

- 1-10 RESTORATIVE JUSTICE DALAM PIDANA ANAK
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.731K/PID.SUS/2015
Romi Ramanda, Agus Surono
- 11-21 TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI SAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Budhy Ingrid Yasmien Diah, Yusuf Hidayat
- 23-33 PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN
REKAYASA GENETIK DI INDONESIA
Fitria Roza, Fokky Fuad Wasitaatmadja
- 35-46 SENGKETA MEREK GS YUASA VERSUS GARUDA SAKTI
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR.55 K/PDT.SUS HKI/2015
Maurani Adetia, Suparji Achmad
- 47-59 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI WNI
YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN
Nadia Pusparani, Akhmad Safik
- 61-75 PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
STUDI PUTUSAN NOMOR: 324/PID.B/2014/PN.SGM
Zeno Putra Elwin, Maslihati Nur Hidayati
- 76-87 ARMS TRADE TREATY DAN KEDAULATAN
HUKUM INDONESIA
Mualimin, Rahmat Bagja



AL MUJTAMA'

Al Azhar Journal of Law

2018



UAI

Universitas Al Azhar Indonesia

Universitas Al Azhar Indonesia

Komplek Masjid Agung Al Azhar

Ph. (021) 7279 2753, 727 4456, 726 2007

Fax. (021) 724 4767

PUSAT STUDI HUKUM DAN KESEJAHTERAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

PUSAT STUDI HUKUM DAN KESEJAHTERAAN

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

Mitra Bestari

Prof. Topo Santoso, SH., MH., Ph.D (Universitas Indonesia)
Dr. Sonyendah Retnaningsih, SH., MH (Universitas Indonesia)
Dr. Wasis Susetyo, SH., MH (Universitas Esa Unggul)
Heru Susetyo, SH., M.Si, LL.M., Ph.D (Universitas Indonesia)

Dewan Redaksi

Dr. Agus Surono, SH, MH
Dr. Yusuf Hidayat, S.Ag, MH
Dr. Suparji, SH, MH
Dr. Fokky Fuad, SH, M.Hum
Akhmad Safik, SE, MH, LL.M
Maslihati Nur Hidayati, SH, MH
Rahmat Bagja, SH, LL.M

Redaksi Pelaksana

Nisa Istiani, SH, M.LI

Sekretaris Redaksi

Nony Anissiasilby, SE
Istiqomah, S.Pd

Desain Sampul

Viand Isword

Percetakan

Alamat Redaksi

Komplek Masjid Agung Al-Azhar Indonesia
Universitas Al Azhar Indonesia, Lantai 4
Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan

Daftar Isi

- 1-10 RESTORATIVE JUSTICE DALAM PIDANA ANAK
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.731K/PID.SUS/2015
Romi Ramanda, Agus Surono
- 11-21 TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI SAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Budhy Ingrid Yasmien Diah, Yusuf Hidayat
- 23-33 PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN
REKAYASA GENETIK DI INDONESIA
Fitria Roza, Fokky Fuad Wasitaatmadja
- 35-46 SENGKETA MEREK GS YUASA VERSUS GARUDA SAKTI
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR.55 K/PDT.SUS HKI/2015
Maurani Adetia, Suparji Achmad
- 47-59 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI WNI
YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN
Nadia Pusparani, Akhmad Safik
- 61-75 PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
STUDI PUTUSAN NOMOR: 324/PID.B/2014/PN.SGM
Zeno Putra Elwin, Maslihati Nur Hidayati
- 76-87 ARMS TRADE TREATY DAN KEDAULATAN
HUKUM INDONESIA
Mualimin, Rahmat Bagja

SENGKETA MEREK GS YUASA VERSUS GARUDA SAKTI
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR.55 K/PDT.SUS-HKI/2015

Oleh:
Maurani Adetia
Suparji Achmad

Abstrak: Salah satu kasus pelanggaran hak merek adalah kasus Merek Yuasa. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor 24/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Jkt.Pst. Rumusan Masalah Penelitian: Pertama, bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang Merek terkenal di Indonesia? Kedua, apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001? Tujuan Penelitian: Pertama, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kerangka Teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan penelitian yang dihasilkan: Pertama, Upaya perlindungan hukum dan penegakan Hak Kekayaan Intelektual adalah jalur hukum yang dapat dipergunakan untuk memaksa si pelaku pelanggaran mentaati Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain. Kedua, Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/ Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum.

