

PASSING OFF DALAM PENDAFTARAN MEREK

Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014

PASSING OFF IN TRADEMARK REGISTRATION

An Analysis of Supreme Court's Decision Number 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari

Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Jl. Gajahmada No. 34 Kotabaru Bandar Lampung 35121

E-mail: miekeius@gmail.com

Naskah diterima: 10 November 2014; revisi: 20 November 2014; disetujui: 24 November 2014

ABSTRAK

Passing off merupakan tindakan pendomplengan terhadap merek terkenal yang dapat merugikan pemegang hak merek. Tindakan tersebut dilakukan pelaku usaha tidak jujur yang seringkali terjadi dalam praktik perdagangan, oleh karena itu penegakan hukum merek harus mendapatkan perhatian serius. Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014, mencerminkan ketidakadilan bagi pemegang hak merek terkenal karena menguatkan putusan pada tingkat *judex facti* dengan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dan menganggap putusan sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Tergugat (termohon kasasi) sebagai pemegang hak merek "OLYMPIC" mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik penggugat (pemohon kasasi) yang merupakan nama lembaga internasional didirikan tahun 1894 yang menangani penyelenggaraan Olimpiade. Merek tergugat telah terdaftar di lima negara, sehingga memenuhi persyaratan sebagai merek terkenal. Tindakan *passing off* tidak menjadi pertimbangan hakim dalam amar putusannya, namun justru menitikberatkan pada popularitas merek milik penggugat. Seharusnya hakim mempertimbangkan aspek *passing off*, sehingga tidak merugikan penggugat (pemohon kasasi) sebagai pemegang hak merek terkenal. Penolakan tersebut berarti pembenaran terhadap tindakan *passing off*

dalam pendaftaran maupun penegakan hukum merek dan cenderung tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek. Perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal seharusnya mendapat perhatian serius guna menumbuhkan iklim kondusif bagi investasi.

Kata kunci: *passing off*, merek terkenal, pendaftaran merek.

ABSTRACT

Passing off in the Commercial Law is an act of rearguarding against the well-known trademarks that can be disadvantageous to the holders of trademark rights. This action is committed by the unfair businessmen, and often occurs in the decisions of the Commercial Law cases that should be seriously taken heed. The Supreme Court Decision Number 224 K/Pdt. Sus-HKI/2014 reflects a sense of injustice to one of the holders of famous trademarks, as it has upheld the ruling on the level of judex facti by the Decision Number 71/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, and considered appropriate in line with Article 6 paragraph (1) letter b of Law Number 15 of 2001. The Defendants of Cassation as the holder of the rights for the brand "OLYMPIC" has the similarity in principle with the brand name of the Plaintiff, which is the name of the international institute, founded in 1894, which handles the Olympic

Games. The Defendant has registered the trademarks/ brands in five countries, and has met requirements to be a famous brand name. Passing off action is not taken into consideration by the judge in the decision, but rather the popularity of the brand of the Plaintiff. The judge should take into account the aspect of passing off so as not to disadvantage the plaintiff as the famous

trademark's holder. That refusal is a justification for the passing off in the trademark registration and this tends to harm the famous brand name holders as well as to create uncondusive climate for investment in Indonesia.

Keywords: passing off, famous brand name, trademark registration.

I. PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi hukum. Dalam praktik perdagangan, merek digunakan sebagai media untuk memperkenalkan produknya kepada calon pembeli sehingga merek bernilai ekonomis. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai daya pembeda terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Pentingnya fungsi merek sehingga ada anggapan jaminan kualitas barang identik dengan merek. Dari sudut pandang produsen, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran serta aset perusahaan yang tak ternilai harganya.

Bagi konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli dan simbol harga diri. Sehingga ada merek-merek yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, menyebabkan pihak-pihak tertentu ingin ikut sukses tanpa perjuangan panjang, jalan yang paling cepat adalah dengan cara meniru atau mendompleng merek orang lain. Hal ini berakibat merugikan pemilik merek yang sudah dikenal masyarakat luas. Bagi konsumen sebenarnya telah dikelabui oleh merek tiruan tersebut, yang jelas kualitas produk tidak sebagus merek yang sudah dikenal. Apabila hal ini terjadi maka persaingan tersebut merupakan persaingan tidak sehat (Susilowati, 2010: 2).

Persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi terhadap merek yang melekat pada produk yang sudah dikenal masyarakat dan memiliki reputasi tinggi. Produsen seringkali memanfaatkan merek terkenal (*well-known marks*) dengan membuat merek lain yang cenderung meniru dan menyerupai untuk mendompleng ketenaran merek. Perbuatan tersebut dilakukan agar produsen tidak mengeluarkan biaya ekstra bagi keperluan promosi produk. Tindakan *passing off* dilakukan secara melawan hukum dapat merugikan pihak pemegang merek asli.

Kerugian berdampak langsung pada turunnya omzet, konsumen tertipu dengan merek yang hampir serupa dengan merek asli sehingga mendapat barang dengan kualitas rendah. Oleh karena itu, produsen pemegang merek terkenal pada umumnya melakukan berbagai cara untuk mencegah orang atau perusahaan lain untuk menggunakan merek dalam produknya. Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian merek oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting mengingat membangun reputasi merek memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama (Margono & Angkasa, 2002: 147).

Permasalahan dalam hukum merek seringkali terjadi di masyarakat dan sampai ke pengadilan, dalam Putusan Nomor 224 K/Pdt. Sus-HKI/2014 Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak gugatan pemohon kasasi

dahulu penggugat dalam perkara sengketa merek. Hal ihwal perkara tersebut terjadi adanya pengajuan gugatan oleh penggugat yaitu Comitè International Olympique yang merupakan lembaga internasional yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Swiss yang menangani penyelenggaraan Olimpiade (Olympic) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya penggugat menyatakan telah mendaftarkan merek dengan menggunakan kata “OLYMPIC” dan “OLYMPICS” dengan berbagai variasinya secara internasional di berbagai negara di dunia di antaranya Thailand, Jamaica, Australia, Afrika Selatan, dan Malaysia.

