

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP
PENGATURAN PRINSIP PERSAMAAN PADA POKOKNYA YANG
DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 92K/PDT.SUS-
HKI/2017)**

Vira Adryani

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: viraadryani@gmail.com)

Christine S. T. Kansil

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: christinestkansil.FH@gmail.com)

Abstract

Often there are applicants who have bad intentions in registering their trademarks, especially those that have substantially or in full similarity with well-known marks. This can be detrimental to the party being imitated because it will affect the decline in profits and loss of brand reputation. If there is a party who feels that it has been harmed by the registration, they may file a lawsuit for the cancellation of the mark. The method used in this paper is a normative legal research method. The results showed that the application of the equation assessment criteria in essence can be proven in the Judgment on Cassation level No. 92K / Pdt.Sus-HKI / 2017 between the famous Hugo Boss brand and the disputed "Hugo" brands. The application of the law by the Panel of Judges was correct because it had been proven that the "Hugo" brands owned by Teddy Tan had bad faith in registering their trademarks which were basically similar to the well-known brand, namely Hugo Boss. Moreover, Hugo Boss has already been registered and the famous brand should have received legal protection that has been guaranteed by the state as a consequence of the exclusive rights attached to the brand. Registration with an element of bad faith with equality assessment indicators will basically be rejected by the Directorate General of IPR based on Article 21 paragraph (1) and paragraph (3) of Law No.20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications because it can be misleading and cause confusion in Public.

Keywords: *Bad faith, well-known brand, equation in essence*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek pada masa sekarang bukanlah hanya sekedar nama atau simbol saja. Akan tetapi Merek mempunyai nilai aset kekayaan yang sangat besar. Jika hal ini mencakup masyarakat luas, artinya Merek tersebut mempunyai reputasi tinggi yang mana daya lukis yang dimiliki Merek sebagai simbol menjadi familiar di masyarakat dan Merek memiliki nama yang harum (*famous name*) serta memiliki (*good will*) yang sangat tinggi.¹⁾

Saat ini bisa dilihat bahwa merek dagang semakin banyak ragamnya. Berbagai macam merek yang dikenal oleh masyarakat disebabkan oleh adanya perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Disini, masyarakat bisa menggali informasi mengenai keunggulan dan kualitas produk dari suatu merek oleh karenanya mereka bisa memilah produk yang dibutuhkan. Maka dari itu antarpemilik merek menjadi berkompetisi untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai konsumen.²⁾ Kondisi semacam ini yang menyebabkan suatu tindakan persaingan yang tidak sehat seperti peniruan atau pemalsuan merek.

Pengaturan terkait merek sendiri ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan penyelarasan dari Undang-Undang Merek Tahun 2001, dengan unsur kebaruan yaitu dengan penambahan substansi Indikasi Geografis dan memperluas terkait cakupan terkait merek.

¹⁾ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001), hal. 68.

²⁾ Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997). hal. 34.

Karena merek memiliki peran yang sangat penting, merek dikaitkan dengan adanya suatu perlindungan hukum, Caranya adalah dengan melakukan pendaftaran, baru setelahnya pemilik merek akan diakui atas kepemilikan mereknya. Terdapat syarat yang harus dipenuhi saat pemohon ingin mendaftarkan mereknya, yaitu merek miliknya harus memiliki daya pembeda dengan merek lain. Dengan memberikan suatu penentuan di barang atau jasa yang bersangkutan pada merek juga menjadi suatu daya pembeda. Oleh sebab itu, merek jika tidak mempunyai daya pembeda tidak akan mendapat perlindungan hukum karena tidak bisa didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.³⁾

Juga apabila merek terdaftar ternyata terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek yang terlebih dahulu terdaftar maka dapat dikatakan si pendaftar tersebut memiliki itikad yang tidak baik.⁴⁾ Misalnya, suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain apabila pada merek itu ditemukan kemiripan atau hampir sama dengan merek orang lain.⁵⁾

Pada pendaftaran merek yang didasari dengan itikad tidak baik bisa dilakukan suatu upaya hukum yaitu dengan pembatalan merek. Gugatan pembatalan suatu merek didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Di samping itu aspek yang juga harus dilindungi dari merek adalah perlindungan terhadap merek terkenal. Merek terkenal perlu mendapatkan perlindungan agar pihak lain tidak dapat mendompleng reputasi merek milik pihak lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Jika merek terkenal

³⁾ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 83.

