



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SENGGKETA MEREK TERKENAL  
TERHADAP BARANG TIDAK SEJENIS MENURUT PASAL 6 AYAT (2)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK  
(studi putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK /Pdt.Sus-HKI/2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**PRISKILA LAMBASA SEPTUAGESIMA SIREGAR**  
NIM: 125010107111110



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2017**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SENGKETA MEREK TERKENAL TERHADAP  
BARANG TIDAK SEJENIS MENURUT PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 Pk /Pdt.Sus-HKI/2016)

Oleh:

**PRISKILA LAMBASA SEPTUAGESIMA SIREGAR**

**125010107111110**

Sripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **03 OCT 2017**

Ketua Majelis Penguji

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.

NIP. 19530121 197903 1 002

Anggota

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.

NIP. 19830502 200812 1 003

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.

NIP. 19720622 200501 1 002

Anggota

M. Zairul Alam, S.H., M.H.

NIP. 19740909 200604 1 002

Anggota

Yenni Eta Widyanti, S.H., M.H.

NIP. 19790603 200812 2 002

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

NIP. 19620805 198802 1 001



1. Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S

NIP. 19530121197903 1 002

[bambang.winarno@ub.ac.id](mailto:bambang.winarno@ub.ac.id)

2. M. Zairul Alam, S.H., M.H.

NIP. 19740909 200604 1 002

[Zairul\\_alam@yahoo.com](mailto:Zairul_alam@yahoo.com)

3. Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.

NIP. 19830502 200812 1 003

[Reka.dewan@ub.ac.id](mailto:Reka.dewan@ub.ac.id)

4. Yenni Eta Widyanti, S.H., M.H.

NIP. 19790603 200812 2 002

[Yenni.eta@ub.ac.id](mailto:Yenni.eta@ub.ac.id)



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 754/Plagiasi/FH/2017

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : PRIKILA LAMBASA SEPTUAGESIMA SIREGAR  
NIM : 125010107111110  
Judul : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SENGGKETA MEREK TERKENAL  
TERHADAP BARANG TIDAK SEJENIS MENURUT PASAL 6 AYAT (2)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/Pdt.sus-HKI/2016)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Agustus 2017

Ketua Deteksi Plagiasi,

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Priskila Lambasa Septuagesima Siregar

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 15 Februari 1995

Riwayat pendidikan : SD Negeri 124 Manado

SD Negeri Peguyangan Denpasar, Bali

SD Katolik Santo Yoseph 2 Denpasar, Bali

SMP Kristen Anugerah Denpasar, Bali

SMA Kristen Harapan Denpasar, Bali

S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Karya Ilmiah : Tinjauan Yuridis Putusan Sengketa Merek Terkenal Terhadap

Barang Tidak Sejenis Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)





## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, penyertaan, anugerah serta kasih setia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SENGKETA MEREK TERKENAL TERHADAP BARANG TIDAK SEJENIS MENURUT PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 29 PK/PDT.SUS-HKI/2016)”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih atas semua bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, Bapak Dr.Eddy P.Siregar, S.H., M.H. dan Ibu Ir.Nurhayati Aritonang,MT. yang menjadi motivator penulis dan juga telah senantiasa memanjatkan doa, dorongan semangat, menguatkan dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga untuk selalu menjadikan anak yang berprestasi dalam mewujudkan gelar kesarjanaan ilmu hukum ini, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan memberikan kesehatan.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Budi Santoso S.H., LL.M. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H., MS. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus layaknya Bapak untuk penulis terima kasih atas bimbingan, motivasi, ilmu-ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini semoga Bapak selalu sehat dalam lindungan Allah Swt.
5. Bapak M. Zairul Alam, S.H., M.H. selaku Ayah dan Dosen Pembimbing Pendamping, Terima Kasih atas bimbingan, ilmu, dan motivasinya



kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini semoga Bapak juga selalu sehat dalam lindungan Allah Swt.

6. Geremia Palmarhum Harungguan Siregar, Raja Yosia Manahan Trinitas Siregar, Raja Koresy MelkiSedek Siregar selaku Abang dan Adek Kandung yang selalu memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Diyah Ratnajati selaku Pengacara dan Kakak penulis yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, dan bantuan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada RAME-RAME, Ivon Adelima Sinaga, Dwi Widia Astuti, Nandita Pratami, Gavrilia Beatrice Dasmasele, Grecia Tambunan, Gabriela Meliala, Desliana Sitorus, Christian Adi Santoso, Aditya Ryan Tarigan, Evanto Pandora Manalu, Yulius Riwu selaku sahabat yang memberikan dorongan semangat, motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada KTB Sukacita Penuh, HAP SQUAD terutama Sarah Christiani Nainggolan, Gibtha Wilda, dan Yeni Oktafia selaku sahabat sekaligus saudara terbaik saat kuliah yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, dan kasih sayangnya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Tuhan Yesus mengampuni kesalahan kita dan memberkati kita selalu.

Malang, Agustus 2017

Penulis,

Priskila Lambasa Septuagesima Siregar



# TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SENGGKETA MEREK TERKENAL TERHADAP BARANG TIDAK SEJENIS MENURUT PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

(studi putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK /Pdt.sus-HKI/2016)

Priskila Lambasa Septuagesima Siregar, Dr. Bambang Winarno S.H., M.S., M. Zairul Alam, SH., MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [priskilajesus95@gmail.com](mailto:priskilajesus95@gmail.com)

## ABSTRAK

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat isu hukum yang dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi karena adanya sengketa merek terkenal terhadap barang tidak sejenis. Berdasar dari ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu ketika merek "BMW" yang merupakan merek terkenal yang berasal dari Jerman yang berhasil tidak diterimanya putusan gugatan pembatalan merek pada peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang melawan pihak BMW *Body Man Wear* milik Hendrywo Yuwijiyo yang merupakan perusahaan lokal yang berasal dari Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan membandingkan dengan negara lain yaitu Jerman sebagai negara asal merek terkenal "BMW" dan negara Singapura sebagai negara yang maju dalam industri perdagangan. Dalam penelitian ini sistem hukum yang dijadikan perbandingan mengenai penghapusan merek adalah undang-undang merek dengan *European Union Trademark Regulation* dan *Singapore Trade Mark Act*.

Kata kunci: Merek, Merek Terkenal, Barang dan Jasa Tidak Sejenis, *European Union Trademark Regulation*, *Singapore Trade Mark Act*, BMW



**JURIDICAL REVIEW ON THE COURT DECISION FOR THE DISPUTE OF  
FAMOUS BRAND TOWARD NON-SIMILAR GOODS BASED ON ARTICLE 6  
PARAGRAPH (2) OF LAW NUMBER 15 YEAR 2001 ABOUT BRAND  
( A Study in the decree of Supreme Court number 29/PK /Pdt.Sus-HKI/2016)**

Priskila Lambasa Septuagesima Siregar, Dr. Bambang Winarno S.H., M.S., M. Zairul Alam, SH., MH.

Law Faculty of Brawijaya University

Email: [priskilajesus95@gmail.com](mailto:priskilajesus95@gmail.com)

**ABSTRACT**

This study discussed legal issue that was triggered by the dispute of famous brand toward the non-similar goods. According to the certain art. 6, ver. 2 Act number 15, 2001 explaining that the claim must be rejected by the General Department if the brand is do have some similarity in fundamental view or in the full view with the well known trademark that owned by the other side for either product or merit as long as it is follows the certain rules and regulations that determined further with the Government Set of Rules. One of the problems that appeared is when the well known trademark “BMW” form Germany that successfully the verdict claim got rejected the Supreme Court against the side of BMW “Body Man Wear”, owned by Hendrywo Yuwijoyo, a local corporation originated in Indonesia. This research is done by the analyzing and comparing to the other countries like Germany, who is the main origin of the well known brand “BMW” and Singapore as a developed country in industrial business. In this research the law system that will be compared for the sake of brand removal will be Branding Regulation with European Union Trademark Regulation and Singapore Trade Mark Act.

Key Words: Trademark, Well Known trademark, diverge kind of product or merit, European Union Trademark Regulation, Singapura Trade Mark Act, BMW



## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, penyertaan, anugerah serta kasih setia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SENGKETA MEREK TERKENAL TERHADAP BARANG TIDAK SEJENIS MENURUT PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 29 PK/PDT.SUS-HKI/2016)”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih atas semua bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, Bapak Dr.Eddy P.Siregar, S.H., M.H. dan Ibu Ir.Nurhayati Aritonang,MT. yang menjadi motivator penulis dan juga telah senantiasa memanjatkan doa, dorongan semangat, menguatkan dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga untuk selalu menjadikan anak yang berprestasi dalam mewujudkan gelar kesarjanaan ilmu hukum ini, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan memberikan kesehatan.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Budi Santoso S.H., LL.M. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H., MS. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus layaknya Bapak untuk penulis terima kasih atas bimbingan, motivasi, ilmu-ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini semoga Bapak selalu sehat dalam lindungan Allah Swt.
5. Bapak M. Zairul Alam, S.H., M.H. selaku Ayah dan Dosen Pembimbing Pendamping, Terima Kasih atas bimbingan, ilmu, dan motivasinya



kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini semoga Bapak juga selalu sehat dalam lindungan Allah Swt.

6. Geremia Palmarhum Harungguan Siregar, Raja Yosia Manahan Trinitas Siregar, Raja Koresy MelkiSedek Siregar selaku Abang dan Adek Kandung yang selalu memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Diyah Ratnajati selaku Pengacara dan Kakak penulis yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, dan bantuan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada RAME-RAME, Ivon Adelima Sinaga, Dwi Widia Astuti, Nandita Pratami, Gavrilia Beatrice Dasmasele, Grecia Tambunan, Gabriela Meliala, Desliana Sitorus, Christian Adi Santoso, Aditya Ryan Tarigan, Evanto Pandora Manalu, Yulius Riwu selaku sahabat yang memberikan dorongan semangat, motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada KTB Sukacita Penuh, HAP SQUAD terutama Sarah Christiani Nainggolan, Gibtha Wilda, dan Yeni Oktafia selaku sahabat sekaligus saudara terbaik saat kuliah yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, dan kasih sayangnya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Tuhan Yesus mengampuni kesalahan kita dan memberkati kita selalu.

Malang, Agustus 2017

Penulis,

Priskila Lambasa Septuagesima Siregar

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	x

**BAB I PENDAHULUAN**

A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	10
C.Tujuan Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian.....	11
E.Sistematika Penulisan.....	11

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A.Kajian Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	13
B.Kajian Umum Mengenai Merek.....	16
C.Kajian Umum Mengenai Merek Terkenal.....	23
D.Kajian Umum Mengenai Klasifikasi Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftar Merek.....	26

**BAB III METODE PENELITIAN**

A.Jenis Penelitian.....	35
B.Pendekatan Penelitian.....	36
C.Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	37
D.Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	39
E.Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40
F.Definisi Konseptual.....	41

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Perbandingan Pengaturan Merek terkenal Dalam Barang Tidak Sejenis antara Indonesia dengan Uni Eropa dan Singapura.....	42
1. Ketentuan Merek terkenal Dalam Barang Tidak Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Indonesia.....	43

2. Ketentuan Merek Terkenal Dalam Barang Tidak Sejenis Menurut Pengaturan Merek Di Jerman Dan Singapura.....	54
3. Analisis Perbandingan.....	62

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 Terkait Dengan Putusan Tidak Diterimanya Gugatan Peninjauan Kembali Oleh Pihak BMW ( <i>Bayerische motoreen Werkee Aktiengesellschaft</i> ) menurut perspektif Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek.....	66
--	----

1. Kasus Posisi.....	66
2. Alasan-Alasan Yang Diajukan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali.....	75
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali.....	77
4. Analisis Kasus.....	79

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

## **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**





DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
Tabel 1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2	Perbandingan pengaturan Ketentuan Penggunaan Merek Dalam Barang Dan Atau Jasa Tidak Sejenis.....	64



Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Nomor Universitas Judul

Gambar 1 Alur Proses Pendaftaran Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001

DAFTAR GAMBAR

Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
Tabel 1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2	Perbandingan pengaturan Ketentuan Penggunaan Merek Dalam Barang Dan Atau Jasa Tidak Sejenis.....	64







## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi dan perdagangan yang telah menembus batas-batas wilayah telah mendapat perhatian dunia internasional, khususnya terhadap perdagangan atas barang dan jasa. Barang dan jasa yang nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat luar maupun dalam negeri sangat bermacam-macam. Melalui hal inilah maka suatu negara menjalin hubungan perdagangan dengan negara lainnya, saling melengkapi kebutuhan dari negara tersebut. Dengan juga didukung oleh sangat pesatnya kemajuan dari segi teknologi, maka akan sangat memudahkan suatu negara dalam hal berinteraksi maupun berkomunikasi dengan negara lainnya.

Dilihat dari banyaknya aktifitas perdagangan secara internasional maka secara khusus terdapat pula perlindungan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan, agar kualitas yang ditawarkan oleh si penyedia barang atau jasa tidak menjadi jelek atau tidak merugikan setiap pihaknya. Hal ini membuat adanya pembentukan organisasi perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO) yang salah satu kesepakatannya mengatur tentang hak-hak intelektual yang tertuang di dalam pengaturan hak kekayaan atas intelektual dunia yaitu "*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*" (TRIPs), yang dimana TRIPs ini juga dilengkapi dengan sistem penegakan hukum serta penyelesaian sengketa dibidang perdagangan khusus pada perjanjian-perjanjian di dalam ranah hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dengan telah diratifikasinya perjanjian *Agreement Establishing the World Trade Organization* yaitu Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdag



Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository  
Repository  
Repository  
Repository  
Repository  
Repository

Repository satu bagian penting dari suatu persetujuan WTO adalah "Agreement on Trade  
Repository *Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit*  
Repository *Goods*" (TRIP's) maka TRIP's ini berlaku di Indonesia juga .

