

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli pikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *ZOON POLITICON*, artinya bahwa manusia sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah.¹

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).² Pernyataan tersebut tercantum secara tegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglemen Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 Nomor 545 Jo. Stb. 1913 Nomor 214.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 29.

² *Ibid*, hal. 346.

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UU Merek 1961) yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua undang-undang ini (RIE 1912 dan UU Merek 1961) mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek, yaitu 10 (sepuluh) tahun menurut UU Merek 1961 dan jauh lebih singkat dari RIE 1912, yaitu 20 (dua puluh) tahun. Perbedaan lain, yaitu UU Merek 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klassifikasi Internasional, berdasarkan persetujuan Internasional tentang klassifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di Nice (Perancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklassifikasian yang demikian ini tidak dikenal dalam RIE 1912.

Undang-Undang Merek Tahun 1961 ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut, dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (untuk selanjutnya disebut UU Merek tahun 1992) yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan

penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. Undang-undang yang disebut terakhir ini berlaku sejak 1 April tahun 1993.

Adapun alasan dicabutnya UU Merek 1961 adalah karena UU Merek Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Jika dilihat UU Merek Tahun 1992 ternyata banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika dibandingkan dengan UU Merek tahun 1961. Antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.

Dalam konsiderans UU Merek Tahun 1992 dapat dilihat berbagai alasan tentang pencabutan UU Merek Tahun 1961, yaitu:

1. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.
2. UU Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Alasan lain dapat juga dilihat dalam penjelasan UU Merek Tahun 1992 antara lain sebagai berikut:

Pertama, materi UU Merek Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia II. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga, menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam UU Merek Tahun 1961 tertinggal jauh. Hal ini semakin terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara. Keadaan ini menimbulkan saling ketergantungan antar bangsa baik dalam

kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi produk-produk mereka.

Kedua, perkembangan norma dan tatanan niaga sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam undang-undang ini.

Apabila dibandingkan dengan UU Merek Tahun 1961, undang-undang ini menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain:³

1. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Untuk itu, judul dipilih yang sederhana tapi luwes. Berbeda dari undang-undang yang lama, hanya membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yang dari segi objek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang. Sedangkan merek jasa sama sekali tidak dijangkau. Dengan pemakaian judul merek dalam undang-undang ini, maka lingkup merek mencakup merek dagang dan merek jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, telah tertampung di dalamnya. Lebih dari itu dapat pula ditampung pengertian merek lainnya seperti merek kolektif. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain seperti *certification marks*, *associate marks* dan lain-lainnya.
2. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi

³ Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN, Jakarta, 1985, hal. 30.

mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam undang-undang ini, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak antara lain: pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan komisi banding, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

3. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja masalah yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya undang-undang ini mempertegas pula

kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

4. Sebagai negara yang ikut serta dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883, maka undang-undang ini mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut.
5. Undang-undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 1961.
6. Undang-undang ini mengatur juga tentang sanksi pidana baik untuk tindak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

Secara lebih rinci hal-hal yang baru dalam UU Merek tahun 1992 dapat dilihat sebagai berikut:⁴

1. Tentang pengertian merek yang sudah disebut secara tegas adalah berbeda dengan pengertian merek dengan Undang-undang nomor 21 tahun 1961 yang dirancang tegas batasannya dirumuskannya secara tegas.
2. Disamping itu dalam UU Merek tahun 1992 diintrodusir tentang sistem pendaftaran berdasarkan hak prioritas. Sistem ini sama sekali tidak dikenal dalam UU Merek tahun 1961. Hak prioritas ini diperlukan karena tentunya bagi pemilik merek sulit apabila diwajibkan secara simultan mendaftarkan mereknya di seluruh dunia.

⁴ Abdul Muis, *RUU Merek: Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif*, Mimbar Umum, Medan, 1992, hal. 5.

