

BAB i

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masatan

Dalam kegiatan perdagangan dan jasa, merek mempunyai peran sangat penting karena berfungsi sebagai tanda pembeda antara barang dan jasa produk industri yang satu dengan barang dan jasa produk industri yang lain. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai penentu kualitas suatu barang dan jasa. Merek yang digunakan haruslah merek yang sah menurut undang-undang yaitu yang sudah terdaftar sesuai dengan syarat dan prosedur pendaftaran merek. Hanya merek terdaftar yang dilindungi oleh undang-undang.

Pada hakikatnya, merek adalah tanda pengenal barang dan jasa yang diperdagangkan. Makin terkenal suatu merek, makin tinggi citra kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan, makin bergengsi pula citra konsumen pengguna produk merek tersebut. Namun ada kecenderungan pada pihak pengusaha tertentu untuk menikmati keuntungan atas merek milik orang lain, baik secara sah ataupun secara tidak sah. Untuk melindungi merek dari kemungkinan penggunaan merek secara tidak sah yang merugikan pemilik atau pemakai aslinya, setiap merek haruslah didaftar. ¹

Seorang pemilik merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama sesuai ketentuan

¹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm 195.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.⁴ Pasal tersebut menentukan:

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

Penjelasan tentang kalimat “persamaan pada pokoknya” terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a, sebagai berikut:

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

Dari ketentuan pasal tersebut, sekilas dapat difahami bahwa suatu merek dianggap melanggar jika seseorang atau suatu badan hukum pemilik merek menganggap pihak lain menggunakan merek yang menyerupai merek miliknya baik secara keseluruhan (utuh) ataupun pada pokoknya saja (identik), dalam kelas barang dan jasa yang sejenis.

Namun, tentunya masalah demikian tidaklah sederhana, karena kedua belah pihak pasti memiliki perbedaan persepsi terutama mengenai persamaan merek pada pokoknya. Tentunya, hal inilah yang menyebabkan pihak pemilik merek menggugat pemilik merek lain yang dianggap menyerupai merek miliknya, namun di lain pihak,

² Tim Lindsey, et. Al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2002, hlm 146.

pemilik merek lain tersebut tidak menganggap merek miliknya telah melanggar hukum karena menyerupai merek lain, sehingga pihaknya merasa tidak perlu menghentikan penggunaan merek tersebut dan meneruskan produksi barang atau jasa dengan menggunakan merek tersebut. Contoh kasus adalah gugatan extra joss atas merek enerjos.³

³ Pengadilan Niaga baru-baru ini mengabulkan gugatan PT Bintang Toedjoe, selaku pemilik merek minuman berenergi Extra Joss, yang meminta kepada pengadilan agar membatalkan pendaftaran merek Enerjos oleh PT Sayap Mas Utama di Dirjen HaKI Departemen Hukum dan HAM.

Selaku pemegang hak merek dagang yang sudah terdaftar lebih dulu di Ditjen HaKI, PT Bintang Toedjoe mengajukan gugatan ke pengadilan karena merek lain, Enerjos, dianggap beritikad tidak baik dengan produknya yang sudah dikenal luas. Setelah melalui proses persidangan sekitar tiga bulan, mejelis hakim pimpinan Edi Cahyono dalam putusannya menyatakan bahwa merek Extra Joss telah lama terdaftar, dan sudah terkenal luas di dalam negeri. Bahkan PT Bintang Toejoe melakukan ekspansi dan mendaftarkan merek produknya itu di banyak negara. Pada putusan itu juga disebutkan, merek Enerjos memiliki persamaan pada pokoknya dengan Extra Joss. Sebagaimana keterangan saksi ahli linguistik bahasa Indonesia, Anton M. Moeliono, di persidangan sengketa merek dagang tersebut. Menurut Anton, kemiripan merek akan membingungkan konsumen, dan menimbulkan dugaan antara Extra Joss dan Enerjos diproduksi oleh produsen yang sama. Ada asumsi serupa di kedua merek tersebut, kecuali jika berlainan jenis produknya. Kepada majelis hakim saksi ahli itu mengingatkan bahwa kedua merek tersebut mengandung unsur kemiripan dan ucapan. Enerjos merupakan bentuk analogi dari merek yang sudah ada sebelumnya, yakni Extra Joss. Baik secara visual, persamaan bunyi ucapan maupun kategori produk yang sama. Sebagai ahli linguistik bahasa, saksi ahli meminta kepada majelis hakim agar menyampingkan pemakaian dua suku kata dan kata sambung, karena dalam kaidah bunyi dan arti memiliki konotasi serupa.