Penggugat mengetahui dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek “OLYMPIC” atas nama tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 09, yaitu radio, televisi, tape deck, kaset recorder, rewinder, video player, VCD player, DVD player, loudspeaker, amplifier, microphone, video game. Penggugat sangat berkeberatan atas terdaptarnya merek milik tergugat yang merupakan nama lembaga internasional milik penggugat. Seharusnya merek atas nama tergugat (termohon kasasi) tidak dapat didaftar dalam Daftar Umum Merek sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Menurut penggugat pendaftaran merek atas nama tergugat dilandasi oleh iktikad tidak baik.

Gugatan penggugat oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Januari 2014 ditolak oleh hakim, terhadap putusan tersebut penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2014. Dalam memori kasasi, pemohon kasasi (penggugat) sangat

berkeberatan dengan putusan hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemohon kasasi (penggugat) menyebutkan *judex facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yaitu hakim wajib mengadili segala bagian tuntutan, sedangkan petitum penggugat tentang merek “OLYMPIC” atas nama tergugat yang menyerupai lembaga internasional penggugat COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE, *judex facti* tidak memberikan pertimbangan serta alasan hukumnya, justru mempertimbangkan keterkenalan merek milik penggugat.

Kasus yang dipaparkan di atas dari sudut pandang penegakan hukum merek menjadi sangat menarik, karena poin utama adalah masalah *passing off* terhadap pendomplengan merek terkenal (*well-known marks*), terkait dengan kepentingan konsumen serta melibatkan orang asing sebagai penggugat. Dengan demikian hukum di Indonesia menjadi sorotan internasional terutama dalam hal perlindungan hukum merek.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan mendasar yang timbul dari Putusan Nomor 224K/Pdt.Sus-HKI/2014, dirumuskan sebagai berikut: apakah Putusan MA Nomor 224K/Pdt.Sus-HKI/2014 telah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap tindakan *passing off*?

III. STUDI PUSTAKA

Perdagangan bebas yang berlaku di era global dewasa ini menyebabkan tidak ada batasan dalam hal perdagangan produk barang dan jasa, semua jenis produk asing dengan mudahnya masuk ke dalam suatu negara. Merek yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan mudahnya

menembus perdagangan di pasar internasional, namun di sisi lain juga sangat rentan terhadap upaya pendomplengan merek. Menghadapi kondisi yang demikian diperlukan perangkat hukum khususnya melindungi merek untuk mengatasi persaingan usaha tidak sehat, sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi pengusaha untuk berinvestasi di suatu negara. Merek memegang peran penting untuk memperkenalkan produk kepada konsumen.

Merek adalah salah satu atribut yang penting dari sebuah produk yang penggunaannya pada saat ini sudah sangat meluas karena beberapa alasan, di mana memberikan merek pada suatu produk berarti memberikan nilai tambah produk tersebut. Merek merupakan atribut produk yang dianggap penting terutama dalam menumbuhkan persepsi yang positif dan konsumen akan percaya setelah menilai atribut yang dimiliki suatu merek. Persepsi positif dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tersebut akan menciptakan citra merek, dan pada akhirnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat untuk membeli. Agar lebih dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian merek ini, maka ada beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Kotler (2000: 404):

“A brand is name, term, sign, simbol, or design, or combination of them, intended to identity the goods or service of one seller or group of sellers and to differentiate them from these of competitors.”

Menurut Fandy Tjiptono (2001: 104) merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah (2003: 154),

merek merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 butir 1 menyebutkan pengertian tentang merek, yakni:

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

Fungsi merek pada prinsipnya sebagai pembeda, sebagai alat monopoli, sebagai alat kompetisi, bahkan dewasa ini fungsi merek mengalami perubahan yakni sebagai simbol “gengsi” bagi konsumen. Barang dengan merek terkenal biasanya diikuti dengan harga yang mahal dan itu bagi konsumen adalah “*prestige*.” Merek sendiri digunakan untuk beberapa tujuan yaitu sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan saingannya. Memudahkan konsumen untuk mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan pembelian ulang, sebagai alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk, untuk membina citra yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, serta membangun “*image*” tertentu kepada konsumen, serta untuk mengendalikan pasar.

OK Saidin dalam bukunya mengutip pendapat dari Suryatin (2007: 246) mengenai wujud atau bentuk merek yang dimaksud untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain, terdapat jenis-jenis merek antara lain: merek lukisan, merek kata, merek bentuk, merek bunyi-bunyian, dan merek judul. Jenis merek yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia menurut Suryatin adalah merek lukisan. Adapun merek jenis lainnya, terutama merek kata dan

merek judul kurang tepat diterapkan di Indonesia karena dapat menyesatkan masyarakat.

Arus globalisasi dan perdagangan bebas menuntut negara-negara mengakomodir tentang perlindungan kekayaan intelektual. Sejak ditandatanganinya persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh-Maroko, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut termasuk perdagangan barang-barang palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/ TRIP's*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) sebagaimana disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994.

Dasar hukum merek di Indonesia mengalami empat kali perubahan berawal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan perubahan yang terakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perubahan Undang-Undang Merek di Indonesia dari waktu ke waktu disesuaikan dengan konvensi internasional yang berhubungan dengan merek yaitu *Trademark Law Treaty* tahun 1995. Dalam perkembangannya *Trademark Law Treaty* dibumbui *TRIP's (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang merupakan instrumen hukum internasional (Umar, 2005: 21).

Dasar hukum yang melandasi perlindungan di bidang merek selain diatur dalam hukum

nasional juga terikat pada peraturan internasional salah satunya adalah Konvensi Paris. Konvensi tersebut merupakan salah satu peraturan internasional tentang perlindungan kekayaan industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) ditandatangani di Paris, Perancis pada 20 Maret 1883.