Kata Kunci: Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Sengketa

A. Pendahuluan

Merek adalah sesuatu (gambar, kata, huruf, bentuk, symbol, susunan warna) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan lain di pasaran. Perusahaan biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek tersebut karena dengan menggunakan suatu merek terse-

but, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen dengan merek yang telah digunakan perusahaan (Lindsey: 2006, 131).

Merek sangatlah penting bagi suatu perusahaan karena dapat mengecoh para konsumen dengan adanya merek tertentu konsumen akan mengira bahwa produk yang dibeli adalah produk dari perusahaan yang sama. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena dengan merek tertentu publik akan mengaitkan nama baik perusahaan, kualitas atau reputasi barang dan jasa tertentu.

Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang/jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak (Usman: 2003, 322).

Banyak industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HaKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (brand image). Mereka tidak perlu repot-repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu up to date, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain dan untuk pemasarannya biasanya "Bandar" yang siap untuk menerima produk jiplak tersebut. Dengan memanfaatkan merek terkenal, pemilik

yang memiliki brand terkenal mendapatkan kerugian yang sangat besar baik dari pemilik atau pemegang merek itu sendiri dan juga para konsumen tetapi dampak yang lebih luas adalah merugikan perekonomian nasional dan yang lebih luas lagi juga merugikan hubungan perekonomian internasional (Putra: 2014).

Salah satu kasus pelanggaran hak merek adalah kasus Merek Yuasa. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor 24/Pdt. Sus/Merek/2014/PN.Jkt.Pst. Gugatan diajukan oleh GS Yuasa Corporation sebagai salah satu produsen terbaik di dunia untuk produk aki otomotif dan sepeda motor yang disebut sebagai Penggugat melawan Yudhi Tanto selaku pemilik merek Garuda Sakti (GS) yang disebut Tergugat. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Ham cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat.

B. Rumusan Masalah

Pertama, bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang Merek terkenal di Indonesia?

Kedua, apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001?

C. Tujuan Penelitian

Pertama, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal di Indonesia.

Kedua, untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/Pdt. Sus-HKI/2015 sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo: 1993). Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. (Hadjon: 1987).

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi (Fitzgerald dalam Rahardjo: 2000, 53).

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan da-

lam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan dalam studi kepustakaan ini peneliti melakukan pengumpulan data skunder yang dapat diperoleh dari bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier, dokumen, majalah dan juga artikel-artikel yang berkaitan dengan Merek.

Tahapan analisis bahan hukum dilakukan sebagai berikut: Dalam analisis tahap pertama ini disajikan mengenal sikap masyarakat serta aparat penegak hukum dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Analisis tahap kedua dilakukan dengan menentukan domain-domain yang paling menonjol dari hasil analisis tahap pertama, kemudian diuraikan dan dianalisis lebih rinci sampai bagian-bagian yang mendalam.

F. Pembahasan

1. Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia.

Istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasar reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Berdasarkan reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki

kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen (Riswandi dan Syamsudin: 2004, 87).

Sebuah merek dapat menjadi terkenal di masyarakat kerana selain iklannya gencar dipasang di berbagai masmedia, juga dikarenakan mutu barangnya bagus. Kalau sudah demikian biasanya jika barangnya menyangkut kebutuhan pokok maka banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan banyaknya barang yang terjual di pasaran berakibat mendatangkan keuntungan bagi pemilik mereknya (Supramono: 2008, 3). Selain pemilik merek mendapatkan keuntungan, merek tersebut akan dikenal oleh masyarakat luas maka dari itu merek yang sudah dikenal oleh masyarakat luas dan melekat di masyarakat dinamakan merek terkenal.

Produk yang dianggap merek terkenal di Indonesia adalah yang memiliki kriteria sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahwa dikatakan merek terkenal jika merek tersebut sudah melekat dalam pengetahuan masyarakat luas mengenai merek tersebut dan diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Dengan adanya pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut yang menjadikan merek tersebut disebut merek terkenal.