⁴⁾ Delila Pritaria Cantika, “Pembatalan Hak Merek yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia”, *Jurnal Yuridis*, Vol.5 No. 1.

⁵⁾ Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 207

tersebut dipakai oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, nantinya reputasi dari merek terkenal itu akan menurun, karena telah beredar di masyarakat barang yang memiliki kualitas dan barang yang tidak.

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi dalam dunia perdagangan dan diakui secara internasional atau setidaknya secara regional.⁶⁾ Kriteria tentang merek terkenal selain memperhatikan pengetahuan umum dari masyarakat, juga dilihat dari reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi dan sudah dibuktikan dengan pendaftaran.⁷⁾

Merek terkenal dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, yaitu terdapat di *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (**Paris Convention**) dan *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (**TRIPS Agreement**). Karena Indonesia juga ikut meratifikasi perjanjian internasional tersebut menjadikan timbulnya kewajiban bagi Indonesia untuk menyelaraskan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Belakangan ini terjadi sengketa merek antara pemilik merek terkenal Hugo Boss yaitu Hugo Boss Trademark Management GmbH Co. Kg, dengan pemilik “Hugo” yang dimiliki oleh Teddy Tan. Selaku pengguna merek pertama yang mengandung unsur kata “Hugo” yaitu merek Hugo Boss sejak Tahun 1924 di dalam dunia perdagangan. Penggugat juga untuk pertama kalinya mendaftarkan mereknya di Hongkong pada tanggal 23 Mei 1985 untuk melindungi pemilik yang sesungguhnya sekaligus pengguna kelas 25. Dalam kasus ini, Kuasa Hukum selaku penggugat yang mewakili pihak dari Hugo Boss, mengatakan bahwa pendaftaran merek “Hugo” pada kelas yang

⁶⁾ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan Dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 107.

⁷⁾ Muhammad Djumhana & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). Hal. 228.

sama dan sertifikat miliknya diajukan dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya.

Penggugat sudah mendaftarkan merek “Hugo Boss” di Indonesia kepada Turut Tergugat pertama kali pada tanggal 24 Januari 1989 di kelas 3, 18, 24 dan 25 dengan nomor pendaftaran 245294. Masing-masing lalu di lakukan perpanjangan.

Penggugat lalu mengajukan gugatannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Senin, 9 Mei 2016 dengan Nomor Perkara 30/Pdt.Sus-HKI/2016/PN JKT.PST dengan garis besar klasifikasi Merek. Hugo Boss beserta variasinya milik penggugat yang merupakan pemilik sah, pemegang hak atas merek-merek terdaftar yang didaftarkan juga oleh tergugat dan suatu merek terkenal merasa mereknya terdapat kesamaan.

Hugo Boss meminta kepada pengadilan supaya melakukan pembatalan atas pendaftaran merek-merek Hugo yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal KI atas nama tergugat. Tergugat Teddy Tan pun kemudian mengajukan eksepsi yang menyatakan jika gugatan oleh pihak Hugo Boss telah kadaluarsa atau lewat waktu.

Namun, gugatan dari Hugo Boss tersebut ditolak oleh PN. Niaga Jakarta Pusat. Kemudian Hugo Boss mengajukan permohonan kasasi keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut ke Mahkamah Agung.

Hugo Boss mendaftarkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 pada 4 April 2017. Hugo Boss bermaksud mengajukan kasasi supaya MA membatalkan putusan pengadilan PN Jakarta Pusat lalu pada 3 Oktober 2016.