Konvensi Paris merupakan perjanjian yang paling banyak ditandatangani negara-negara di dunia. Konvensi Paris membahas mengenai perlindungan terhadap kekayaan industri untuk kreasi intelektual dalam bentuk hak kekayaan industri yang dikenal sebagai penemuan (paten), merek dagang, dan desain industri. Konvensi ini diratifikasi dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres No. 24 Tahun 1979. Berdasarkan pada Konvensi Paris, secara tradisional hak kekayaan intelektual dibagi atas: *industrial property*, meliputi paten, merek, dan desain industri; serta *copyright* dan *related right*.

Suatu merek diakui keberadaannya melalui permohonan pendaftaran dari pemilik merek melalui Kementerian Hukum dan HAM pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran mutlak dilakukan agar didapat manfaat dari perlindungannya. Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan pemilik merek sekaligus perlindungan yang diberikan negara. Substansi pendaftaran berkenaan dengan tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan, dan pengumuman. Ketiga tahap ini dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu merek. Dalam pendaftaran merek terbuka kemungkinan terjadi penolakan dan pembatalan merek

Sistem hukum hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia menghendaki adanya pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam

Pasal 3 Undang-Undang Merek yaitu merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Penekanan dalam pasal tersebut bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek sebelum UU No. 15 Tahun 2001. Pendaftaran merek menimbulkan kepastian hukum terhadap objeknya, sehingga orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (lisensi).

Dalam mendaftarkan pada kantor merek harus disebutkan jenis barang yang dimintakan pendaftaran, apabila yang dimintakan pendaftarannya adalah merek dagang. Begitu pula terhadap permintaan pendaftaran barang atau jasa harus menyebutkan jenis barang atau jasa yang dimintakan perlindungannya. Tanpa menyebutkan jenis barang atau jasa dalam pendaftaran, merek tidak dapat diterima oleh kantor merek. Merek yang dimintakan pendaftaran tersebut harus digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa (Wahyuni et.al., 2006: 133).

Cara pendaftaran merek di Indonesia melalui pemeriksaan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebelum didaftarkan merek diperiksa terlebih dahulu mengenai merek itu sendiri. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substansi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Merek yaitu mempunyai kriteria pembeda (Mamahit, 2013: 97). Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa merek (*trademark examiner*) yang mempunyai keahlian dan kualifikasi sebagai pemeriksa merek. Hal ini dilakukan untuk penyaringan (*screening*) terhadap merek yang akan didaftarkan. Hasil pemeriksaan

ini adalah permintaan pendaftaran merek dapat diterima atau ditolak.

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 memakai sistem konstitutif yakni suatu sistem di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya. Oleh karena itu, hanya melalui pendaftaran hak atas merek dapat timbul dan memperoleh sertifikat sebagai bukti. Sistem ini disebut juga *first to file*. Konsep tersebut bertolak belakang dengan sistem deklaratif yang menekankan pemakaian pertama terhadap merek. Pihak yang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama suatu merek maka otomatis hak merek diberikan kepadanya. Konsep deklaratif disebut juga sebagai *first to use*.

Konsep *first to file* ini dipakai UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1997, dan UU No. 15 Tahun 2001, namun UU No. 21 Tahun 1961 memakai konsep *first to use*. Peralihan konsep tersebut dilatarbelakangi bahwa konsep *first to use*/deklaratif yang dianut UU No. 21 Tahun 1961 menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam membuktikan pemilik pertama yang sebenarnya. Kondisi demikian dapat dipakai oleh pihak-pihak yang beriktikad buruk untuk melakukan pemalsuan dan pendomplengan merek terkenal. Akibatnya adalah persaingan usaha tidak sehat dalam perdagangan dan menimbulkan kekacauan hukum bidang kekayaan intelektual.

Meskipun pendaftaran merek bertujuan untuk mendapatkan perlindungan sehingga menimbulkan kepastian hukum, namun pendaftaran bukan semata-mata mengandung arti memberikan alat bukti yang kuat tetapi juga dapat menciptakan hak kebendaan. Selama pendaftaran belum terjadi maka hak tersebut hanya mempunyai arti terhadap pihak pribadi dan pihak umum belum mengetahui. Pengetahuan

masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut didaftarkan (Saidin, 2007: 58).

Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin:

1. Kepastian berusaha bagi produsen,
2. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum bagi merek dagang lokal diharapkan pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional (Firmansyah, 2011: 38).

Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, dapat meningkatkan nilai investasi di Indonesia sehingga investor berlomba-lomba menanamkan investasinya dan meningkatkan pertumbuhan pada dunia usaha.

Pendaftaran merek memiliki tujuan tertentu di antaranya perlindungan pemilik merek, perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang. Pendaftaran merek yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut maka dapat dicegah. Merujuk pada Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 bahwa “merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beriktikad tidak baik.” Dalam hal pendaftaran merek, tidak dapat diterima permohonan merek apabila dilatarbelakangi oleh iktikad buruk.

Ruang lingkup iktikad buruk dalam pendaftaran merek adalah adanya ketidakjujuran dari pendaftar merek dengan melakukan pemboncengan, meniru, atau menjiplak merek yang sudah dikenal sehingga merugikan orang lain, menciptakan kondisi persaingan curang, mengecoh, dan menyesatkan konsumen. Tindakan

passing off (pemboncengan merek) masuk dalam kriteria iktikad buruk pendaftar merek, sehingga terhadap permohonan yang mengandung indikasi *passing off* sudah semestinya untuk dibatalkan.

Undang-Undang Merek yang terdahulu hanya mengatur tentang penolakan pendaftaran apabila merek mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan terhadap barang sejenis, sedangkan dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 mengalami kemajuan tentang kriteria penolakan pendaftaran merek yakni mengakomodir tentang penolakan pendaftaran terhadap barang yang tidak sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Perlindungan tersebut bersifat khusus dan luar biasa serta menerobos dari ketentuan yang sudah ada demi memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada pemegang merek.

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 mengatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal. Pasal 6 ayat (1) poin b menjelaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain baik untuk barang dan jasa. Meskipun diatur dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek terkenal, namun tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pengertiannya.

