shanghai, Ltd;
7. Pengugat juga telah mengepakkan sayap bisnisnya untuk menembus Benua Amerika dengan salah satu brand nya yaitu TEENIE WEENIE. Pengugat telah menjadi eksportir pakaian anak-anak di pasar Amerika sejak tahun 1990-an dan juga telah

meluncurkan brand shop pertamanya yang diberi nama WHO.A.U yang terletak di Connecticut dan mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat setempat. Pengugat juga telah membangun perusahaannya di Amerika, yakni: EL U.S.A. Ltd., dan WAU Holdings, Inc;

8. Selain di Benua Asia dan Amerika, Grup Perusahaan Pengugat juga telah mengekspansi bisnisnya hingga ke Benua Eropa dengan membangun anak perusahaannya di Inggris dengan nama Euro E.Land Ltd dan di Luxemburg dengan nama Belfe S.A. Pengugat juga telah menjadi pemilik atas perusahaan Gloverall yaitu perusahaan yang berbasis di Inggris pada tahun 1995, yang mana perusahaan ini telah terkenal sebagai pembuat jaket wol dengan kualitas yang sangat baik sejak tahun 1954;
9. Pengugat juga memiliki beberapa basis produksi di luar negeri, terutama di negara-negara berkembang yang ada di Asia, seperti Sri Lanka dengan nama Elphis Lanka (PVT), Ltd. dan di Vietnam dengan nama E.Land Vietnam Ltd. dan Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company. Terdapat sekitar 2.710 pekerja di pabrik ini. Semua hasil-hasil produksi berkualitas yang dihasilkan pabrik ini tidak hanya digunakan untuk Perusahaan Pengugat dan dipasarkan dengan merek-merek yang telah dimiliki Pengugat seperti TEENIE WEENIE, tetapi juga untuk merek-merek terkenal lainnya seperti Esprit dan juga perusahaan ritel dunia lainnya seperti Target dan Wal Mart; Roem, Prich, Scat

Atas dasar itulah di dalam Petitum Pengugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek dan variannya atas nama TEENIE WEENIE

Pengugat adalah merek terkenal;

3. Menyatakan bahwa Pengugat adalah pemilik pertama dan satu-satunya merek terkenal dan variannya menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa merek + Lukisan dengan daftar No.IDM000060844 (No. Agenda Perpanjangan R002014 008243) atas nama Tergugat I memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan merek terkenal dan variannya milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek + Lukisan dengan daftar No. IDM000060844 (No. Agenda Perpanjangan R002014 008243) atas nama Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik;
6. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek + Lukisan dengan daftar No. IDM000060844 (No. Agenda Perpanjangan R002014008243) atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan mencabut pendaftaran merek + Lukisan dengan daftar No.IDM000060844 dan permohonan Perpanjangan No. Agenda R002014008243 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara

Dapat penulis simpulkan Majelis hakim melalui pertimbangan hukum dalam pokok perkara menimbang Merek TEENIE WEENIE bukan sebagai merek terkenal dan pihak

Tergugat melakukan pendaftaran merek TEENIE WEENIE memiliki itikad baik yaitu mendaftarkan merek tersebut dengan tujuan membonceng nama baik merek tersebut yaitu:

1. Merek TEENIE WEENIE milik Pengugat bukan merupakan merek terkenal dikarenakan:

a. Perihal Pendaftaran Merek TEENIE WEENIE

Melalui bukti yang dilampirkan (P-1, P-2 ) yang diajukan Penggugat, terlihat bahwa Pengugat telah mendaftarkan mereknya Teenie Weenie di negara Korea pada tahun 1997 dengan kelas barang No.25 dan 27, kemudian baru didaftarkan di Jepang tahun 2006 untuk kelas barang No.18 dan 25 (bukti P-8 dan P-9). Selanjutnya didaftarkan di negara Taiwan Tahun 2012 untuk kelas barang No.18 dan 25 (bukti P-4 dan 5), di Negara China untuk kelas barang No.24 dan Jasa kelas 35 (bukti P-6 dan 7), sementara merek Tergugat telah di daftarkan mereknya tahun 2004, sebagaimana pertimbangan bukti bukti yang telah dijabarkan maka bahwa sebagaimana disebutkan dimuka untuk dapat dikatakan

