

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK YANG BERITIKAD BAIK (ANALISIS KASUS SENGKETA MEREK PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR: 60/PDT.SUS/ MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST)

*LEGAL PROTECTION OF BRAND HOLDERS (CASE DISPUTE CASE
ANALYSIS OF COMMERCIAL COURT DECISION NUMBER: 60 / PDT.
SUS / MEREK / 2013 / PN.NIAGA.JKT.PST)*

Wida Ningrum

Magister Kenotariatan Universitas Mataram

email : widahosen@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang beritikad baik dalam konteks sengketa merek, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 60/Pdt.Sus/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. Sengketa merek seringkali muncul akibat adanya persaingan usaha yang tidak sehat, penggunaan merek yang menyerupai, maupun pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pengadilan menilai itikad baik pemegang merek serta penerapan prinsip perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap putusan pengadilan dan doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang merek yang beritikad baik merupakan bentuk jaminan kepastian hukum sekaligus upaya mencegah praktik bad faith dalam pendaftaran merek. Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam melindungi hak eksklusif pemegang merek. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang beritikad baik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia.

Kata Kunci : Merek, Itikad Baik, Perlindungan Hukum

Abstract

This study examines the legal protection afforded to trademark holders acting in good faith within the context of trademark disputes, with a case study of Commercial Court Decision No. 60/Pdt.Sus/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. Trademark disputes often arise due to unfair business competition, the use of similar marks, or registration by unauthorized parties. The analysis focuses on how the court assesses the good faith of trademark holders and applies the principle of legal protection under Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The research method employed is a normative juridical approach, analyzing court decisions and relevant legal doctrines. The findings indicate that legal protection for trademark holders acting in good faith serves as a guarantee of legal certainty and as a preventive measure against bad faith practices in trademark registration. The Commercial Court's ruling in this case underscores the importance of justice and legal certainty in safeguarding the exclusive rights of trademark holders. In conclusion, legal protection for trademark holders acting in good faith functions not only as a legal instrument but also as a mechanism to maintain a healthy and competitive business climate in Indonesia.

Keywords: Trademark, In Good Faith, Legal Protection

PENDAHULUAN

Perlindungan hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan langkah maju bagi bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas. Salah satu implementasi era pasar bebas yakni negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri (asing). Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat Indonesia dalam menjual produk/karya ciptaannya ke luar negeri. Oleh karena itu, produk-produk ataupun karya-karya yang berkaitan dengan HKI yang sudah beredar di pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran, sebagaimana yang diamanatkan dalam persetujuan TRIPs serta konvensi-konvensi internasional terkait lainnya.

Merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa. Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, disamping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar.¹ Merek menjadi komoditi yang sangat laku untuk diperdagangkan, sehingga memunculkan praktik pemalsuan atau peniruan merek atas suatu produk yang laris dan berkualitas di pasar. Merek memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Itu sebabnya merek harus dilindungi oleh hukum dalam lingkup nasional maupun internasional.

Tulisan ini ingin mengkaji perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang beritikad baik dalam sengketa merek di Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap sengketa penggunaan merek yang dilandasi itikad baik.

I. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Yang Beritikad Baik Dalam Sengketa Merek Di Indonesia

(a) Pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif

Sistem pendaftaran deklaratif adalah suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran deklaratif ini dianut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesia lah yang menciptakan atau menimbulkan hak itu.² Sistem pendaftaran deklaratif pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dapat diketahui dari ketentuan pasal 2 yang berbunyi: “(1) Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia”.

Apa yang diuraikan dalam ketentuan tersebut menandakan bahwa seseorang yang sudah mendaftarkan mereknya belum tentu akan tetap dianggap berhak untuk menggunakan merek tersebut untuk selamanya, sebab apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik pertama dari merek yang sama dengan merek yang didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan merek yang pertama kali akan dibatalkan hak untuk menggunakan merek tersebut. Pendaftaran merek yang sistem deklaratif, pendaftaran itu sendiri bukan merupakan suatu keharusan. Artinya

1 Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual, UIR Press, Pekanbaru, 2001, hlm. 54.