Repository Dalam perdagangan, khususnya dalam hal pembedaan antara barang satu  
Repository dengan barang yang lainnya sangat dibutuhkan tanda pembeda yaitu dengan adanya  
Repository suatu merek. Berdasar pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001  
Repository tentang merek, pengertian merek yaitu :

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

Repository Dalam TRIPs *Agreement* juga dijabarkan pengertian dari merek yang  
Repository tertuang dalam pasal 15 ayat (1) , yaitu sebagai berikut:

Repository U *"Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods*  
Repository U *of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be*  
Repository U *capable of constituting a trademarks. Such signs, in particular words*  
Repository U *including personal names, letters, numerals, figurative elements and*  
Repository U *combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be*  
Repository U *eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently*  
Repository U *capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make*  
Repository U *registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may*  
Repository U *require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible"*

Repository U "Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu  
Repository U membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek.

Repository U Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang,  
Repository U huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau  
Repository U kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal

Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository  
Repository  
Repository  
Repository





sebagaimana diatur dalam undang-undang di suatu negara yang telah mengaju dalam TRIPs tersebut sebagaimana hal itu terjadi di Indonesia.

Pembaharuan peraturan di bidang merek sangat berkaitan dengan kelancaran proses perdagangan. Ada dua hal inti yang sangat penting yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam setiap melakukan pembaharuan peraturan di ranah bidang merek yaitu untuk menjaga terlaksananya persaingan usaha yang sehat dan untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat (menimbang huruf a & b UU Nomor 15 Tahun 2001).<sup>2</sup>

Walaupun telah adanya perlindungan tentang suatu ciptaan di Indonesia baik dari Undang-undang ataupun dari putusan pengadilan yang melindungi suatu ciptaan yang terkenal dari adanya suatu pendaftar pertama yang tidak beritikad baik, akan tetapi penggunaan merek terkenal tersebut dalam jenis-jenis barang lainnya masih memerlukan perdebatan.

Mulainya Kasus Sengakta merek BMW ini terjadi pada saat perusahaan otomotif BMW (*Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft*) dari Jerman menggugat ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pihak BMW (*Body Man Wear*) Indonesia yaitu Henrywo pada tahun 2012. Perusahaan BMW Jerman tidak terima jika Henrywo memproduksi celana dan baju dengan merek BMW yang sama dengan kepunyaan pihak BMW Jerman. Saat itu perusahaan BMW telah berhasil untuk membatalkan merek BMW versi Henrywo melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga telah mengabulkan gugatan BMW untuk merek pakaian BMW *Body Man Wear* milik Henrywo. Seluruh Majelis hakim telah memutuskan bahwa sekiranya BMW

<sup>2</sup> Titon Slamet Kurnia, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs**, PT. Alumnus, Bandung, 2011, hal 72



telah terbukti sebagai merek terkenal dunia. Sedangkan Henrywo dianggap memiliki iktikad tidak baik pada saat mendaftarkan merek *Body Man Wear* miliknya, dan karena sudah mendompleng merek BMW yang sudah terkenal di dunia itu. Meski berlainan golongan kelas (jenis barang), merek *Body Man Wear* serta logonya sudah dianggap penggugat memiliki persamaan. Menurut pihak BMW, persamaan ini meliputi dari tata cara penyebutan dan tampilan visualnya.<sup>3</sup>

Menanggapi gugatan itu, pihak kuasa hukum dari Henrywo yaitu Ruly Johari membantah dalil-dalil yang telah disampaikan oleh pihak penggugat. Menurut kuasa hukum Ruly Johari, merek BMW *Body Man Wear* sudah terdaftar sejak Tahun 2002.

Merek ini sudah didaftarkan di kelas barang yang berbeda dengan merek milik penggugat dan juga karena pengajuan pembatalan merek tersebut sudah melebihi dari batas waktu menurut undang-undang, yaitu dalam jangka waktu 5 tahun. Merek

BMW versi Henrywo telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) sejak tanggal 17 September 2004 untuk barang-barang kelas 25, yaitu pakaian jadi (pakaian pria ataupun wanita, pakaian muslim, olahraga, dan pakaian anak-anak). Logo BMW *Body Man Wear* juga sudah terdaftar di dengan nomor IDM000181631 (Ditjen HKI) sejak 20 Oktober 2008. Atas putusan gugatan tersebut, pihak Henrywo tidak terima dan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Namun kemudian yang terjadi adalah permohonan dari pihak Henrywo dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung malah menolak gugatan pihak BMW dari Jerman. Putusan kasasi itu diputus dan diketok oleh Majelis hakim Mahkamah Agung pada tanggal 27 Oktober 2014 dalam putusan Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Pihak BMW Jerman pun tidak terima dan

<sup>3</sup><https://beritagar.id/artikel/berita/baju-bmw-penjarangan-kalahkan-mobil-bmw-dalam-sengketa-merek-di-ma>, diakses pada tanggal 1 november 2016, jam 11:00 WIB

<sup>4</sup>*Ibid*



mengajukan upaya hukum terakhir, yaitu melakuakn permohonan Peninjauan Kembali ke mahkamah Agung. Tapi upaya itu justru tidak membuahkan hasil apa-apa . Majelis Hakim Mahkamah Agung hanya mengubah isi putusan ditolak menjadi tidak diterima dalam putusan Peninjauan kembalinya. Majelis Hakim beralibi bahwa gugatan pembatalan merek itu tidak diterima karena barang yang disengketakan tidak sejenis kelas barangnya. Maka Mahkamah berpendapat bahwa sampai hari ini belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam kasus sengketa nama Merek BMW ini, memang benar ada persamaan antara BMW asal Jerman dengan BMW milik Henrywo. Tetapi kedua merek itu bukan merek dalam satu jenis produk barang yang sama . Henrywo memproduksi barang –barang dalam kategori *fashion* sementara BMW asal Jerman memproduksi barang dalam kategori otomotif.<sup>5</sup>

Dengan peliknya masalah dalam dunia bisnis dalam hal ini terkait dengan masalah merek dagang khususnya terkait dengan penggunaan merek terkenal terhadap barang tidak sejenis dan adanya perbedaan penerapan pelaksanaan ketentuan terhadap barang tidak sejenis antara Undang-undang merek Indonesia dan Undang-Undnag Merek di Jerman dan Singapura. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Putusan Sengketa Merek Terkenal Terhadap Barang Tidak Sejenis Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 /PK /Pdt.Sus-HKI/2016).

---

<sup>5</sup>*Ibid*





Tabel 1

Tabel penelitian terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2012	Desty Ratnasari, Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan Trips Pada Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata Internasional	<p>1. Bagaimana Pengaturan Tentang Merek Terkenal Dalam Hukum Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana Pengaturan Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis Menurut Hukum Indonesia?</p> <p>3. Bagaimana Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIP'S Dalam Perkara Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang Atau Jasa Tidak Sejenis Di Indonesia?</p>
2.	2014	Bagus Raditya Wirautama, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Analisis Putusan MA Nomor 892 K/Pdt.Sus/2012 dalam kasus merek terkenal Cardinal	<p>1. Bagaimana Hakim Baik Judex Factie Maupun Judex Yuris Menafsirkan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Dalam Kasus Merek Cardinal Dalam Putusannya?</p> <p>2. Apakah Pertimbangan Hakim Terdapat Perbedaan Dalam Memutuskan Merek Terkenal Dengan Merek Biasa?</p>



3.	2008	Irwansyah ockap Halomoan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelangggaran Merek Di Indonesia	<p>1. Apa Yang Dimaksud Dengan Pelanggaran Merek Dan Bagaimana Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek?</p> <p>2. Apakah Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Merek Cukup Memberikan Perlindungan Bagi Oemegang Merek Dagang Terkenal Asing Untuk Menegakkan Hak-Haknya?</p> <p>3. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Merek Di Indonesia?</p>
4.	2017	Amelia Ulfa Husnul Nuvvus, Fakultas Hukum Universitas Lampung	Pembatalan Merek Pierre Cardin Sebagai Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus- HKI/2015)	<p>1. Apakah Merek Dagang Pierre Cardin Dari Designer Asal Perancis Memenuhi Kriteria Sebagai Merek Terkenal?</p> <p>2. Bagaimana Sikap Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Sengketa Pembatalan Merek Pierre Cardin Sebagai Merek Terkenal?</p> <p>3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Pembatalan Merek Pierre Cardin?</p>

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016



## B. Perumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas , maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan merek terkenal dalam barang tidak sejenis menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan perubahan Undang-Undang merek Nomor 20 Tahun 2016, dan Undang-Undang Merek di Jerman dan Singapura?
2. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 29 Pk/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait dengan putusan tidak diterimanya gugatan peninjauan kembali oleh pihak BMW (*Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft*) berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ?

## C. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian ini ,yaitu :

1. Membandingkan Undang-Undang Merek Indonesia dan Undang-Undang Merek di Jerman dan Singapura terkait penggunaan merek terkenal terhadap barang tidak sejenis.
2. Menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait tidak diterimanya gugatan peninjauan kembali oleh pihak BMW otomotif berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001?



#### **D. Manfaat Penelitian :**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum merek dalam Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) terutama di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian dapat menambah wawasan terhadap kajian khususnya tentang merek dalam ranah Hak kekayaan Intelektual (HKI). Sehingga masyarakat luas mengerti tentang hukum merek khususnya dalam tindakan pengaturan tentang pembedaan merek sesuai dengan jenis kelas barangnya.

#### **E. Sistematika Penulisan :**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini tersusun atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan landasan-landasan teori yang dipakai oleh penulis untuk menjelaskan mengenai definisi dan juga teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh penulis, yang juga akan dijadikan pedoman pemecahan permasalahan.



### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat metode penelitian penulis yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan yang akan di jabarkan oleh pembahas sebagai jawaban dari rumusan yang telah pembahas buat berdasar pada isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan secara singkat dan padat kesimpulan yang didapat dari uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya penulis juga memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

#### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pada hakikatnya tidak ada satu pun definisi tentang HKI atau *Intellectual Property Right* yang dapat diterima secara umum/universal. Namun untuk dipakai menjadi suatu pedoman, ada beberapa makna tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu<sup>1</sup>:

a) Definisi HKI adalah hak eksklusif yang secara khusus diberikan oleh pemerintahan

kepada penemu/pencipta atau pendesaian dari hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam suatu jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri ataupun dilisensikan.<sup>2</sup>

b) Menurut Sri Redjeki Hartono, hak milik intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karen hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi.<sup>3</sup>

c) Sedangkan menurut pendapat Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah menuturkan bahwa HKI adalah suatu hak yang berasal dari adanya kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak

<sup>1</sup> Anonim, *HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2013, hal 13

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual Dibidang Hak cipta, Paten, Dan Merek*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2002, hal 14



umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan juga berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>4</sup>

d) Bouwman-Noor Mout menyimpulkan bahwa HKI adalah hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materiil maupun immateriil. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi, melainkan daya cipta itu sendiri yang dilindungi. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau ketiga-tiganya.<sup>5</sup>

Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Objek atau hak-hak yang diatur dalam HaKI adalah karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.<sup>6</sup>

## 2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Secara hukum HKI dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak cipta (*copyright*) dan juga hak kekayaan industri (*industrial property right*). Berdasarkan Konvensi Pendirian WIPO ditetapkan di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dalam *Article 2 (viii)* menetapkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak-hak yang berhubungan dengan:

1. *Literary, artistic and scientific works.*
2. *Performance of performing artists, phonograms, and broadcasts.*
3. *Invention in all fields of human endeavor.*
4. *Scientific discoveries.*
5. *Industrial designs.*
6. *Trademark, service mark, and commercial name and designation.*
7. *Protection against unfair competition.*

<sup>4</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hal 32.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *HAKI-Hak kekayaan Intelektual*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008, hal 2.



Di Indonesia sendiri HKI dapat digolongkan berdasarkan Undang-undang yang sudah tersedia, yakni:<sup>7</sup>

- a) Paten.
- b) Hak cipta.
- c) Merek atau merek dagang.
- d) Desain industri.
- e) Desain tata letak sirkuit terpadu.
- f) Rahasia dagang.
- g) Perlindungan varietas tanaman.

### 3. Undang-Undang HKI Yang Berlaku Di Indonesia

Sampai saat ini, di Indonesia telah membuat dan mengundang tujuh Undang-undang terkait tentang HKI. Dari ketujuh Undang-undang tersebut terdapat bermacam-macam penggolongan HKI yang mendapat perlindungan hukum secara normatif, yaitu:<sup>8</sup>

- a) Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.
- b) Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri.
- c) Undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.
- d) Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten.
- e) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek.
- f) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

<sup>7</sup> H. Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal 3-4

<sup>8</sup> Insan Budi Maulana, **Bianglala Haki (Hak kekayaan Intelektual)**, PT.Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hal 15



## B. Kajian Umum Mengenai Merek

### 1. Pengertian Merek

Dalam dunia usaha perdagangan sangat dibutuhkan daya pembeda antara produk usaha satu dengan yang lainnya. Dimana daya pembeda tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik barang tersebut. Daya pembeda itulah yang disebut dengan merek. Di Indonesia sendiri, sistem perlindungan terhadap merek sudah dikenali dan dimulai pada tahun 1961.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, pengertian merek yaitu :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan juga digunakan dalam setiap kegiatan perdagangan barang atau jasa”<sup>10</sup>

Dalam ketentuan TRIP’s, merek didefinisikan sebagai :

*“Trademarks means any sign or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or service of one undertaking, shall be capable of constituting a trademark”<sup>11</sup>*

“Setiap tanda atau kombinasi pada tanda yang mempunyai kekuatan hukum untuk membedakan barang-barang atau jasa milik seseorang dengan pihak lain.”