3. Perbedaan lain adalah dalam UU Merek tahun 1992 adanya sistem oposisi (*opposition proceeding*), sedangkan dalam UU Merek tahun 1961 hanya dikenal prosedur pembatalan merek (*canselatin proceeding*).
4. Dalam UU Merek tahun 1992 diintrodusir tentang lisensi.
5. Dalam UU Merek tahun 1992 dikenal merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif.

Di samping itu ada perubahan yang menarik, misalnya cara pemeriksaan dari permohonan pendaftaran merek yang dilakukan secara intensif substantif, cara melakukan pengumuman terlebih dahulu sebelum diterima suatu pendaftaran dengan maksud agar supaya khalayak ramai (masyarakat umum) dapat mengajukan keberatan terhadap pemohon pendaftaran. Penegasan hak-hak perdata pemilik yang terdaftar dan ketentuan bahwa tidak ada hak atas merek selain daripada yang terdaftar. Adanya sanksi pidana yang berat di samping kemungkinan-kemungkinan menuntut ganti kerugian secara perdata. Soal sistem lisensi yang diakui secara tegas dan diatur pula pendaftarannya oleh kantor merek dan seterusnya. Kemudian juga permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas berdasarkan konvensi Internasional.⁵

Perubahan-perubahan yang demikian, sudah barang tentu akan membawa perubahan yang sangat besar dalam tatanan hukum hak atas kekayaan perindustrian, khususnya hukum merek yang selama bertahun-tahun menguasai pangsa hukum merek di Indonesia.

⁵ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 2.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat lebih merangsang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia telah memiliki kepastian hukum dalam pendaftaran mereknya, di samping adanya ancaman pidana yang berat dan terbukanya peluang untuk tuntutan ganti rugi secara perdata.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka berakhirlah era berlakunya UU Merek Tahun 1961 untuk kemudian memasuki era UU Merek Tahun 1992.

Selanjutnya Tahun 1997, UU Merek tahun 1992 tersebut juga diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UU Merek tahun 1997) dan pada saat tahun 2001, UU Merek tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU Merek tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek tahun 2001).

Adapun alasan diterbitkannya UU Merek Tahun 2001 dapat diuraikan sebagai berikut:

Salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat

penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian Internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek lama, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan undang-undang merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama. Dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁶

⁶ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Medan, 2004, hal. 336.

Berkenaan dengan hak prioritas, dalam undang-undang ini diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 bulan setelah berakhirnya hak prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu pemohon untuk mengetahui lebih lanjut alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dalam undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan sengketa merek seperti juga bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang HAKI lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam undang-undang ini pun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain, yaitu dalam wujud

penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Adanya undang-undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya.⁷

UU Merek Tahun 2001 sudah sesuai dengan keinginan pemilik merek, pendaftar pertama, dan penerima lisensi dalam melindungi hak-hak pemilik merek, pendaftar pertama dan penerima lisensi, tetapi kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal HAKI (selanjutnya disebut Ditjen HAKI) dan ditambah kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat mengakibatkan terjadi pelanggaran hak merek terhadap pemilik merek seperti yang terjadi pada kasus yang sedang diteliti oleh peneliti, yaitu pada **Putusan Nomor: 02/MEREK/2010/PN.Niaga.Mdn.** Di dalam kasus ini penggugat merasa dirugikan oleh tergugat, disebabkan oleh tergugat meniru atau menjiplak merek penggugat yang pada dasarnya sama pada pokoknya. Ada beberapa Yurisprudensi yang kasusnya sama seperti kasus yang sedang diteliti oleh peneliti, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1972, tanggal 30 Oktober 1972. Perkara yang diputuskan dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MARI) tersebut dikenal dengan perkara merek *Yoshida Kabushiki Kaisha* (selanjutnya disebut YKK), di mana YKK sebagai pihak penggugat melawan PT Kuda Mas Djaya (selanjutnya disebut PT KMD) sebagai

⁷ Ibid, Hal. 331.