suatu merek merupakan merek terkenal diantaranya adalah apabila merek tersebut telah didaftarkan di beberapa Negara. Namun sebagaimana dipertimbangkan diatas pada saat Tergugat I mendaftarkan mereknya di Indonesia tahun 2004 Penggugat baru mendaftarkan mereknya disatu Negara, maka pada saat Tergugat I mendaftarkan mereknya di Indonesia pada tahun 2004, merek Teenie Weenie belum merupakan merek terkenal;

b. Perihal asal mula kata dalam merek TEENIE WEENIE

Bahwa nama merek Penggugat apabila diperhatikan terdiri dari dua

kata yang terdiri dari 12 huruf dengan tulisan TEENIE WEENIE dan dari produk-produk yang dikeluarkan (bukti P-11,P-15, dan P-17) ditandai dengan gambar-gambar bonekaberuang/Teddy Bear yang lucu sedangkan Tergugat I telah mendaftarkan mereknya Teenie Weenie di Indonesia sejak tahun 2004 dan diperpanjang pada tahun 2014. Juga terdiri dari dua kata yang terdiri dari 12 huruf dengan tulisan Teenie Weenie dengan lambang/gambar sebuah hati dikiri kanannya terdapat dua sayap ditengahnya bertuliskan TEENIE WEENIE diluarnya dikelilingi awan-awan dilangit maka untuk selanjutnya dipertibandingkan perihal asal mula kata dalam merek TEENIE WEENIE.

1. Istilah Teenie Weenie merupakan istilah umum/populer dan kata kiasan yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Menurut kamus Online bahasa Inggris Merriam Webster, Teenie Weenie berarti “Very Small” atau “sangat kecil”, dimana dari bukti T-I.5 yaitu Kamus Merriam Webster disebutkan bahwa istilah Teenie Weenie berarti *very small* (sangat kecil), sedangkan definisi lengkapnya *Tiny* (kecil), Bahwa karena istilah/susunan kata tersebut terdapat dalam kamus umum dan bukanlah merupakan nama seseorang, maka istilah tersebut dapat dilihat dan dapat diambil oleh orang kebanyakan termasuk Penggugat maupun Tergugat.
2. Istilah Teenie Weenie juga merupakan judul Strip Komik terkenal asal Amerika Serikat yang diilustrasikan William Donahey tahun 1914 di surat khabar Chicago Tribune selama 50 tahun, tentang kisah petualangan tokoh anak-anak dengan ukuran sangat kecil yang hidup di dunia nyata menggunakan obyek-obyek yang dibuang seperti : “topi, kardus, stoples”, dimana obyek-obyek tersebut terlihat raksasa bagi mereka, menimbang bahwa demikian pula dalam bukti T-I.6 yaitu Wikipedia yaitu The Free Encyclopedia menyebutkan bahwa The Teenie Weenie

adalah sebuah Komik Strip yang dikarang oleh dan diilustrasikan oleh William Donahey yang sudah ada sejak tahun 1914 dalam Chicago Tribune yang dapat diketahui apabila istilah/kata-kata Teenie Weenie bukan berasal dari nama seseorang tetapi merupakan nama komik strip yang maka istilah tersebut dapat diambil oleh siapa saja termasuk Penggugat dan Tergugat.

## 2. Perihal Itikad baik

Majelis hakim menolak untuk menyatakan Tergugat I melakukan itikad tidak baik, karna petitum pokok yang diajukan Penggugat; merek terkenal asing berkaitan tentang itikad baik dalam hal Pembatalan Pendaftaran merek atau pencoretan dan lain lain tidak dapat dibuktikan.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat mengadili gugatan E. LAND WORLD LTD sebagai pihak pengugat melawan pihak Tergugat dalam hal ini Ivan Pranata Wiryadi memberikan putusan yaitu;

1. menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. menolak gugatan pengugat untuk seluruhnya
3. Menghukum pengugat untuk membayar perkara yang diperhitungkan berjumlah Rp. 1.331.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

### **C.3.Pertimbangan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung**

Dalam gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 3 Juni 2015 hakim memutuskan untuk memenangkan Tergugat yakni Ivan Pranata Wiryadi sebagaimana tercantum dalam Putusan 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. Selanjutnya Pengugat E. LAND WORLD LTD mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana tertera dari akte permohonan kasasi No 15/K/Pdt.Sus-Haki/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang

dibuat panitra Pengadilan Niaga Pengadilan Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan yang diterima di kepanitraan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2015.

