

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN**

**2001 TENTANG MEREK**

**Sari Dewi**

[Dsari125@gmail.com](mailto:Dsari125@gmail.com)

**STIH Painan, Banten**

---

**ABSTRAK**

Salah satu bidang hak kekayaan intelektual yang berhubungan langsung dengan masalah perdagangan adalah merek. Merek memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian untuk itu diperlukan perlindungan hukum dan pengaturan yang memadai sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, namun faktanya belum sepenuhnya merek terdaftar dapat terlindungi, seperti merek BIORE. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah merek Biorf dianggap memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal Biore berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemilik merek terdaftar, kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merek Biorf dianggap memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal Biore, karena hakim Pengadilan Niaga dan hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Penafsiran Interpretasi bahasa yaitu dengan menjelaskan Kata BIO telah merupakan kata milik umum (*public domain*) yang berarti hidup dan kenyataannya kata BIO tidak terbukti sebagai milik umum untuk jenis barang kelas 3 sedangkan hakim dalam tingkat kasasi menggunakan penafsiran komparatif dengan cara membandingkan antara Merek BIORF dengan merek BIORE memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan sangat kecil perbedaannya yaitu satu garis kecil pada huruf E dan F sehingga BIORF secara fonetik diucapkan BI-YO-REF dan BIORE secara fonetik diucapkan BI-YO-RE yang dapat membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan sehingga seharusnya yang dibandingkan adalah nama BIORE dan BIORF secara keseluruhan bukan dengan dipenggal menjadi BIO R-E dan BIO R-F. Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 belum sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Merek karena seharusnya selain memperhatikan bukti baru tetapi juga harus memperhatikan keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs sehingga mempunyai kewajiban untuk melindungi merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan lebih khusus memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001.

**Kata kunci:** *Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Perjanjian*

**PENDAHULUAN**

Perlindungan hak kekayaan intelektual saat ini semakin berkembang seiring sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan. Muhammad Djumhana dan Djubaedillah berpendapat:“berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya pada industri dan perdagangan telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI)”.<sup>1</sup>

Selain itu, Pemilik hak atas kekayaan intelektual telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan dana untuk memperoleh kekayaan tersebut. Apabila kekayaan tersebut

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.8.

digunakan untuk keperluan komersial maka dianggap wajar bahwa pemilik HAKI tersebut memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut. Menurut Elsi dan Advendi bahwa: “hak kekayaan intelektual juga memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini karena hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”.<sup>2</sup>

## A. Tinjauan Teori

Dalam penelitian tesis ini Penulis memilih teori keadilan dan teori perlindungan merek. Penulis menggunakan konsep teori pakar hukum Aristoteles dan Thomas Aquinas sebagai *applied theory* dalam penulisan tesis ini, artinya teori tersebut menjadi pisau analisis tatkala menelaah pentingnya suatu pembaharuan dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam menyelesaikan persoalan persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek terkenal yang terdaftar.

Menurut **Aristoteles** tentang teori keadilan bahwa:

Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>3</sup>

Selanjutnya **Thomas Aquinas** membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu :

Keadilan umum *justitia generalis* dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi: keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*) dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*). Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan

---

<sup>2</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo, 2008), hlm.112.

<sup>3</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.156.

hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.<sup>4</sup>

Selain itu, Menurut **H.D Effendy Hasibuan** mengemukakan :