Dengan adanya merek-merek terkenal, pemikiran masyarakat telah diubah dengan adanya merek tersebut. Pemikiran yang melekat pada masyarakat luas yang

menjadikan suatu merek menjadi terkenal dengan melekatnya merek tersebut ke dalam pikiran masyarakat yang menjadikan merek sebagai kata yang umum yang diucapkan oleh masyarakat. Mempunyai reputasi dan kualitas yang baik dimata masyarakat yang menjadikan merek tersebut sebagai merek terkenal. Oleh karena itu, suatu produk dianggap sebagai merek terkenal jika mereknya sudah melekat di masyarakat yang menjadikan merek tersebut menjadi kata umum yang sering diucapkan oleh masyarakat. Bukan hanya kata umum sering diucapkan oleh masyarakat melainkan merek tersebut memiliki kualitas yang baik yang menjadikan merek tersebut sebagai merek terkenal.

Menggolongkan merek menjadi tiga berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Merek dibedakan sebagai Merek Biasa (*normal marks*), Merek Terkenal (*well-known marks*), dan Merek Termasyhur (*famous marks*). Sebagai tanda yang dipakai pada kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa, merek dikenal dan memiliki tingkat pengakuan konsumen yang berbeda pada wilayah hukum suatu merek tertentu atau bidang tertentu dalam perdagangan atau industri. Merek yang tidak memiliki reputasi tinggi adalah merek biasa. Di dalam hukum merek yang berlaku saat ini di negara kita, ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known marks*) dapat dilihat pada bagian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek sebagai berikut: "*Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena*

promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan."

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu: tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat, durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek, durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek, durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek, nilai merek, catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut (Hukum Online, 2016).

WIPO juga menambahkan mengenai kriteria merek terkenal, antara lain: Pemakaian merek yang lama, penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas, pendaftaran merek di beberapa Negara, promosi melalui iklan, publikasi, pameran dan penjualan terus menerus, Reputasi, citra, kualitas tinggi yang berhubungan dengan produk-produk di bawah merek yang sama yang mana pemasaran dan distribusi produk di bawah merek tersebut dilakukan di hamper seluruh Negara. Jika dikaitkan dengan makna merek terkenal

tersebut, maka merek GS milik penggugat telah memenuhi kriteria untuk diakui sebagai merek terkenal dan tidak ada bukti sebaliknya yang menunjukkan bahwa merek GS milik Penggugat tidak terkenal secara Internasional.

Ada beberapa kemungkinan untuk menghentikan pihak lain yang mencoba menggunakan kelemahan Undang-Undang Merek yang hanya melindungi merek sejenis, yaitu dengan menggunakan Pasal 4 Undang-Undang Merek dan menggunakan keistimewaan yang melekat pada merek terkenal (jika yang dilanggar adalah merek terkenal). Pasal 4 Undang-Undang merek hanya menerima pendaftaran permohonan yang beritikad baik. Menggunakan kelemahan Undang-Undang Merek yang hanya melindungi merek sejenis dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak beritikad baik dan seharusnya ditolak oleh Ditjen HKI.

Seringkali suatu merek terkenal harus terdaftar pada setidaknya negara asalnya agar mendapatkan perlindungan di negara lain, sedangkan merek termasyhur biasanya dilindungi tanpa perlu terdaftar di negara asalnya karena orang sudah sangat mengenalnya. Di sisi lain, merek terkenal dilindungi hanya untuk barang dan jasa yang berhubungan dengan bisnis atau industri yang sudah terdaftar, sedangkan merek termasyhur dapat terlindungi dari penggunaan yang tidak sah atas barang dan jasa meskipun tidak masuk dalam daftar perlindungan. Merek termasyhur diakui sebagai merek yang tingkat reputasinya lebih tinggi daripada merek terkenal meskipun sulit untuk membedakan antara merek terkenal dengan merek termasyhur. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan dalam menentukan batas dan ukuran di antara keduanya.

Merek terkenal dalam Hukum Internasional tegas dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* ("Paris Convention") dan *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* ("TRIPS Agreement"). Paris Convention dan TRIPS Agreement mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi merek terkenal bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk merek terkenal yang belum terdaftar di bawah Paris Convention biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan.

Berdasarkan TRIPS Agreement, perlindungan bahkan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik merek terkenal akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh kebingungan pasar. Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, jika merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.