Dapat penulis simpulkan Penggugat melalui keberataran keberatan kasasi yang diajukan dalam memori kasasi meyakini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah memberikan pertimbangan hukum dan salah menerapkan hukum dimana Merek TEENIE WEENIE adalah sebagai merek terkenal dan pihak Tergugat melakukan pendaftaran merek TEENIE WEENIE memiliki itikad tidak baik yaitu mendaftarkan merek tersebut dengan tujuan membonceng nama baik merek tersebut yang dapat dilihat yaitu:

1. Perihal Merek Terkenal
  - a. Pendaftaran merek

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menilai merek Teenie Weenie atas nama Pemohon Kasasi bukan merupakan merek terkenal karena pendaftarannya di negara lain, selain Korea pada tahun 1997 dilakukan setelah Termohon Kasasi I mendaftarkan merek Teenie Weenie di Indonesia pada tahun 2004 adalah keliru karena tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pendaftaran merek terkenal harus dilakukan sebelum merek tersebut didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia. Dalam hal ini, *Judex Facti* telah benar-benar mengabaikan segala usaha dan upaya Pemohon Kasasi untuk menjadikan merek Teenie Weenie menjadi merek terkenal, serta menghiraukan bukti-bukti lain yang telah disajikan oleh Pemohon Kasasi untuk membuktikan merek TEENIE WEENIE merupakan merek terkenal seperti bukti-bukti investasi berupa gerai-gerai yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi diberbagai negara dimana Pemohon Kasasi melaksanakan kegiatan bisnisnya, serta katalog-katalog yang memuat mengenai merek TEENIE WEENIE atas nama Pemohon Kasasi yang merupakan salah satu strategi promosi yang gencar yang dilakukan Pemohon Kasasi dalam

mengembangkan bisnisnya, sehingga keputusan *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa merek Teenie Weenie atas nama Pemohon Kasasi bukanlah merek terkenal sangat keliru, karena sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek serta ketentuan mengenai merek terkenal yang dikeluarkan oleh *World Intellectual Property Organization*, merek TEENIE WEENIE atas nama Pemohon Kasasi sudah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal.

Majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama (*first to file*) berlaku ketika merek yang didaftarkan Pemohon adalah merek yang tidak memiliki persamaan secara sebagian maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain.

a. Perihal asal mula nama merek TEENIE WEENIE

1. Bahwa pertimbangan mengenai asal dari istilah kata TeenieWeenie yang dimuat oleh *Judex Facti* dalam putusainya yang menyatakan bahwa kata TEENIE WEENIE berasal dari kamus Merriam Webster adalah keliru dan sangat tidak cermat karena tidak ada pengertian dari kata TEENIE WEENIE di dalam kamus tersebut, melainkan kata Teeny Weeny sebagaimana yang dapat diakses melalui situs *online* <http://www.merriam-webster.com>, yang jelas berbeda dengan kata TEENIE WEENIE yang didaftarkan oleh Pemohon Kasasi sebagai merek sejak tahun 1997. Bahwa pendapat *Judex Facti* mengenai kata Teenie Weenie yang terdapat di dalam kamus umum merupakan kata yang dapat dimiliki oleh siapa saja, baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi I adalah keliru, karena di dalam dunia hak kekayaan intelektual, banyak merek-merek terkenal yang memiliki arti di dalam kamus umum dan bukan berasal dari nama seseorang, seperti Crocodile, Mango, dan lain sebagainya, yang mana



apabila merujuk kepada keputusan *Judex Facti*, dapat didaftarkan bukan hanya oleh Pemilik aslinya, namun juga oleh Penduduk Indonesia, sepanjang merek tersebut belum didaftarkan di Indonesia.