Sedangkan menurut beberapa pendapat ahli , diantaranya yaitu Phillip S. James M.A mendefinisikan merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika

<sup>9</sup> O.K. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

<sup>11</sup> Article 15 (1) Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Right





perdagangan yang sudah mencapai batas-batas wilayah ini berfungsi untuk mencapai pertumbuhan industri perdagangan yang sehat.<sup>15</sup>

Fungsi Merek yaitu sebagai berikut:

- 1) Membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya (jati diri).
- 2) Menunjukkan Kualitas (Mutu) dari barang atau jasa.
- 3) Sebagai sarana promosi (iklan).<sup>16</sup>

Secara rinci Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek itu ada tiga yaitu:

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.<sup>17</sup>

Agar suatu merek dapat dilindungi oleh hukum maka seharusnya dilakukan pendaftaran merek. Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Merek yang tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut telah mengandung salah satu unsur dari di bawah ini:

- a. bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. tidak mempunyai daya pembeda;
- c. telah menjadi kepunyaan umum;

<sup>15</sup>Irwansyah Oekap Halomoan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia*, 2008

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Mar, hal. 59.



d. merupakan keterangan yang berkaitan dengan suatu barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftarannya.

## b. Prosedur Pendaftaran Merek

Menurut PP Nomor 23 Tahun 1993, prosedur permintaan pendaftaran suatu merek yaitu sebagai berikut :

### “Pasal 1

- (1) Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat
- (2) Bentuk dan isi formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini
- (3) Pengisian formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2), (3), (4), (5), (6), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992.<sup>18</sup>

### Pasal 2

Setiap permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 wajib dilengkapi dengan :

- a. Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;
- d. Surat Kuasa Khusus apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
- e. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri;
- f. Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- g. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.<sup>19</sup>

### Pasal 3

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek..

<sup>19</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.



(1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa :

- a. merek yang dirintakan pendaftaran adalah miliknya;
- b. merek yang dimintakan pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya

(2) Surat Pernyataan ditandatangani oleh pemilik merek dan bermeterai cukup

(3) Surat Pernyataan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.<sup>20</sup>

#### Pasal 4

(1) Etiket merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berukuran :

- a. maksimal 9 X 9 Cm
- b. minimal 2 X 2 Cm

(2) Apabila etiket merek berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih).<sup>21</sup>

#### Pasal 5

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah Surat Kuasa khusus untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan mereknya.<sup>22</sup>

#### Pasal 6

Salinan peraturan penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.<sup>23</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 , alur pendaftaran merek adalah sebagai berikut :

<sup>20</sup>Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

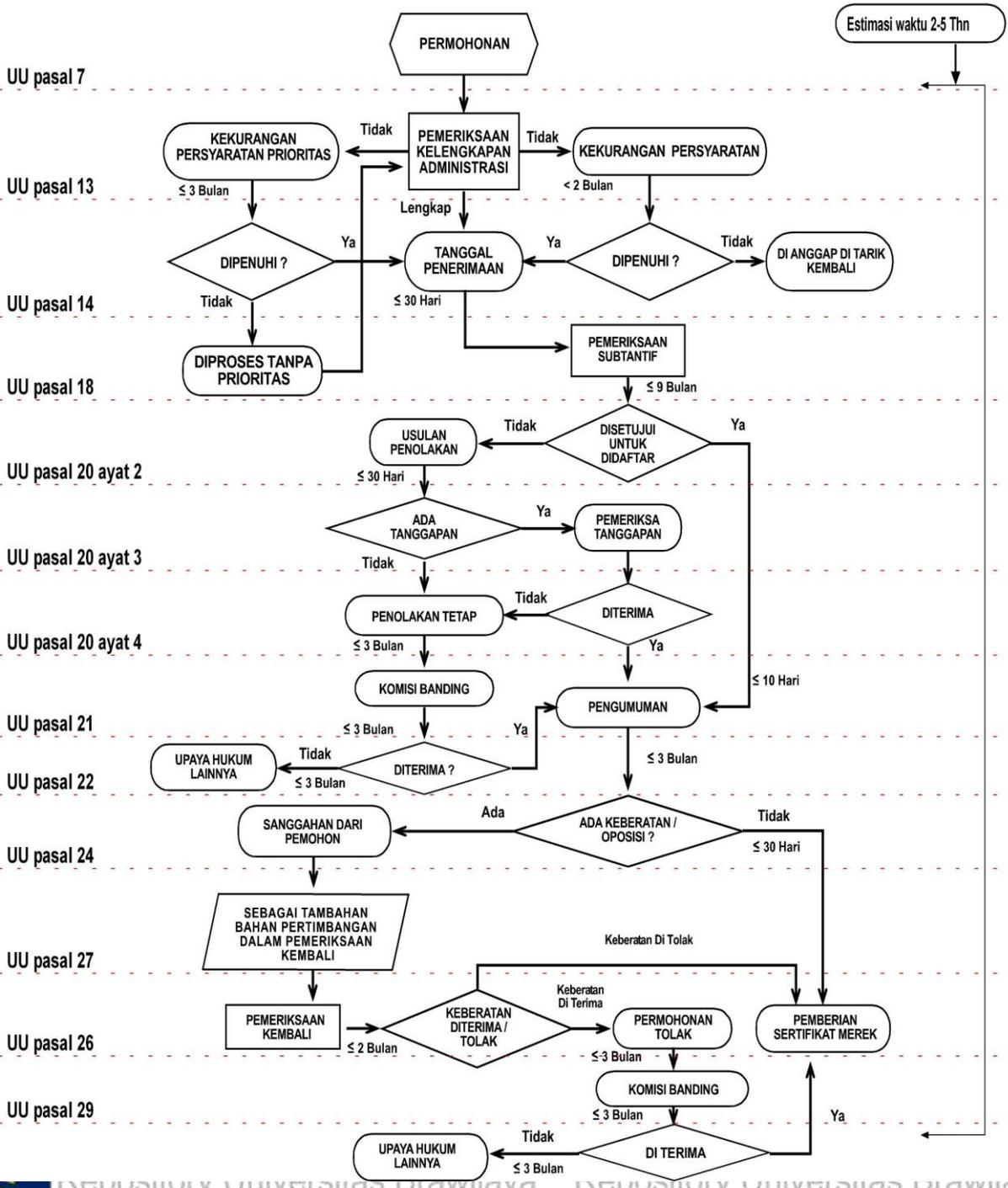
<sup>21</sup>Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

<sup>22</sup>Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

<sup>23</sup>Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

**Bagan 1**  
**Alur Proses Pendaftaran Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001**

**ALUR PROSES PENDAFTARAN MEREK MENURUT UU NO.15 TAHUN 2001)**



Estimasi waktu 2-5 Thn

Sumber : Data Sekunder, diolah 2016

**C. Kajian Umum Mengenai Merek Terkenal**



Dalam dunia persaingan usaha masing-masing produsen berlomba-lomba untuk mengenalkan atau mempromosikan merek atas produk barang atau jasa miliknya kepada konsumen melalui iklan ataupun promosi dan investasi secara besar-besaran di beberapa negara. Merek yang sudah terkenal akan kualitas produk barang atau jasanya pun yang sudah terjamin kualitasnya telah tersebar dan dikenal sampai ke lapisan konsumen di berbagai negara. Namun upaya dan strategi bisnis lah yang membuat kesuksesan dari produsen merek barang ataupun jasa tersebut, yang dimana membuat merek barang ataupun jasa tersebut memiliki derajat kualitas yang bagus dan terkenal di suatu negara.

Merek terbagi menjadi 3 golongan yang berbeda yaitu Merek Biasa (*normal mark*), merek terkenal (*Well-Known Mark*), dan Merek Termashyur (*Famous mark*).<sup>24</sup>

Dalam cakupan khususnya pada “*Well-known mark*” dan “*famous mark*” masih sulit membedakan, mengetahui kualifikasi dan definisinya yang jelas karena disetiap negara pengertiannya berbeda-beda.<sup>25</sup> Dalam sistem Hukum Indonesia sendiri pun tidak membedakan terminologi “merek terkenal” ditentukkan dari arti “*famous mark*” dan “*well-known mark*”. Namun meskipun begitu hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tetap mengacu pada ketentuan dalam “*Paris convention*” yang mengatur mengenai merek terkenal (*well-known mark*).<sup>26</sup>

Di Indonesia pengaturan hukum merek yang merupakan suatu ukuran merek dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known Mark*) diuraikan pada Penjelasan pada Pasal 6 ayat(1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu:

<sup>24</sup> Yahya Harahap, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan undang-undang No.19 Tahun 1992**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 85.

<sup>25</sup> Insan Budi Maulana, **Bunga Rampai: Pandangan 21 Wanita terhadap Hak dan Kekayaan Intelektual**, Yayasan klinik Hak dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Krina Dwi, Jakarta, 2005, hal. 208.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 22-23.



“...Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bagian bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memrintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”<sup>27</sup>

Dalam Penjelasan Undang-Undang diatas dijelaskan bahwa agar bisa dikatakan merek terkenal, maka beberapa hal harus diperhatikan antara lain, pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut di bagian bidang usaha yang bersangkutan, reputasi dari merek terkenal yang diperoleh karena adanya suatu promosi yang secara besar-besaran dan juga investasi merek di beberapa belahan negara di dunia yang disertai juga dengan bukti pendaftaran dari merek tersebut.<sup>28</sup>

Dikarenakan belum jelasnya pengertian dari merek terkenal (*well-known mark*) maka ada beberapa pendapat mengenai merek terkenal yang bisa dijadikan bahan acuan mengenai defini tentang merek terkenal, yaitu :

1. Menurut pendapat Prof.DR.Insan Budi Maulana., jika melihat dan menelaah dari ketentuan pada Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) *TRIP's Agreement* maka dapat disimpulkan beberapa hal utama dalam menentukan adanya suatu merek terkenal (*well Known mark*), yaitu:
  - a. Pengetahuan masyarakat atas promosi dari merek tersebut.
  - b. Pengetahuan masyarakat yang relevan tentang merek tersebut.

<sup>27</sup>Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

<sup>28</sup>Frans H. Winarta, *Suara rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 438-439.



c. Perlindungan merek terdaftar yang terkenal diberikan untuk barang dan jasa yang tidak sejenis apabila dapat menimbulkan kesan memiliki hubungan dan pemilik dari merek terdaftar itu dirugikan atas penggunaannya.<sup>29</sup>

2. Menurut Prof. Ahmad Zen Umar Purba berpendapat bahwa umum diterima jika keterkenalan merek di suatu yurisdiksi tidak sendirinya diterima sebagai merek terkenal di yurisdiksi lain.<sup>30</sup>

3. Menurut Pendapat sari Yahya Harahap, ada beberapa kriteria dari merek terkenal, antara lain:

a. Lambangnya mempunyai kekuatan pancaran yang menarik.

b. Idaman atau pilihan dari berbagai lapisan konsumen dikalangan masyarakat.

c. Didukung pula oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1) Mempunyai presentasi kualitas penawaran nilai yang tinggi.

2) Dari presentasi tersebut harus dibarengi dengan luasnya wilayah penawaran di negara-negara di dunia.

3) Mempunyai kedudukan yang stabil dalam kurun waktu yang lama.

4) Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang tersebut.<sup>31</sup>

#### **D. Kajian Umum Mengenai Klasifikasi Kelas Barang dan Jasa Bagi Pendaftaran**

##### **Merek**

Dalam setiap pendaftaran Merek terdapat penggolongan kalsifikasi kelas sehingga mennghindar terdapatnya persamaan dalam Merek yang terbagi menjadi 2 bagian ,yaitu:<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Insan Budi Maulana, op. Cit.

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftar Merek



a) **Daftar kelas barang:**

1. Kelas 1:

Segala jenis bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan industri, ilmu pengetahuan dan juga bidang fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, kehutanan, dan damar tiruan (yang tidak diolah), plastik (yang tidak diolah), pupuk, komposisi dari bahan pemadam api, perlengkapan pelunak dan pematri, zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan, sert azat- perekat yang dipakai dalam dunia industri.

2. Kelas 2:

Cat-cat, dan juga permis, lak-lak, bahan pencegah karat dan kelapukan kayu, bahan pewarna, pembetsa atau pengering, bahan mentah damar alam, logam yang berbentuk lembaran dan bubuk yang digunakan untuk para pelukis, penata dekor, serta pencetak dan juga para seniman.

3. Kelas 3:

pemutih dan zat-zat lainnya yang dipakai untuk mencuci; membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan juga menggosok, sabun-sabun, wangi-wangi, minyak-minyak sari, kosmetik, losion rambut, dan bahan-bahan untuk memelihara gigi.

4. Kelas 4:

Minyak dan lemak yang digunakan untuk bidang industri, bahan pelumas, komposisi zat yang berguna untuk menyerap, membasahi dan juga mengikat debu, serta bahan bakar dan bahan-bahan penerangan, lilin-lilin,serta sumbu-sumbu.

5. Kelas 5:

Perlengkapan hasil farmasi, ilmu kehewan dan juga saniter, bahan-bahan untuk diet yang disesuaikan untuk pemakaian dalam bidang medis, makanan bayi,



plester-plester, bahan-bahan pembalut, bahan-bahan yang digunakan untuk menambal gigi, bahan untuk membuat gigi palsu, pembasmi kuman, untuk membasmi binatang perusak, jamur, dan juga tumbuhan.