Indonesia menghadapi beberapa tantangan sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan perannya dalam bidang inovasi. Infrastruktur fisik yang lemah, infrastruktur intelektual yang masih kurang, serta rendahnya kesadaran public, merupakan sebagian dari hambatan-hambatan yang ada. Banyak institusi Penelitian dan

Pengembangan serta perusahaan-perusahaan industry di Indonesia telah memusatkan pada riset imitatif atau rekayasa ulang dan sangat tergantung pada teknologi pinjaman, dan oleh karena itu tidak menciptakan porto folio Hak Kekayaan Intelektual nasional yang produktif. Terlepas dari rencana sumber daya manusia bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembentukan tempat-tempat pelatihan paten dan kursus-kursus khusus dan pengelolaan informasi paten secara bijaksana merupakan hal yang sangat mendesak.

Upaya-upaya perlindungan Negara dan penegakan Hak Kekayaan Intelektual adalah jalur hukum yang dapat dipergunakan untuk memaksa si pelaku pelanggaran mentaati Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain, dan penegakan tersebut umumnya dapat dilakukan melalui dua cara:

Pertama, Pemilik Hak kekayaan Intelektual yang dirugikan berhak menempuh jalur hukum, yaitu melalui jalur pengadilan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Upaya hukum mana yang dapat diperoleh tergantung pada penilaian dan keputusan hakim sesuai dengan unsure-unsur pelanggaran yang dipenuhi. Biasanya, upaya hukum yang dapat diberikan antara lain ganti kerugian, pemusnahan barang pelanggaran, putusan sela dan lain-lain. Kedua, Melalui Negara. Di banyak Negara, Negara berhak menghukum orang yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan memakai sanksi pidana dimana barang-barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (Citrawinda: 2003, 169).

Perlindungan terhadap merek asing

atau luar bagi pemegang merek tersebut sangatlah menentukan bagi perkembangan dan kemajuan dari industri yang ditekuni dan dijalaninya agar merek yang dimilikinya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang mempunyai itikad tidak baik dalam menggunakan mereknya untuk mengelabui konsumen yang telah lama memakai mereknya dengan mendaftarkan dan menggunakan nama yang sama pada pendaftarannya (Maria Oktoviani: 2016). Dengan adanya perlindungan terhadap merek melalui instrumen hukum baik yang dilakukan secara perdata maupun pidana, merupakan suatu konsekuensi hukum berupa sebuah bentuk penghargaan kepada pemilik merek yang telah membuka pikirannya dan menuangkan segala kemampuan intelektual yang dimilikinya, dengan banyaknya waktu yang terbuang dan biaya yang begitu besar, sehingga tidak salah jika semua kemampuan yang dimilikinya diberikan hak eksklusif untuk melarang orang lain yang tanpa seizinnya membuat, meniru, menjiplak, mendompleng dan/atau mengedarkan dan memperdagangkan barang atau jasa yang telah diberi hak merek sebagai imbalan atas kreasi dan jerih payahnya untuk mendapatkan nama besarnya yang melekat pada barang atau jasa tersebut (Lindsey: 2006, 151).

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Terjadinya kasus ini bersumber dari adanya persamaan unsur pokok antara merek Garuda Sakti (GS) yang dimiliki oleh Yudhi Tanto dengan merek GS Yuasa yang dimiliki oleh Makoto Yoda yang berasal dari Jepang. GS Yuasa Makoto Yoda menggugat GS Garuda Sakti yang dimiliki oleh Yudhi Tanto. Penggugat merasa sangat keberatan dengan adanya merek Garu-

da Sakti (GS). Merek Garuda Sakti (GS) memiliki persamaan bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan. Garuda Sakti (GS) memiliki persamaan pada pokoknya secara keseluruhan maupun sebagian karena menyerupai GS Yuasa, sehingga dapat mengecoh dan memperdaya konsumen. Konsumen menjadi bingung dan memberi kesan kepada konsumen seakan-akan produk Garuda Sakti (GS) berasal dari Penggugat atau setidaknya tidak-tidaknya memiliki hubungan erat dengan penggugat.