2 Sudargo Gautama dan Rizawanto, Hukum Merek Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993. hlm 20

pemilik merek yang memakai pertama tetap dapat memperoleh perlindungan hukum, meskipun tidak didaftarkan.³

Untuk membuktikan sebagai pemakai pertama kali suatu merek dapat dengan menunjukkan faktur-faktur atau konsumen yang dikirim oleh pabrik kepada pedagang yang mencantumkan merek barang yang diperdagangkan, iklan-iklan pada surat kabar atau televisi dan pemakaian merek pada pameran.⁴ Namun demikian merek dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum negara bagian atau hukum nasional.⁵ Selanjutnya berdasarkan pasal 22 atau g1072, 15 USC Lanham Act, menekankan keuntungan sistem pendaftaran merek nasional yang mengakui hak pendaftar untuk mengatasi setiap tuntutan dari pemakai sebelumnya yang beritikad baik.⁶

(b) Pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif

Dalam pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, Pendaftaran Merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.⁷ Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa permohonan merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Sehingga dimungkinkan permohonan pendaftaran merek dapat berlangsung dengan tertib, pemeriksaan merek tidak hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantive atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan ketentuan persyaratan merek agar dapat didaftarkan, sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, apabila: (a) Mempunyai fungsi pembeda; (b) Merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut); (c) Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; (d) Bukan menjadi milik umum; dan (e) Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Berkaitan dengan hal permintaan pendaftaran merek ditolak, keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Merek kepada pemilik merek atau kuasanya dengan disertai alasan-alasan. Penolakan terhadap putusan ini dapat diajukan banding secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek. Tentang permohonan banding dan Komisi Banding Merek ini terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

(c) Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Salah satu tujuan diratifikasinya Paris Convention yakni agar pemohon memperoleh hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran yang berasal dari negara yang tergabung

3 Sudargo Gautama dan Rizawanto, *Op. cit.* hlm 33

4 *Ibid.* hlm 30

5 David G Rosenbaun, Patents, Trademarks and copyrights, Isecond Edition, Careers Press, Hawthorne, Hlm 30 yang dikutip oleh Hd Effendy Hasibuan, *Ibid* hlm. 89

6 Arthur R Miller, dan Michael H Davis, intellectual Property Patents, Trademarks and Copyrights, West Publishing Co. St. Paul Min, 1990, Hlm. 153 yang dikutip HD Effendy Hasibian, *Ibid.* hlm 89.

7 Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 326

dalam konvensi tersebut. Pemohon memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (filling date) di negara asal merupakan tanggal prioritas (priority date) di negara tujuan yang juga salah satu dari peserta Paris Convention. Hak prioritas diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di Negara lain yang merupakan anggota Paris Convention. Bukti permohonan dengan menggunakan hak prioritas dapat berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang memberikan penegasan tanggal penerimaan permohonan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah ter sumpah.⁸

Apabila terdapat kekurangan persyaratan dalam persyaratan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhimya pengajuan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan pendaftaran merek tersebut akan tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.

(d) Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Fungsi didaftarkan nya merek adalah untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan didaftarkan nya merek, pemilik tersebut mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada intinya menyatakan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri mereknya atau melisensikan kepada pihak lain dengan iktikad baik. Adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali apabila sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik merek terdaftar tersebut dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana.

(e) Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar ini dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan seperti jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen dan majelis lembaga keuangan atau juga oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, yang wilayah hukumnya meliputi alamat pemilik merek terdaftar yang akan dibatalkan. Kecuali apabila pemilik merek terdaftar sebagai tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga di Jakarta. Pasal 68 (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 4, 5, dan 6. Pasal 4 menyatakan bahwa merek tidak didaftar oleh pemohon beriktikad tidak baik. Pasal 5 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar bila bertentangan dengan Undang-Undang, tidak memiliki daya pembeda, merek menjadi milik umum dan merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Pasal 6 menyatakan bahwa permohonan merek ditolak bila mempunyai persamaan dengan merek milik pihak lain, serta dengan indikasi geografis yang sudah terkenal, bendera, lambang Negara, cap resmi negara kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran. Namun, khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan atas alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa batas waktu.