6. Kelas 6:

Segala jenis logam biasa beserta campurannya, bahan bangunan yang terbuat dari logam, bangunan-bangunan yang terbuat dari logam yang dapat diangkut, bahan-bahan dari logam untuk membuat jalan kereta api, kabel dan juga kawat yang terbuat dari logam biasa yang bukan untuk listrik, barang berupa besi, benda kecil dari logam besi, pipa dan tabung dari logam, lemari besi, dan juga bijih-bijih.

7. Kelas 7:

Segala jenis mesin dan juga mesin perkakas, motor-motor (kecuali mesin untuk kendaraan darat), kopling mesin dan komponen transmisi lainnya (kecuali untuk kendaraan darat), perkakas pertanian, mesin menetas untuk telur-talor.

8. Kelas 8:

Alat-alat dan perkakas yang dijalankan dengan tangan, alat-alat pemotong, pedang-pedang, dan pisau silet.

9. Kelas 9:

Perlengkapan serta instrumen dari ilmu pengetahuan, dan pelayaran, serta geodesi, listrik, fotografi sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan, serta penyelamatan dan juga pendidikan, perlengkapan untuk merekam, mengirim ataupun juga mereproduksi suara serta gambar, pembawa data magnetik, disk perekam, mesin-mesin yang bergerak secara otomatis dan mekanisme untuk perlengkapan yang bekerja dengan cara memasukkan kepingan logam ke



dalamnya, mesin kas, serta mesin untuk menghitung, peralatan pengolahan data dan komputer, dan juga perlengkapan pemadam kebakaran.

#### 10. Kelas 10:

perlengkapam serta segala instrumen hal yang berkaitan dengan pembedahan, pengobatan, hal kedokteran, kedokteran gigi dan juga kedokteran hewan, anggota badan, perihal mata dan gigi palsu, benda-benda bagian ortopedik, dan juga bahan untuk pengerjaan penjahitan luka bedah.

#### 11. Kelas 11:

Perlengkapan yang akan digunakan untuk hal keperluan penerangan, pemanasan, serta penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, serta penyediaan air dan juga untuk kebersihan.

#### 12. Kelas 12:

Kendaraan-kendaraan (untuk yang di udara ataupun di air, perlengkapan untuk bergerak di daratan).

#### 13. Kelas 13:

Senjata api, amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil, serta bahan peledak, kembang api, dan juga yang digunakan untuk petasan.

#### 14. Kelas 14:

Segala jenis logam mulia dengan campurannya dan benda-benda yang terbuat dari logam mulia atau yang telah disalut atau dicampur dengan bahan tersebut, perhiasan, batu-batu mulia, jam-jam dan juga instrumen pengukur waktu.

#### 15. Kelas 15:

Berbagai Alat-alat untuk keperluan musik (alat musik).

#### 16. Kelas 16:



Kertas, karton (dan semua yang terbuat dari bahan ini), barang-barang untuk cetakan, bahan untuk menjilid buku, potret-potret, alat tulis-menulis serta perekat untuk keperluan alat menulis atau rumah tangga, alat kesenian kuas untuk cat mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali untuk perabotan kantor), bahan pendidikan dan juga pengajaran, bahan-bahan plastik untuk membungkus, kartu-kartu untuk bermain, huruf-huruf cetak, dan juga klise.

#### 17. Kelas 17:

Karet, getah (untuk perca dan asbes), mika, bahan plastik yang sudah berbentuk untuk dapat digunakan dalam hal pembuatan barang, bahan untuk membungkus, merapatkan dan juga menyekat, pipa-pipa lentur yang bukan terbuat dari logam.

#### 18. Kelas 18:

kulit (imitasi, kulit halus binatang, kulit mentah), koper-koper dan tas untuk tamasya, payung hujan, payung matahari dan tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pelana dan juga peralatan untuk kuda dari bahan kulit.

#### 19. Kelas 19:

Segala jenis bahan peralatan bangunan (bukan termasuk logam), pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, bahan aspal dan pek, bitumen, dan juga bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah yang bukan dari logam, monumen-monumen, bukan terbuat dari logam.

#### 20. Kelas 20:

Perabotan-perabotan rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda yang terbuat dari kayu, gabus, rumput, dan buluh, rotan, tanduk, tulang, serta gading, dan balein, kulit kerang, amber, serta kulit mutiara, dan tanah liat



magnesium dan juga semua bahan-bahan penggantinya, atau yang terbuat dari bahan plastik.

#### 21. Kelas 21:

Perkakas dan segala wadah-wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur (bukan terbuat dari logam mulia atau yang telah dilapisi logam mulia) sisir dan juga bunga-bunga karang, sikat-sikat (kecuali untuk kuas), bahan pembuat sikat, benda-benda untuk alat kebersihan, wol, baja, kaca yang belum atau sedang dikerjakan (kecuali untuk kaca yang dipakai dalam suatu bangunan), gelas-gelas, porselin dan segala pecah belah dari tembikar.

#### 22. Kelas 22:

Jenis Tambang, tali, jala, tenda, tirai, serta kain terpal, layar, sak dan kantong-kantong, bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali yang terbuat dari karet ataupun plastik), dan serat kasar untuk kegiatan pertenunan.

#### 23. Kelas 23:

Benang-benang yang digunakan untuk keperluan tekstil.

#### 24. Kelas 24:

Tekstil dan barang untuk tekstil, tilam-tilam serta tempat tidur dan juga meja.

#### 25. Kelas 25:

Pakaian (pria maupun wanita), alas kaki, dan juga tutup kepala.

#### 26. Kelas 26:

Sehala jenis renda dan sulaman, pita dan jalinan dari pita, kancing kail dan mata kait, segala jenis jarum dan juga bunga-bunga hasil buatan.



27. Kelas 27:

Segala jenis karpet, permadani, keset dari bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai penutup ubin, hiasan-hiasan gantung dinding (bukan terbuat dari tekstil).

28. Kelas 28:

Semua jenis mainan, alat-alat untuk senam dan olah raga, serta kelengkapan hiasan untuk pohon natal.

29. Kelas 29:

Daging, ikan, unggas, buah-buahan serta sayuran yang telah diawetkan, dikeringkan dan dijadikan agar-agar, semua jenis selai, saus dari buah-buahan, telur, susu dan hasil dari produksi susu, serta minyak dan lemak yang bisa dimakan.

30. Kelas 30:

Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung dan semua yang terbuat dari gandum, roti, kue dan kembang gula, es konsumsi, madu, air gula, ragi atau bubuk pengembang roti dan kue, garam, moster, cuka, saus-saus (segala jenis bumbu), rempah-rempahan, jenis es, kecap, saus tauco, trasi, serta petis, krupuk, dan juga emping.

31. Kelas 31:

Hasil dari produksi dari pertanian, perkebunan, kehutanan dan juga jenis-jenis gandum, binatang hidup, buah dan sayuran segar, benih-benih, tanaman dan bunga-bunga alami, makanan hewan, dan juga mout.

32. Kelas 32:



Segala jenis bir, air (mineral dan soda), minuman bukan alkohol yang lain, minuman terbuat dari buah dan perasan buah, sirup-sirup dan keperluan lainnya untuk membuat minuman.

33. Kelas 33:

Segala Jenis dari minuman keras (kecuali bir).

34. Kelas 34:

Tembakau, semua barang keperluan perokok, dan juga korek api.

a) Daftar kelas jasa:<sup>33</sup>

1. Kelas 35:

Periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, dan fungsi dari kantor.

2. Kelas 36:

Asuransi, segala urusan mengenai keuangan, urusan moneter, urusan tanah dan juga bangunan.

3. Kelas 37:

Urusan Pembangunan gedung, perbaikan, dan jasa pemasangan.

4. Kelas 38:

Semua bentuk telekomunikasi.

5. Kelas 39:

Setiap jenis angkutan, pengemasan dan penyimpanan barang-barang, dan juga pengaturan perjalanan.

6. Kelas 40:

Untuk keperluan Perawatan bahan-bahan.

7. Kelas 41:

---

<sup>33</sup> Ibid



Pendidikan, pemberian pelatihan, serta hiburan, kegiatan olah-raga dan juga kebudayaan.

8. Kelas 42:

Penyediaan untuk jenis makanan dan minuman, untuk perawatan medis, kesehatan dan kecantikan, jasa pelayanan dokter hewan dan pertanian, jasa pelayanan hukum, penelitian ilmiah dan industri, pembuatan program komputer.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis penggunaan merek terkenal terhadap barang tidak sejenis. Kemudian dianalisis dengan pendapat para ahli hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dan diteliti serta diambil kesimpulan berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang diteliti adalah permasalahan hukum dan hukum sendiri adalah kaidah atau norma yang ada di masyarakat, oleh karena itu penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif dengan diperlukan suatu unsur-unsur hukum, yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis sesuai dengan kenyataan yang berlaku (serasi).<sup>2</sup> Dalam penelitian ini yang diteliti oleh penulis adalah tentang norma-norma dalam peraturan perundang-undangan terkait penggunaan merek terkenal terhadap

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar** 35

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri M

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 14-17

— **n Hukum**, UI-PRESS, Jakarta, 1983, hal 42

**enelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT.



barang tidak sejenis. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini untuk menemukan adanya kekaburan norma pengaturan sengeket merk terkenal terhadap penggunaan jenis barang yang tidak sejenis.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mencoba menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan **Tinjauan Yuridis Putusan Sengketa Merek Terkenal Terhadap Barang Tidak Sejenis Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK /Pdt.Sus-HKI/2016)**, sehingga dapat ditemukan suatu penyelesaian ini secara tepat dan langkah apa yang harus dilakukan agar adanya kejelasan pengaturan penggunaan merek terkenal yang tidak sejenis khususnya dalam putusan kasus yang penulis bahas.

Dengan demikian, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan juga pendekatan kasus (*Case Approach*):

### 1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Penelitian ini mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan juga regulasi yang berhubungan dengan berbagai hal yang menjadi isu dari hukum yang diteliti.<sup>3</sup>

### 2. Metode Pendekatan kasus (*Case Approach*)

<sup>3</sup>Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hal 93



pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu penelitian terhadap kasus-kasus yang saling berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan tinjauan yuridis penggunaan merek terkenal terhadap barang tidak sejenis oleh yang bukan pemilik merek.

#### a) Bahan hukum primer

- 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- 2) SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- 3) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftar Merek
- 5) *The Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS's)* Tahun 1994
- 6) *Paris Convention for the protection of industrial Property.*
- 7) *The Statue Of The Republic Of Singapore Trade Marks Act (Chapter 332)*
- 8) *Regulation (Eu) 2015/2424 Of The European Parliament And Of The Council Of 16 December 2015*

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer atau yang membantu penulis dalam menganalisis bahan hukum primer yang

<sup>4</sup>Dyah Ochtorima Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 119



berupa nahan pustaka, pendapat para ahli, dokumen penelitian, materi-materi dari internet antara lain meliputi ;

- 1) Artikel-artikel internet terkait dengan sengketa Merek terhadap penggunaan barang tidak sejenis;
- 2) Literatur-literatur yang terkait dengan sengketa Merek terkenal terhadap penggunaan barang tidak sejenis oleh yang bukan pemilik merek;
- 3) Jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan Hukum Indonesia yang mengatur penggunaan merek terkenal terhadap barang tidak sejenis oleh yang bukan pemilik merek;
- 4) Pendapat ahli hukum yang terkait dengan hukum merek, dan kekuasaan kehakiman.

#### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk bagi penulis untuk penjelsan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan lainnya, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum

#### D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian dengan *statue approach* (Pendekatan Peraturan perundang-undangan), dan *case approach* (Pendekatan Kasus), maka teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dapat diartikan dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai merek, dan kekuasaan kehakiman baik berupa undang-undang dan peraturan lain. Kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut ke



dalam suatu kerangka metodis yang padu. Selain itu, pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan membaca literatur, makalah, ilmu perundang-undangan, jurnal, artikel dan esai yang berkaitan dengan hukum merek khususnya mengenai sengketa merek terkenal terhadap penggunaan barang yang tidak sejenis untuk menemukan informasi, dan pengetahuan mengenai tinjauan yuridis penggunaan merek terkenal terhadap barang tidak sejenis.

Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, serta Perpustakaan Umum Kota Malang Jawa timur.

### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Seluruh bahan hukum primer tentang tinjauan yuridis penggunaan merek terkenal terhadap barang tidak sejenis oleh yang bukan pemilik merek yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinterpretasi, diklarifikasi, dianalisis dengan menggunakan deskriptif yaitu suatu metode analisis kelemahan dari bahan hukum dengan menggunakan masalah tinjauan yuridis sengketa merek terhadap penggunaan barang yang tidak sejenis dan mengambil contoh kasus sengketa Merek BMW. Selanjutnya mengolah data tersebut, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran mengenai masalah tersebut dan langkah pemerintah maupun pengadilan khususnya Mahkamah Agung untuk mengatasi sengketa merek-merek terkenal yang tidak sejenis penggunaan barangnya. Sehingga dapat ditemukan suatu penyelesaian atau saran dan dapat dipahami ataupun diterapkan. Dengan kata lain penelitian ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah karena adanya kekaburan hukum atau kekurangan dalam peraturan hukum terhadap masalah ini.





## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Perbandingan Pengaturan Merek Terkenal Dalam Barang Tidak Sejenis antara Indonesia dengan Uni Eropa dan Singapura.