Pengertian merek dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kriteria merek terkenal adalah selain memperhatikan pengetahuan masyarakat, juga didasarkan reputasi yang bersangkutan diperoleh dari promosi oleh pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Selain dalam undang-undang, kriteria merek terkenal juga terdapat dalam Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1994 bahwa merek yang tidak mengenal batas dunia adalah merek yang telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/1994 tertanggal 28 November 1995 memberikan kriteria hukum tentang merek terkenal yakni suatu merek termasuk pengertian *well-known mark* apabila merek tersebut berada keluar dari batas-batas regional membuka sampai batas-batas transnasional, dan terbukti telah terdaftar di banyak negara di dunia.

Berdasarkan reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibagi menjadi tiga, yakni merek biasa, merek terkenal, dan merek termasyhur. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Erma Wahyuni dkk (2006: 135) mengatakan merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah dan tidak mampu memberikan lapisan pasar dan pemakai. Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian memiliki kekuatan pancaran yang memukau serta menimbulkan keakraban pada konsumen. Merek termasyhur adalah terkenal di dunia sehingga digolongkan ke dalam “merek aristocrat dunia.” Dalam praktik sangat sulit membedakan antara merek terkenal dan merek termasyhur, karena tidak jelas batas dan ukuran. Sampai saat ini tidak ada definisi tentang merek terkenal yang disepakati dan diterima secara luas, baik dari aturan merek terdahulu dan sekarang maupun pendapat dari para ahli hukum.

Kategori untuk menetapkan suatu merek *well-known* harus diperhitungkan pengetahuan merek terkenal di sekitar publik tertentu, termasuk pengetahuan di negara anggota

sebagai akibat promosi merek dagang tersebut. *Well-known mark* masih merupakan topik yang terus diperbincangkan sebab sampai saat ini masih belum ada definisi tentang *well-known mark* tergantung kepada interpretasi negara-negara anggota. Namun telah ada panduan yang dikeluarkan oleh WIPO yang menyangkut faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Pihak yang berwenang harus mempertimbangkan antara lain hal-hal di bawah ini:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan;
- b. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek;
- c. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran barang-barang atau jasa pada merek tersebut;
- d. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada suatu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek;
- e. Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek pada suatu tingkat di mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang; dan
- f. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut (Purba, 2005: 71-75).

Dalam pendaftaran merek seringkali pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan *passing off* dilatarbelakangi

oleh beberapa faktor, di antaranya dengan mendaftarkan merek yang mendompleng merek orang lain (*passing off*) akan memperoleh keuntungan secara cepat, menghemat biaya iklan, serta menghemat biaya riset dan pengembangan. Dengan demikian maka harga jual produk, yang mereknya mendompleng milik orang lain, lebih murah, dan bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

Passing off dapat dikatakan sebagai tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum (Djumhana & Djubaedillah, 2003: 235). J. Thomas Mc. Carthy dan Perreault Cannon mendefinisikan *passing off* di bidang merek sebagai:

1. Suatu penambahan pengaturan merek dagang,
2. Merupakan pelanggaran merek di mana pelanggar dengan sengaja menyesatkan atau menipu pembeli,
3. Sekalipun pelanggaran merek tersebut tidak ada bukti untuk menipu tetapi kemungkinan menyesatkan perlu dibuktikan,
4. Di negara-negara *common law*, pelanggaran tersebut sebagai perbuatan ilegal yang merupakan bagian dari hukum merek, yaitu dengan memberikan penggambaran yang keliru pada masyarakat bahwa barang dan jasa tergugat adalah kompetitor, biasanya
5. Dengan menggunakan merek yang menyerupai (Mc. Carthy & Cannon, 2008: 309).

Passing off terkait erat dengan *goodwill*. *Goodwill* sering digunakan dalam arti yang

bersamaan dengan kata reputasi yaitu sebagai sesuatu yang melekat dalam merek. *Goodwill* diartikan sebagai “iktikad baik.” *Goodwill* juga diartikan suatu kebaikan yang bermanfaat dan bersifat menguntungkan dari nama baik, reputasi, dan keterkaitannya dengan dunia bisnis. Reputasi atau *goodwill* dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan sehingga reputasi atau *goodwill* sangatlah penting bagi produsen karena meyakinkan pihak konsumen untuk membeli produknya (Kurniasih, 2008: 4).

Pada prinsipnya suatu tindakan dapat dikategorikan *passing off*, apabila memenuhi tiga elemen. Elemen pertama adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum. Keadaan demikian dimanfaatkan oleh pesaing pelaku usaha. Elemen kedua, adanya *misrepresentasi* dalam hal ini terkenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha, apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama maka publik mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan. Elemen yang ketiga, terdapat kerugian yang timbul akibat tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha dengan iktikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh publik (*publik misleading*) (Hidayati, 2011: 179-180).

Passing off (pemboncengan merek) sering terjadi pada persamaan unsur, garis, warna, dan desain kemasan pada suatu produk, dan dalam hal ini segala macam perlindungan segala unsur, garis, warna, dan desain kemasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri. Kondisi di masyarakat banyak sekali produk yang beredar mempunyai tingkat kemiripan antara satu dengan lainnya dari segi desain kemasan. Namun, yang dilindungi dalam kerangka Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2011 adalah etiketnya semata, sehingga perbuatan pemboncengan reputasi terhadap desain kemasan tidak termasuk pelanggaran menurut Undang-Undang Merek. Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada praktiknya, seharusnya perlindungan bukan hanya dari segi etiket merek, tetapi harus menjadi satu kesatuan dengan desain kemasan produk.

IV. ANALISIS

Dalam memori kasasinya pemohon kasasi (dahulu penggugat) sangat berkeberatan dengan putusan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa merek “OLYMPIC” atas nama termohon kasasi (dahulu tergugat) menyerupai nama lembaga internasional milik pemohon kasasi (dahulu penggugat) yaitu COMITE INTERNASIONAL OLYMPIQUE (OLYMPIC dalam bahasa Inggris). Objek pelanggaran atau *passing off* perkara adalah merek dagang yang dimiliki oleh pemegang merek dari luar negeri.