(f) Peralihan Hak Merek

8 Suyud Margono dan Longginus Hadi, op cit., hlm. 43

Seperti hak layaknya intelektual lainnya hak merek sebagai hak kebendaan immaterial juga dapat beralih dan dialihkan. Ini merupakan bahwa Undang-Undang merek Tahun 2001 telah mengikuti prinsip-prinsip hukum benda yang dianut oleh seluruh negara di dunia dalam penyusunan Undang-Undang Merek. Oleh karena itu sebagai hak kebendaan immaterial merek harus pula dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Hak milik sebagai suatu hak kebendaan yang sempurna jika dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna kepada pemiliknya. Salah satu unsur yang paling mendasar pengakuan dari hak kebendaan yang paling sempurna itu dengan diperkenankan-nya oleh undang-undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan.

Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Merek Tahun 2001 cara pengalihan merek tersebut dapat melalui: (a) Pewarisan; (b) Wasiat; (c) Hibah; (d) Perjanjian; dan (e) Sebab-sebab lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak terhadap merek diberikan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang di dalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jenis yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.⁹ Perlu diketahui jika pengalihan yang dimaksud oleh butir a, b, dan c ketentuan yang berlaku masih pluralism. Hukum waris, hibah, dan wasiat belum ada yang berlaku secara unifikasi, masih berbeda untuk setiap golongan penduduk. Ada yang tunduk kepada hukum adat, ada yang tunduk kepada hukum islam, dan ada juga yang tunduk kepada hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata.

(g) Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Pemilik merek dapat berupa orang/manusia dan badan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) UU Merek ditentukan adanya kemungkinan pemilik merek dapat terdiri dari satu orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Pemilik merek yang terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama maupun badan hukum dapat terjadi, karena merek sengaja dibuat bukan untuk dimiliki sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama beberapa orang atau badan , hal ini tentu disertai dengan perjanjian dari si pembuat merek. Perseroan Terbatas dan Koperasi dikatakan berbadan hukum, karena mempunyai harta kekayaan sendiri dan pengurusnya mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Berbeda dengan Persekutuan Komanditer (CV) maupun Firma, keduanya bukan badan hukum karena pengurusnya mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas, yaitu sampai pada harta kekayaan pribadi, sehingga dalam Persekutuan Komanditer maupun Firma, yang dapat menjadi pemilik adalah pengurusnya, bukan perusahaannya.¹⁰

UU Merek tidak memberikan batasan pengertian dan penjelasan mengenai itikad baik. Oleh sebab itu, dirujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung telah mempertimbangkan mengenai batasan itikad baik tersebut bahwa dalam putusan No.1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986,¹¹ putusan No.220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986¹² dan putusan No.1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987,¹³ Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemilik merek yang beritikad tidak

9 Insan Budi Maulana, Undang-Undang Haki Indonesia IPR Laws, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hlm 430

10 Gatot Supramono, Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, *Op. cit.*, hlm. 25

11 Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Batu-Van Hoeven, 1989), hlm.19 dan hlm. 20.

12 *Ibid.*, hlm. 104.

13 *Ibid*

baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya.¹⁴ Meskipun yurisprudensi-yurisprudensi tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, namun masih dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dengan diberlakukannya Undang-Undang Merek 2001 (UU Merek).

Merek harus didaftar dengan itikad baik. Artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Masalah itikad tidak baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya. Hal ini berarti bahwa jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dirinya (pengusaha) atau perusahaannya sudah menggunakan merek tersebut, maka usaha mendaftarkan merek oleh orang lain dapat dicegah dengan mendasarkan kepada “itikad tidak baik”.¹⁵

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (well know trade mark) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal.¹⁶

h) Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum.

Dalam Pasal 3 UU Merek Nomor 15 tahun 2001 dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Merek yang dimaksud ‘sama pada pokoknya’ dengan merek terdaftar orang lain ialah adanya kesan yang sama, antara lain, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) (merek terkenal) dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun, sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) tersebut belum ada. Apabila permohonan pendaftaran merek sudah memenuhi persyaratan formalitas, persyaratan substantif, masa pengumuman, maka dapat diberikan sertifikat merek dan kemudian didaftarkan dalam daftar umum merek.

Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkan merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek maka pemilik merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif tersebut dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (exclusive financial exploitation). Dengan demikian, perlindungan merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Namun demikian, dimungkinkan pula

14 Gatot Supramono, Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, *Op.cit.*, hlm. 26

15 Tim Lindsey, *Loc. cit.*

16 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, *Op.Cit.*, hlm. 357.

perlindungan terhadap merek tidak terdaftar dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal.

Berdasarkan uraian di muka, maka jelaslah bahwa pemilik merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara preventif dengan adanya berbagai persyaratan permohonan pendaftaran merek tersebut.. Mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut dapat juga ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal. Dalam UU Undang-Undang Merek mekanisme perlindungan merek atas inisiatif pemilik merek dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) yang apabila disimpulkan menyatakan bahwa pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan alasan dalam Pasal 4, 5, dan 6 setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.

(i) Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif yang dimaksud di sini ialah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak merek (termasuk merek terkenal) . Dalam hal ini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan kejaksaan sangat diperlukan. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Pasal 76 ayat (1) UU Merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut

Dengan demikian, Pasal 27 tersebut membatasi pelanggaran merek hanya terhadap barang atau jasa sejenis saja. Gugatan tersebut menurut Pasal 76 ayat (2) harus diajukan melalui Pengadilan Niaga. Pemilik merek selain mempunyai hak melakukan gugatan perdata juga dapat pula menyelesaikan sengketa nya melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perlindungan hukum lainnya ialah berdasarkan ketentuan hukum pidana. Perlindungan hukum lainnya ialah berdasarkan ketentuan pidana UU Merek. Perlindungan hukum kepada pemilik berdasar ketentuan pidana UU Merek terdapat dalam Pasai 90 , 91, 92, 93, 94, 95. Kemudian, pengaturan sanksi yang diatur Pasal 92 ayat (1, 2, 3) dan 93 UU Merek berkaitan dengan perluasan lingkup merek yang dilindungi yaitu “indikasi geografis” dan Indikasi Asal. Kedua pasal ini memberikan ancaman maksimal seperti yang diatur dalam Pasal 90 dan 91. Dalam Undang-Undang Merek 2001 tidak menyebutkan bahwa semua tindak pidana di atas di dikategorikan sebagai kejahatan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 90 – 94, yang termasuk pelanggaran merek ialah :

- a. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 90 UU Merek);
- b. Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 91 UU Merek);
- c. Menggunakan tandayangmempunyaipersamaansecarakeseluruhandenganindikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. (Pasal 92 ayat 1 UU Merek);

- d. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang terdaftar (Pasal 92 ayat 2 UU Merek);
- e. Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis (Pasal 92 ayat 3 UU Merek);
- f. Menggunakan tanda yang dilindungi oleh indikasi asal pada barang dan jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai barang atau asal jasa tersebut (Pasal 93 UU Merek); Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran. (Pasal 94 ayat 1 UU Merek).

Selanjutnya, dalam perlindungan merek represif, di samping adanya tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata maupun penjatuhannya sanksi pidana, pemilik merek memiliki hak mengajukan pembatalan merek. Gugatan pembatalan merek ini dilakukan apabila ternyata merek yang dimiliki seseorang (termasuk merek terkenal) telah didaftarkan pada Kantor Merek. Gugatan pembatalan tersebut menurut Pasal 68 ayat (1) UU Merek harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan seperti dimaksud Pasal 4 ayat, Pasal 5, atau Pasal 6. Gugatan Pembatalan tersebut tidak hanya dapat diajukan oleh pemilik terdaftar tetapi juga pemilik merek tidak terdaftar (termasuk merek terkenal) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (Kantor Merek) (Lihat Pasal 68 ayat 2). Sampai saat ini, terdapat 168 Merek dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

II. Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Pengguna Merek Yang Dilandasi Itikad Baik

