

BAB III
KASUS-KASUS PELANGGARAN
MEREK TERKENAL DI INDONESIA

3. 1. Kasus-kasus Merek Terkenal di Indonesia

Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001 menganut sistem konstitutif, dimana perlindungan hukum atas merek hanya diberikan kepada pendaftar pertama. Setelah permohonan pendaftaran diterima secara lengkap oleh Kantor Merek, maka langsung dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek tersebut. Permintaan pendaftaran merek yang telah disetujui tadi, diumumkan lebih lanjut oleh Kantor Merek dalam Berita Resmi Merek.

Selama masa pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Merek dengan disertai alasan yang cukup dan disertai dengan bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut adalah merek yang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 ini tidak dapat didaftar atau ditolak.

Keadaan seperti inilah sering menjadi penyebab suatu merek yang sebenarnya merupakan merek terkenal tetap didaftar oleh Kantor Merek, karena waktu keberatan dan sanggahan yang disediakan oleh Kantor Merek tersebut tidak digunakan oleh pihak lain untuk mengajukan sanggahan terhadap keberatan atas pengumuman yang dilakukan oleh Kantor Merek dalam Berita Resmi Merek.

Problema utama lainnya yang menjadi penyebab banyaknya terjadi peniruan dan/atau penjiplakan serta pemboncengan terhadap merek terkenal

adalah karena keterbatasan sumber data yang diperoleh oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengenai daftar (katalog) keberadaan merek terkenal tersebut di beberapa negara, sehingga pada waktu proses pemeriksaan substantif dilakukan pemeriksa tidak mengetahui bahwa merek tersebut ternyata menyerupai merek terkenal milik pihak lain. Disinilah seharusnya diharapkan kerjasama setiap kedutaan besar untuk dapat memberikan daftar (katalog) mengenai merek terkenal yang ada di negaranya masing-masing. Sampai saat ini pun kualifikasi mengenai kriteria yang jelas dari lembaga WIPO, WTO-TRIPS untuk menyatakan sejauh mana suatu merek tersebut dapat dinyatakan sebagai merek terkenal juga belum ada.

Demikian hasil wawancara yang penulis lakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Bapak Ignatius, mengenai penyebab banyaknya terjadi sengketa kasus terhadap merek terkenal.

Khusus untuk kasus pemalsuan merek yang cukup terkenal, contohnya adalah merek NOKIA yang dipakai untuk produk konpeksi. Muncul bantahan dari pihak NOKIA CORPORATION, produsen barang elektronik dan pemilik merek terkenal NOKIA, yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara NOKIA CORPORATION dengan konpeksi merek tersebut. Sekaligus NOKIA CORPORATION juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar membatalkan pendaftaran merek yang telah didaftarkan tanpa ijin dari NOKIA CORPORATION tersebut.

Dalam perkara ini, NOKIA CORPORATION sebagai Penggugat melawan HO Benny Saputra sebagai Tergugat dan Direktorat Merek, Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat.

Merek NOKIA yang dinyatakan sebagai milik Penggugat untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, 11, 14, 16, 28, 34, dan kelas jasa 35, 37, 38, 41, 42 telah terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. 332269, No. 420074, No. 446459, No. 446460, No. 446461, No. 446462, No. 446463, No. 446464, No. 446465, No. 446466, No. 446467, No. 446468, No. 446469. Namun ternyata, merek NOKIA tersebut telah didaftarkan pula oleh Tergugat dengan merek NOK IIA, yang terdaftar pada No. 493286 untuk jenis barang segala macam konpeksi, yaitu pakaian pria, wanita, anak-anak, celana dalam, kaos oblong, kaos singlet, baju kaos, jaket, syal-syal, ikat pinggang, sepatu, sandal, sarung tangan, yang termasuk dalam kelas 25.

Untuk itu Penggugat memohon kepada pengadilan untuk menyatakan pendaftaran merek Tergugat ditolak, karena secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal NOKIA terdaftar milik Penggugat, dan membatalkan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan segala akibat hukumnya.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tertanggal 7 Oktober 2003 Nomor 54/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan pendaftaran merek "NOK IIA" No. 493286 milik

Tergugat tersebut dari Daftar Umum Merek.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, yang tertuang dalam Putusan Nomor 044 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Maret 2004, dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

Putusan dari Mahkamah Agung ini memperkuat putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober 2003 Nomor 54/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat.

Kasus lain yang juga merupakan pembajakan atas merek terkenal, adalah merek AKIRA Elektronik. Dalam banyak kasus merek yang terjadi, seringkali kendala yang dihadapi adalah perbedaan pandangan hakim Pengadilan Niaga terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, yang mendasari putusan atas merek terkenal. Seperti dalam contoh kasus AKIRA Elektronik ini, antara pihak asing yaitu pihak AKIRA Internasional, yang telah

mendaftarkan mereknya di Indonesia dan juga di dunia internasional sebanyak + 15 negara dengan pengusaha Indonesia yang mendaftarkan mereknya yaitu AKIRA dengan produk yang bergerak di bidang elektronik pula.