2. Bahwa tindakan *Judex Facti* yang telah mengutip informasi sebagaimana yang tertera di dalam situs *online* wikipedia, sangatlah tidak tepat, karena wikipedia adalah situs informasi *online* yang berisi profil tentang suatu hal, namun kebenaran mengenai informasi yang dimuat di dalam wikipedia, sangatlah diragukan, karena dapat disunting atau diedit oleh siapapun yang mengaksesnya, sebagaimana yang tertulis pada situs *online* wikipedia itu sendiri, yang berbunyi: *Welcome to Wikipedia the free encyclopedia that anyone can edit*. Wray K. Brad dalam bukunya yang berjudul *The Epistemic Cultures of Science and Wikipedia: A Comparison* membuat perbandingan antara budaya epistemologi dan wikipedia, kemudian dia menyimpulkan bahwa wikipedia tidak dapat dipercaya, karena:

- a. Tidak seperti ilmuan, pihak-pihak yang membuat suntingan di wikipedia bukanlah para ahli pada bidang yang mereka tulis, maka mereka tidak memiliki kompetensi epistemik yang diperlukan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan;
- b. Tidak seperti ilmuan, pihak-pihak yang membuat suntingan di wikipedia adalah anonim yang tidak peduli terhadap reputasi dan kredibilitas mereka

b. Perihal Itikad baik

Setelah menimbang pokok perkara berserta memori kasasi yang berisi keberatan keberatan olah Penggugat Majelis Hakim dalam Putusanya menyatakan bahwa merek TEENIE WEENIE milik Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik, berdasarkan asal mula kata TEENIE WEENIE yang bukan merupakan nama umum ataupun istilah yang dimiliki khalayak masyarakat namun merek TEENIE WEENIE merupakan hasil imaginasi dan ide kreatif Penggugat.

Dalam proses peradilan pada tingkat kasasi setelah melihat keberatan yang diajukan oleh pengugat serta melihat berkas perkara, maka hakim Mahkamah Agung memutuskan

Mengadili;

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: E. LAND WORLD LTD. tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 Juni

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan II

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek Teenie Weenie dan variannya atas nama Pengugat adalah merek terkenal
3. Menyatakan bahwa Pengugat adalah pemilik pertama dan satu-satunya merek terkenal dan variannya menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa merek + Lukisan dengan daftar No. IDM000060844 (No. Agenda Perpanjangan R002014 008243) atas nama Tergugat I memiliki

persamaan secara keseluruhannya dengan merek terkenal dan variannya milik Pengugat;

5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek + Lukisan dengan daftar No. IDM000060844 (No. Agenda Perpanjangan R002014 008243) atas nama Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik;
6. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek +Lukisan dengan daftar No. IDM000060844 (No. AgendaPerpanjangan R002014 008243) atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan mencabut pendaftaran merek + Lukisan dengan daftarNo. IDM000060844 dan permohonan Perpanjangan No. Agenda R002014008243 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,000

**C.4. Analisa Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Niaga Dalam Putusan Mahkamah Agung Dalam Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Di Hubungkan Dengan Itikad Baik**

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, adalah suatu hal yang sangat sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Di Indonesia pengaturan merek terkenal hadir untuk melengkapi tuntutan beberapa konvensi atau perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia sehubungan dengan perlindungan merek lintas negara . Pasal 6bis Konvensi Paris yang merupakan dasar adanya perlindungan bagi merek terkenal yang dimiliki oleh anggotanya dimana berbunyi:

“(1) the countries of the union undertake, ex officio if their legislation so permit or the request on an interested 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 country registration or to use well-known in that country as being already the marks of person entitled to 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.

(2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting cancellation of such marks. The countries of the union provided for a period within which the prohibition of use must be requested.

(3) no time limit shall be fixed for seeking the cancellation of the prohibition of use of marks registered or used in bad faith.

