

**PERLINDUNGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERHADAP PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)**

**Rizki Nabawi**

**Taufik Kurrohman**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: rizkinabawi772@gmail.com

---

*Received: 23 Sept 2019 / Revised: 25 Okt 2019 / Accepted: 21 Nov 2019*

---

## **ABSTRAK**

Merek adalah identitas sebuah produk atau tanda pengenal yang dapat membawa citra dan persepsi kepada konsumen atau pemakai. Semakin terkenal sebuah merek, maka semakin menambah gengsi konsumen serta tidak menutup kemungkinan adanya pemboncengan atau peniruan merek tersebut. Di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis hakim dalam memutus perkara ini mengeluarkan SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang mana menyebutkan bahwa semua gugatan pembatalan merek tersebut diputus dengan amar “tidak dapat diterima” dikarenakan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 mengenai persamaan merek yang beda jenis diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah dan sampai putusan dikeluarkan Peraturan tersebut belum diundangkan. Tidak adanya peraturan menjadi pemicu munculnya masalah peniruan merek yang sudah terkenal sehingga menyebabkan kerugian bagi pemegang merek tersebut.

Kata Kunci: Sengketa Merek, Merek, Merek Terkenal.

## ***ABSTRACT***

*Brand is the identity of a product or identification that can bring image and perception to consumers or users. The more famous a brand is, the more prestige the consumer is added to and does not rule out*

*the existence of pillion or imitation of the brand. In Act Number 15 of 2001 concerning Marks as amended Act Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The panel of judges in deciding this case issued SEMA Number 3 / BUA.6 / HS / SP / XII / 2015 which states that all claims for cancellation of the mark were decided with an "unacceptable" amar because in article 6 paragraph (2) of the Law Number 15 of 2001 concerning brand equality of different types is regulated further in a Government Regulation and until the decision is issued the Regulation has not been promulgated. The absence of regulations triggers the emergence of a problem of impersonation of a well-known brand that causes losses for the trademark holder.*

***Keywords: Brand Disputes, Brands, Famous Brands.***

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini, perkembangan sangatlah cepat dapat ditandai dengan adanya transparansi semakin canggih sehingga berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan lebih mudah diketahui dan segera tersebar dibelahan dunia lainnya. Upaya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif.

Hak kekayaan intelektual atau yang sering disingkat "HKI" adalah hak yang timbul dari pola pikir manusia yang menghasilkan satu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa obyek yang diatur didalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai salah satu contohnya yaitu Merek.

Menurut Tim Lindsey, sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial.<sup>1</sup> Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibanding aset riil perusahaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Asian Law Group Pty Ltd, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*", PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 131.

<sup>2</sup>Tim Lindsey, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 131

Sebelum membahas terkait merek lebih jauh penulis ingin menjelaskan tentang Hak atas Kekayaan intelektual. Kekayaan yang berupa benda merupakan objek hukum<sup>3</sup>. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil karya-karya pemirikan intelektual manusia. Karya karya yang timbul dapat berupa ilmu pengetahuan, terkait dengan bidang teknologi, seni dan sastra, dsb.

Yang menjadi obyek didalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektualitas manusia. Hak milik intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telahmembentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakansecara praktis.<sup>4</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku Hak Kekayaan Intelektual (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi.<sup>5</sup>

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara yuridis, pengertian merek diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

---

<sup>3</sup>Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 60x

<sup>4</sup>Edy Santoso, "*Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*", Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 13.

<sup>5</sup>Bakoro Suryo Banindro, "*Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*", Badan Penerbit ISI Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 13.

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

Setelah menjelaskan pengertian tentang merek, kemudian ada yang disebut Hak Merek. Hak Merek berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek didalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merekjuga memiliki beberapa jenis yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Angka 2 Merek dagang adalah Merek yang dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Selain merek dagang dan merek jasa ada juga merek kolektif. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengankarakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badanhukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya.<sup>7</sup> Merek memegang peranan penting dalam perdagangan. Fungsi merek dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Fungsi tanda untuk membedakan (*distinctive function*)

---

<sup>6</sup>Mujiyono dan Feriyanto, "Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual", LPPM UNY, Yogyakarta, 2015, hlm. 38.