(a) Analisis kasus sengketa merek

Kasus Posisi: *The Arsenal Football Club Public Limited Company* adalah suatu perseroan berdasarkan undang-undang kerajaan Inggris, yang berkedudukan di kota London, United Kingdom, adalah pemilik dari Merek Dagang Arsenal & Gambar Meriam (*cannon*) dengan kombinasi gambar mariam (*cannon*) sebagai logonya (penggugat), melakukan gugatan terhadap SIRJIT Kaur, Amarjit Singh Johal, Manjit Singh Johal, selaku pemilik merek kolektif yang berkedudukan di kota Jakarta, Indonesia (selaku tergugat I) dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, yang beralamat di Tangerang, (selaku tergugat II)

Merek dagang Arsenal merupakan bagian dari nama badan hukum/ badan usaha milik *The Arsenal Football Club Public Company* yang telah di kenal di seluruh dunia persepakbolaan internasional. *The Arsenal* pertama kali didirikan pada tahun 1886. Merek Dagang Arsenal & gambar meriam (*cannon*) telah terdaftar diberbagai Negara di dunia untuk perlindungan jenis barang/jasa yang termaksud dalam kelas “ 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43, “ pada negara asalnya yaitu Inggris dan di beberapa negara belahan dunia lainnya seperti : Amerika (*United Stated*), Canada, Taiwan, Thailand, South Africa, Mexico, Algeria, Gaza, Lebanon, Jordania, New Zealand, Paraguay, Hongkong, Korea Selatan, Yemen, Jepang, Westbank, negara-negara yang tergabung dalam *Europe Community dan International Regristration*. Dengan demikian maka secara yuridis penggugat definitife mempunyai “ hak khusus “ (Hak Ekslusive) untuk memakai/ menggunakan sendiri merek dagang Arsenal dan Merek Daang Arsenal & Gambar Meriam (*cannon*) tersebut diberbagai Negara didunia,

khususnya di wilayah Indonesia untuk membedakan hasil-hasil produknya dengan dengan hasil-hasil pihak lain.

Pokok Perkara: Penggugat pada pokoknya merasa keberatan dengan adanya pendaftaran Merek Tergugat I yaitu arsenal dan Logo dengan daftar No. 542083 pada tanggal 7 juli 2003 yang diperpanjang di bawah Agenda No. R002012016824 kelas 18 yang mempunyai persamaan pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek dagang terkenal Arsenal dan Merek dagang Arsenal dan gambar Meriam (cannon) yang di daftarkan tergugat I dengan itikad tidak baik hendak membonceng ketenaran merek penggugat untuk memperoleh keuntungan dengan mudah. Penggugat telah mengajukan pendaftaran pada Departemen Hukum dan Hak Azasi manusia RI Cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek. Tergugat I tidak pernah hadir atau mewakili kuasanya didalam persidangan. Oleh karena itu tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya-haknya dan menerima keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Analisis Kasus: Setelah mempelajari kasus perlindungan hukum bagi pemegang merek yang beritikad baik, nampaklah bahwa hakim (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) dalam memutuskan perkara pembatalan merek memegang prinsip kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek yang beritikad baik. Pemohon yang beritikad baik menurut hakim adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian kepada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Untuk membuktikan adanya unsur-unsur itikad tidak baik, hakim merujuk pada adanya unsur-unsur persamaan pada pokoknya dan merek terkenal, sehingga sesuai asas hukumnya pendaftaran yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan apa bila terbukti pendaftaran yang dilandasi oleh itikad tidak baik maka wajib secara hukum dinyatakan batal atau dibatalkan.

Selain itu putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat lemah sesuai dengan teori perlindungan hukum oleh Satjipto Raharjo , bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

(b) Permohonan Penetapan Sementara Pengadilan

Penetapan sementara pengadilan merupakan mekanisme baru dalam paket UU HKI, sebagai pelaksanaan dari *Article 50 Trade Related Intellectual Property (TRIPS)*, yang dikenal dengan istilah “injunction”. Penetapan sementara (provisional measures), secara substansi, diatur dalam Pasal 50 Perjanjian TRIPS yang mengharuskan para anggota untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran atas HKI dan untuk menjaga bukti yang relevan sehubungan dengan pelanggaran yang digugat (Section 3: Provisional Measure, Article 50 (1), TRIPS Agreement), khususnya, bila tiap penundaan mungkin akan mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pemegang hak, atau di mana ada suatu resiko yang dapat terlihat atas suatu bukti yang dirusak. Penetapan sementara adalah sebuah putusan yang dimintakan sebelum suatu kasus diajukan ke pengadilan. Putusan penetapan ini ada sebelum adanya perselisihan. Ketentuan ird secara formal belum diundangkan dalam hukum acara perdata maupun hukum acara niaga. Dalam hat ini penetapan sementara berbeda dengan “Provisional Decision” atau dikenal dengan Putusan Sela yaitu suatu putusan yang dimintakan setelah kasus