pihak tergugat atas fakta: bahwa penggugat adalah pemakai pertama. Di Indonesia dari barang *resluiting* merek YKK, dan telah terdaftar di Direktorat Merek, Paten dan Hak cipta di bawah No. 54139 tanggal 5 Mei 1955. Kemudian tergugat telah pula mengeluarkan produk *resluiting* dengan merek YKK yang menurut penggugat dalam keseluruhan atau pokoknya merupakan tiruan dari merek penggugat untuk barang yang sejenis dan telah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Merek, Paten dan Hak cipta di bawah No. 95456. Untuk itu penggugat sangat berkeberatan dan mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. perkara 1039/1970 G. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang isinya memenangkan pihak penggugat, yakni YKK dengan pertimbangan antara lain: Mengingat merek YKK tersebut adalah sedemikian terkenalnya di seluruh dunia, maka walaupun merek tersebut terdiri dari singkatan huruf-huruf yang dibariskan vertikal dari atas ke bawah adalah sudah cukup mempunyai kekuatan pembeda (*Onderscheidende Kracht*) untuk dianggap selanjutnya sebagai merek dan huruf-huruf YKK itu sendiri adalah merupakan singkatan dari perusahaan penggugat *Yoshida Kabushiki Kaisha*, sedangkan tergugat dalam pendaftarannya telah memakai pula huruf-huruf YKK disamping nama perusahaannya PT KMD, jelas telah berusaha membonceng nama kemasyuran merek tergugat, terbukti pula dari merek yang dipakainya di pasaran tidaklah seperti yang terdaftar, akan tetapi persis seperti merek penggugat. Juga disebutkan: mengingat kedudukan Indonesia

dalam dunia perdagangan Internasional telah dikenal, maka adalah sangat penting untuk dipertimbangkan pula agar Indonesia jangan sampai dijadikan “forum” bagi peniruan-peniruan merek Internasional yang akan merugikan nama baik negara kita di mata dunia perdagangan Internasional.

Dalam tingkat kasasi MARI menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangan yang mendukung sebagai berikut: Meskipun pada prinsipnya menurut yurisprudensi pada permulaan tidak dapat diterima sebagai merek suatu kombinasi atau gabungan huruf belaka, tanpa daya pembedaan yang cukup, namun penggunaan merek YKK ini secara terus menerus telah memperoleh arti yang khusus bagi masyarakat, maka merek huruf yang dipakai penggugat sebagai singkatan dari *Yoshida kabushiki Kaisha* telah memenuhi syarat-syarat untuk merek, dan menurut pendapat MARI persamaan itu ada jika merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat.⁸

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972. Putusan ini dikenal juga dalam khasanah hukum merek Indonesia yaitu putusan tentang merek “Tancho”. Dalam hal ini PT Tancho Indonesia Co. Ltd telah menggugat Wong A Kiong

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1972, tanggal 30 Oktober 1972.

(Ong Sutrisno) sebagai Direksi Firma Tokyo Osaka Company atas fakta bahwa *Tancho Kabushiki Kaisha* selaku pemilik dan pemakai pertama dari nama dagang merek “Tancho”, yang terdiri dari dua huruf kanji dan gambar burung bangau terbang dalam lingkaran untuk barang-barang kosmetika. Sejak tahun 1961 barang-barang tersebut telah dikenal di Indonesia karena beberapa pengusaha Indonesia telah mengimpornya. Kemudian untuk memperlancar usaha perdagangannya di Indonesia, *Tancho Kabushiki Kaisha* mengadakan Joint Venture dengan N.V. The City Factory di Jakarta sehingga terbentuklah PT Tancho Indonesia Co. Ltd. Oleh karena itu barang-barang produksi diberi merek “Tancho”, sesuai dengan itu PT Tancho Indonesia Co. Ltd mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Dir. Paten, Merek dan Hak Cipta, tetapi ditolak karena telah ada yang mendaftarkan tersebut terlebih dahulu, yaitu sejak tahun 1965. Gugatan pun dilayangkan oleh PT Tancho Co. Ltd kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di tingkat Pengadilan Negeri pihak penggugat ternyata dikalahkan, Pengadilan Negeri dalam hal ini memenangkan pihak tergugat, yaitu Firma Tokyo Osaka Company. Kemudian dalam tingkat kasasi, MARI memenangkan pihak penggugat atas dasar pertimbangan, bahwa pendapat hakim yang menyatakan: PT Tancho Indonesia Co. Ltd dalam melindungi haknya atas merek bersangkutan sekali pun ia berkedudukan di Jepang, telah berusaha mendaftarkan mereknya tersebut di berbagai negara antara lain Philipina, Singapura, dan Hongkong akan tetapi di Indonesia tidak berbuat demikian