Disini Hugo Boss tetap berpendirian bahwa kata “Hugo” yang digunakan oleh Teddy Tan memiliki persamaan pada pokoknya dan mencoba untuk membonceng ketenaran merek terkenal milik Hugo Boss. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan menuangkan dalam karya ilmiah

yang berbentuk jurnal penulisan yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PENGATURAN PRINSIP PERSAMAAN PADA POKOKNYA YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 92K/PDT.SUS-HKI/2017)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pengaturan prinsip persamaan pada pokoknya yang diajukan dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran suatu merek?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸⁾

1. Jenis Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal.

2. Sifat Penelitian

⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

Penelitian yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Jenis dan Sumber Data

Melalui metode ini, penulis akan mendapatkan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - 3) *TRIPs Agreement*
 - 4) Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017
- c. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi keterangan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum dan lain-lain.
- d. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti kamus bahasa dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content*

analysis.⁹⁾ Pengumpulan data diambil melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif. Metode deduksi bermula dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) untuk kemudian timbul premis minor (bersifat khusus) dan dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.¹⁰⁾

II. PEMBAHASAN

A. Konsep pengaturan prinsip persamaan pada pokoknya yang diajukan dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran suatu merek.

Pada dasarnya pendaftaran merek harus dilandasi dengan prinsip itikad baik (*good faith*). Maksudnya, pendaftaran merek dibarengi dengan niat yang layak dan jujur tanpa merugikan pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Sebaliknya, pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan maksud tujuan beritikad tidak baik maka tidak dapat didaftarkan dan jika ada dari pihak lain yang terlanjur mengajukan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek bersangkutan maka permohonan tersebut haruslah ditolak.

Di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang dalam memeriksa pendaftaran merek adalah SubDirektorat pemeriksaan merek di Direktorat Jenderal HKI. Pada saat hendak melakukan pemeriksaan terhadap pendaftaran merek, pemeriksa harus saksama dalam melakukan pemeriksaannya tersebut.

⁹⁾ hal.21.

¹⁰⁾ *Ibid*, hal.47.

Dapat melalui upaya seperti mencari dan menelusuri informasi terlebih dahulu terhadap merek-merek yang sudah terdaftar. Selain itu subdirektorat pemeriksaan merek juga perlu teliti dalam memperhatikan setiap detail dan mengacu terhadap ukuran penilaian-penilaian apa saja yang telah tertera dalam aturan-aturan yang ada, baik di dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.

Mengenai tentang pendaftaran merek, sudah diatur mulai dari prosedur pengajuan permohonan pendaftaran merek sampai dengan pemeriksaan terhadap pendaftaran merek itu sendiri. Pengaturan terhadap pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Secara spesifiknya prosedur pendaftaran merek terdapat di Pasal 4 sampai dengan Pasal 26 UU MIG. Pemohon harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat pendaftaran untuk mendaftarkan mereknya. Setelahnya semuanya terpenuhi lalu diajukan permohonan dan kemudian merek tersebut akan melalui pemeriksaan baik pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan substantif.

Mekanisme pemeriksaan administratif dilakukan mulai dari pemeriksaan identitas pendaftar merek, tanggal permohonan pengajuan merek, dan hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi. Tujuan dari pemeriksaan tersebut yaitu untuk mengetahui siapa pemilik sah dari suatu merek terdaftar. Sedangkan mekanisme pemeriksaan substantif merek akan dilihat dari segi muatan atau isi yang terdapat di merek tersebut. Nantinya akan diselidiki ada atau tidaknya unsur persamaan pada pokoknya dengan merek lain terutama dengan merek terkenal. Bagian pemeriksaan merek dalam pemeriksaan substantif harus teliti memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam merek yang dimohonkan pendaftar. Penilaian itu dapat dilihat di Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Untuk lebih jelasnya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat ditemukan di dalam undang-undang Merek yang terbaru yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur di dalam Pasal 21 ayat (3) berbunyi: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Mengenai persamaan pokoknya terdapat di Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Maksud dari persamaan pada pokoknya yaitu adanya kemiripan antar unsur dominan antara merek satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan kesan adanya suatu persamaan, baik mengenai bentuk, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, cara penempatan maupun persamaan dari bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek itu.