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung terhadap memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 yaitu permohonan pendaftaran merek wajib ditolak apabila merek didaftarkan

mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain.

Persamaan merek pada keseluruhan apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. Persamaan pada pokoknya meliputi persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk, dan cara penempatan serta persamaan bunyi ucapan (Sudarmanto, 2012: 85). Persamaan pada pokoknya dianggap terwujud apabila merek tersebut memiliki kemiripan merek orang lain. Kemiripan tersebut didasarkan pada kemiripan persamaan gambar, mirip atau hampir sama susunan kata, warna atau bunyi, dan menyesatkan masyarakat konsumen (Marwiyah, 2010: 46). Kriteria persamaan merek tersebut sesuai dengan merek milik termohon kasasi dengan memakai merek “OLYMPIC” yang merupakan nama lembaga internasional milik pemohon kasasi.

Dalam amar putusan majelis hakim pada Mahkamah Agung No. 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dengan mempertimbangkan bahwa penggugat dalam persidangan ternyata tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa merek dagang “THE OLYMPIC;” “OLYMPIC;” dan ”LOGO” adalah merek yang dikenal (terkenal) sebagai merek dagang milik penggugat karena tidak satu pun dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat yang sah dan kuat menunjukkan adanya kegiatan promosi gencar dan besar-besaran oleh penggugat. Putusan hakim agung tersebut kurang mencerminkan kepastian hukum di mana hakim tidak mempertimbangkan dasar yuridis selain Pasal 6 ayat (1) huruf b, serta kurang memahami makna, pengertian, dan ruang lingkup tentang merek terkenal (*well-known marks*). Putusan hakim tersebut secara tidak langsung memberi

perlindungan bagi pembajak/pendompleng merek terkenal dan tidak melindungi pemilik merek sebenarnya.

Dalam perlindungan merek dikenal adanya teori pencemaran merek terkenal (*dilution theory*) (Marwiyah, 2010: 45). Teori tersebut tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut. Teori tersebut sesuai dengan kedudukan merek milik pemohon kasasi yang telah dicemarkan reputasinya oleh merek milik termohon kasasi.

Selain mempermasalahkan tentang keterkenalan merek milik pemohon kasasi, hakim hendaknya juga mempertimbangkan tindakan *passing off* dari termohon kasasi. *Passing off* dilakukan dalam rangka memanfaatkan reputasi baik merek milik orang lain yang sudah cukup dikenal masyarakat, adanya *misrepresentasi* dari konsumen sehingga mudah terkecoh dengan adanya merek milik termohon kasasi, dan adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan *passing off* misalnya dengan penurunan pendapat yang diderita oleh pemohon kasasi yang disertai bukti fisik yang diajukan ke pengadilan.

Merek milik penggugat (pemohon kasasi) masuk dalam klasifikasi merek terkenal. Memperhatikan dari berbagai dasar hukum baik yang berlaku nasional maupun internasional dan penjelasan dari para ahli hukum bahwa kriteria suatu merek adalah merek terkenal apabila:

a. merek tersebut telah beredar batas-batas luar negara asal,

- b. didaftarkan minimal di dua negara,
- c. memperhatikan pengetahuan masyarakat yang didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan karena promosi oleh pemiliknya,
- d. pemiliknya melakukan investasi di beberapa negara, terhadap merek tersebut telah lama dikenal,
- e. dipakai di Indonesia.

Pada prinsipnya untuk menilai keterkenalan suatu merek belum ada kualifikasi baku yang mengatur khusus tentang hal tersebut. Apabila muncul kasus yang mempermasalahkan tentang merek terkenal sepenuhnya diserahkan kepada hakim dalam menilai dan mempertimbangkan merek tersebut sebagai merek terkenal.

Ditinjau dari segi hukum, suatu hasil karya atau produk hanya akan mempunyai arti bagi pemiliknya kalau tersedia sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan-perbuatan orang lain yang mencari keuntungan tidak sehat dalam perdagangan dengan cara meniru hasil karya orang lain. Manakala perlindungan hukum bagi pemilik merek belum terwujud, maka sulit untuk mengembangkan kegiatan perdagangan secara global dan penanaman modal, pada akhirnya memperburuk iklim investasi dan tujuan pembangunan nasional tidak tercapai. Dalam perkara merek yang melibatkan merek asing konsekuensinya sangat berat, dalam arti bahwa merek asing tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemegang merek terkenal yang akhirnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik asing terhadap penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Merujuk pada tindakan tergugat (termohon kasasi) dalam mendaftarkan merek miliknya dilandasi oleh praktik peniruan merek dagang, dilakukan dalam kerangka persaingan tidak jujur berwujud upaya penggunaan merek terkenal yang sudah ada sehingga merek milik tergugat (termohon kasasi) seakan-akan adalah produk terkenal tersebut. Hal demikian dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi produsen merek terkenal.

Permohonan kasasi dari pemohon (dahulu penggugat) mendalilkan pada merek yang digunakan termohon kasasi (dahulu tergugat) mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek dagangnya sehingga termohon kasasi tidak mempunyai iktikad baik dalam mendaftarkan merek miliknya. Selain itu, dalam permohonan kasasi dari pemohon juga mendalilkan tentang pemboncengan merek (*passing off*) milik pemohon kasasi sebagai pemakai dan pemilik merek pertama kalinya dalam merek dagangnya. Tindakan *passing off* yang dilakukan termohon kasasi bertujuan memperoleh keuntungan besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri dan akan merugikan pemohon kasasi. Sehingga pemohon kasasi mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek atas nama termohon kasasi.

Tindakan *passing off* sulit untuk dibuktikan, karena pemohon kasasi harus bisa menunjukkan reputasinya dari semua yang dimiliki, tentang hal yang tidak bisa didaftarkan, yang telah didaftarkan atau yang belum didaftarkan. *Passing off* harus ada *goodwill* (reputasi) yang melekat pada produk. Praktiknya *passing off* dilakukan terhadap produk yang belum terdaftar namun memiliki *goodwill* yang cukup melekat padanya. Pihak yang melakukan pendomplengan biasanya mengambil keuntungan ekonomis dengan persaingan curang.