Dalam perkembangan setiap negara yang telah sangat maju pesat contohnya seperti di Uni Eropa yang salah satu negara anggotanya yaitu Jerman yang merupakan asal dari merek terkenal BMW dan juga Singapura yang merupakan salah satu negara maju yang terpadang dalam bidang industri dan perdagangan dunia, dimana juga telah mengatur tentang merek yang lebih dikenal dengan sebutan EU *Trademark Regulation* dan Singapura *Trade Mark Act*. Merek sangat berperan penting dalam dunia bisnis perdagangan khususnya dalam hal pembedaan jenis barang satu dengan yang lainnya, pembedaan jenis barang satu dengan yang lainnya yaitu dengan membedakan tanda dari asal, nama dan juga jenis jaminan atas mutu dari barang tersebut. Karena merek merupakan hal yang sangat eksklusif khususnya bagi kepentingan pemilik merek terdaftar dan juga bagi orang yang ingin mendapatkan hak atas merek maka dari itu sangat perlu untuk dilindungi oleh negara. Dalam beberapa kasus terdapat pelanggaran terhadap Merek, khususnya jika terdapat kesamaan merek namun dalam cakupan jenis barang dan jasa yang berbeda. Terkait dengan perbandingan pengaturan merek terkenal dalam hal jenis barang dan jasa yang berbeda, khususnya dalam penelitian ini mengambil dari negara Jerman dan Singapura. Penjelasan mengenai pengaturan Merek Terkenal terhadap jenis barang yang berbeda dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu berdasar Undang-Undang Merek di Indonesia, *European Union Trademark Regulation* dan *Singapore Trade Mark Act*, dan analisis perbandingannya yaitu sebagai berikut:



## 1. Ketentuan Merek Terkenal Dalam Barang Tidak Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia.

Sesuai dengan perkembangan merek yang semakin hari semakin banyak dalam dunia usaha maka permasalahannya pun semakin kompleks. Baik dalam hal merek terkenal maupun merek tidak terkenal. Terkait dengan kasus yang akan dibahas maka pasal yang digunakan oleh penulis untuk menelaah permasalahan merek ini adalah sesuai dengan amar putusan mahkamah agung yaitu pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan juga perubahannya yaitu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pasal 6 terdapat dalam bagian kedua Undang-Undang Merek yaitu tentang merek yang tidak dapat di daftarkan dan ditolak. Pasal 6 ini terdiri dari 3 ayat yang mana yang akan digunakan sebagai landasan berpikir adalah ayat 1 dan ayat 2. Yaitu terspesifikasi pasal 6 ayat (2) jo pasal 6 ayat (1) huruf b yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2):<sup>1</sup>

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

Pasal 6 ayat (1) huruf b:<sup>2</sup>

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

<sup>1</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

<sup>2</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek



Perlu kita garis bawahi bahwa dalam pasal 6 ayat (2) Jo pasal 6 ayat (1) huruf b terdapat kalimat “mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya...”

kalimat tersebut secara harfiah dan penafsiran hukum adalah sebagai berikut :

Yang dimaksudkan dengan “persamaan pada pokoknya” yaitu adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya suatu unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, yang dapat menimbulkan suatu kesan adanya persamaan baik mengenai persamaan bentuk, dan cara penempatan, cara penulisan ataupun kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan pada bunyi ucapan yang terdapat pada merek tersebut.

Ada juga teori yang mengatakan bahwa untuk menentukan suatu persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya haruslah memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Adanya persamaan pada rupa ataupun penampilan (*similarity of appearance*)
2. Adanya persamaan pada bunyinya (*sound similarity*)
3. Adanya persamaan dalam hal pengertian ataupun konotasinya (*conotation similarity*)
4. Adanya persamaan pada kesan dalam dunia perdagangan (*similarity in commercial impression*)
5. Adanya persamaan pada jalur perdagangan (*trades channel similarity*).

Sesuai dengan salah satu prinsip yang paling mendasar dari Merek yang sangat diutamakan adalah apabila terdapat unsur pembeda antara satu merek dengan merek yang lainnya, sehingga merek tersebut mempunyai karakteristik yang melekat dan tidak menyebabkan adanya permasalahan dikemudian hari. Hal ini dikarenakan dalam hukum merek dikenal dengan hak eksklusif yang berarti satu merek hanya dapat dipegang atau dimiliki oleh satu pemegang merek saja.



Dalam hukum Merek terdapat suatu ajaran ataupun doktrin persamaan yang timbul berkaitan dengan fungsi dari merek, yaitu untuk dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang-barang yang lainnya. Terdapat 2 ajaran persamaan dalam merek, yaitu :

a. Doktrin persamaan keseluruhan :

Menurut doktrin ini , persamaan merek yang ditempatkan diatas prinsip *entireties similar* yang berarti bahwa antara merek yang satu dengan merek yang lainnya mempunyai persamaan yang menyeluruh meliputi semua faktor yang sangat relevan secara optimal yang dapat menimbulkan suatu persamaan.

b. Doktrin persamaan identik :

Doktrin ini mempunyai definisi lebih luas dan juga fleksibel, dalam ketentuan ini dikatakan bahwa untuk menentukan adanya suatu persamaan Merek tidak perlu semua unsur secara komulatif sama, tetapi cukup hanya beberapa unsur saja atau terdapat faktor-faktor yang relevan saja yang sama, sehingga dapat terlihat antara dua merek yang akan diperbandingkan identik atau sama serta mirip, jadi menurut doktrin ini antara merek yang satu dengan merek yang lain tetap terdapat perbedaan tetapi perbedaan tersebut tidak menonjol dan tidak mempunyai kekuatan pembeda yang kuat sehingga satu dengan yang lainnya hanya mirip (*similar*) maka sudah pasti dapat dikatakan dengan identik.

Doktrin persamaan yang dianut dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dilihat dalam Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan :

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila Merek tersebut:





Pemerintah” tersebut dihapus dan diganti dengan kata-kata “... yang memenuhi persyaratan tertentu”. Penjelasan mengenai persyaratan tertentu yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang terdapat dalam Pasal 19 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, yaitu :

- a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap permohonan. (alasan keberatan harus mempunyai bukti yang cukup dimana mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya untuk barang dan jasa yang tidak sejenis dengan Merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan merek terkenal).<sup>3</sup>
- b. Merek terkenal yang sudah didaftar.<sup>4</sup>

Dengan adanya perubahan kata-kata dalam pengaturan merek terkenal dalam barang tidak sejenis otomatis tidak lagi menghambat proses pembatalan Merek terdaftar yang nyatanya telah mendompleng atau menyerupai merek terkenal sebelumnya. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Dengan melihat rumusan dari Undang-Undang dan penafsiran mengenai kalimat “persamaan secara keseluruhan atau sebagian” tersebut maka terlihat jelas maksud dari pembuat Undang-Undang bahwa Undang-Undang Merek menganut doktrin persamaan yang identik , yaitu bahwa terdapat adanya suatu persamaan keseluruhan ataupun pada hakekatnya dinyatakan sama dengan identik (sama serupa).

<sup>3</sup>Pasal 19 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

<sup>4</sup>*Ibid*



Melihat dari adanya ajaran doktrin, prinsip dan Undang-Undang Merek maka seharusnya pencabutan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap merek BMW Body Man Wear disetujui oleh Mahkamah Agung, hal ini dikarenakan secara jelas bahwa merek BMW Body Man Wear telah melakukan suatu perbuatan yang dengan itikad tidak baik merugikan khususnya dalam hal moril terhadap Merek BMW Jerman.

Sehubungan dengan masih belum diaturnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam pasal 6 ayat (2) yaitu “Peraturan Pemerintah tentang merek” dalam hal ini tidaklah masalah seharusnya untuk hakim dalam hal memutus persengketaan tersebut karena dalam memutuskan persengketaan apabila hakim tidak menemukan undang-undang atau peraturan yang jelas yang mengatur tentang persengketaan tersebut maka hakim diperbolehkan untuk melakukan penggalan hukum sehingga akan ditemukan sumber yang ideal demi terciptanya putusan yang berkepastian hukum yang adil, sesuai dengan prinsip dari kekuasaan kehakiman dalam dunia peradilan yaitu putusan pengadilan yang diterapkan atau dilaksanakan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan<sup>5</sup>.

### **1.1. Syarat Merek Terdaftar Yang Tidak Sesuai Dengan Pengaturan Merek Terkenal Dalam Barang Dan Jasa Tidak Sejenis**

Dalam UU Merek terdapat juga beberapa ketentuan atau syarat-syarat mengenai pengaturan merek terkenal dalam barang dan jasa tidak sejenis yang dapat menyebabkan diajukannya gugatan pembatalan merek. Beberapa syarat dibawah ini

<sup>5</sup> Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman



adalah syarat suatu merek terkenal dapat diajukan pembatalan merek, yaitu apabila merek :<sup>6</sup>

- 1) Serupa atau mirip nama atau singkatan nama dari orang terkenal, foto atau nama dari badan hukum yang dipunyai orang lain tersebut. Kecuali hal tersebut atas persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki hak
- 2) Tiruan atau mirip nama atau singkatan nama, bendera, lembaga nasional maupun Internasional. Kecuali didasarkan atas persetujuan tertulis dari para pihak yang berwenang
- 3) Tiruan atau meyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau dari lembaga Pemerintah, kecuali atas dasar persetujuan tertulis dari pihak berwenang

Menurut Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) UU No 15 Tahun 2001 dan Pasal 21 ayat (1) huruf c, agar suatu merek dapat ditolak permohonan pendaftarannya atau dalam hal ini dapat diajukan pembatalan Merek untuk barang atau jasa harus memenuhi bebrapa unsur, yaitu :

- 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya
- 2) Merupakan Merek terkenal
- 3) Barang atau jasa tidak sejenis
- 4) Ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang kemudian telah dihapus dan diganti dengan harus memenuhi persyaratan tertentu.

## **1.2. Ketentuan Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Barang Atau Jasa Tidak Sejenis**

Dalam Hal ketentuan apa yang sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Merek No 15 Tahun 2001 dan Pasal 21 UU No 20 Tahun 2016 mengenai dapat ditolaknya

<sup>6</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis



pendaftaran dari Merek yang pada hakekatnya mempunyai persamaan atau menyerupai Merek Terkenal dalam barang atau jasa tidak sejenis, hal ini juga dapat diajukannya proses upaya gugatan Pembatalan Merek terdaftar oleh pihak yang merasa dirugikan baik secara materiil maupun moril.

Perlindungan mengenai Merek Terkenal dalam barang atau jasa tidak sejenis terdapat upaya gugatan pembatalan pendaftaran merek. Dalam hal ini pengaturan mengenai upaya gugatan pembatalan pendaftaran Merek tertuang dalam Pasal 68 UU No 15 Tahun 2001 dan Pasal 76 UU No 20 Tahun 2016 mengenai pengaturan pembatalan pendaftaran merek, yaitu :

a) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, berbunyi:<sup>7</sup>

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada pihak Direktorat Jenderal.<sup>8</sup>

(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

(4) Dalam hal penggugat atau tergugat yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.”

b) Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, berbunyi:<sup>9</sup>

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan dengan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada pihak Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.”

<sup>7</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis



Dari kedua Undang-Undang yang mengatur mengenai gugatan pembatalan pendaftaran Merek, yaitu pada UU No 15 tahun 2001 dan UU No 20 Tahun 2016

tidak ada perubahan yang signifikan karena pada dasarnya tetap diajukan melalui

Pengadilan Niaga jika ingin mengajukan gugatan pembatalan Merek.

### **1) Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Untuk Barang dan atau jasa Tidak Sejenis.**

Dalam proses pengajuan pembatalan pendaftaran merek juga terdapat tenggang waktunya, sehingga sangat perlu untuk diperhatikan secara teliti oleh pihak

yang akan mengajukan gugatan. Jika gugatan yang diajukan melebihi atau melampaui tenggang waktu yang sudah diatur, maka pihak pengadilan akan tetap melaksanakan

pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan sesuai dengan tugas pengadilan yang tidak boleh menolak pemeriksaan perkara. Namun pada hakekatnya hakim akan tetap

memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena sudah melampaui ketentuan tenggang waktu yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pengaturan mengenai ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek tertuang dalam Pasal 69 ayat (1) UU No 15 tahun 2001 dan Pasal

77 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016, yaitu yang berbunyi:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.”

Yang dimaksud dengan “sejak tanggal pendaftaran merek” adalah terhitung sejak tanggal terdaftarnya merek di Daftar Umum Merek. Selain ketentuan jangka

waktu lima tahun, ada pula ketentuan lainnya yang berkaitan dengan hal lain, yaitu tertuang dalam Pasal 69 ayat (2) UU No 15 tahun 2001, yang berbunyi :



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

Ada pula terdapat dalam Pasal 77 ayat (2) UU No 20 Tahun 2016, yang berbunyi :

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”<sup>10</sup>

Dengan meneliti Pasal 69 ayat (1) UU No 15 tahun 2001 dan Pasal 77 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016, dan juga Pasal 69 ayat (2) UU No 15 tahun 2001 dan Pasal 77 ayat (2) UU No 20 Tahun 2016, maka terdapat perbedaan jangka waktu yang didasarkan pada alasan yang dilalihkan pada gugatan. Untuk alasan yang terdapat unsur “itikad tidak baik” dan merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka gugatan dapat diajukan tanpa adanya batas waktu. selain daripada alasan tersebut maka dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun saja.