<sup>7</sup>Anne Gunawati, "Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat", Cet. kesatu, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 99.

Suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.<sup>8</sup>

2. Fungsi jaminan mutu (*quality product function*)

Suatu merek dagang yang dibeli oleh konsumen, akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dari mutu barang-barangnya. Lambang dari mutu barang memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.<sup>9</sup>

3. Fungsi daya tarik dan promosi (*promotion and impression function*)

Merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat dengan warnawarna yang menarik dan mudah diingat konsumen. Selain itu, kemasan dari produk tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.<sup>10</sup>

Pendaftaran suatu merek adalah mutlak untuk mendapatkan hak atas merek sebuah produk dalam bentuk sertifikat merek dan akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama.<sup>11</sup> Pendaftaran dikatakan mutlak selain untuk melindungi sebuah produk, hal ini juga bisa menjadi pemicu persaingan curang.

---

<sup>8</sup>Suyud Margono, "*Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 51-52.

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Fenny Wulandari, "*Implementasi Merek Terdaftar Sebagai Perlindungan Terhadap Konsumen*", Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No.2, Diakses Pada Diakses Pada 7 Oktober 2019.

Karena tanpa adanya pendaftaran merek perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau mirip untuk memasarkan produknya, sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan, juga merusak reputasi perusahaan apabila kualitas produk pesaing lebih rendah, terutama apabila perusahaan tersebut memiliki merek terkenal.<sup>12</sup>

Prosedur pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menentukan bahwa:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
  - a. Tanggal, bulan, tahun
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
  - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
  - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

---

<sup>12</sup> Nurhidayati, “Perlindungan Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Kasus Piere Cardin Melawan Alexander satriyo Wibowo)”, Jurnal Administrasi Kantor, Vol.5 No.1, Diakses Pada 7 Oktober 2019

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

## PEMBAHASAN

Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat adalah salahsatu produsen mobil terkenal dan terkemuka di dunia yang bernama *BAYERISCHE MOTOREEN WERKE* (BMW) selanjutnya disebut Penggugat, berada dalam peringkat 100 besar dari daftar perusahaan FORTUNE GLOBAL500. Merek BMW menempati peringkat 12 teratas dari peringkat 100 besar merek Global Terbaik oleh salah satu agensi yaitu Interbrand.

Produksi kendaraan milik Penggugat dapat ditelusuri dari masa ke masayaitu sejak tahun 1197 atas produksi sepeda motor dan setelahnya pada tahun 1928 memproduksi mobil. Pendaftaran pertama merek kata BMW terdaftar di Jerman pada tahun 1929 dan berlaku hingga 28 Februari 2019, jauh sebelumTergugat mengajukan

pendaftaran mereknya. Penggugat saat ini telah mendaftarkan merek BMW di lebih dari 150 negara termasuk Indonesia.

Pada tahun 2013 Penggugat menggugat Henrywo Yuwijono selanjutnya disebut Tergugat, ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pembatalan merek. BMW (*BODY MAN WEAR*). Tergugat adalah pemilik merek BMW (*BODY MAN WEAR*) dengan nomor permohonan merek D00-2004-08806-08901 yang diajukan permohonan merek pada tanggal 3 Mei 2002, dan diperoleh nomor registrasi merek IDM000016513 pada tanggal 17 September 2004, di kelas 25 yaitu barang fashion. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2008 Tergugat mendaftarkan logo mereknya dan diperoleh nomor registrasi IDM000181631.

Kasus sengketa bermula pada tahun 2013 dimana BMW “Jerman” tidak terimadengan merek Pengusaha Hendryo Yuwijoyo yang memproduksi pakaiandengan merek BMW (*Body Man Wear*), kemudian BMW “Jerman” menggugatBMW “Indonesia” di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Pada tanggal 10 Desember 2013 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan BMW “Jerman” untuk membatalkan merek BMW “Indonesia”,berdasarkan bukti dan alasan Penggugat. Majelis hakim memutuskan bahwa milikTergugat dianggap memiliki itikad tidak baik saat pendaftaran, karena dianggapbahwa pendaftaran bertujuan untuk mendompleng ketenaran BMW milikPenggugat serta memerintahkan turut tergugat yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan pembatalan merek milik Tergugat yangtermuat didalam Putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst.