Pembahasan mengenai merek terkenal dalam Pasal 6bis masih sangat sederhana yaitu;

Negara Peserta diminta menolak permintaan pendaftaran atau melakukan pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan

dan atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek dengan pertimbangan sebagai berikut:

4. Negara peserta diminta menolak permintaan atau melakukan pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan atau merupakan tiruan dan atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - c. Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik orang lain yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diatur dalam konvensi
  - d. Digunaan pada produk yang sama atau sejenis
5. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran.
6. Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad baik, tidak ada batas waktu untuk memintakan pendaftaran.

Pembahasan mengenai merek terkenal kemudian diadopsi oleh TRIPs dalam Pasal 16 (2) dan (3) dimana TRIPs pada intinya kemudian membahas kriteria suatu merek terkenal dengan mencantumkan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan masyarakat, termasuk pula pengetahuan negara peserta tentang kondisimerek yang bersangkutan dimana faktor tersebut dapat diperoleh dari hasil promosi yang dilakukannya. Berdasarkan perjanjian internasional tersebut kemudian pengaturan mengenai kriteria merek terkenal itu di cantumkan dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 yang berbunyi:

“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 dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidak yang menjadi dasar penolakan.”

Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili<sup>104</sup>. Untuk itu penulis akan mencoba memamparkan pendapat penulis sesuai dengan dasar pengaturan merek terkenal yang di dimiliki oleh Indonesia. Namun sebelum masuk pada analisa tentang keberadaan merek TEENIE WEENIE sebagai merek terkenal, penulis terlebih dahulu menjabarkan pendapat tersebut dari pembuktian unsur itikad baik yang menjadi dasar suatu merek dapat diajukan pembatalan permohonannya ataupun perpanjangannya tanpa batas waktu.

### Itikad Baik

Berdasarkan semua pendapat yang telah penulis jabarkan dalam pembahasan bab III, dapat disimpulkan untuk mendapat suatu perlindungan hukum yaitu permohonan pembatalan merek di Indonesia bagi merek terkenal diperlukanya unsur pembuktian unsur itikad baik dalam hal gugatan dimintai pembatalan pendaftaran atau permohonan perpanjangan mereknya tanpa batas waktu.

---

<sup>104</sup>Lembaran Negara 1964 No.1964, Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

“Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya<sup>105</sup>”.

Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi:

“Gugatan pembatalah dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”.

Penjelasan pasal tersebut mengatakan:

“Pengertian bertentangan dengan moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum adalah sama dengan pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad baik”.

Pengujian adanya itikad buruk dalam perkara merek TEENIE WEENIE yang diadakan oleh Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai pertimbangan dari pemeriksaan adanya itikad baik dalam pengajuan merek TEENIE WEENIE adalah sejalan dengan melihat terpenuhinya merek tersebut membonceng keterkenalan merek terkenal TEENIE WEENIE yang dimiliki Penggugat. Untuk dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam pertimbangannya menolak untuk menyatakan Tergugat I melakukan itikad tidak baik, karna petitum pokok yang diajukan Penggugat tidak terbukti. Terdapat perbedaan pandangan ketika merek TEENIE WEENIE dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dinyatakan merupakan merek terkenal yang dibuktikan pada salah satu alasannya asal mula kata TEENIE WEENIE.

---

<sup>105</sup>Pasal 1965 KUHPerdara

Persamaan secara keseluruhan:

Apabila kita amati Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 15 Tahun 2001 menyatakan:

“Permohonan harus ditolak oleh direktorat Jendral apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis”,

Dalam gugatannya Penggugat berdalil bahwa merek TEENIE WEENIE milik Tergugat memiliki persamaan secara keseluruhan dengan miliknya. Dimana merek TEENIE WEENIE yang diajukan oleh Penggugat apabila diperhatikan terdiri dari dua kata yang terdiri dari 12 huruf dengan tulisan Teenie Weenie dan dari produk-produk yang dikeluarkan (bukti P-11,P-15, dan P-17) ditandai dengan gambar-gambar boneka beruang/Teddy Bear yang lucu sedangkan Tergugat I telah mendaftarkan mereknya Teenie Weenie di Indonesia sejak tahun 2004 dan diperpanjang pada tahun 2014. Juga terdiri dari dua kata yang terdiri dari 12 huruf dengan tulisan Teenie Weenie dengan lambang/gambar sebuah hati dikiri kanannya terdapat dua sayap ditengahnya bertuliskan TEENIE WEENIE diluarnya dikelilingi awan-awan dilangit.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan mencoba menganalisa menggunakan teori *double identity*. M.Yahya Harahap menyatakan bahwa persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen yang paling tidak harus mengandung syarat syarat sebagai berikut<sup>106</sup>:

---

<sup>106</sup>M. Yahya harahap,*Op.Cit*, hal. 416



1. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan termasuk elemen hurufnya; (dalam hal ini terdapat susunan penggunaan yang sama huruf dan kata yang sama antara Pengugat dan Tergugat)
2. Persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa; (sama sama mendaftarkan pada jenis atau kelas 25)
3. Persamaan wilayah dan segmen pasar; (sebagaimana telah di jabarkan oleh penggugat bahwa TEENIE WEENIE adalah merek yang telah menguasai pasar Asia bahkan merambah ke Eropah)
4. Persamaan pelaku pemakain; (bahwa konsumen dari kedua pihak tersebut baik Penggugat maupun tergugat merupakan wanita dan anak anak) dan
5. Persamaan cara pemeliharaan.( keduanya merupakan jenis barang pada kelas yang sama 25 yaitu umumnya barang barang tekstil yang memiliki perawatan atau cara pemeliharaan yang sama)

Sebagai bahan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/1996 mengenai perkara Nike memberi pertimbangan mengenai itikad baik sebagai berikut:

“Bahwa warga negara Indonesia yang memproduksi barang barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama nama merek yang jelas menampakan identitas Indonesia dan sejauh mungkin menghindari merek yang mirip, apalagi menjiplak merek asing, bahwa pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk

dengan tujuan membonceng pada keterangan nama dan merek dagang yang terkenal itu<sup>107</sup>,

Atas dasar ini merek TEENIE WEENIE milik penggugat maupun tergugat telah memenuhi kriteria diatas kecuali dalam hal logo gambar yang didaftarkan, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa perbedaan logo milik Pengugat dan Tergugat merupakan suatu upaya yang dilakukan Tergugat untuk membingungkan kosnsumenya, sejalan denga kriteria kriteria diatas Merek TEENIE WEENIE milik Penggugat dan tergugat adalah sama. Namun dalam sejalan pendapat Rahmi Janed yang mengatakan merek berupa kata tidak akan pernah identik untuk elemen hiasan (*figuratif*) meski identitas secara lengkap dari katanya adalah sama<sup>108</sup>

Sumber lahirnya kata TEENIE WEENIE sebagai Merek

Penulis sepakat bahwa asal kata TEENIE WEENIE tidak dapat di landaskan dengan situs Wikipedia yang kurang terpercaya, daripada itu apabila dilihat dari jenisnya Merek dapat dibagi menjadi<sup>109</sup>:

1. Merek lukisan
2. Merek kata
3. Merek bentuk
4. Merek bunyi bunyian
5. Merek judul

Adapun menurut WIPO dalam pemilihanya Merek berupa kata sebaiknya memilih kata dengan pertimbangan jenis kata tertentu untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa<sup>110</sup>:

---

<sup>107</sup>Rahmi Janed, *Op.Cit*, hal. 96 yang dikutip dari buku Tim Redaksi Tatanusa, *Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek*, Jakarta,2008, hal.108

<sup>108</sup> Rahmi Janed, *Op.Cit*, hal.176

<sup>109</sup> Suryatin, *Op.Cit*, hal.86

a. Kata kata ciptaan baru

Kata kata ciptaan baru adalah kata kata yang tidak memiliki makna sebenarnya atau makna intristik. Contohnya merek Kodak.

b. Merek arbitari

Yaitu merek yang menggunakan kata kata yang tidak memiliki hubungan dengan produk yang diciptakan. Contohnya Merek Elephant untuk memasarkan produk telpon gengam.

c. Merek sugesif

Merek yang memberikan petunjuk atau keterangan pada pokok yang dimaksud. Contohnya merek SUNNY untuk memasarkan pemanas listrik akan memberikan petunjuk bahwa produk yang dimaksud akan memberikan panas.