Dikaitkan dengan sejarah perkembangan merek, terdapat tiga teori yang menggambarkan jangkauan teritorial perlindungan merek, yang dikenal sebagai teori “*the zone of actual market penetration*”, teori “*the zone of reputation*”, dan teori “*the zone of natural expansion*”. Teori “*the zone of actual market penetration*” antara lain menyatakan bahwa penetrasi pasar merupakan wilayah geografis, di mana pemakai atau konsumen memperoleh barang-barang atau jasa-jasa dari hasil penjualan yang cukup untuk membedakan persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*) antara produksi asli dan produksi palsu. Sedangkan teori “*the zone of reputation*” antara lain menyatakan bahwa wilayah reputasi merupakan wilayah geografis, di mana merek-merek terkenal dan termashur diperkenalkan melalui advertensi/iklan atau disampaikan dari mulut ke mulut. Dalam pada itu, teori “*the zone of natural expansion*” antara lain menyatakan bahwa wilayah ekspansi alamiah merupakan wilayah geografis, di mana pengadilan-pengadilan memberikan perlindungan merek dalam arti mendorong pertumbuhan bisnis dan kelanjutan ekspansinya.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum atas merek terkenal memang wajar mengingat terciptanya karya-karya intelektual tersebut juga atas dasar pengorbanan yang tidak sedikit baik biaya maupun tenaga dari pemiliknya, sehingga perlu diberikan penghargaan guna mendorong seseorang untuk berkarya dan berkeaktifitas. Hal ini juga didukung oleh teori-teori dari Robert M. Sherwood terkait dengan konsepsi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yaitu:

1. *Reward Theory* adalah berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif dalam menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery Theory* adalah berupa pengembalian terhadap apa yang telah dikeluarkan penemu/pencipta/pendesain yaitu biaya, waktu dan tenaga dalam proses menghasilkan suatu karya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.157.

<sup>5</sup> H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat Cet.I* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm.18.

3. *Incentive Theory* adalah berupa insentif yang diberikan kepada penemu/pencipta/pendesain untuk mengembangkan kreativitas dan mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna.<sup>6</sup>

## B. Identifikasi Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 di duga atau diperkirakan dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah merek Biorf memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Biore dalam putusan Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?
- 2) Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?

## D. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menitikberatkan pada data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi, disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu untuk mencari peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Ahmad Ali menyimpulkan “Penelitian semacam ini menggunakan metode pendekatan *“jurisprudential”* atau kajian normatif hukum yang memfokuskan penelitian dengan memandang hukum sebagai sesuatu yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan (tertulis maupun tidak tertulis)”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm.35

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.178.

### C. Tinjauan Teori

Dalam penelitian tesis ini Penulis memilih teori keadilan dan teori perlindungan merek. Penulis menggunakan konsep teori pakar hukum Aristoteles dan Thomas Aquinas sebagai *applied theory* dalam penulisan tesis ini, artinya teori tersebut menjadi pisau analisis tatkala menelaah pentingnya suatu pembaharuan dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam menyelesaikan persoalan persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek terkenal yang terdaftar.

Menurut **Aristoteles** tentang teori keadilan bahwa:

Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>8</sup>

Selanjutnya **Thomas Aquinas** membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu :

Keadilan umum *justitia generalis* dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi: keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*) dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*). Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.<sup>9</sup>

Selain itu, Menurut **H.D Effendy Hasibuan** mengemukakan :

Dikaitkan dengan sejarah perkembangan merek, terdapat tiga teori yang menggambarkan jangkauan teritorial perlindungan merek, yang dikenal sebagai teori “*the zone of actual market penetration*”, teori “*the zone of reputation*”, dan teori “*the zone of natural expansion*”. Teori “*the zone of actual market penetration*” antara lain menyatakan bahwa penetrasi pasar merupakan wilayah geografis, di

---

<sup>8</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.156.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.157.

mana pemakai atau konsumen memperoleh barang-barang atau jasa-jasa dari hasil penjualan yang cukup untuk membedakan persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*) antara produksi asli dan produksi palsu. Sedangkan teori “*the zone of reputation*” antara lain menyatakan bahwa wilayah reputasi merupakan wilayah geografis, di mana merek-merek terkenal dan termashur diperkenalkan melalui advertensi/iklan atau disampaikan dari mulut ke mulut. Dalam pada itu, teori “*the zone of natural expansion*” antara lain menyatakan bahwa wilayah ekspansi alamiah merupakan wilayah geografis, di mana pengadilan-pengadilan memberikan perlindungan merek dalam arti mendorong pertumbuhan bisnis dan kelanjutan ekspansinya.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum atas merek terkenal memang wajar mengingat terciptanya karya-karya intelektual tersebut juga atas dasar pengorbanan yang tidak sedikit baik biaya maupun tenaga dari pemiliknya, sehingga perlu diberikan penghargaan guna mendorong seseorang untuk berkarya dan berkefektifitas. Hal ini juga didukung oleh teori-teori dari Robert M. Sherwood terkait dengan konsepsi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yaitu:

4. *Reward Theory* adalah berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atas pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif dalam menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
5. *Recovery Theory* adalah berupa pengembalian terhadap apa yang telah dikeluarkan penemu/pencipta/pendesain yaitu biaya, waktu dan tenaga dalam proses menghasilkan suatu karya.
6. *Incentive Theory* adalah berupa insentif yang diberikan kepada penemu/pencipta/pendesain untuk mengembangkan kreativitas dan mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat Cet.I* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm.18.

<sup>11</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm.35

## PEMBAHASAN

### A. Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem *deklaratif* dan sistem *konstitutif* (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yang semula menganut sistem *deklaratif* (Undang-Undang No.21 Tahun 1961).

Secara Internasional menurut Soegondo Soemodiredjo ada dikenal 4 sistem pendaftaran merek yaitu<sup>12</sup>:

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh Negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia.
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain Negara Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil, dan Australia.
4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya.

---

<sup>12</sup> OK. Saidin, *op.cit*, hlm.362.

Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh Negara Swiss dan Australia.

Selanjutnya mengenai pembatalan merek, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek Tahun 2001 menyebutkan alasan-alasan tentang pengajuan pembatalan merek. Alasan-alasan ini ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek Tahun 2001. Gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan tersebut tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh Panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar umum Merek diumumkan dalam berita Resmi Merek. Pembatalan

dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Dalam putusan Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi KAO CORPORATION karena merek BIORF memiliki kesan yang sama dalam pengucapan dengan merek BIORE yang harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik merek yang terdaftar pertama kali.

Merek BIORF mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE kemudian Merek BIORE merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan Merek BIORF yang terdaftar kemudian untuk kelas barang yang sama, sehingga terbukti adanya itikad tidak baik telah membonceng ketenaran merek BIORE. Dalam hal ini hakim menggunakan penafsiran komparatif yaitu dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan Undang-Undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional hal ini penting, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum obyektif atau kaedah hukum beberapa Negara.

Dalam mendaftarkan merek perlu adanya prinsip itikad baik yang merupakan wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*. Berkaitan dengan itikad baik, karena Undang-Undang Merek Tahun 2001 menggunakan asas *First to File System*, dimana bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum maka Dirjen HKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik.

Dalam penjelasan dari Pasal 4 Undang-Undang Merek Tahun 2001, dijelaskan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara

layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pengertian itikad baik yang dianut dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 lebih cenderung menunjuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Di sini Gatot Suparmono menilai bahwa “dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya”.<sup>13</sup>

Selain itu pengertian itikad baik menurut J. Satrio dapat dibedakan dalam dua pengertian adalah<sup>14</sup>:

“itikad baik subjektif (*subjectief goeder trow*) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan itikad baik sedangkan itikad baik objektif (*objectief goeder trow*) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan itikad baik”.

---

<sup>13</sup> Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.18.

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.179.

Pengertian di atas pada intinya pemilik merek beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. Pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat<sup>15</sup>.

Oleh sebab itu maka penerapan dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek Tahun 2001, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengertian itikad baik juga tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang berhubungan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek Tahun 2001 yang berbunyi: permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Beberapa unsur yang paling penting dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek Tahun 2001 yaitu persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya dengan merek peniruan, penterjemahan, membuat menyesatkan, atas suatu merek yang dipandang

---

<sup>15</sup> Gatot Suparmono, *Op. Cit*, Hlm.18.

sebagai merek terkenal di suatu negara peserta konvensi, tanpa memandang digunakan untuk barang yang sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku walaupun hanya suatu bagian penting saja dari suatu merek merupakan reproduksi atau jiplakan merek terkenal milik pihak lain.