sekalipun barang keluarannya telah dimasukkan di Indonesia, maka tidak mungkin hak atas merek yang telah didaftarkan di luar Indonesia harus dilindungi di dalam wilayah Indonesia apabila dikemudian hari telah didaftarkan hak atau nama tersebut oleh orang lain di Indonesia seperti halnya merek Tancho yang telah didaftarkan dan terdaftar atas nama tergugat sejak tahun 1965, tidak dapat dibenarkan oleh MARI karena bertentangan dengan maksud UU Merek Tahun 1961 untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik dan tujuan itu hendak dicapai dengan menertibkan kepatuhan di dalam lalu lintas perdagangan (*bandelsmoraal*). Bahwa menurut sistem UU Merek tersebut pendaftaran suatu merek hanyalah memberikan hak kepada orang atau badan hukum yang mereknya didaftarkan, bahwa dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut sampai dapat dibuktikan hal yang sebaliknya oleh suatu pihak lain. Oleh UU, yang diberikan perlindungan adalah pemakai pertama di Indonesia sekali pun ia tidak terdaftar. Sesuai dengan itu maka perkataan “pemakaian pertama di Indonesia” harus ditafsirkan sebagai “pemakai pertama yang jujur” (beritikad baik) sesuai dengan asas hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad tidak baik.⁹

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 178 K/Sip/1973, tanggal 9 April 1973. Merek yang disengketakan di sini adalah

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972.

“Kampak” lawan “Raja Kampak”: dalam hal ini PT MEGA RUBBER FACTORY sebagai pihak penggugat yang telah menggugat Paulus Suryatika selaku Direktur PT Prologon sebagai pihak tergugat atas dasar bahwa penggugat adalah pemakai pertama dari merek terkenal “Cap Kampak” dan “Cap Jempol” untuk ban sepeda dan ban becak (luar dan dalam) dan merek-merek tersebut telah didaftarkan pada tanggal 18 Februari 1970 di bawah nomor 94731 dan 94732. Kemudian atas nama tergugat telah didaftarkan pula mereknya “Cap Raja Kampak” dan “Cap Jempol” yang dalam keseluruhannya etiket merupakan tiruan belaka dari merek-merek penggugat untuk barang sejenis pada tanggal 13 April 1971 di bawah nomor 98947 dan 94749. Maka penggugat merasa dirugikan dan keberatan sekali atas perbuatan pihak tergugat tersebut. terhadap kasus ini Pengadilan Jakarta Pusat lewat putusannya tanggal 16 November 1972 No. 431/1971 G telah memenangkan pihak penggugat. Selanjutnya dalam tingkat kasasi MARI menguatkan putusan hakim tingkat pertama sejauh yang menyangkut tentang anggapan adanya persamaan antara merek tergugat dengan penggugat. MARI berpendapat bahwa persamaan itu ada, jika merek yang digugat baik karena bentuknya atau pun karena susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Merek yang digugat pada pokoknya mempunyai gambar/lukisan dan juga bunyi yang sama meskipun ada ditambahkan

perkataan “Raja” dan gambar mahkota di atas gambar dua buah kapak yang bersilang, namun hal ini tidak menghilangkan kesan yang dominan mengenai gambar kampak dan bunyi sehingga masyarakat teringat pada kampak (No. 94731 dan No. 94732) yang sudah terkenal. Terlebih lagi jika diingat maksud merek adalah yang mengutamakan perlindungan terhadap khalayak ramai, maka perkataan pemakai pertama di Indonesia haruslah ditafsirkan sebagai pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beritikad baik) sesuai dengan asas hukum, bahwa perlindungan hukum diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak pada orang bertikad tidak baik.¹⁰