Sebagai anggota masyarakat, Anton M. Moeliono menyesalkan Ditjen HaKI tidak cermat dan teliti ketika menerima pendaftaran atas merek produk yang sebelumnya telah didaftarkan oleh produsen lain. Demi kepastian hukum, katanya, instansi pemerintah itu harus menolak pendaftaran izin merek yang menggunakan kata sama pada produk sejenis. Sebab, menurut ketentuan hukum tidak dibenarkan ada kata sama dan berkonotasi serupa antara badan usaha ketika mengurus izin produksi. Dalam gugatan dijelaskan penggugat keberatan adanya pendaftaran merek Enerjos. Sebab pada prinsipnya ada persamaan dengan merek Extra Joss yang telah terdaftar lebih awal di Dirjen HaKI.

Sementara itu, menanggapi gugatan tersebut, Kantor Hukum Ludyanto & Associates selaku kuasa hukum PT Sayap Mas Utama dalam jawabannya menyatakan tuduhan penggugat tidak benar. PT Bintang Toejoe bukan sebagai pendaftar pertama dan pemilik satu satunya kata esensial 'Joss' di Indonesia. Sebelum penggugat mendaftarkan kata dagang tersebut pada 15 Agustus 1997, papar kantor hukum itu dalam jawabannya, sudah ada beberapa perusahaan mendaftarkan kata 'joss' sebagai merek dagang untuk kelas 5 juga.

Misalnya, PT Industri Jamu dan Farmasi mendaftarkan merek Josh (5 Agustus 1992) dan Industri Jamu Matahari daftarkan tiga merek, yakni Joossss, Kuat Joosss dan Ultrajoss. Fakta itu membuktikan penggugat tidak bisa memonopoli kata 'joss' karena tak dapat dijadikan unsur esensial dari merek dagang Extra Joss.

Kurang jelasnya batasan-batasan persamaan merek pada pokoknya, merupakan sebuah potensi konflik. Penulis memandang kejelasan batasan-batasan tersebut harus dianalisa, tentunya hal itu tidak akan dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai gugatan atas pelanggaran merek yang telah terjadi sebagai sebuah hak dari pihak yang telah merasa dirugikan dengan adanya pelanggaran tersebut, agar ia bisa kembali meraih hak mereknya yang telah dilanggar oleh pihak lain.

Karena dalam Undang-Undang Merek terbaru, yaitu Undang-Undang Merek No.15 tahun 2001, Penulis memandang pasal 76 ayat (1) lah yang lebih pas dengan

Kuasa tergugat menegaskan, unsur menonjol pada merek dagang yang terdiri dari dua suku kata adalah bagian depannya. Sementara kata belakang hanya sebagai kombinasi. Dalam hal ini kata 'Extra' sebagai main brand, sementara kata 'Joss' sebagai second brand.

Tergugat menolak dalil penggugat yang mengatakan Extra Joss sebagai merek dagang terkenal. Belum ada survei yang telah menentukan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mengenal produk tersebut. Sejah ini produsen merek tersebut pun belum pernah melakukan hal itu.

Kantor hukum itu menolak dalil yang mengatakan bahwa Enerjos memiliki persamaan dengan Extra Joss. Alasannya, Enerjos terdiri dari satu kata yang terintegrasi secara utuh. Beda dengan Extra Joss yang meliputi kata Extra dan Joss secara terpisah.

Begitu juga dalam urusan kemasan, dua merek dagang itu sangat berbeda. Packaging Enerjos berupa botol eksklusif yang terbuat dari bahan gelas, sementara Extra Joss dalam bentuk sachet. Karena adanya perbedaan signifikan, praktis tidak menimbulkan risiko kebingungan di kalangan masyarakat.

Dengan begitu, menurut kuasa tergugat, secara yuridis pendaftaran Enerjos mendapatkan hak khusus oleh negara untuk dipergunakan sebagai merek dagang, sesuai pasal 3 UU No.15/2001 tentang Merek.

Karena itu tergugat meminta kepada pengadilan untuk menolak gugatan PT Bintang Toedjoe, karena itikad pendaftaran Enerjos adalah baik dan bukan buruk sebagaimana dikatakan penggugat dalam gugatannya.

Namun permintaan itu tidak dikabulkan pengadilan. Karena tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pada putusannya, kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

perumusan masalah dalam penulisan ini, maka penulis menjadikan pasal ini sebagai dasar penelitian bagi penulis.

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman tentang batasan-batasan pelanggaran merek dan gugatan atas pelanggaran merek, perlu dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek. Penelitian ini berjudul: Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek (Mengenai Gugatan Atas Pelanggaran merek).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana esensi dari kalimat “memiliki persamaan pada pokoknya” berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
2. Bagaimana kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
3. Upaya apa yang dilakukan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan kasus pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?

Penelitian ini termasuk ruang lingkup hukum ekonomi yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual khususnya hak atas merek.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana esensi dari kalimat “memiliki persamaan pada pokoknya” berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
2. Bagaimana kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
3. Upaya apa yang dilakukan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan kasus pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?

Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya tulis ilmiah.

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman bidang ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum, praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, pengusaha dalam menjalankan kegiatan bisnis, pengambil keputusan dalam bidang legislatif dan eksekutif dan sumber bacaan baru bidang hukum erkonomi, khususnya Hak Kekayaan Intelektual mengenai Merek.

D. Tinjauan Pustaka

Undang-Undang Merek dalam pasal 1 angka 1 mendefinisikan merek sebagai:

Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Undang-Undang tersebut membedakan pula merek dagang dengan merek jasa.

disamping itu, dikenal juga jenis merek yang disebut sebagai merek kolektif. Dalam

Undang-Undang Merek ditentukan :

Pasal 1 angka 2:

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

Pasal 1 angka 3:

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

Pasal 1 angka 4:

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Dari definisi di atas terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah merek, yaitu : 1) merek adalah tanda, 2) memiliki daya pembeda, dan 3) digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Adapun tanda tersebut dapat berupa : 1) gambar, 2) nama, 3) kata, 3) huruf-huruf, 5) angka-angka, 6) susunan warna, atau 7) kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Pengakuan negara atas merek yang dimiliki oleh seseorang atau satu badan hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama diwujudkan dalam bentuk pemberian hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam Undang-undang Merek ditentukan :

Pasal 3:

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pasal 1 angka 13:

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu.

Untuk memperoleh hak eksklusif tersebut pemilik merek harus melakukan tindakan yang disebut pendaftaran, dan dengan demikian hak atas merek tidak diperoleh secara serta merta ketika pemilik merek mulai memiliki merek dan lebih lanjut menggunakannya. Dalam literatur-literatur merek, sistem pendaftaran yang menimbulkan hak eksklusif semacam ini disebut sebagai pendaftaran yang bersifat konstitutif. Pada sistem ini, pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Merek yang tidak didaftar otomatis tidak mendapat perlindungan hukum. Sistem ini dibedakan dari sistem lain yang dikenal dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif. Pada sistem deklaratif pendaftaran hanya berfungsi sebagai penbuktian bahwa pendaftar adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran dengan demikian tidaklah menerbitkan hak, tetapi hanya

memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*Rechtsvermoeden*) atau *preemption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Berbeda dari undang-undang sebelumnya. Undang-Undang Merek yang baru menerapkan sistem konstitutif untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek.

Pasal 5 Undang-Undang Merek menentukan bahwa sebuah merek tidak dapat terdaftar apabila mengandung salah satu unsur : *pertama*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, *kedua*, tidak memiliki daya pembeda, *ketiga*, telah menjadi milik umum, atau *keempat*, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sementara itu, permohonan pendaftaran atas merek harus pula ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, menurut pasal 6 Undang-Undang Merek apabila merek tersebut:

Ayat (1) :

- a. mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis,
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis,
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Ayat (2) :

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak.
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama, atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol, atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dari pembahasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Merek, melalui satu proses yang disebut pendaftaran merek, sebuah merek harus memenuhi syarat sebagai berikut : *pertama*, merupakan tanda yang memiliki daya pembeda atas suatu barang atau jasa, *kedua*, digunakan dalam perdagangan, dan *ketiga*, tidak memiliki kriteria dalam pasal 5 dan 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek.⁴

E. Kerangka Berfikir

Dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 ditentukan bahwa suatu merek tidaklah boleh diterima pendaftarannya oleh Dirjen HaKI apabila memiliki persamaan baik secara keseluruhan ataupun pada pokoknya saja dengan merek lain yang telah terdaftar, selain itu dari ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang tersebut sebagaimana disebutkan diatas, dapatlah dipahami bahwa memiliki merek yang mempunyai persamaan dengan merek pihak lain yang telah lebih dulu terdaftar adalah merupakan sebuah pelanggaran hukum.

Namun dalam kenyataannya masih ada merek yang terdaftar di Dirjen HaKI yang kemudian digugat oleh pihak pemilik merek terdaftar lain dengan alasan ada persamaan pada merek tersebut dengan merek miliknya.

⁴ Sih Yuliana Wahyuningtyas, Diskursus Tentang Merek dan Domain name : Batasan ruang Lingkup dan Aturan Main yang berlaku di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Volume 24, Jakarta, 2005, hlm 60.

Hal ini membuktikan bahwa batasan-batasan persamaan merek yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Merek tahun 2001 belum cukup memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga masih perlu diadakan penelitian mengenai batasan-batasan "persamaan" merek.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. metode penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis/*Content analysis* (analisis isi) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Jenis Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian normatif, maka yang diperlukan hanya data sekunder, pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analitis dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah
- b. mengidentifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah
- c. mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan sub pokok bahasan
- d. mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan

- e. hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.

3. Sumber Data

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), Penandaan (*coding*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*Systematizing*).

5. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.