Atas putusan tersebut Tergugat tidak terima dan mengajukan permohonankasasi pada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa pembatalan merek yangtelahdilakukan oleh Penggugat telah



kadaluwarsa, karena sudah melebihi batas waktu 5 tahun sejak berlakunya perlindungan merek BMW milik Tergugat, yaitu pada tahun 2002 dan tahun 2005 sedangkan gugatan pembatalannya dimohonkan pada tahun 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Majelis Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi, dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 pada tanggal 27 Oktober 2014 yang berisi Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst.

Pengugat tidak terima dengan Putusan Kasasi dan kembali melakukan upaya hukum terakhir dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung. Tapi upaya tersebut justru tidak membuahkan hasil. Mahkamah Agung hanya mengubah putusan ditolak menjadi tidak diterima, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016. Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan pembatalan merek itu tidak diterima karena barang yang disengketakan tidak sejenis. Mahkamah Agung berargumen bahwa hingga sekarang belum ada Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 : Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan diajukannya peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat. Bahwa terlepas dari alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat kekeliruan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan

dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/XII/2015 sudah disepakati bahawa “gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan tidak diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek;

2. Dengan demikian dengan adanya Keputusan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 tersebut yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, maka putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu tentang merek yang sama untuk barang tidak sejenis tidak lagi dipedomani.

**Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Yang Tidak Sejenis Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.**

Pada hakikatnya merek adalah identitas sebuah produk yang memberi penjelasan mengenai asal-usul produk tersebut. Merek juga berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai kualitas barang dari label merek itu, sehingga merek bisa menjadi jaminan keaslian suatu produk sehingga dapat menghilangkan keraguan dari konsumen. Perlindungan sebuah merek juga bertujuan untuk menghindari adanya tindakan yang melanggar hak merek atau dapat dikatakan adanya itikad tidak baik, seperti: pemalsuan, peniruan, membonceng

merek yang sudah terkenal dan sebagainya. Hal inilah alasan sebuah merek harus diberi perlindungan.

Perlindungan Merek terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 perlindungan Merek Terkenal dapat mencantumkan pasal 3 untuk perlindungan diberikan akibat adanya pendaftaran, pasal 4 pendaftaran diberikan adanya unsur itikad tidak baik, pasal 5 untuk dasar penolakan secara absolut dan pasal 6 untuk perlindungan terhadap persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan baik sejenis ataupun tidak sejenis.

Menurut Bodenhausen, pembeda antara *bad faith* dan *good faith* harus dilihat dari apakah pihak yang mendaftarkan mereknya itu mengetahui *flain*, apakah merek tersebut sudah pernah didaftarkan atau tidak sebelumnya. Dengan demikian apabila seseorang mendaftarkan suatu merek yang dipersengketakan mengetahui sebelumnya bahwa merek terkenal telah didaftarkan oleh pemegang merek terkenal, berarti orang yang mendaftarkan setelahnya melakukan perbuatan itikad tidak baik.<sup>13</sup>

Dalam kasus ini jelas ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat, untuk mendompleng dan membongceng ketenaran merek BMW milik Penggugat. Hal itu dapat dibuktikan dari nama, pengucapan dan bentuk logo merek BMW milik Tergugat mengandung persamaan pada pokoknya dengan Merek BMW milik Penggugat, seolah ada keterkaitan antara merek BMW milik Penggugat dan Tegugat, sehingga dapat menyesatkan konsumen. Persamaan yang terdapat didalam merek merupakan unsur penting dan mendasar dalam perlindungan merek, karena dipakai oleh Dirjen HKI atau lembaga terkait dalam menilai suatu merek yang bisa didaftarkan

---

<sup>13</sup>Anne Gunaswati, *Op. Cit*, hlm. 135.

atau guna memenuhi elemen ini dari merek yaitu adanya tanda yang menjadi pembeda dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu ataupun merek terkenal. Jadi penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur itikad tidak baik sangat perlu memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang terdapat pada merk tersebut.

Perlindungan merek terkenal terhadap peniruan yang menyebabkan persaingan tidak jujur (*unfair competition*) sebenarnya sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, walaupun tidak secara langsung menyebutkan perlindungan merek terkenal dari persaingan tidak jujur. Namun kita dapat melihatnya dari pasal-pasal yang telah mengatur mengenai masalah itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Oleh karena itulah, menurut penulis bahwa persaingan tidak jujur tidak dapat dipisahkan dari itikad tidak baik dan persamaan didalam sebuah merek baik persamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhannya.