Penjelasan lebih lanjut dari maksud persamaan pada pokoknya dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Persamaan bentuk maksudnya adalah wujud atau tampilan visual dari suatu merek yang mana merupakan suatu unsur dominan. Jika ada merek yang memiliki bentuk yang sama maka dapat ditolak pendaftaran mereknya apabila memiliki kelas barang/jasa yang sejenis.
2. Cara penempatan adalah tata peletakan, formatnya atau susunan posisi memiliki unsur yang sama atau mirip dari unsur-unsur merek yang dominan.
3. Persamaan penulisan adalah artinya cara penempatan tanda baca, spasi, huruf kapital dan jenis huruf yang digunakan digunakan mirip. Misalnya Coca cola dengan Koka kola yaitu sama-sama menggunakan huruf kapital di huruf pertama. Adapun persamaan pada pokoknya dapat ditemukan berupa jenis huruf atau spasi yang juga digunakan pada merek pihak lain.
4. Persamaan bunyi maksudnya adalah pelafalan atau cara pengucapannya sama dengan merek lain yang telah terdaftar untuk kelas barang/jasa sejenis. Contoh: animal dengan animale atau nike dengan naiki, antara kedua contoh merek tersebut mempunyai pengucapan yang sama.

Peneliti melihat jika adanya suatu unsur yang menyebabkan atau menimbulkan kemiripan merek dengan merek milik pihak lain yang telah terlebih dahulu terdaftar seperti kesamaan tampilan gambar, huruf, susunan warna merek tersebut, maka dapat membingungkan dan menyesatkan konsumen. Di samping itu juga dapat merugikan pihak yang mereknya ditiru karena adanya pelanggaran merek dagang dan bisa saja dipergunakan untuk mencari keuntungan secara tidak jujur dengan memanfaatkan merek milik pihak lain.

Di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa salah satu alasan suatu merek dapat melakukan gugatan pembatalan apabila terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau merek terkenal seperti yang tertera di Pasal 20 dan Pasal 21.

Untuk merek terkenal diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. Merek terkenal tetap mendapatkan perlindungan tanpa perlu adanya pendaftaran terlebih dahulu. Walaupun untuk di Indonesia sendiri menganut sistem konstitutif (*first to file*) tetapi sarana perlindungan merek terkenal tetap akan diberikan apabila ditemukan merek lain yang mendaftarkan mereknya dengan unsur itikad tidak baik dan dapat dibuktikan. Caranya adalah dengan permohonan mengajukan gugatan pembatalan merek dari pihak merek terkenal.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti berpendapat bahwa menentukan persamaan pada pokoknya tidaklah mudah, oleh karena itu jika ada pemohon yang hendak mendaftarkan mereknya sebaiknya membuat suatu merek yang memiliki daya pembeda dengan merek milik pihak lain ataupun tidak menggunakan merek yang sulit dimengerti oleh masyarakat, namun bukan berarti menggunakan merek yang terlalu mudah atau umum karena tidak dapat memberikan kesan pembeda nantinya.

Dari unsur-unsur persamaan pada pokoknya yang sudah diatur dan juga adanya pemeriksaan merek saat melakukan pendaftaran, tujuannya guna untuk membantu pencegahan terjadinya sengketa merek. Jadi, perlu melewati proses pemeriksaan terlebih dahulu selain dari pemeriksaan administratif saja ketika suatu merek didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI. Pemeriksaan substantif tersebut nantinya menggunakan unsur-unsur kriteria persamaan pada pokoknya sehingga pemohon yang memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya dapat dicegah dari peniruan dan pemboncengan reputasi.

Namun, dalam praktiknya belum sepenuhnya penerapan unsur-unsur penilaian persamaan pada pokoknya terhadap pendaftaran merek di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dipenuhi. Peneliti masih sering melihat banyaknya sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.