utama disidangkan yang di atur dalam Pasal 180 HIR (*Herziene Indonesich Reglemen*)/ Hukum Acara Perdata Indonesia.¹⁷

Penetapan Sementara ini (*interlocutory injunction dalam bentuk temporary restraining order*) hanya diberikan oleh pengadilan, apabila Pemohon dapat memberikan bukti yang kuat adanya dugaan pelanggaran HKI, menunjukkan kerugian, baik aktual maupun potensi yang diderita sangat serius, dan memberikan bukti valid (*clear evidence*) bahwa Termohon memiliki *incriminating documents* dan bukti lain di mana ada kekhawatiran barang bukti tersebut akan hilang atau dimusnahkan. Tujuan diberikannya penetapan sementara ini diberikan sebelum perkara diperiksa adalah untuk membantu Pemohon menghitung dan mengkalkulasi kan kerugian baik aktual maupun potensi serta hilangnya keuntungan yang diharapkan pada saat meminta ganti rugi (*damages*) di dalam gugatan perdata atau pada saat perkara telah diperiksa.¹⁸ Pengadilan selanjutnya akan memonitor sepak terjang Pemohon di dalam melaksanakan penetapan tersebut. Pemohon tidak boleh berlebihan di dalam mengeksekusi atau melaksanakan penetapan sementara tersebut, misalnya sampai menutup atau mematikan usaha (*business*) Termohon. Lebih jauh lagi, apabila barang-barang atau dokumen dan pembukuan yang disita tetap selesai diperiksa dan informasi yang dibutuhkan tetap diperoleh, maka barang-barang tersebut harus diserahkan kembali kepada Termohon.¹⁹

Penetapan sementara atau *injunction* secara teoritikal, dalam hukum merek diatur dan diperintahkan sebagaimana dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penetapan sementara atau *injunction* dalam hukum merek seharusnya dijalankan sebagaimana diperintahkan oleh UU Merek pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 UU Merek. Pasal 85 merumuskan:

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.
- c. Perkara perdata, dikaji dari aspek perspektif praktik pengadilan niaga, hingga kini masih belum penetapan sementara. Aspek ini disebabkan kemungkinan besar belum ada ketentuan untuk memberikan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara. Uang jaminan merupakan kewenangan pengadilan untuk menentukan berapa biaya yang harus dibayar. Penentuan besarnya uang jaminan ini merupakan hal yang sulit bagi hakim, karena pembukuan dari perusahaan atau pemilik HKI tidak lengkap.²⁰

(c) Gugatan Pembatalan Merek

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam pasal 68 sampai dengan pasal 72 UUM 2001. Lain halnya dengan penghapusan, pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pihak merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada pengadilan niaga atau pengadilan niaga Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, atau pasal 6 UUM 2001 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Menurut Pasal 81 UUM Tahun 2001, tata cara gugatan atas pelanggaran merek terdaftar berlaku secara *mutatis mutandis*

17 Suyud Margono, "Dampak Implementasi TRIPS Agreement terhadap prosedur upaya hukum HaKI di Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. III No. 1, Januari 2012, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Sahid, hlm. 8.

18 *ibid.*

19 *Ibid.*, hlm. 2.

20 *Ibid.*, hlm. 14

terhadap gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UUM Tahun 2001.

Putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 82 UUM Tahun 2001 yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Mengenai tata cara kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut diatur dalam Pasal 83 UUM Tahun 2001. Permohonan kasasi harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga akan mendaftarkan permohonan kasasi tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikantandaterimatertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Selanjutnya, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. Permohonan kasasi dan memori kasasinya wajib dikirimkan panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasinya kepada Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga dan panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga berkewajiban menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan. Pasal 85 UUM Tahun 2001 menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

(d) Gugatan Pelanggaran Merek

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam pasal 76 ayat (1) UUM Tahun 2001 dinyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gangguan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dari bunyi Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya.