Persaingan curang sebenarnya telah diatur didalam undang-undang merek, walaupun telah ada pengaturannya masih saja banyak terjadi peniruan merek terkenal yang menyebabkan persaingan tidak jujur. Hal ini disebabkan karenapihak pesaing usaha tidak ingin mengeluarkan biaya yang banyak untuk memperkenalkan atau mempromosikan mereknya, aparatur penegak hukum yang masih lemah untuk menangani permasalahan peniruan merek di Indoneisa, serta belum efektifnya penerapan prosedur yang dapat mencegah persaingan tidak jujur melalui sistem konstitusi yang mana perlindungan sebuah merek dapat diberikan melalui sistem pendaftarannya.

### **Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.**

Pada kasus “BMW” Jerman dengan “BMW” Indonesia ini, majelis hakim mengeluarkan SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/XII/2015 yang berisikan bahwa “gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan tidak diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan alasan Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek.

Putusan majelis hakim tidak memperhatikan beberapa hal sehingga putusan majelis hakim keliru dan putusan tersebut tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah yang menjadi pertimbangan didalam memutus suatu perkara. Padahal perlindungan dapat diberikan dengan dasar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek terkait Hak atas merek hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Merek di Indonesia menganut sistem Konstitusi bahwa pemberian perlindungan dapat diberikan setelah adanya pendaftaran. Namun hal ini tidak menjadi bahan pertimbangan bagi hakim.

Dalam putusan hakim dapat juga memperhatikan kriteria sebuah merek dapat dikatakan terkenal hal ini sudah dimuat didalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (b), dan untuk merek BMW milik Jerman telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Berikut gambar logo merek BMW milik Penggugat dan Tergugat :



Merek Pengugat



Merek Tergugat

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat beberapa persamaan merek milik Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

1. Komponen warna yang digunakan oleh Tergugat sama dengan Penggugat yaitu Hitam sebagai dasar, Biru dan Putih.
2. Cara pengucapan atau penyebutan yang sama dikarenakan pemilihan huruf yang sama yaitu “BMW”, hal ini merupakan unsur dominan pada merek Tergugat adalah identik dengan merek milik Penggugat.
3. Tampilan secara visual dari merek milik Tergugat terkesan sama karena penggunaan unsur warna, huruf dan peletakkan huruf yang menjadi ikon pada merek tersebut sama dengan merek milik Penggugat.

Hal ini membuktikan bahwa merek BMW milik Tergugat sama pada pokoknya dengan merek BMW milik Penggugat, dengan memperhatikan beberapa hal diatas. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh beberapa unsur yang menonjol, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan diantara kedua merek tersebut.

Didalam kasus sengketa BMW vs BMW ini, menurut penulis hakim telah mengikuti peraturan perundang-undangan, hanya saja didalam amar putusannya hakim tidak menyebutkan dasar hukum

didalam menjatuhkan putusan. Hakim menyatakan didalam SEMA bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa gugatan yang mempunyai persamaan tetapi beda jenis diatur didalam Peraturan Pemerintah. Dalam putusan yang telah dijatuhkan hakim tidak menyebutkan secara tegas dan tertulis Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar tidak diterimanya gugatan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kekosongan hukum, dimana Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) tersebut belum ada. Akibat dari belum adanya Peraturan Pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI, yang mengatur mengenai Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis pada saat kasus ini masih dalam proses persidangan. Maka terjadilah ketidakpastian hukum bagi pemegang merek terkenal. Jika hal ini terjadi maka majelis hakim dapat mengikuti putusan terdahulu (yurisprudensi), sehingga terjadi keselarasan didalam memutus sengketa merek yang sama. Didalam kasus BMW ini Hakim tidak selaras dalam memutus perkara dalam hal merek. Seperti kasus *Giordano vs Giordani* di tingkat kasasi hakim mengabulkan seluruh gugatan, menyatakan bahwa *Giordano* adalah merek terkenal dan *Giordani* mempunyai persamaan padapokoknya dengan merek terkenal dan telah dilandasi dengan iktikad baik sehingga membatalkan merek *Giordani*.