B. Implementasi perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017

Pada Sengketa Hugo Boss dan Teddy Tan ini pokok gugatan diajukan karena merek-merek “Hugo” yang disengketakan telah melanggar ketentuan hukum, yaitu telah didaftarkan dan/atau diperpanjang atas dasar itikad tidak baik Tergugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar yang notabene merek terkenal milik si Penggugat.

Dapat dilihat dari hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar merek milik Penggugat yaitu Hugo Boss merupakan merek terkenal dan juga sudah didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Merek terkenal tersebut juga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum oleh turut tergugat yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Maksudnya adalah Dirjen HKI sudah sepatutnya

melindungi merek terkenal tersebut dengan cara menolak atau membatalkan merek lain yang memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya karena hal tersebut akan merugikan si merek terkenal karena adanya suatu pendomplengan.

Adanya itikad tidak baik dari pihak Tergugat yang telah mendaftarkan mereknya dan/atau memperpanjang mereknya yang bertujuan untuk melakukan pendomplengan dalam hal memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap merek-merek “Hugo” yang disengketakan dengan kata dominan “Hugo” dari Hugo Boss merupakan suatu bentuk persaingan curang dan dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c.

Persaingan usaha tidak sehat merupakan sebuah kondisi persaingan antara pelaku usaha yang berlangsung tidak fair. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Jadi, hasil dari Putusan Mahkamah Agung menurut pendapat peneliti sudah tepat. Di tingkat Kasasi, Majelis Hakim sudah memeriksa penerapan hukum dari sengketa tersebut. Karena Hugo Boss sendiri telah mampu mengajukan sejumlah alat bukti yang cukup di tahap pemeriksaan awal, bahkan bahkan telah melampaui batas minimal pembuktian.

Pada saat sengketa merek Hugo Boss ini diputuskan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, masih mengacu pada Undang-Undang Merek Nomor. 15 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Tetapi peneliti akan membahas permasalahan sengketa ini berdasarkan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Untuk Merek terkenal itu sendiri diatur perlindungan hukumnya di dalam konvensi-konvensi internasional, yaitu yang terdapat di Pasal 16 ayat (2) dan (3) TRIPs Agreement dan dilengkapi oleh Pasal 6bis Konvensi Paris. TRIPs Agreement dan Konvensi Paris mensyaratkan bagi negara-negara anggota untuk melindungi Merek terkenal bahkan jika merek tersebut tidak digunakan atau terdaftar di negara itu.

Selain itu, WIPO mempertimbangkan mengenai perlunya dibentuk rekomendasi merek terkenal sebagaimana telah disepakati dalam Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks mengenai faktor yang bisa dipakai untuk menetapkan Merek tersebut masuk kategori terkenal atau tidak, yaitu berdasarkan tingkat pengakuan atau pengetahuan merek di kalangan masyarakat, kemudian dilihat dari waktu, tingkat dan area geografis dari penggunaan merek, promosi merek dan pendaftaran atau permohonan pendaftaran, serta yang terakhir dari aspek catatan keberhasilan pemenuhan hak atas Merek dan nilai dari merek itu sendiri.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu dalam Konvensi Paris, TRIPs dan rekomendasi WIPO. Artinya, terdapat kebebasan hakim untuk menilai bagaimana batasan mengenai keterkenalan suatu merek. Maka dari itu, Majelis Hakim dapat melakukan penentuan tergantung dari penilaian dan keyakinannya Hakim tersebut dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Lalu, kemudian tetap harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena menurut pandangan peneliti sendiri juga batasan merek terkenal tidak terlalu jelas sehingga pada prakteknya banyak menghasilkan putusan yang berbeda-

beda pada sengketa merek terkenal. Karena menurut pandangan peneliti sendiri juga batasan merek terkenal tidak terlalu jelas sehingga pada prakteknya banyak menghasilkan putusan yang berbeda-beda pada sengketa merek terkenal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Juliano, juga mengatakan bahwa dalam memutuskan putusan suatu sengketa tergantung dari perspektif atau keyakinan hakim ketika semua pihak sudah memberikan pembuktiannya. Sehingga dengan demikian kadangkala putusan pengadilannya berbeda-beda dan tidak selalu sama walaupun setiap penggugat yang merupakan merek terkenal dari luar negeri dapat berhasil membuktikan.