## **2. Ketentuan Merek Terkenal Dalam Barang Tidak Sejenis Menurut Pengaturan Merek Di Jerman Dan Singapura.**

WTO (*World Trade Organization*) adalah organisasi dari sistem perdagangan dunia. Tujuan dari dibentuknya organisasi WTO adalah untuk berperan dalam mempromosikan dan juga memperkuat penerapan aturan serta hukum dari perdagangan internasional yang sudah disepakati. Indonesia, Jerman dan Singapura

<sup>10</sup>Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



yang merupakan negara anggota dari WTO meratifikasi juga *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan telah meratifikasi *Paris Convention* (Konvensi Paris) for *the Protection of Industrial Property* dalam hal perlindungan berbagai bidang HKI khususnya untuk negara-negara anggota WTO, yang dimana telah menjadi standar perlindungan minimal yang tertulis dalam perjanjian konvensi dalam naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peretujuan TRIPs yang dimana mengharuskan negara-negara anggota WTO untuk meratifikasi perjanjian internasional berkenaan dengan perlindungan HKI, yakni antara lain *The Rome Convention* (1961), *The Paris Convention* (1967), *The Berne Convention* (1971), dan *The Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* (*Washington Treaty*, 1989)<sup>11</sup>.

Pada Dasarnya ada beberapa prinsip yang mendasari TRIP's Agreement, yaitu :

a. Dalam Pasal 3 ayat (1) TRIP's Agreement yaitu adanya prinsip *national treatment*, yang berbunyi :

*"Each member shall accord to the nationals of other members treatment no less Favourable than it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property..."*

Yang pada intinya prinsip Perlakuan nasional ini mengharuskan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama bagi warga negara dari negara anggota lainnya seperti halnya negara anggota tersebut memperlakukan warga

<sup>11</sup> *Agreement Establishing the World Trade Organizations*, Annex IC, Marrakesh Maroko, 15 April 1994, Peretujuan Pembentukan WTO, UN Doc. No. I-31874, 1 Januari 1995.



negaranya sendiri, khususnya dalam hal ini untuk bidang perlindungan kekayaan intelektual.

b. Dalam Pasal 4 ayat (1) TRIPs Agreement yaitu adanya prinsip *most favoured nation treatment*, yang berbunyi :

*“With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member...”*

Prinsip *most Favoured nation* adalah mempertimbangkan perlindungan kekayaan intelektual, keuntungan, pendahuluan, hak atau imunitas yang diberikan secara langsung kepada warga negara dari seluruh anggota.

c. Dalam Pasal 1 ayat (1) TRIPs Agreement yaitu adanya prinsip standar minimum, yang berbunyi :

*“Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.”*

Pemahaman mengenai prinsip standar minimum adalah negara-negara anggota wajib mengikuti ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Persetujuan TRIPs dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sistem HKI pada masing-masing negaranya.



d. Dalam Pasal 41 ayat (1) TRIPs Agreement yaitu adanya prinsip teritorialitas, yang berbunyi :

*“Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse”*<sup>12</sup>

Prinsip teritorialitas menegaskan negara-negara anggota harus menyediakan prosedur penegakan sistem HKI dan pelaksanaan sistem HKI dapat terlindungi dari pelanggaran HKI. HKI sendiri terbagi menjadi 2 kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

Merek sendiri termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Industri, merek sendiri juga merupakan bagian dari sistem perdagangan, entah itu perdagangan Domestik maupun perdagangan internasional. Pengaturan Merek di Jerman dan Singapura sendiri tertuang dalam *European Union Trademark Regulation* dan *Singapore Trade Mark Act*.

### 1) Ketentuan Merek Terkenal Dalam Barang Tidak Sejenis Di Jerman

Negara Jerman merupakan salah satu negara yang menyetujui *Article 6bis of the Paris Convention* yang salah satu isinya mengatur mengenai tentang Merek, khususnya dalam hal ini mengatur pula tentang merek terkenal (well-known Trade

<sup>12</sup>Pasal 41 ayat (1) TRIPs Agreement



Mark) dalam jenis barang atau jasa yang berbeda atau tidak sejenis (*not similar*).

Pengaturan tersebut di Jerman khususnya tertuang dalam Undang-Undang Merek Uni

Eropa yaitu yang biasa disebut dengan *European Union Trademark Regulation*, yang

dimana pengaturan merek Uni Eropa merupakan *Regulation (EU) 2015/2424 of the*

*European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council*

*Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission*

*Regulation (EC) pengaturan ini mulai berlaku pada 23 maret 2016. Amandemen*

peraturan ini diterbitkan pada 24 Desember 2015 dan merupakan bagian dari EU

*trade mark reform legislative package* yang juga mencakup penggantian *EU Trade*

*Mark Directive (Directive 208/95/EC of the European Parliament and the Council)*

yang sudah ada sebelumnya<sup>13</sup>, pengaturan tersebut diatas didasari pula oleh Article

*6bis of the Paris Convention* yang telah diakui dan dipergunakan oleh setiap negara

anggotanya di seluruh dunia.

Dalam *Article 8(5) European Union Trademark Regulation* menjelaskan

bahwa :

*“ the trademark applied for shall not be registered where it is identical with,*

*or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or*

*services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to*

*those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an*

*earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the*

*case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the*

*Member State concerned, and where the use without due cause of the trade*

<sup>13</sup> <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation> , diakses pada tanggal 10 Januari 2016, jam 09.00 WIB



*mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark”<sup>14</sup>*

Article 8(5) European Union Trademark Regulation menjelaskan bahwa merek dagang diterapkan untuk tidak dapat terdaftar di mana itu adalah identik dengan, atau mirip dengan, tanda awal perdagangan, terlepas dari apakah barang atau jasa yang diterapkan identik dengan, mirip dengan atau tidak sama dengan merek dagang yang sebelumnya terdaftar, di mana dalam kasus sebelumnya merek dagang Uni Eropa, merek dagang yang memiliki reputasi di Uni atau, dalam kasus ini dari merek dagang nasional sebelumnya, merek dagang memiliki reputasi di negara anggota yang bersangkutan, dan di mana penggunaan tanpa sebab karena dari merek dagang diterapkan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil, atau merugikan karakter khas atau reputasi dari merek dagang sebelumnya.

Dimana dalam ketentuannya jika terjadi hal seperti yang terdapat dalam Article 8(5) European Union Trademark Regulation, khususnya jika terdapat suatu merek yang sama persis atau juga identik meskipun dalam jenis barang atau jasa yang berbeda dengan merek yang ditiru dan dirugikan maka akan diberlakukan pembatalan pendaftaran dari merek peniru tersebut karena sangat merugikan pihak pemilik merek yang sebenarnya, merugikan dari segi untuk mengambil keuntungan yang tidak adil serta merugikan reputasi dari merek tersebut.

## 2) Ketentuan Merek Terkenal Dalam Barang Tidak Sejenis di Singapura.

Negara Singapura merupakan salah satu negara di Asia yang berpengaruh dalam ranah dunia bisnis dan perdagangan. Di Singapura sendiri juga mengatur tentang pengaturan Merek, khususnya juga dalam hal ini mengatur pula tentang

<sup>14</sup>Regulation (Eu) 2015/2424 Of The European Parliament And Of The Council Of 16 December 2015



merek terkenal dalam jenis barang atau jasa yang berbeda, yang dimana tertuang dalam *Singapore Trade Mark Act* Section 8 (3b) yang menyebutkan bahwa :

“(3) *Where an application for registration of a trade mark is made before 1st*

*July 2004, if the trade mark :*

*(a) is identical with or similar to an earlier trade mark; and*

*(b) is to be registered for goods or services which are **not similar** to those for*

*which the earlier trade mark is protected the later trade mark shall not be registered if:*

*(i) the earlier trade mark is well known in Singapore;*

*(ii) use of the later trade mark in relation to the goods or services for which the later trade mark is sought to be registered would indicate a connection between those goods or services and the proprietor of the earlier trade mark;*

*(iii) there exists a likelihood of confusion on the part of the public because of such use; and*

*(iv) the interests of the proprietor of the earlier trade mark are likely to be damaged by such use.”<sup>15</sup>*

*Singapore Trade Mark Act* Section 8. (3b) menjelaskan bahwa suatu merek harus terdaftar untuk barang dan jasa yang tidak sejenis untuk orang-orang yang merek dagang sebelumnya dilindungi, merek dagang kemudian tidak akan terdaftar jika:

- a. merek dagang sebelumnya terkenal di Singapura;
- b. penggunaan merek dagang kemudian dalam kaitannya dengan barang atau jasa yang merek dagang kemudian dicari untuk didaftarkan akan menunjukkan

<sup>15</sup> *The Statutes Of The Republic Of Singapore Trade Marks Act (Chapter 332)*



hubungan antara barang-barang atau jasa dan pemilik merek dagang sebelumnya;

- c. terdapat kemungkinan kebingungan pada bagian dari publik karena penggunaan tersebut; dan
- d. kepentingan pemilik merek dagang sebelumnya adalah mungkin rusak oleh pengguna tersebut.

Dari ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam *Singapore Trade Mark Act* tersebut khususnya jika terdapat suatu merek yang sama persis atau juga identik meskipun dalam jenis barang atau jasa yang berbeda, maka akan diberlakukan pembatalan pendaftaran merek tersebut.

### 3. Analisis Perbandingan

Jika ditelaah lebih rinci maka akan terdapat perbandingan antara pengaturan merek terhadap barang dan jasa tidak sejenis di Indonesia dengan di Jerman dan Singapura, namun tidak terlalu banyak perbedaannya karena sama-sama mengacu pada ketentuan *Paris Convention*. Ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai tolak ukur dari perbedaan ketentuan ini, yaitu dalam hal pengaturan terhadap penggunaan merek dalam barang dan jasa tidak sejenis, dan ketentuan perlindungannya, dan juga jangka waktu pengajuan pembatalan pendaftaran merek.

Berikut merupakan tabel perbandingan yang menjelaskan mengenai perbandingan pengaturan ketentuan penggunaan merek dalam barang dan atau jasa tidak sejenis antara Indonesia, Jerman dan Singapura:



Tabel 2

**Perbandingan Pengaturan Ketentuan Penggunaan Merek Dalam Barang Dan Jasa  
Tidak Sejenis**

No	Perbandingan	Undang-Undang Merek Indonesia (UU No.15 Tahun 2001 dan UU No. 20 Tahun 2016)	European Trade Mark Regulation	Singapore Trade Mark Act
1.	Dasar Pengaturan	Pasal 6 ayat 2 UU No 15 Tahun 2001, dan Pasal 21 ayat 1(C) UU No 20 Tahun 2016	Article 8(5)	Section 8 (3b)
2.	Ketentuan Pengaturan	Menurut UU No 15 Tahun 2001 Dapat dilakukan penghapusan Merek sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga dapat dilakukan pengajuan pembatalan pendaftaran merek, Menurut UU No 20 Tahun 2016 dapat	Dapat langsung dilakukan pembatalan pendaftaran merek ataupun penghapusan merek	Dapat langsung dilakukan pembatalan pendaftaran merek ataupun penghapusan merek



		dihapuskan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dan juga dapat dilakukan pengajuan gugatan pendaftaran merek		
3.	Jangka Waktu	terdapat unsur itikad tidak baik dan Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, serta kesusilaan, dan ketertiban umum, maka gugatan dapat diajukan tanpa adanya batas waktu selain daripada alasan tersebut maka dapat diajukan dalam kurun jangka waktu lima (5) tahun saja.	Tidak lebih dari 5 Tahun mulai dari selesainya prosedur pendaftaran merek	Tidak lebih dari 5 Tahun setelah tanggal penyelesaian prosedur pendaftaran merek
4.	Pihak-pihak yang dapat melakukan permohonan	Menurut UU No 15 Tahun 2001 : Dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Menurut UU No 20 Tahun 2016 : Dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pasal 20 dan pasal 21.	Dapat dilakukan oleh pemilik merek Dagang Uni Eropa yang merupakan pihak Negara Anggota. Dengan Syarat: Menyerahkan bukti merek dagang Uni Eropa sebelumnya terdaftar tidak	1. Dapat dilakukan oleh setiap orang/siapa pun. 2. Dapat diajukan ke Panitera atau ke Pengadilan. Pengecualian: 1. Jika



			kurang dari lima tahun.		persidangan mengenai merek dagang yang dimaksud tertunda di Pengadilan, permohonan harus diajukan ke Majelis Hakim.
					2. Panitera ada pada tahap dalam proses permohonan ke Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang merek di Indonesia masih didasari dengan pengaturan Peraturan Pemerintah yang diubah menjadi syarat-syarat yang berlaku terlebih dahulu, karena alasan-alasan diatas dapat diketahui bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Merek kurang memenuhi rasa keadilan. Sedangkan pengaturan merek di Jerman dan Singapura langsung memutuskan terhadap apakah barang tersebut melanggar ketentuan yang telah ada atau tidak. Sehingga memudahkan pemilik merek terkenal tersebut untuk tidak dirugikan lagi baik secara materiil maupun moril. Karena pada dasarnya pengaturan merek negara-negara WTO haruslah sesuai dengan ketentuan *Paris Convention* atau *TRIP's* yang sudah disahkan oleh para Negara anggotanya, yang termasuk didalamnya Indonesia, Jerman dan juga Singapura sehingga dapat terlaksananya keputusan yang adil.



**B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 Terkait Dengan Putusan Tidak Diterimanya Gugatan Peninjauan Kembali Oleh Pihak BMW (*Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft*) Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.**

**1. Kasus Posisi**

**a. Para Pihak**

Pihak dalam kasus ini adalah **BAYERISZHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT** perusahaan pemilik merek BMW yaitu suatu perusahaan otomotif dari negara Jerman yang memproduksi mobil dan sepeda motor mewah dengan performa tinggi, beralamat di Petuelring, Munich, Jerman, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi Penggugat melawan **HENDRYWO YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong)**, beralamat di jalan muara karang blok H.8.S/8 Pluit, penjarangan, Jakarta Utara (Green Garden Blok G.III/1 RT.009/09 Kedoya Utara, Kebon jeruk, Jakarta Barat), sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat. Dan juga **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq.DIREKTORAT MEREK**, beralamat di jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang 15119, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat.