Hal mengenai merek terkenal juga termuat dalam Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs, yang kemudian melengkapi Pasal 6 bis Konvensi Paris di atas mengatur sebagai berikut:

*“In determining whether a trademark is well-known, members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark”.*

Dalam menentukan bahwa suatu merek dagang merupakan merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan yang diperoleh anggota dari kegiatan promosi dari merek dagang yang bersangkutan

Oleh sebab itu, apabila dalam sebuah merek akan diminta untuk didaftarkan ternyata ditemukan kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merupakan salah satu bagian dari perbuatan itikad tidak baik yang termasuk tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Merek Biorf dianggap memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal Biore, karena hakim Pengadilan Niaga dan hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Penafsiran Interpretasi bahasa yaitu dengan menjelaskan Kata BIO telah merupakan kata milik umum (*public domain*) yang berarti hidup dan kenyataannya kata BIO tidak terbukti sebagai milik umum untuk jenis barang kelas 3 sedangkan hakim dalam tingkat kasasi menggunakan penafsiran komparatif dengan cara membandingkan antara Merek BIORF dengan merek BIORE memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan sangat kecil perbedaannya yaitu satu garis kecil pada huruf E dan F sehingga BIORF secara fonetik diucapkan BI-YO-REF dan BIORE secara fonetik diucapkan BI-YO-RE yang dapat membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan sehingga seharusnya yang dibandingkan adalah nama BIORE dan BIORF secara keseluruhan bukan dengan dipenggal menjadi BIO R-E dan BIO R-F. Merek BIO ternyata telah terdaftar atas nama KAO CORPORATION yang memiliki merek BIORE dan dilindungi di Indonesia sejak tanggal 16 Januari 1997 dan terbukti bahwa merek BIORE adalah merek terdaftar dengan Daftar No.496355 tertanggal 31 Desember 2001 yang hingga saat ini masih berlaku serta masih mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan

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.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 yang memutuskan bahwa merek BIORF tidak mempunyai/memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE baik persamaan bunyi (*sound*) atau fonetic (*phonetics*) dan walaupun merek BIORE telah terdaftar dari tahun 1997 dan memiliki sertifikat merek di tahun 2011 untuk kelas yang sama di kelas 3, namun persamaan hanya kata BIO adalah milik umum yang berarti hidup belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena di samping Hakim menggunakan bukti baru tetapi Hakim juga harus memperhatikan keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs sehingga mempunyai kewajiban untuk melindungi merek terkenal yang sudah terdaftar lebih dahulu. Selain itu, adanya putusan hakim terdahulu yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Putusan Mahkamah Agung No.638 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tentang sengketa merek untuk barang tidak sejenis yaitu merek MCCULLOCH milik Perusahaan perkakas asal Swedia, Husqvarna Aktiebolag digunakan untuk melindungi kelas barang 07 di antaranya mesin bor, mesin gurinda, mesin potong, ampelas, dan mesin pemanas dengan merek McCULLOCH milik Emil Gunawan.A digunakan untuk melindungi kelas barang 08, yaitu alat perkakas tangan, pacul, dan sekop. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan penafsiran komparatif yaitu dengan cara membandingkan merek MCCULLOCH dengan merek McCULLOCH dari segi persamaan bunyi ucapan (*sound similarity*) dimana ucapan serta penulisan dan penempatan suku kata pada merek tersebut sama hanya saja dibedakan pada huruf ke-2 merek tersebut salah satunya menggunakan “C” dan “c”, sehingga

menimbulkan persamaan bunyi bahkan persamaan pada pokoknya diantara kedua merek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo, 2008)

Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat Cet.1* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)

J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia Cet ke III* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003)

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta: Grasindo, 2004)

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

### C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

**D. Kamus**

Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

**E. Artikel Majalah**