Kemudian, mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. Pada huruf b yaitu merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Lalu, huruf c untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Kriteria mengenai merek terkenal juga dapat ditemui di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek di Pasal 18.

Mengenai bukti-bukti yang menunjukkan Merek Hugo Boss adalah merek terkenal akan dibahas sebagai berikut:

1. Hugo Ferdinand Boss memakai merek yang mengandung unsur kata “Hugo” yaitu Hugo Boss pertama kali di pasar perdagangan pada tahun 1924. Perusahaan Hugo Boss memiliki sedikitnya 6.102 toko penjualan di 124 negara, memiliki lebih dari 364 toko ritel, 537 toko ritel monobrand, dan lebih dari 1.000 toko waralaba.
2. Hugo Boss telah mendaftarkan mereknya di banyak negara. Ada yang melalui organisasi yang menangani kekayaan intelektual ataupun kantor kekayaan intelektual negara yang bersangkutan antara lain, di Jerman,

Taiwan, Hongkong, Singapura, Australia, Republik Rakyat China, Selandia Baru, serta di negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

3. Konsistensi Hugo Boss dalam memasarkan produknya dengan merek yang terdapat unsur kata “Hugo” dan/atau “Boss” dalam jangka waktu yang sangat lama dengan kualitas bagus di banyak negara tersebut telah membentuk merek milik Hugo Boss menjadi sangat dikenal oleh konsumen produk Hugo Boss, termasuk konsumen yang berasal dari Indonesia dan negara lain.

Melihat dari bukti-bukti diatas, peneliti setuju dengan pendapat dari majelis hakim karena implementasi perlindungan hukum merek terkenal sudah diterapkan yang hasil putusannya menyatakan bahwa Hugo Boss merupakan merek terkenal. Dimulai dari bukti merek milik Penggugat yang sudah terdaftar di berbagai negara di dunia, melakukan promosi dan investasi yang besar-besaran dan gencar, sampai dengan durasi penggunaan merek. Berarti dari segi pengimplementasiannya, hakim dalam memeriksa putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Karena pada teorinya pun seperti itu sehingga pada saat prakteknya di Mahkamah Agung sudah diterapkan dan dilaksanakan.

Tetapi menurut peneliti, melihat dari sengketa ini seharusnya pihak Hugo Boss dapat melakukan tuntutan ganti rugi karena di dalam UU MIG pada Pasal 83 mengenai gugatan atas pelanggaran merek diberikan sarana penyelesaian sengketa yang mengatakan pemilik merek yang terdaftar bisa mengajukan gugatan kepada pihak lain yang tidak ada hak memakai Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang sejenis berbentuk gugatan ganti rugi dan lalu diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Dalam sengketa antara merek-merek “Hugo” yang disengketakan dengan merek terkenal milik Hugo Boss dapat dilihat unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dari persamaan-persamaan berikut ini:

Dari etiket merek kedua belah pihak maka dapat terlihat adanya persamaan dari merek-merek tersebut, yaitu khususnya:

1. Jenis huruf (*font*);

Disini jenis huruf yang digunakan oleh merek-merek “Hugo” milik Teddy Tan terlihat sangat mirip bahkan dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Hal tersebut sangat menyesatkan karena hampir tidak terlihat perbedaan antara jenis font yang digunakan oleh Penggugat dengan merek-merek “Hugo” milik Tergugat.

2. Persamaan bentuk (*similarity of appearance*);

Wujud atau tampilan visual merek-merek “Hugo” yang disengketakan mengandung unsur dominan dari merek terkenal Hugo Boss. Apalagi bisa dilihat dalam etiket merek tersebut ada yang menggunakan label warna merah juga.