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu masalah yang timbul dari kasus yang sedang diteliti, yaitu pada **Putusan Nomor: 02/MEREK/2010/PN.Niaga.Mdn.**

Adapun identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Persoalan sengketa merek antara pemilik dan pendaftar pertama dengan merek yang di daftar yang memiliki persamaan dan cenderung menjiplak merek yang telah terdaftar sebelumnya.
2. Persoalan merek yang tidak di daftar atas permohonan pemohon beritikad baik.
3. Persoalan merek yang sudah sangat terkenal yang dapat merugikan pemegang merek baik secara hukum dan keuntungan ekonomi.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 178 K/Sip/1973, tanggal 9 April 1973.

4. Merek dagang Swallow telah terdaftar sejak tahun 1957 sampai saat ini masih berlaku yang mempengaruhi konsumen dengan merek Logo Lukisan Swallow yang dijiplak dari pemohon yang beritikad tidak baik.
5. Perkara antara pemegang merek Logo Lukisan Swallow, yaitu sebuah perusahaan besar dengan nama PT Perusahaan Karet Deli dengan seorang warga negara biasa.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar supaya masalah yang akan dibahas tidak meluas, maka batasan masalah dalam penulisan skripsi “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA HAK MEREK “LOGO LUKISAN SWALLOW” hanya pada masalah tentang penyelesaian sengketa dan akibat hukum.

1.4. Perumusan Masalah

Setelah masalah diidentifikasi dan sudah dibatasi, maka akan dirumuskan masalah sesuai dengan judul proposal skripsi ini.

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar gugatan antara penggugat dengan tergugat ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap merek Swallow ?

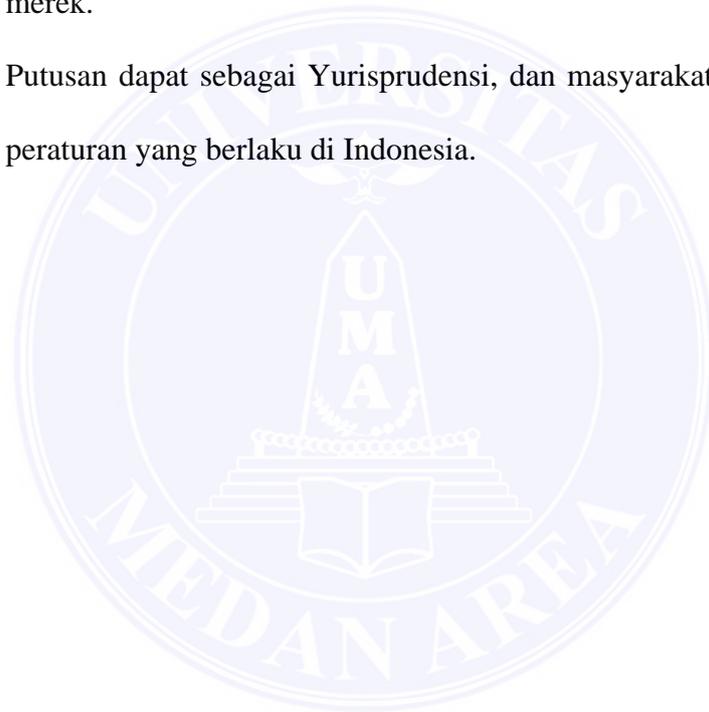
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui tentang dasar gugatan dan pertimbangan hakim dalam kasus ini.
2. Untuk menjelaskan tentang dasar gugatan dan pertimbangan hakim dalam kasus ini.

1.5.2. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah:

1. Sebagai penambah ilmu dan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang merek.
2. Putusan dapat sebagai Yurisprudensi, dan masyarakat wajib mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.



BAB II LANDASAN TEORI