Ganti rugi di sini dapat pula berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupakan kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.

(e) Tuntutan Pidana Pelanggaran Merek (Delik Aduan)

Tindak Pidana merek dikategorikan sebagai delik aduan, pertimbangan untuk membenarkan sebagai delik aduan dikaitkan dengan kemampuan sumber daya manusia, baik polisi maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan keterbatasan sarana penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Bila sebagai delik biasa maka beban aparat penegak hukum menjadi sangat berat, karena secara teoritis aparat penegak hukum harus proaktif tanpa tergantung ada atau tidaknya pengaduan. Selain itu berkaitan dengan HAKI merupakan hak perdata sehingga negara tidak berhak mencampuri nya, kecuali pihak yang dirugikan melaporkannya.²¹

Delik aduan ada 2 (dua) macam, yaitu absolut dan relatif. Dalam hal ini penentuan delik aduan bukan sepenuhnya berkaitan dengan pemikiran sebagai upaya/pencegahan (*preventive*). Formulasi tindak pidana merek ini penting karena di satu sisi merupakan dasar penanganan aplikasi dalam sistem peradilan pidana agar lebih efektif dan efisien sebagai wujud penegakan hukum pidana untuk mendukung proses ekonomi bisnis, khususnya norma dan nilai di bidang HAKI, sedangkan masyarakat ternyata lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur hukum pidana.²² Pada pembahasan dalam tulisan ini difokuskan terhadap merek terkenal sebagai korban. Hal ini dimungkinkan karena merek terkenal mempunyai komoditas yang lebih layak jual.

Pelanggaran di bidang merek dijadikan perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana dalam rangka kebijakan kriminal, yaitu sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²³ Fungsi hukum pidana sebagai pengendali sosial dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan berupa pelanggaran di bidang merek. Artinya norma-norma yang ada di bidang HaKI khususnya merek ditegakkan dengan hukum pidana. Fungsi hukum disini untuk mengontrol perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi agar tidak merugikan pihak lainnya. Hukum di bidang merek untuk menjamin pelaku usaha mengamankan kegiatan dan tujuan ekonominya. Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Merek pasal 4 bahwa :

“Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”

Di pasar, sering di temui barang yang menyerupai merek terkenal yang dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat tentang kebenaran barang yang di belinya tersebut. Akibat dari tindakan ini menimbulkan kerugian baik bagi pemilik merek sesungguhnya, maupun bagi konsumen karena telah tertipu atas kualitas barang yang telah dibelinya tersebut. Dalam konstruksi hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), yang oleh yurisprudensi di Indonesia diartikan secara luas, yaitu setiap perbuatan yang dipandang sebagai tidak patut, tidak wajar, atau tidak putus dalam pergaulan masyarakat. Sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dapat dituntut tanggung jawab yang di realisasikan berupa

21 Purba, A. Zen Umar, Pokok-Pokok Pembangunan Sistem HAKI Nasional Advanced Seminar : Prospect and Implementation of Indonesian Cooperation Rights, Patent and Trade Mark Law, 2000, hlm. 5

22 Maulana, Insan Budi, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, 1999, hlm. 167

23 Sudarto, Hukum Pidana, Bandung, 1983, hlm. 158

penggantian kerugian di hadapan pengadilan dan perintah untuk menghentikan pemakaian merek yang dipandang melanggar hukum.