3. Persamaan kata dan tanda gambar (*word and picture marks*);

Maksudnya disini memiliki persamaan kata “Hugo” dengan kata “Hugo” pada merek Hugo Boss yang lebih dulu dipakai, terdaftar dan terkenal. Pemakaian kata “Hugo” dalam merek-merek yang disengketakan asalnya tidak dari orisinalitas ide atau intelektual si Tergugat, sebab kata Hugo sendiri tidak dikenali bahkan tidak ada persamaan katanya. Kemudian juga tidak mempunyai arti gramatikal di dalam Bahasa Indonesia.

4. Cara penulisan/kombinasi (*similarity of combination*);

Dilihat dari cara penulisannya, kata “Hugo” milik Tergugat di diletakkan penempatannya di depan kalimat seperti kata “Hugo” begitu pun dengan susunan posisi hurufnya dengan merek milik Hugo Boss sebagai suatu kesatuan merek, hanya saja kata belakangnya saja yang berbeda. Penulisan mereknya pun sama-sama menggunakan huruf kapital di semua hurufnya.

5. Persamaan bunyi (*similarity of sound*);

Cara pelafalan bunyi merek “Hugo” yang disengketakan dengan merek terkenal Hugo Boss sama. Tidak ada perbedaan cara bunyi pengucapan di antara kedua merek tersebut.

6. Saling menggunakan kata “Hugo” dan “Boss” sebagai unsur esensial dari merek, dan terdapat urutan huruf yang sama persis.

Kata “Hugo” di dalam merek Hugo Boss merupakan suatu unsur dominan dari merek tersebut. Dianggap memiliki persamaan pada pokoknya ketika hal itu mempunyai persamaan atau kemiripan atau menimbulkan kesan yang sama dengan suatu unsur dominan dari merek. Karena baik kata “Hugo” maupun “Boss” merupakan satu kesatuan di merek itu sedangkan merek-merek dari Tergugat mengandung kata yang dominan tersebut.

Peneliti setuju dengan penerapan perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan unsur-unsur persamaan pada pokoknya dari sengketa antara Hugo Boss dengan Teddy Tan ini. Hakim sudah tepat dalam memeriksa penerapannya yaitu dengan cara mengimplementasikan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis yang mengatur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal dengan kelas barang sejenis. Dikatakan di putusan tersebut bahwa merek milik tergugat dinyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau panjangan merek “Hugo” yang disengketakan karena memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan terkenal merek Hugo Boss serta dilakukan atas itikad tidak baik.

Dengan miripnya merek-merek Tergugat dapat menimbulkan resiko kebingungan dan menyesatkan konsumen. Juga mengacu pada merek Hugo Boss telah lebih dulu terdaftar, oleh karenanya merek dari Tergugat yang menekankan elemen kata “Hugo” semakin menunjukkan adanya kesan seperti produk yang dihasilkannya Tergugat seolah-olah dianggap sebagai bagian produk milik Penggugat, padahal tidak.

Menurut peneliti, tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan bahkan memperpanjang merek-mereknya merupakan perbuatan didasari itikad tidak baik dan tidak jujur yang mana hal ini bertentangan dengan asas itikad baik dalam pendaftaran merek karena ada unsur untuk membongceng reputasi dari merek terkenal tersebut. Juga, apabila terjadi suatu persaingan curang (*dishonest practices in industrial commercial matters*) maka bertentangan dengan prinsip hukum yang ada di Undang-Undang Merek yang mana seharusnya menjaga usaha persaingan yang sehat.