**b. Fakta-Fakta Hukum**



Kasus ini bermula saat perusahaan BMW Jerman mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek BMW BODY MAN WEAR terdaftar milik HENDRYWO YUWIJOYO di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. HENDRYWO YUWIJOYO adalah Pemilik merek BMW BODY MAN WEAR pada kategori kelas barang 25 yang terdaftar tanggal 17 September 2004 dan Logo merek BMW Body Man Wear yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM00018631 tanggal 20 Oktober 2008 yang terdaftar di Direktorat Jendral HKI. Untuk kelas barang/jasa 25 merupakan jenis barang berupa pakaian (Jenis pakaian apa saja), alas kaki, dan juga tutup kepala.

Perusahaan Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif yang berasal dari negara Jerman yang memproduksi mobil dan sepeda motor mewah dengan performa tinggi. Merek otomotif BMW ini telah terdaftar di Jerman pada tahun 1929 (jauh sebelum pihak BMW "Body Man Wear" mengajukan permohonan pendaftaran mereknya) dan mulai berlaku hingga 28 februari 2019 dalam golongan barang-barang kelas 07 dan 12, dan juga hingga saat ini sudah mendaftarkan merek untuk huruf BMW di lebih dari 150 negara termasuk Indonesia. Logo BMW dipakai pada mobil-mobil BMW yang termasuk salah satu mobil mewah terlaris di Indonesia dan dunia, posisi ini secara prestise atau gengsi tersendiri terhadap nama BMW untuk mobil-mobil. Penggugat termasuk juga barang-barang lain seperti pakaian dan produk-produk gaya hidup dibawah nama BMW dan Logo BMW. Produk-produk dengan merek BMW semuanya berkaitan secara erat dengan citra gaya hidup mewah dan aktif.

Pada Tahun 2011, penggugat mengumumkan bahwa merek akan membuat investasi baru yang signifikan dalam memperluas aktivitas produksi BMW-nya di Indonesia. Grup BMW dan mitranya berinvestasi dengan total lebih dari 100 miliar



rupiah selama dua tahun kedepan dalam memproduksi model-model baru, termasuk penjualan dan jaringan distribusi di Indonesia Khususnya di Indonesia, Merek BMW dari Jerman ini telah mendaftarkan 30 jenis merek dan logo BMW, yaitu pada kelas 4, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 41.

Namun belakangan diketahui tergugat memiliki pendaftaran BMW BODY MAN WEAR. Tergugat memproduksi pakaian-pakaian seperti misalnya celana jins dengan menggunakan merek tersebut. Merek BMW BODY MAN WEAR tercetak pada label yang juga berisi gambar dari mobil BMW terkenal milik penggugat. Hal ini jelas merupakan suatu usaha untuk membongceng keterkenalan Penggugat atas mobil mewahnya. Tergugat menggunakan huruf BMW secara jelas untuk mengidentifikasi mobil mewah yang diproduksi oleh penggugat. Gambar mobil pada label yang digunakan oleh tergugat tersebut dapat langsung dikenali sebagai mobil yang didesain dan diproduksi oleh Penggugat. Hal ini dikarenakan, gambar mobil ini merupakan foto-foto dari model sebenarnya yang diproduksi dan dipromosikan secara luas oleh penggugat. Pendaftaran untuk logo milik tergugat dibawah pendaftaran nomor IDM000181613 memperkuat dalil-dalil gugatan atas itikad tidak baik karena logo tersebut walaupun didaftarkan dengan warna hitam dan putih, namun tergugat menggunakannya dalam warna biru dan putih bersamaan dengan huruf BMW. Dengan adanya usaha tergugat untuk mendompleng atau membongceng keterkenalan Merek BMW dari Jerman, maka gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Merek, yang menyatakan bahwa : “Gugatan pembatalan pendaftera Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6” Pasal-pasal yang disebutkan pada Pasal 68, yaitu sebagai berikut:



1. Pasal 4 Undang-Undang Merek:

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dengan itikad tidak baik.

2. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek:

Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal "BMW" dan "LOGO BMW" yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang sejenis.

3. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang merek :

Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal "BMW" dan "LOGO BMW" yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang tidak sejenis.

Mengenai ketentuan batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik, berdasarkan ketentuan

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut "Undang-Undang Merek") gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa adanya batas waktu apabila merek yang bersangkutan telah bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan ataupun juga ketertiban

umum. Dalam penjelasan pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa "Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama halnya dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan pada Pasal 5 huruf a. Termasuk juga dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum yaitu adanya itikad tidak baik (*Bad Faith*)". Ketentuan

Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Merek beserta penjelasannya ini pun telah sesuai



dengan ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad baik. Konvensi Paris ini pun telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden R.I nomor 15 Tahun 1992 Tentang Pengesahan Konvensi Paris. Dengan kenyataan bahwa merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2008, maka bukan merupakan alasan lagi untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa.

Terhadap gugatan yang dilakukan oleh Termohon kasasi tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa, dimana bahwa Merek BMW BODY MAN WEAR Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat terdaftar sejak tanggal 3 Mei 2002 dan tanggal 5 Juli 2005 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25. Sementara gugatan pembatalan pendaftaran merek-merek milik Tergugat baru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2013, dengan demikian gugatan pembatalan Merek BMW BODY MAN WEAR Daftar IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik tergugat diajukan setelah 5 tahun sejak tanggal berlakunya perlindungan Merek BMW BODY MAN WEAR dan Merek Logo milik tergugat tersebut, sehingga gugatan pembatalan merek ini telah kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang menyebutkan:

“Gugatan Pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal Pendaftaran Merek”<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.



Jika Penggugat mendalilkan bahwa dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek ini tanpa adanya batas waktu (Sesuai Ketentuan Pasal 69 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek), dengan alasan Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permintaan pendaftaran Merek BMW BODY MAN WEAR dan merek Logo tersebut, hal tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada.

Berdasarkan dari eksepsi Tergugat, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah Kadaluwarsa, sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek.

Dalam gugatan tersebut Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 10 Desember 2013 yang dimana amar putusannya bahwa mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan Pendaftar pertama yang berhak menggunakan Merek BMW dan Logo BMW di Indonesia, menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan pendaftaran merek BMW Body Man Wear yang juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek BMW Penggugat, dan juga membatalkan Merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.

Kemudian Tergugat/Pemohon Kasasi tidak terima dengan Hasil Putusan Gugatan Pembatalan Merek oleh Penggugat/Termohon Kasasi tersebut dan mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung dengan dalil-dalil yang diutarakan dalam eksepsi Tergugat dalam Putusan Gugatan Pembatalan Merek oleh Penggugat. Yang Kemudian dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014



tanggal 27 oktober 2014, mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRYWO YUWIJOYO dan membatalkan Putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 10 Desember 2013, “serta menolak gugatan Penggugat” Dengan dasar beberapa kesimpulan dari pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Kasasinya, yaitu:

1. *Judex juris* menyatakan bahwa dasar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek juncto Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek yang dimana dasar gugatan mengenai itikad baik yang ditetapkan *Judex Factie* tidak tergantung atau diterapkan oleh keberadaan peraturan pelaksana
2. Bahwa sekalipun dapat dibuktikan dengan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek Penggugat “BMW” dengan merek Tergugat BMW Body Man Wear, akan tetapi kedua merek diproduksi dalam “dua jenis barang yang berbeda” Penggugat memproduksi mobil dan Tergugat produk pakaian dan sejenisnya, sehingga termasuk pengaturan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;
3. Bahwa mengenai hal ini hingga sekarang belum ada Peraturan Pemerintah yang merupakan pelaksana dari ketentuan tersebut;
4. Bahwa oleh karena belum diatur maka harus dianggap tidak ada larangan untuk itu
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Henrywo Yuwijoyo (Henrywo).



Setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 13 November 2015, dengan alasan-alasan yang telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali.

### c. Konflik hukum

Permasalahan yang timbul dari adanya putusan pembatalan Pendaftaran Merek karena dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan pendomplengan atau membonceng Merek terkenal yang digunakan dengan itikad tidak baik dan yang memiliki persamaan pada pokoknya pada barang tidak sejenis. Berdasar dari Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh pihak Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut diketahui mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain terhadap barang dan jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”<sup>17</sup>. Permasalahan yang timbul yaitu ketika Merek BMW yang merupakan merek terkenal yang berasal dari Jerman berhasil diterima pembatalan putusan gugatan Pembatalan pendaftaran merek Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yang merupakan pemilik dari Merek BMW Body Man Wear dan juga ditolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam amar putusan Kasasi di Mahkamah Agung. Pihak BMW (Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft) Jerman mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan Kembali atas putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menolak gugatan penggugat dan

<sup>17</sup> Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang merek



membatalkan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berikut merupakan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali.

## 2. Alasan-Alasan Yang Diajukan Dalam Permohonan Pemohonan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan diatas sesuai dengan isi dari putusan, Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sehingga Penggugat/Termohon Kasasi dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon Peninjauan kembali. Keberatan-Keberatan yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

a. Bahwa *Judex Juris* secara nyata mengabaikan itikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat dari pemenuan akan itikad tidak baik dari *Judex Facti* dan tidak memberikan apapun atas dasar hukum pengajuan gugatan sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek yang isinya berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek. Yang mana secara jeals pula *Judex Juris* menyatakan bahwa merek milik Termohon Peninjauan Kembali memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek milik Pemohon Peninjauan kembali hal ini merupakan pelanggaran atas hukum pembuktian dan hukum acara.

b. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata dalam menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Termohon Peninjauan kembali/dahulu Tergugat yang hanya berupa keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang berpendapat dalil gugatan terbukti. Yang dimana Termohon peninjauan kembali sebagai Pemohon Kasasi tidak pernah menyebutkan dan/atau memohon permohonan kasasi berdasarkan kesalahan penerapan hukum oleh



*Judex Facti* dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam memori Kasasinya, namun hanya berupa keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata berisi keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian.

c. Bahwa *Judex Juris* telah melampaui kewenangannya dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum padahal Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyatakan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek.

d. Bahwa *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan dengan adil bukti-bukti dalam putusan *Judex facti*, namun telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum apapun mengenai hal ini.

### 3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali

Berdasarkan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Mahkamah Agung menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut:

a. Terlepas dari alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung mendapati kekeliruan Hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 yang tertuang dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati “bahwa gugatan dari pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain untuk barang atau jasa tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak dapat 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. Namun dalam kenyataannya Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek. Dengan adanya ketentuan tersebut diatas maka putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu tentang merek yang sama untuk barang tidak sejenis tidak dapat lagi dipedomani.

b. Dengan didasari pertimbangan diatas, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali BAYERISZHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFT dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014.

c. Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali.

Berdasarkan Pertimbangan diatas Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara ini keliru dan tidak sesuai dengan Hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali BAYERISZHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFT, tersebut tidak dapat diterima dan bukan ditolak.

Berdasar Pertimbangan diatas Mahkamah Agung memutuskan:

a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

b. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



#### 4. Analisis Kasus

Hak atas Kekayaan Intelektual atau biasa disebut dengan HaKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang mempunyai kemampuan dari Intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Secara umum, ruang lingkup dari Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri adalah semua karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal seseorang.<sup>18</sup> Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak itu sendiri (*exclusive right*), oleh karena itu mengesampingkan pihak-pihak yang bukan pemegang dari hak tersebut.<sup>19</sup>

Salah satu bagian dari HaKI adalah merek, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dijabarkan bahwa merek dapat berupa tanda, gambar, nama, kata, huruf, angka, dan juga susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan dapat juga digunakan dalam setiap kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>20</sup> Merek sangat memiliki peran yang penting bagi kelancaran dari peningkatan perdagangan atau jasa dalam kegiatan perdagangan maupun penanaman modal dan dunia perbisnisan. Dengan adanya *brand image* pada Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan adanya tanda pengenal dan tanda pembeda yang merupakan jaminan dari kualitas produk atau jasa dalam suatu persaingan usaha yang bebas. Konsumen akan sulit membedakan kualitas dari suatu produk jika tanpa adanya Merek.<sup>21</sup> Dengan adanya daya pembeda dari suatu merek

<sup>18</sup>Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual**, P.T. Alumni, Bandung, 2002, hal.2.

<sup>19</sup>Untung Suropati, **Hukum Kekayaan Intelektual dan Ahli Teknologi**, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2003, hal. 2.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>21</sup>Cita Citrawinda Priapantja, **Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia**, Biro Oktroi Rooseno, Bogor, 2000, hal.1.



maka dapat membuat konsumen pengguna barang atau jasa dari merek tersebut untuk membedakannya dengan barang atau jasa dari merek produksi lainnya.

Dalam Merek juga terdapat ketentuan mengenai keterkenalan merek. Suatu Merek dapat dikriteriakan sebagai merek terkenal apabila merupakan pengetahuan umum masyarakat dibidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek berdasarkan promosi dan investasi, pendaftaran di berbagai negara.<sup>22</sup> Sesuai dengan kajian penelitian penulis yang mengkaji merek terkenal dalam barang tidak sejenis, maka terdapat pula perlindungan terhadap suatu merek yang terkenal tersebut walaupun dalam kelas barang atau jasa yang tidak sejenis. Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2001 berlaku pada pembatalan merek untuk barang atau jasa tidak sejenis. Rumusan dari Pasal 6 ayat (1) huruf b diatas adalah sebagai berikut:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik dari pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis”<sup>23</sup>

Berdasarkan Pasal ayat (2) juncto Pasal ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka agar dapat dilakukannya pembatalan merek untuk barang atau jasa harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya
- 2) Merupakan merek terkenal
- 3) Termasuk dalam kriteria barang atau jasa tidak sejenis
- 4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dalam Putusan peninjauan kembali kasus BMW inipun yang diutarakan oleh Pemohon Peninjauan kembali menyatakan bahwa ada unsur-unsur yang telah dilanggar oleh pihak Henrywo, yaitu:

<sup>22</sup>Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

<sup>23</sup>Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek



- 1) Pihak Henrywo beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya.