Apabila kita melihat alasan tergugat yang mendalilkan Merek TEENIE WEENIE dapat berasal dari kata yang ada di kamus Merriam Webster, tidak ditemukan ada pengertian dari kata TEENIE WEENIE dalam kamus tersebut, ataupun merek tersebut tidak mungkin berasal dari komik strip karangan William Donahey karena komik strip yang dimaksud berjudul The Teenie Weenies. Jadi merek TEENIE WEENIE dapat di golongkan menjadi kata ciptaan baru serta kata arbitasri yang yang berasal dari ide kreatif dan imajinasi Penggugat semata. Berlandaskan hal tersebut penulis sepakat sepakat kepada putusan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa merek TEENIE WEENIE milik Tergugat terbukti didaftarkan dengan itikad tidak baik.

### Merek Terkenal

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 menyebutkan

---

<sup>110</sup>WIPO Intellectual Property Organisation, *Membuat Sebuah Merek-Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah*, (Intellectual Property for Business Series Number 1)

“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 dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping 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 tidak yang menjadi dasar penolakan”.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya dalam Bab III skrpis ini, ketentuan mengenai perlindungan bagi merek terkenal adalah bentuk kesepakatan yang berumber dari keikutsertaan Indonesia beberapa konvensi Internasional seperti yang tercantum dalam dari Pasal 6bis Konvensi Paris yang mengamanatkan penolakan permohonan bagi merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal, Pasal 16 Ayat (2) TRIPs yang menjadikan pengetahuan umum masyarakat sebagai indikator menjadi merek terkenal. Berbagai pendapat ahli yang dibahas dalam bab sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa pengertian dan kriteria merek terkenal sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi dan juga tergantung pada peraturan di masing masing negara. Faktor faktor tersebut tidak mengikat dan tidak harus dipenuhi semua untuk menentukan keterkenalan suatu merek. Keberadaanya hanyalah petunjuk untuk membantu pihak yang berwenang dalam menentukan keterkenalan suatu merek.

Untuk itu penulis sepakat dengan pendapat Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan dalam pertimbanganya bahwa perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama (*first-to-file*) berlaku ketika merek yang didaftarkan oleh pemohon adalah merek yang tidak

memiliki persamaan secara sebagian maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain, dalam hal ini telah dibahas bahwa merek TEENIE WEENIE milik pihak Tergugat memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek milik Penggugat yang sebelumnya telah diuraikan pada bagian pembuktian itikad tidak baik. Dimana sesuai fakta dipersidangan merek TEENIE WEENIE dapat digolongkan sebagai merek terkenal karena:

1. Telah terbukti melakukan berbagai inventasi yang besar menjadi pertimbangan suatu merek menjadi merek terkenal.
2. Telah di daftarkan di beberapa negara terbukti dari bukti pendaftaran (bahwa Penjelasan Pasal 6 mengamankan bukti adanya pendaftaran merek di negara lain tanpa menyebutkan tambahan lain telah terpenuhi oleh Penggugat)
3. Adapun mengenai pendaftaran merek TEENIE WEENIE oleh Penggugat lebih dahulu di Indonesia tahun 2004 daripada negara lainnya kecuali Korea sebagai negara pendaftar pertama Penggugat dapat dibantah dengan pertimbangan bukti tersedianya merek TEENIE WEENIE yang telah di China dari Tahun 1994.