Akibat lain dari SEMA dikeluarkan yang berisi memerintahkan hakim untuk memberikan amar putusan tidak dapat diterima untuk kasus persamaan pada pokoknya dan/atau seluruhnya merek terkenal tidak sejenis, sehingga putusan-putusan sebelumnya tidak dapat dipedomani. Sehingga putusan Peninjauan Kembali Kabul dengan amar putusan tidak diterima. Inkonsistensi putusan hakim ini

menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum untuk para pemegang hak merek terkenal yang sudah susah payah, bekerja keras dengan melakukan promosi secara besar-besaran untuk membangun mereknya sehingga terkenal dengan reputasi yang baik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29PK/Pdt.Sus-HKI/2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan tidak dapat diterima. Berkaitan dengan putusan perkara tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap BMW milik Penggugat tersebut, dan berakibat terhadap status kepemilikan objek perkara dalam hal ini Penggugat tidak dapat membatalkan merek BMW milik Tergugat sehingga pihak Tergugat masih bisa menggunakan merek tersebut. Sehingga atas hal tersebut objek yang menjadi sengketa pun tidak mengalami perubahan status apapun, sedangkan posisi hukum dari para pihak masih seperti semula sebelum terjadinya sengketa merek antara Penggugat dan Tergugat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan merek terkenal terhadap peniruan yang menyebabkan persaingan tidak jujur (*unfair competition*) sebenarnya sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, perlindungan dapat diberikan dengan dasar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek terkait Hak atas merek hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Merek di Indonesia menganut sistem Konstitusi bahwa pemberian perlindungan dapat diberikan setelah adanya pendaftaran.
2. Dalam putusan Majelis Hakim telah keliru didalam pertimbangannya, dimana hakim telah menyatakan gugatan tidak



dapat diterima. Namun didalam putusannya hakim tidak menyebutkan secara tegas Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum dalam memutus sengketa. Majelis hakim seharusnya tidak berpatokan pada peraturan prosedural saja, majelis hakim dapat menggunakan yurisprudensi sehingga terjadi keselarasan hukum.

## **SARAN**

1. Masyarakat, diharapkan dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan merek, serta tahapan-tahapan pendaftarannya agar suatu saat tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, dan diharapkan bagi masyarakat yang akan mendaftarkan mereknya lebih baik merek atas hasil karya sendiri. Pendaftar merek, agar menguraikan dengan jelas merek yang akan didaftarkan baik mengenai jenis merek, bentuk, unsur warna, pemilihan tulisan yang akan menjadi ikon, dan bunyi (cara pengucapan), guna menghindari kekeliruan dan kebingungan dimasyarakat luas.
2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Merek harus bisa lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima pendaftaran merek baru, guna meminimalisir dan mencegah terjadinya sengketa merek yang akan datang. Para hakim, agar memberikan putusan yang berkeadilan dan memberikan perlindungan dengan menyatakan dasar hukum secara tegas didalam memutus sengketa. Jika terjadi kekosongan hukum, tidak hanya berpegang pada keadilan prosedural saja, hakim dapat melihat putusan terdahulu dan beberapa elemen yang dianggap penting sehingga memberikan putusan yang berkeadilan sehingga memberikan perlindungan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.

Anne Gunawati, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Bandung: Alumni, Cet. Kesatu.

Asian Law Group Pty Ltd, 2006 *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*, Bandung: PT. Alumni.

Bakoro Suryo Banindro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta.

Edy Santoso, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

H. OK. Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Kesembilan,

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

jiyono dan Feriyanto, 2015, *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: LPPM UNY.

Rahmi Janed, 2015, *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi & Intergritasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia.

Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Tim Lindsey, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni.

Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

**Artikel Seminar/Jurnal/Website**

Fenny Wulandari, “*Implementasi Merek Terdaftar Sebagai Perlindungan Terhadap Konsumen*”, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No.2, Diakses Pada Diakses Pada 7 Oktober 2019.

Nurhidayati, “*Perlindungan Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Kasus Piere Cardin Melawan Alexander satriyo Wibowo)*”, Jurnal Administrasi Kantor, Vol.5 No.1, Diakses Pada 7 Oktober 2019.