Dalam suatu bisnis apa pun, itikad baik adalah yang harus paling diutamakan. Hal ini harus dipedomani oleh kedua belah pihak, namun jika salah satu atau kedua belah pihak ternyata tidak mempunyai itikad baik dalam dunia perbisnisan, pastinya akan menimbulkan berbagai macam masalah. Masalah yang akan timbul bisa berbagai macam bentuknya dan sangat sulit dilacak akar dari permasalahannya. Yang dimaksud dengan prinsip Itikad baik secara sederhana dapat disimpulkan, bahwa suatu perjanjian hendaknya dilaksanakan dengan bersih dan jujur, sehingga dalam pelaksanaannya terpancar kepastian hukum yang adil bagi para pihak yang saling terikat dalam suatu perjanjian.<sup>24</sup> Dalam Penjelasan Pasal 4 UU No 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud pemohon merek yang beritikad baik adalah :

- 1) Yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur
- 2) Tidak mempunyai niat untuk membonceng, meniru ataupun menjiplak ketenaran merek pihak lain
- 3) Tidak merugikan pemilik merek terkenal yang lain
- 4) Tidak menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat, mengecoh ataupun menyesatkan konsumen.<sup>25</sup>

Jika kita menelaah mengenai suatu pendaftaran yang didasarkan pada adanya itikad tidak baik, maka hal ini sangat bertentangan dengan yang di pengaturan yang ditetapkan oleh negara yaitu yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>24</sup>Samuel M.P. Hutabarat, **Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian**, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, 2010, hal. 45.

<sup>25</sup>Insan Budi Maulana, **Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 72



a. Suatu merek didaftarkan dengan itikad tidak baik jika memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis.

b. Memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik dari pihak lain untuk barang dan jasa sejenis;

c. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.<sup>26</sup>

Dalam ketentuan mengenai pendaftar merek yang beritikad baik khususnya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak dijelaskan mengenai apa saja batasan-batasan mengenai hal tersebut, maka dari itu untuk dijadikan sebuah rujukan kita dapat melihat yurisprudensi Mahkamah Agung yang didalamnya telah dipertimbangkan mengenai batasan-batasan pemilik merek yang beritikad baik. Salah satu contoh yurisprudensi Mahkamah Agung yang bisa kita jadikan pedoman yaitu dalam kasus merek MCCULLOCH Putusan No. 20/Pdt.Sus-Merek/2013 antara Husqvarna Aktiebolag sebagai penggugat dengan Emil Gunawan sebagai tergugat. Dalam perkara ini Mahkamah Agung berpendapat pemilik merek beritikad tidak baik karena menggunakan merek yang terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhan dengan merek pihak lawannya, dan Mahkamah Agung membatalkan pendaftaran merek tergugat tersebut. Maka dalam ini sangat jelas telah terdapat peniruan merek terkenal yang sah milik orang lain.

Jika kita telaah dalam Kasus BMW ini. Dalam Putusan di Pengadilan Niaga secara jelas dan nyata bahwa Hendrywo telah memiliki itikad tidak baik

<sup>26</sup>Suyud Margono dan Lingginus Hadi, **Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek**, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hal 14



dalam mendaftarkan Merek Body Man Wear miliknya. Dalam Putusan Kasasi pun pertimbangan Majelis Hakim tidak membantah bahwa bahwa pihak BMW

Body Man Wear telah mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya, walaupun dalam amar putusannya menolak gugatan penggugat. Dalam Putusan Peninjauan Kembali pun pertimbangan Majelis Hakim tidak membantah jika pihak BMW Body Man Wear mempunyai itikad tidak baik, dan juga walaupun dalam amar Putusannya tidak menerima gugatan penggugat.

2) Pihak Henrywo memiliki Persamaan pada pokoknya dengan Merek dan Logo BMW penggugat

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dimaksudkan dengan persamaan pada pokoknya yaitu adanya kemiripan yang disebabkan karena adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, hal ini dapat menimbulkan kesan terdapat persamaan baik mengenai bentuk, dari cara penempatan, serta cara penulisan ataupun kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Dengan ketentuan seperti diatas, Majelis hakim dalam Putusannya yang sama seperti putusan pada unsur itikad baik yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Majelis Hakim tidak membantah juga jika merek BMW

Body Man Wear pihak Henrywo mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek dan Logo BMW otomotif dari Jerman, hal ini dijabarkan dalam bukti pada gugatan penggugat di Pengadilan Niaga yang mendapati bahwa Merek dan

Logo pihak henrywo menyerupai merek BMW dan Logo yang digunakan pada pakain jadi pihak Henrywo memakai gambar salah satu mobil buatan BMW



otomotif Jerman. Hal ini sangat jelas bahwa pihak Henrywo ingin meniru Merek dan Logo dari BMW otomotif Jerman.

Pembatalan Pendaftaran Merek dapat dilakukan jika memenuhi beberapa hal, yaitu:

- a. Pemohon merek beritikad tidak baik;
- b. Merek yang didaftar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- c. Merek yang didaftar tidak memiliki daya pembeda;
- d. Merek yang didaftar sudah menjadi milik umum;
- e. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar untuk barang/jasa sejenis maupun barang/jasa tidak sejenis; dan
- f. Merupakan tiruan dari merek terkenal milik orang lain.<sup>27</sup>

Jika didapatkan ada pemilik merek yang meniru merek terkenal, maka dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Gugatan pembatalan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu:

- a. Gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu 5 Tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- b. Gugatan dapat diajukan tanpa adanya batas waktu jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Beberapa pemahaman atas pandangan tentang Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait putusan tidak diterimanya gugatan peninjauan

<sup>27</sup> Ketentuan Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek



kembali oleh pihak BMW Jerman berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”<sup>28</sup>

Menurut Undang-undang pasal 6 ayat (2) diatas, disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis diatur dengan peraturan pemerintah. Namun pada hakekatnya sampai pada saat ini, peraturan pemerintah tersebut belum diundangkan.

Beberapa penjabaran mengenai hasil putusan mulai dari putusan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sampai dengan putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung terkait kasus BMW, yaitu:

- a. Menurut pemeriksaan pokok perkara pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyimpulkan bahwa suatu Merek BMW Body Man Wear mempunyai persamaan pada pokoknya. Hal ini dikarenakan bahwa merek BMW Jerman merupakan merek terkenal, maka dari itulah dapat disimpulkan pula bahwa dari awalnya pihak BMW Body Man Wear dipandang sudah tidak beritikad baik.
- b. Dalam Putusan Kasasi pada dasarnya Majelis Hakim Mahkamah Agung belum mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan Penggugat yaitu pihak BMW Jerman, akan tetapi hanya mempertimbangkan belum adanya atau belum diundangkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan terhadap merek terkenal untuk barang/jasa tidak

<sup>28</sup> pasal 6 ayat (2) Undang-undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek



sejenis. Maka dari itu Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi menyimpulkan bahwa gugatan penggugat “Ditolak”.

c. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali menguatkan putusan dari majelis hakim kasasi, hanya saja merubah kata “Ditolak” di putusan Kasasi menjadi “Tidak dapat diterima”. Hal ini dikuatkan dengan amar putusan, yaitu:

- 1) Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik merek dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan Merek-merek BMW dan LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia
- 2) Menyatakan bahwa Merek BMW dan LOGO BMW milik penggugat sebagai merek terkenal
- 3) Menyatakan bahwa Merek BMW BODY MAN WEAR daftar Nomor IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat untuk kelas barang tidak sejenis.
- 4) Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek BMW BODY MAN WEAR daftar nomor IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek BMW dan LOGO BMW di kantor turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik penggugat.

Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan peninjauan kembali sah-sah saja jika putusannya mengikuti ketentuan SEMA Nomor



03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 yang dimana menjelaskan gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek dari pihak lain untuk barang dan jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan belum berlaku secara efektifnya ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek karena pemerintah dalam pasal tersebut belum diundangkan. Hal ini sesuai karena dalam putusan Kasasi *Judex Juris* menyatakan gugatan penggugat ditolak.

Maka menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan dilarang untuk menolak atau memeriksa serta mengadili dan juga memutus suatu perkara meskipun tidak ada hukum yang mengatur atau hukum tersebut kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Namun peneliti berpendapat terdapatnya kekurangan dimana bahwa *Judex Juris* harus juga memeriksa pokok perkara sehingga tidak hanya mengubah kata “ditolak” dalam putusan kasasi menjadi kata “tidak diterima” dalam putusan peninjauan kembali, hal ini terlihat bahwa *Judex Juris* hanya memeriksa prosedural hukum acaranya saja. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud tersebut sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatas, maka “seharusnya hakim tidak boleh menolak perkara dan seharusnya juga hakim memeriksa Pokok Perkaranya sesuai dengan ketentuan diatas yang dipedomani oleh hakim, dan seharusnya menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat sehingga dapat terciptanya keadilan yang seadil-adilnya dalam pemutusan suatu perkara”.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis tentang perbandingan pengaturan merek terkenal dalam barang tidak sejenis di Indonesia dengan negara Jerman dan Singapura dapat disimpulkan bahwa Pengaturan mengenai barang tidak sejenis terhadap merek terkenal memiliki persamaan yaitu bertujuan untuk memastikan terciptanya keadilan bagi si pemilik merek terkenal tersebut. Sedangkan ketiga pengaturan mengenai merek terkenal dalam barang tidak sejenis memiliki perbedaan pengaturan dalam hal jangka waktu, ketentuan pengaturan, dan dasar pengaturan.

2. Sebagai akibat dari belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, *Judex juris* dalam putusan peninjauan kembali Kasus BMW dalam hal ini sebagai hakim dituntut menggali hukum yang berlaku di Indonesia agar persoalan hukum khususnya mengenai merek bagi para pihak yang berperkara memperoleh putusan yang berkeadilan.

*Judex Jurix* juga hendaknya memeriksa pokok perkaranya juga dan bukan hanya mengkaji prosedural hukum acaranya saja dengan mendasari tidak dapat diterimanya gugatan penggugat sesuai dengan SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015. Hal ini didasari dengan pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman yang melarang Pengadilan untuk menolak atau memeriksa serta mengadili dan juga memutus suatu



perkasas meskipun tidak ada hukum yang mengatur atau hukum tersebut kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

## B. SARAN

1. Dalam hal ini peneliti menyarankan untuk adanya kepastian hukum pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah terkait merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis, sehingga pemilik merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis terlindungi.

2. Majelis kasasi dan majelis peninjauan kembali sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman apabila dalam menghadapi sengketa merek barang terkenal yang tidak sejenis yang belum ada pengaturan pelaksanaannya, seharusnya menjalankan fungsi konstitusinya menegakkan hukum dan keadilan, melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan pokok perkara dalam arti apakah ada kesalahan menerapkan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Anonim, **HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia**, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007

Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak kekayaan Intelektual (HaKI)**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Cita Citrawinda Priapantja, **Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia**, Biro Oktroi Rooseno, Bogor, 2000

Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Frans H. Winarta, **Suara Rakyat Hukum Tertinggi**, Kompas, Jakarta, 2009

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, **HaKI-Hak kekayaan Intelektual**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008

\_\_\_\_\_, **Bianglala Hak (Hak kekayaan Intelektual)**, PT.Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005

\_\_\_\_\_, **Bunga Rampai: Pandangan 21 Wanita Terhadap Hak dan Kekayaan Intelektual**, Yayasan Klinik dan Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Krina Dwi, Jakarta, 2005

\_\_\_\_\_, **Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Irwansyah Ockap Halomoan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia**, 2008

Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007

O.K. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual**, P.T. Alumni, Bandung, 2002

Ranti Fauza Mayana, **Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas**, PT. Grasindo, Jakarta, 2004





Samuel M.P. Hutabarat, **Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian**, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, 2010

Sentosa Sembiring, **Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual Dibidang Hak cipta, Paten, Dan Merek**, CV. Yrama Widya, Bandung, 2002

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-PRESS, Jakarta, 1983

Suyud Margono dan Lingginus Hadi, **Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek**, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002

Tim Lindsey, **Hak Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2011

Titon Slamet Kurnia, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS**, PT Alumni, Bandung, 2011

Untung Suropati, **Hukum Kekayaan Intelektual dan Ahli Teknologi**, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2003

Yahya Harahap, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Merek di Indonesia Berdasarkan Undnag-Undang No.19 Tahun 1992**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

## JURNAL

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

Agreement Establishing the World Trade Organizations, Annex IC, Marrakesh Maroko, 15 April 1994. UN Doc. No. I-31874.

## UNDANG-UNDANG

TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY AGREEMENT

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN MEREK

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1993 TENTANG KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTAR MEREK

THE STATUTES OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE TRADE MARKS ACT REGULATION (EU) 2015/2424 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 16 DECEMBER 2015

#### INTERNET

<https://beritagar.id/artikel/berita/baju-bmw-penjarangan-kalahkan-mobil-bmw-dalam-sengketa-merek-di-ma>, diakses pada tanggal 1 november 2016, jam 11.00

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation>, diakses pada tanggal 10 Januari 2016, jam 09.00 WIB