Dalam gugatannya, pihak AKIRA Internasional sebagai Penggugat mendalilkan bahwa AKIRA Elektronik sebagai merek miliknya, yang sudah terkenal dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan:

1. Merek AKIRA daftar No. 397069 untuk kelas barang 07;
- c. Merek AKIRA daftar No. 402055 untuk kelas barang 09;
- d. Merek AKIRA daftar No. 456324 untuk kelas barang 09.

Tergugat ternyata juga telah mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu tertanggal 5 Juni 1995 Daftar No. 372723 untuk kelas barang 11, yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan merek dagang Penggugat, dan menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil dari Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan dengan Penggugat, sehingga dapat membingungkan dan menyesatkan konsumen yang bermaksud akan mengkonsumsi produk merek dagang milik Penggugat.

Dalam gugatan yang diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Penggugat menyatakan pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik, dasar gugatannya adalah pada Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-undang nomor 15 Tahun 2001. Oleh karena itu pihak AKIRA

Internasional sebagai Penggugat bermaksud untuk mengajukan pembatalan merek Tergugat sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.

Putusan Pengadilan Niaga dalam putusannya tertanggal 6 Januari 2003 Nomor 52/MERЕК/2002/PN.NIAGA.JKT.PST, menolak gugatan dari pihak AKIRA Internasional seluruhnya, dengan pertimbangan bahwa Indonesia menganut asas pendaftar merek yang pertama (*first to file*) adalah orang yang paling berhak atas merek tersebut, karena pihak Tergugat (pengusaha lokal) lebih dahulu mendaftarkan mereknya di Indonesia maka Tergugat yang berhak atas merek AKIRA tersebut. Oleh karena itu Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak berlaku dan karenanya ditolak.

Kasus ini kemudian diajukan kasasi oleh pihak asing AKIRA Internasional kepada Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Agung ternyata mengabulkan gugatan pihak AKIRA Internasional seluruhnya dengan pertimbangan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena hanya mempertimbangkan merek Tergugat sebagai pendaftar pertama di Indonesia (*first to file*), sedangkan seharusnya itikad baik dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 haruslah menjadi dasar pertimbangan. Disebutkan juga dengan jelas dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek AKIRA Tergugat tersebut dengan merek milik Penggugat.

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung mengajukan gugatan pembatalan merek Tergugat (pengusaha lokal) berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 dalam Putusan Mahkamah Agung kasus

Akira tanggal 13 Februari 2003 Nomor 08 K/N/HaKI/2002, dan menyatakan bahwa pihak Penggugat (AKIRA Internasional) sebagai pemilik dan pendaftar pertama di Indonesia maupun di dunia internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek dagang AKIRA.

3. 2. Penegakan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia

Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dikontribusi berkenaan dengan perlindungan merek terdaftar, baik merek itu dari dalam negeri maupun merek yang berasal dari luar negeri yang beredar di Indonesia, mempunyai prinsip tidak memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan pelanggaran terhadap merek milik pihak lain, yang diutamakan dalam hal ini adalah asas itikad baik. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik.

Prinsip itikad baik ini telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai keputusan Mahkamah Agung tentang merek terkenal di Indonesia. Dalam Undang-undang Merek yang berlaku sekarang, prinsip itikad baik ini terdapat dalam penjelasan Pasal 4.

Menurut Bapak Ignatius, itikad baik ini harus diterapkan dalam hal kepemilikan merek maupun pemakaiannya. Untuk menentukan ada tidaknya itikad baik, pada dasarnya diserahkan kepada lembaga peradilan.

Meskipun suatu merek telah terdaftar di Kantor Merek, Undang-undang memberi kemungkinan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek berdasarkan alasan-alasan yang disebut dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2001. Maksud dasar penolakan merek ini, adalah disamping untuk melindungi masyarakat konsumen dari kekacauan atau kekeliruan mengenai suatu merek, juga memberi perlindungan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Jadi, meskipun suatu merek telah terdaftar, tetap diberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang beritikad baik.

Mengenai merek yang terkenal, Undang-undang Merek memberikan pengecualian. Meskipun mereknya tidak terdaftar, namun dapat mengajukan gugatan, dengan cara mengajukan permintaan pendaftaran merek pada Kantor Merek terlebih dulu. Sebenarnya usaha untuk memberi perlindungan terhadap merek terkenal ini bertujuan untuk mencegah masyarakat terkecoh tentang asal-usul serta kualitas barang. Dalam hal ini khususnya memberikan perlindungan bagi masyarakat konsumen Indonesia, yang cenderung untuk menggunakan merek-merek yang berasal dari luar negeri.

Dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, Undang-undang memberikan hak kepada pemilik merek untuk menuntut pembayaran ganti rugi terhadap pelanggaran hak atas merek yang diatur dalam Bab XI Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Disini pemilik merek terdaftar, disamping dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhannya, juga dapat menghentikan pemakaian merek tersebut.

Pasal 77 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 juga memberikan hak kepada penerima lisensi, baik sendiri, maupun bersama-sama dengan pemilik

merek terdaftar untuk melaksanakan tuntutan ganti rugi, walaupun pada prinsipnya hanya pemilik merek terdaftar yang dilanggar haknya yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 telah diatur mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap tindakan pelanggaran merek.

Peranan Kantor Merek sebagai lembaga yang menyelenggarakan administrasi pendaftaran merek juga sangat menentukan dalam rangka menciptakan penegakan hukum kepada pemilik merek terkenal, karena Kantor Merek sebelum memberikan Sertifikat Merek harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan substantif secara intensif, agar merek yang telah terdaftar dalam Berita Resmi Merek tersebut tidak akan dituntut pembatalannya, dengan alasan menyerupai merek terkenal milik pihak lain.

Faktor fasilitas yang mendukung penegakan suatu aturan pun sangat diperlukan, karena sebaik apapun aturannya dan aparat penegak hukumnya, apabila tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai, maka tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terlaksana. Khususnya mengenai merek, sarana untuk memperoleh perlindungan hukum dapat dilakukan melalui Komisi Banding Merek dan lembaga peradilan.

3.3. Perbedaan Tingkat Derajat Merek antara *Famous Mark* dan *Well Known Mark*

Dalam suasana persaingan bebas, merek telah membentuk lapisan pasar konsumen, tetapi tidak semua merek mampu memikat masyarakat luas, ada merek

yang dikenal oleh masyarakat dan ada juga merek yang kurang dikenal oleh masyarakat. Hal ini telah menimbulkan tingkat derajat yang berbeda antara merek yang satu dengan merek yang lain, karena tidak semua merek berhasil memiliki reputasi yang tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Berdasarkan pengamatan terhadap merek di pasaran perdagangan bebas diketahui bahwa telah terjadi perbedaan dalam tingkat derajat merek, sehingga merek dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Merek biasa (*normal mark*), yaitu merek yang tidak memiliki reputasi tinggi, karena masyarakat melihat kualitasnya yang rendah, sehingga kurang diminati oleh masyarakat. Jangkauan pemasarannya pun sangat sempit, karena disebabkan oleh faktor strategi promosi dan pengiklanan yang kurang, sehingga pengenalan masyarakat terhadap merek tersebut juga tidak begitu bagus;
2. Merek terkenal (*well known mark*); yaitu merek yang memiliki reputasi tinggi, dengan jangkauan pemasaran yang mendunia dan memiliki reputasi internasional;
3. Merek termashur (*famous mark*), yaitu merek yang mempunyai tingkat derajat yang tertinggi dibandingkan dengan derajat merek biasa (*normal mark*) dan merek terkenal (*well known mark*), serta kemashurannya meliputi seluruh dunia.

Definisi untuk membedakan antara *well known mark* dan *famous mark* sangatlah sulit. Berdasarkan hasil simposium merek sedunia (*World Trademark Symposium*) di Cannes, Perancis, kesulitan dalam penafsiran mengakibatkan

kesulitan untuk menentukan batasan dan ukuran diantara *well known mark* dan *famous mark*, karena pada prinsipnya ukuran persentase sama-sama melekat pada derajat *well known mark* dan *famous mark* tersebut.

Ukuran yang paling realistis untuk membedakan *well known mark* dan *famous mark* adalah didasarkan pada lapisan konsumen dan keluasan pasar yang bias dimasukinya. Merek terkenal (*well known mark*) karena dapat digolongkan sebagai merek yang memiliki bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat luas, dan pasar yang dimasukinya meliputi pasar yang ada dimana-mana. Jenis barangnya meliputi berbagai macam, tidak terbatas pada makanan, minuman, pakaian, barang elektronik, kendaraan dan sebagainya. Merek yang dapat digolongkan sebagai *well known mark* adalah HONDA atau TOYOTA.

Merek termashur (*famous mark*) memiliki jangkauan pemasaran yang luas di seluruh dunia dengan reputasi internasional. Oleh karena reputasinya tersebut, maka *famous mark* digolongkan sebagai merek aristokrat dunia. *Famous mark* ini secara internasional dianggap mempunyai hak dan kedudukan istimewa diantara merek-merek lainnya. Merek yang dapat digolongkan dalam famous mark ini adalah MERCEDEZ BENZ dan ROLL ROYCE.