Dari sisi Peneliti juga berpendapat bahwa kantor merek telah melakukan kelalaian karena bisa meloloskan merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya yang mana tidak memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis. Oleh karenanya, dalam melakukan pemeriksaan pendaftaran merek seharusnya pemeriksa lebih teliti tujuannya supaya untuk menghindari sengketa merek apalagi Hugo Boss juga merupakan merek terkenal. Jadi petugas pemeriksa merek dapat merujuk dan lebih memperhatikan konvensi-konvensi internasional yang melindungi merek terkenal tersebut dan memiliki daftar-daftar merek terkenal untuk dicocokkan dengan merek yang dimohonkan pendaftarannya agar bisa terhindar dari persamaan pada pokoknya juga sebagai sebuah bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran merek.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait permasalahan yang diangkat, yakni:

1. Pengaturan pendaftaran suatu merek dapat ditemukan di konvensi-konvensi internasional, berikut juga dengan indikator penilaiannya.

Merek baru akan mendapatkan perlindungannya bila didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI karena di Indonesia menganut sistem first to file yaitu, bagi yang pertama mendaftarkan suatu merek, dialah yang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan. Kemudian, akan dilakukan proses pemeriksaan dalam permohonan pendaftaran tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi acuan dalam indikator penilaian dalam pemeriksaan tersebut. Khususnya untuk melihat apakah ada suatu unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain. Apabila ditemukan adanya unsur persamaan pada pokoknya maka permohonan pendaftaran merek itu dapat ditolak agar menghindari dari perbuatan curang karena adanya itikad tidak baik dari si Pemohon.

2. Dalam mengimplementasikan perlindungan hukum merek terkenal pada Putusan Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017 Majelis hakim menilai dalam sengketa merek ini terdapat unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal Hugo Boss. Terdapat kesamaan dalam persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, persamaan bunyi dan persamaan unsur. Juga sudah seharusnya merek Hugo Boss (beserta variasinya) yang merupakan merek terkenal ini sudah dijamin oleh negara untuk mendapat perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari hak eksklusif yang melekat pada merek-merek tersebut. Oleh karena itu, atas adanya pengakuan merek terkenal Hugo Boss oleh Putusan Mahkamah Agung ini maka akan dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu kriteria merek di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Pada Pasal 18 mengenai adanya poin yang terpenuhi yaitu “keberhasilan penegakan hukum” dan itu bisa dimasukkan sebagai salah satu argumen pendukung atas keterkenalan merek Hugo Boss.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang diberikan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Guna mengurangi sengketa yang terus bertambah di badan peradilan, diharapkan Pemerintah dapat memberikan alternatif lain, apalagi dalam prakteknya dalam berperkara di Pengadilan itu bisa berjenjang dan lama. Maka, Direktorat Merek dapat me-review kembali hak yang pernah diberikan melalui sertifikat kepada pemohon pendaftaran merek tadi.
2. Sebaiknya Direktorat Jenderal HKI terutama di bagian Sub-Direktorat Merek melakukan pemeriksaan secara berkala walaupun merek tersebut sudah terdaftar. Seperti pengevaluasian saat diperpanjang pendaftaran merek periodik per 10 tahun sekali (jangka waktu perlindungan merek) akan sangat efektif untuk mengurangi sengketa merek karena mungkin bisa saja ada yang terdapat kesalahan atau tidak dalam sisi pendaftaran merek.
3. Teruntuk Pengusaha, agar menjaga persaingan usaha yang sehat maka saat hendak mendaftarkan mereknya dapat menggunakan merek yang memiliki daya pembeda karena jika memiliki persamaan pada pokoknya artinya tidak ada perbedaan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Merek tersebut jangan terlalu sederhana ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Tetapi merek yang memiliki daya pembeda yang tidak membingungkan di masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dianggoro, Wiratmo. *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997).

- Djumhana, Muhammad & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Margono, Suyud. “*Hak Milik Industri Pengaturan Dan Praktik di Indonesia*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001).
- Riswandi, Budi A. dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Yuhassarie, Emmy. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Nomor 252 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5953.

C. Artikel Jurnal Online

- Cantika, Delila P. “*Pembatalan Hak Merek yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia*”, Jurnal Yuridis, Volume 5 Nomor 1.