Dalam perkara merek “OLYMPIC,” pihak pemohon kasasi bahkan sudah mendaftarkan merek miliknya di Indonesia, seharusnya hakim bisa mempertimbangkan nama baik/*goodwill* yang dimiliki oleh pemohon kasasi.

Persaingan merupakan bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Persaingan jujur atau persaingan sehat merupakan bentuk persaingan yang dibenarkan oleh hukum yang dapat mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaingnya. Dalam persaingan yang sehat dapat meningkatkan mutu dan kualitas produk dan akan menguntungkan konsumen. Perbuatan *passing off* oleh termohon kasasi tidak dapat digolongkan persaingan sehat karena perbuatan tersebut merugikan konsumen juga kompetitornya. Persaingan semacam itu disebut sebagai persaingan curang dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Pada prinsipnya merek harus didaftarkan dengan iktikad baik. Artinya bahwa jika seseorang mengajukan merek yang disadari bahwa merek tersebut sudah menjadi milik orang lain atau serupa dengan merek milik orang lain maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Merek milik pemohon kasasi telah dikenal sebelum termohon kasasi mendaftarkan mereknya, dan bahkan telah didaftar di lima negara, sehingga pengajuan merek dari termohon kasasi patut diduga mendompleng merek milik orang lain. Dengan demikian sepatutnya pemohon kasasi bisa membuktikan bahwa dirinya dan perusahaan miliknya sudah menggunakan merek tersebut dan pendaftaran merek milik pihak lain dapat dibatalkan. Perbuatan termohon kasasi mendaftarkan merek milik orang lain tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dalam undang-undang, kecuali jika ia terlebih dahulu izin dengan pemegang merek asli sehingga

pemakaian mereknya menggunakan hak lisensi.

Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung mempermasalahkan keterkenalan merek milik pemohon kasasi, menurut pendapat hakim tidak ada bukti bahwa pemohon kasasi melakukan promosi. Hakim dalam hal ini hanya memberi penafsiran sempit tentang pengertian merek terkenal dan spesifikasinya. Padahal, merek dianggap terkenal sekalipun belum digunakan dalam negara yang bersangkutan. Promosi secara besar-besaran bukan pertimbangan pokok terhadap keterkenalan merek. Pemohon kasasi tidak melakukan promosi besar-besaran, namun di sisi lain merek miliknya sudah terdaftar di lima negara dan sudah ada sejak puluhan tahun silam. Masyarakat sangat mengenal merek milik pemohon kasasi. Kehadiran merek milik termohon kasasi dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi pemohon kasasi.

Untuk menetapkan suatu merek sebagai terkenal, pejabat yang berwenang (dalam hal ini hakim agung) harus memperhatikan semua keadaan (*circumstances*) yang dapat mendukung pengakuan suatu merek terkenal. Informasi-informasi tentang faktor-faktor yang dapat mendukung merek sebagai merek terkenal, termasuk dan tidak terbatas pada:

- a. tingkat pengakuan, volume serta luasnya wilayah geografis penggunaan merek tersebut yang pada intinya didukung oleh banyaknya permohonan calon *license*, produsen, distributor, importir, penjual ritel, dan konsumen, hal mana merupakan bukti langsung adanya pengakuan dari pihak ketiga;
- b. tingkat dikenalnya atau pengakuan atas merek tersebut di sektor yang relevan dalam

masyarakat, termasuk volume penjualan dan penetrasi dalam pasar yang mendukung unsur ketenarannya;

- c. lama dan luas wilayah geografis promosi merek termasuk pengiklanan dan publikasi serta keikutsertaannya dalam eksebitasi dan pameran, merek bisnis advertensi modern dapat terkenal dalam waktu singkat;
- d. luas wilayah geografis dari registrasi dan/atau aplikasi registrasi merek dapat mengindikasikan penggunaan dan pengakuan merek misalnya upaya pemilik merek untuk mendaftarkan hak miliknya di berbagai negara adalah indikasi dari reputasi merek;
- e. Adanya tingkat pembeda yang nyata dari merek terkenal tersebut, terlihat dari sifat eksklusif dan kualitasnya barang dan merek;
- f. Luasnya keberhasilan penggunaan hak merek tersebut, khususnya luas pengakuan atas merek yang bersangkutan didukung oleh sirkulasi merek dalam jaringan bisnis yang luas;
- g. Tinggi nilai komersial merek tersebut (Komar, 2008: 455).

Hakim di pengadilan niaga dan hakim agung berpendapat bahwa merek terkenal harus memenuhi unsur terkenal dalam masyarakat Indonesia, merupakan suatu persyaratan sempit. Adakalanya suatu produk belum dikenal di Indonesia namun sudah dikenal di mancanegara, sehingga produsen mengimpor barang tersebut ke Indonesia dan mengusahakan pendaftarannya di Dirjen HKI. Langkah yang diambil pengusaha tersebut tepat dan merek miliknya masuk dalam

klasifikasi terkenal meski baru masuk ke Indonesia.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 telah mengatur tentang tolok ukur dalam menentukan merek terkenal, namun pengaturan mengenai hal tersebut masih akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum ada. Sehingga belum bisa digunakan hakim untuk membuat keputusan tentang tindakan *passing off*. Kondisi demikian menimbulkan keanekaragaman dalam membuat tafsiran mengenai kriteria merek terkenal, serta mengakibatkan inkonsistensi putusan hakim dalam menilai keterkenalan suatu merek. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum terutama kepada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki hak atas merek terkenal. Kondisi demikian bisa jadi dimanfaatkan bagi pihak yang mempunyai iktikad tidak baik melakukan tindakan *passing off*, dan justru hakim memenangkan pemegang merek yang berasal dari pendomplengan.