Mengutip anotasi yang dibuat Prof. Asikin Kusuma Atmaadja dalam Kasus Woodstock dan Snoopy (Putusan MARI No. 1272K/PDT/1984) menyatakan:

“Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang milik orang lain (nasional/asing). Meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia malah meskipun merek dagang (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia<sup>111</sup>”

Jadi dalam hal ini penulis sependapat dengan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan tidaklah menjadi alasan bahwa merek TEENIE WEENIE milik Penggugat

---

<sup>111</sup>Titon Salamet, *Op.Cit*, hal. 203

bukan lah merek terkenal di tahun 2004 (tanggal pendaftaran merek Tergugat) karna masih di daftarkan di Korea saja,sehingga tidak membuat merek TEENIE WEENIE dapat di daftarkan di Indonesia oleh Tergugat karna alasan tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Alasan perlunya merek terkenal dilindungi secara spesifik dibanding dengan merek lain dikarenakan merek terkenal memiliki nilai ekonomis sebagai sebuah benda, keberadaan *goodwill* atau reputasi yang didapat untuk menjadikan suatu merek menjadi merek terkenal membutuhkan kerja keras dan usahayang keras serta pengorbanan yang tidak sedikit. Untuk itulah adalah suatu fungsi hukum untuk sepantasnya melindungi usaha dan hak orang lain (dalam hal ini merek terkenal) untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keuntungan sebesar besarnya terhadap merek sebagai sebuah benda. Alasan kedua ialah kedudukan suatu merek terkenal yang merupakan merek milik subjek asing/warga negara asing dimana, sebagai negara yang menjunjung tinggi ketertiban dunia dan perdamaian serta persabahabatan antar bangsa sudah selayaknyalah Indonesia memberikan perlakuan dan perlindungan yang sama kepada warga negar asing, apalagi indonesia telah meratifikasi TRIPs dan Konvensi Paris yang mengamanatkan adanya kesamaan perlakuan bagi orang asing atau yang disebut *nasional treatment*.
2. Perkembangan Perindungan merek terkenal pasca diundangkanya Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengalami sejumlah peningkatan, dimana diakomodirnya pendaftaran internasional menggunakan sistem Madridserta terdapatnya legalitas gugatan ganti rugi serta memberhentian semua a<sup>114</sup> terkait merek, serta penyelesaian masalah terkait pendaftaran internasional dilakukan melalui makanisme DSB (Dispute Settlement Body) apabila nantinyaProtokol Madrid telah diratifikasi oleh Indonesia.

3. Perlindungan hukum merek terkenal dalam putusan No. 558K/Pdt-HKI/2015 menerapkan perlindungan yaitu permohonan pembatalan pendaftaran merek, dimana dalam hal ini penggugat E.LAND WORD mendalilkan merek TEENIE WEENIE miliknya merupakan merek terkenal, yang telah lebih dahulu didaftarkan di Indonesia oleh Ivan Pranata Wiryadi dengan itikad tidak baik yaitu membonceng keterkenalan merek miliknya. Perlindungan yang diberikan yaitu pengabulan pembatalan merek TEENIE WEENIE milik tergugat (Ivan Pranata Wirydi) telah sesuai dengan penerapan dari kriteria merek terkenal serta pembuktian tidak beritikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

**B. Saran .**

1. Dalam memutuskan perkara TEENIE WEENIE diharapkan majelis Hakim tidak saja berpatokan pada Undang-Undang semata namun dapat melihat atau memperhatikan Yurisprudensi hakim sebelumnya serta memperhatikan peraturan atau konvensi internasional merek, ataupun apabila majelis hakim masih ragu alangkah lebih baiknya meminta keterangan dari lembaga independen untuk membantu menilai pengetahuan/keadaan masyarakat terhadap suatu merek terkenal di masyarakat sehingga lebih mendapatkan banyak masukan untuk dapat memutus dengan adil dan seksama terkait merek terkenal.
2. Indonesia diharap segera meratifikasi Protocol Madrid agar Pendaftaran secara Internasional dapat mengurangi terjadinya sengeketa Merek Terkenal apalagi di jaman globalisasi yang semakin canggih, terkhususnya karena keberadaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean(MEA) yang berdampak besar pada iklim perdagangan; merek sebagai aset yang bernilai tinggi.



3. Memanfaatkan gugatan ganti rugi yang telah diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk memberikan efek jera kepada orang-orang “nakal” yang ingin membonceng nama baik merek terkenal, sekaligus upaya ganti rugi materil dan imateril yang dialami oleh merek terkenal.