SIMPULAN

Perlindungan merek diberikan kepada seseorang atau badan hukum apabila merek yang bersangkutan telah didaftarkan, tetapi dimungkinkan pula perlindungan terhadap merek yang tidak terdaftar dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal. Pengertian itikad baik tidak mudah untuk diberikan. Itikad baik tidak dapat dilepaskan dari reputasi. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001 disebut bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, menipu atau menjiplak ketenaran pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian kepada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan oleh pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam pasal 76 ayat (2) UUM Tahun 2001, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agus Sardjono Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung
- Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, (bandung:nuansa aulia 2009)
- Ahmad M. Ramli, Hak Katas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000,
- Ahmadi M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2004,
- Arthur R Miller, dan Michael H Davis, intellectual Property Patents, Trademarks and Copyrights, West Publising Co. St. Paul Min, 1990, Hlm. 153 yang dikutip HD Effendy Hasibian,
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
- CTS Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.1989
- C.S.T Kansel, Hak Milik Intelektual Hak Milik Perlingungan dan Hak Cipta, Sinar Grafika, Jakarta, 1997,
- David A. Kalow and Milton Springt, “ Impact of Second Circuit’s Preliminary Injuncion Standart After ‘salinger””, New YorkLaw Journal, Vol. 246 No. 88. November 2011, New York: ALM Publication,
- David G Rosenbaun, Patents, Trademarks and copyrights, Isecond Edition, Careers Press, Hawthorne, Hlm 30 yang dikutip oleh Hd Effendy Hasibuan,
- David H. Bernstein and Andrew gilden, “no trolls bared: trademark injunction after

- ebay”, The law Journal of the international trademark association, Vol. 99 No. 55, September-Oktober 2009, New York: International Trademark Association (INTA),
- Direktorat Jenderal HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya), Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000,
- Donald S Chisum dan Michael A Jacob, Understanding intellectual Property Law, Mathew Bender & Co.Inc, New York, 1995, Hal. 5-11, yang dikutip HD Effendy Hasibuan Ibid, Eddy Damian, Dkk, Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar), PT. Alumni, Bandung, 2003,
- Erna Wahyuni, T. Saiful Bahri, 7 Hassel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan dan manajemen Hukum Merek, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, 2004,
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Eddy Damian, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung; Alumni 2002
- Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, (Jakarta rinekacipta, 2008)
- Gatot supermono, pendaftaran merek berdasarkan undang-undang nomor : 19 tahun 1992, Djambatan, Jakarta. 1996.
- Gautama, Sudargo, Pembaruan Hukum Merek Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- H.M.N. Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dangang Indonesia, Djambatan, 1984,
- Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, Akademika Prssindo, Jakarta, 1990,
- HD.Effendy, Hasibuan, Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Heliati Hilman, Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada System HaKI, disampaikan pada lokarya tentang “Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”, 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta,
- Hardijan Rusli, Metode Penelitian Hukum Normatif, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Hrapan, Volume V No.3 Tahun 2006
- H.D.Effend, Perlindungan Merek, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003,
- Insan Budi Maulana, Undang-Undang Haki Indonesia IPR Laws, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Jeff Berryman, “Thirty Years After: Anton Piller orders and the Supreme and Federal Courts of Canada”, Journol of International Commercial Law and Technology, Vol. 2, Issue 3, September 2007, Denmark: International Association of IT Lawyers, him. 128.
- Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

- Kenny wiston, "Penetapan Sementara Penqadilan Niaga untuk Pelanggaran W1". 22 Agustus 2005, tersedla di website <http://www.hukumonline.com>, diakses tang – gal 11 Oktober 2013,
- M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
- Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Batu-Van Hoeven, 1989),
- Mami Emmy Mustafa, "Upaya Penanggulangan Pelanggaran HKI berdasarkan PERMA No. 4 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan PERMA No. 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara, tersedia di website [http://www.pt-medan.go.id.](http://www.pt-medan.go.id), diakses tanggal 25 No-vember 2013,
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum Bogor, Ghalia Indonesia,2004
- Maulana, Insan Budi, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, 1999,
- Mr. Tirtamidjaya, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, 1962,
- Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muktie,A.Fadjar, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia Publishing,2005
- O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Pipin Syarifin dan Deduh Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 166
- Pratasisus Daritan, Hukum Merek dan Persengketaan merek di Indonesia, Skripsi, Tidak Dipublikasikan,
- Purba, A. Zen Umar, Pokok-Pokok Pembangunan Sistem HAKI Nasional Advanced Seminar : Prospect and Implementation of Indonesian Cooperation Righrs, Patent and Trade Mark Law, 2000,
- Peter Muhamad Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,kencana,Jakarta 2008