Dalam kerangka pendaftaran merek sudah seyogianya terhadap merek yang mengandung unsur-unsur tertentu tidak dapat didaftarkan sebagaimana bunyi Pasal 5 Undang-Undang Merek. Unsur-unsur tertentu di sini dimaksudkan bahwa merek tersebut mempunyai kemiripan pada pokoknya sebagian atau keseluruhan dengan merek lain. Alasan demikian dapat diterima untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek, perlindungan konsumen, dan perlindungan terhadap masyarakat dari upaya curang serta memberikan kepastian hukum khususnya di bidang kekayaan intelektual.

Pada prinsipnya, suatu merek yang didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan (*confusion/verwarring*) dengan merek yang secara umum

telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga. Hal ini tidak saja berlaku untuk merek termasyhur atau “*famous*” tetapi juga bagi merek terkenal (*well-known*) di suatu negara (Komar, 2008: 454). Berdasarkan pada prinsip tersebut merek yang didaftarkan oleh termohon kasasi yang mirip dengan merek milik pemohon kasasi dapat menyesatkan masyarakat/konsumen untuk memilih produk.

Seharusnya hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hakim di Mahkamah Agung mempertimbangkan kriteria tentang *passing off*. Perbuatan termohon kasasi dalam kasus tersebut di atas mengindikasikan tindakan *passing off* dari merek milik pemohon kasasi. *Passing off* menyebabkan kebingungan dalam menggunakan merek dengan menyerupai merek terkenal pada barang dan atau jasa. Kebingungan yang dimaksud di sini adalah kesalahan perkiraan masyarakat bahwa asal barang dan atau jasa adalah sama atau perkiraan masyarakat tentang adanya suatu kesamaan afiliasi bisnis atau hubungan kontrak terhadap barang dan atau jasa. Dalam rangka membuktikan adanya *passing off* yang terpenting adalah kemungkinan kebingungan masyarakat. Oleh karena itu pemohon kasasi harus dapat menunjukkan alat bukti yang mengarah pada kebingungan masyarakat. Kebingungan tersebut akan membawa masyarakat untuk menyimpulkan bahwa termohon kasasi berhubungan dengan pemohon kasasi, agen, cabang dari bisnis pemohon kasasi. Dalam hal ini pemohon kasasi dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi tersebut.

Memperhatikan posisi kasus dan putusan majelis hakim Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014 serta dihubungkan dengan dasar hukum tentang merek baik nasional maupun

internasional, dapat menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum merek di Indonesia. Dikhawatirkan merek-merek terkenal milik asing tidak percaya dengan perlindungan hukum tentang kekayaan intelektual khususnya bidang merek di Indonesia, yang pada akhirnya menurunkan tingkat investasi di Indonesia. Putusan hakim agung tersebut menambah panjang daftar putusan yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal.

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih sangat tergantung dengan investasi asing, oleh karena itu diperlukan penegakan hukum di segala bidang. Khusus tentang kekayaan intelektual, Indonesia sangat terkenal sebagai negara dengan tingkat pembajakan tertinggi di dunia. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan tersendiri, oleh karena itu pemerintah senantiasa mengupayakan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Perbuatan *passing off* merupakan salah satu bentuk pembajakan, komitmen dari penegak hukum Indonesia sangat penting dalam rangka mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap perlindungan hukum pemilik merek terkenal. Hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum sudah sepatutnya mempertimbangkan hal tersebut, tentunya tetap dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepatutan.

Hakim pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hakim di Mahkamah Agung dalam kasus ini tidak mempertimbangkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC.020.1 Tahun 1991, tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain. Peraturan ini merupakan penetapan prinsip Pasal 4 ayat (1) Konvensi Uni Paris mengenai *Principle Right of Priority* (hak

prioritas). Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman ini menyebutkan bahwa merek terkenal adalah merek asing yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mempunyai penafsiran yang luas untuk mendefinisikan suatu merek sebagai merek terkenal, yaitu tidak hanya berdasarkan pada keterkenalan merek di wilayah Indonesia semata.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dengan Keppres No. 15 Tahun 1997, memperhatikan hal tersebut seharusnya hakim memeriksa perkara pembatalan merek harus mengindahkan Pasal 6 bis Konvensi Paris, yaitu negara anggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian dari merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan atau kekacauan dari suatu merek yang dipandang di negara merek tersebut didaftar atau dipakai sebagai suatu merek terkenal dan merupakan merek orang lain untuk barang yang sama atau serupa. Ketentuan ini juga berlaku apabila bagian penting dari merek tersebut merupakan hasil gandaan dari merek terkenal atau hasil pemalsuan yang dapat menimbulkan kerancuan terhadap produk tersebut. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, produk dari termohon kasasi menimbulkan kekacauan atau kekeliruan merek karena mereknya serupa dengan milik orang lain, sehingga harus dibatalkan pendaftaran mereknya.

Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai hakim dalam memeriksa perkara merek khususnya tentang *passing off* dan merek terkenal harusnya tidak hanya berpedoman pada dasar hukum undang-undang semata. Konvensi-konvensi

internasional yang telah diratifikasi dalam hukum Indonesia, seluruh peraturan perundang-undangan, kebiasaan dalam masyarakat, yurisprudensi, pendapat ahli hukum seharusnya menjadi dasar yuridis hakim dalam memutuskan perkara, sehingga jangan sampai hakim salah dalam menerapkan hukum.

Hakim harus merepresentasikan hukum dalam ranah empiris serta melihat perilaku manusia sebagai hukum. Dengan demikian setidaknya pola berpikir dan konsep tentang hukum harus diubah tidak hanya sebagai peraturan tetapi juga perilaku, karena hukum muncul dalam bentuk perilaku. Kerangka berpikir hakim mengenai konsep keterkenalan merek harus diperluas, dalam arti merek terkenal tidak hanya terbatas terkenal di Indonesia saja juga harus terkenal di negara-negara lain. Pada umumnya hakim berpedoman pada *first to file*, sehingga merek terkenal di luar negeri kalah dalam persidangan.

Hakim sebagai pembuat keputusan, memegang peran sentral dan merupakan ujung tombak peradilan, serta satu komponen terpenting dalam proses pembaruan hukum. Oleh karena itu, hendaknya hakim dalam menjalankan profesinya mengedepankan integritas moral dalam mewujudkan keadilan. Hakim yang menyidangkan perkara-perkara yang bersifat ad hoc (khususnya dalam hal ini perkara merek) dapat meningkatkan pemahamannya secara komprehensif tentang ruang lingkup kekayaan intelektual terutama hak merek. Penguasaan terhadap materi, baik dalam undang-undang maupun secara teoritis, akan memperkecil munculnya putusan yang kontroversi tentang pemegang hak merek terkenal.

Putusan hakim yang dinilai kontroversi pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian

hukum dan pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Keadaan demikian akan menyebabkan ketidakpercayaan publik kepada lembaga peradilan. Putusan majelis hakim Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt. Sus-HKI/2014 menghalalkan merek palsu dari pemegang merek yang mendompleng popularitas merek asli dan menggilas merek orisinal yang sudah sah pendaftarannya. Hakim diharapkan objektif dalam mempertimbangkan norma hukum yang ada dan fakta di persidangan secara komprehensif sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil.

Bredemeir dalam Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi (KYRI, 2011: 3) mengatakan bahwa “pasar untuk keadilan yang dihasilkan oleh hukum menjadi sangat tidak menggembirakan.” Kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan secara khusus hakim semakin menurun. Apapun yang dilakukan oleh pengadilan sulit meyakinkan para pihak berselisih dan juga masyarakat, bahwa seluruh kepentingan mereka sesungguhnya telah dipertimbangkan dengan jujur dan penuh respek. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dengan menghasilkan putusan yang progresif mengedepankan keadilan dan menegakkan norma hukum.

Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik putusan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Hukum ideal adalah cerminan dari hukum progresif, memuat kandungan moral yang sangat kuat. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Hukum selalu berada pada “*law in the making*,” peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun

global (Rahardjo, 2009: 18-19). Dalam rangka mewujudkan hukum progresif yang berkeadilan dan bermartabat, maka putusan hakim hendaknya keluar dari “*tradisi konvensional*” tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif namun merefleksikan konsep dasar “keadilan di atas peraturan.” Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014, maka sangat jauh dari hukum yang dicita-citakan. Putusan tersebut merefleksikan hukum normatif, tanpa mempertimbangkan aspek lain selain dari keterkenalan produk, hal yang paling penting justru dikesampingkan yaitu masalah pendomplengan merek termohon kasasi serta iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

V. SIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014 menerapkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam amar putusan menyatakan menolak gugatan pemohon kasasi, dengan pertimbangan bahwa pemohon kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai merek terkenal dengan adanya kegiatan promosi gencar dan besar-besaran penggunaan merek tersebut.

Dalam hal ini hakim hanya menyoroti perkara tersebut dari segi terkenal atau tidaknya suatu merek dan tidak mempertimbangkan perbuatan *passing off*/pendomplengan yang dilakukan termohon kasasi. Putusan tersebut tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal. Perlindungan hukum sangat penting dilakukan dalam rangka menekan kasus pelanggaran merek.

Mengenai kriteria merek terkenal sudah diatur dalam Undang-Undang Merek khususnya

dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) namun tidak secara eksplisit. Meskipun kriteria khusus tentang merek terkenal belum ada, namun setidaknya dalam beberapa ketentuan tentang merek terkenal baik dalam peraturan hukum nasional maupun dalam konvensi internasional serta pendapat para ahli hukum sudah banyak yang membahas tentang merek terkenal. Merek milik pemohon kasasi sudah didaftarkan di lima negara, merek tersebut berasal dari nama lembaga internasional milik pemohon kasasi Comite International Olympique yang didirikan sejak tahun 1894 sebagai penyelenggara Olimpiade.

Seharusnya hakim mempertimbangkan kedua hal tersebut, karena merek milik pemohon kasasi sudah dapat dikualifikasi sebagai merek terkenal dan perbuatan termohon kasasi sebagai tindakan *passing off*. Sejak dilakukan pendaftaran sudah ada iktikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dari pendomplengan merek milik pemohon kasasi. Putusan hakim mengakibatkan termohon kasasi tetap berhak sebagai pemegang hak merek “OLYMPIC,” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum merek.

Perlindungan hukum bagi pemilik merek belum tercermin dalam Putusan Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Perkara *passing off* antara Comite Internasional Olympique sebagai pemilik resmi merek “OLYMPIC” justru dikalahkan dari merek yang sama milik termohon kasasi. Perbuatan *passing off* oleh termohon kasasi sangat nyata terlihat dari nama merek yang digunakan, yaitu membonceng ketenaran merek milik pemohon kasasi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek yang sesungguhnya terhadap reputasi perusahaan. Perangkat hukum yang tersedia masih memungkinkan untuk dilakukan berbagai interpretasi oleh hakim, pada akhirnya upaya

untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal belum dapat dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad & R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hidayati, Nur. 2011. Perlindungan Hukum Pada Merek yang Terdaftar. *Ragam. Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11/No. 3 Desember. Politeknik Negeri Semarang.
- Komar, Mieke. 2008. Bedah Kasus Sengketa Merek Terkenal dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2011. Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim. *Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Millenium. Jakarta: Prehallindo.
- Kurniasih, Dwi Agustine. 2008. Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan *Passing Off* (Pemboncengan Reputasi). *Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, Vol. V/No. 6 Desember.
- Mamahit, Jisia. 2013. Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa. *Lex Privatum*, Vol. 1/No. 3 Juli. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Margono, Suyud & Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Widayarsana Indonesia.
- Marwiyah, Siti. 2010. Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *Jurnal Syariah dan Hukum De Jure*, Vol. 2/No. 1 Juni. Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Malang.
- Mc. Carthy, J. Thomas & Pereault Cannon. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saidin, OK. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sudarmanto. 2012. *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Susilowati, Ety. 2010. Perlindungan Hukum Atas Merek. *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Tjiptono, Fandy. 2001. *Strategi Pemasaran*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Andi Offset.
- Umar, Ahmad Zen. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*. Bandung: Alumni.
- Wahyuni, Erma, et.al. 2006. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).