Terdaftarinya merek Garuda Sakti (GS) merupakan bentuk itikad tidak baik karena dapat diketahui bahwa ide dalam menciptakan Merek Garuda Sakti diilhami oleh Merek GS Yuasa yang telah terdaftar terlebih dulu di Indonesia. Dengan itikad tidak baik tersebut, Merek Garuda Sakti (GS) didaftarkan dengan maksud untuk membongceng keterkenalan Merek GS Yuasa milik penggugat. Penggugat telah membangun merek Yuasa dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga dan pikiran, dalam wujud promosi dan investasi yang besar, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan tegas menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik karena dengan mendaftarkan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan maupun sebagian akan mengecoh dan memperdaya khalayak ramai, seakan-akan produk Garuda Sakti (GS) merupakan hasil dari Produk GS Yuasa. Sehingga produk GS Yuasa merasa dirugikan dengan adanya produk Garuda Sakti (GS).

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan Permohonan Yudhi Tanto harus ditolak oleh Direktorat Jenderal. Merek Garuda Sakti (GS) Yudhi Tanto mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek GS milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Dan huruf (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Oleh karena itu Garuda Sakti (GS) telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) bahwa GS Yuasa lebih dulu mendaftarkan mereknya daripada Garuda Sakti (GS).

Merek GS Yuasa adalah kata yang diciptakan oleh Makoto Yoda yang juga merupakan nama badan hukum Makoto Yoda yang juga nama GS tersebut tidak memiliki arti dalam Bahasa Indonesia melainkan singkatan dari inisial nama Genzo Shimadzu (Nama pendiri dari Japan Storage Battery). Jelas Penggugat sangat keberatan jika Merek GS Yuasa yang telah identik dengan nama badan hukum Penggugat tersebut ditiru dengan itikad tidak baik oleh tergugat dengan sedikit dimodifikasi sehingga menjadi Merek Garuda Sakti (GS) milik Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 terhadap permohonan pendaftaran atau menyerupai nama badan hukum milik penggugat, menurut hukum harus ditolak oleh Direktorat Jendral HaKI sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum milik Penggugat yaitu GS Yuasa Corpo-

ration, yang juga telah terdaftar sebagai merek milik Penggugat.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt. Sus/Merek/2014/PN.Jkt.Pst. Tanggal 29 September 2014 dalam amar Putusannya menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Dalam kasasi pada Mahkamah Agung, hakim menyatakan bahwa *judex facti* telah lalai dengan tidak memberikan pertimbangan hukum apapun mengenai status keterkenalan merek GS milik penggugat, bahwa merek GS milik Penggugat adalah merek terkenal, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan dapat membatalkan Putusan *Judex Facti* yang telah menolak Gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk Keseluruhannya. *Judex Facti* telah mengabaikan untuk mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai rekam jejak (*track record*) Tergugat dalam meniru merek terkenal GS milik Penggugat. Penggugat telah membuktikan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek lain dimana GS adalah unsur yang menonjol.

Mengenai persamaan merek yang diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara *a quo*, maka persamaan pada pokoknya antara merek terkenal GS milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek Tergugat adalah telah terbukti secara pasti, sebagai berikut: pertama, Kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya. Kesan pertama dari konsumen tentunya akan mengira bahwa kedua produk adalah sama dimana unsure yang menonjol adalah GS dengan tipe

huruf yang identik dan cara penempatan yang sama. Kedua, penambahan kata Garuda Sakti di belakang GS tidak menghilangkan persamaan antara merek Tergugat dengan merek terkenal GS milik Penggugat dikarenakan sifat lahiriah maupun susunan kata dikaitkan dengan kemasan desain dan penempatan gambar, dianggap identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek Penggugat. Ketiga, Persamaan pada pokoknya berdasarkan kesan yang total secara keseluruhan bukan dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek.

Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan hukum mengenai adanya peniruan terhadap merek terkenal GS milik Penggugat dengan mengabaikan fakta bahwa selama proses persidangan, Termohon Kasasi/Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah menciptakan mereknya secara independen yaitu dengan tidak dengan meniru secara terang-terangan merek terkenal GS milik Penggugat dengan tipe huruf identik. Walaupun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun yang membuktikan bahwa merek Tergugat adalah berbeda, sedangkan sebaliknya, justru Penggugat telah membuktikan bahwa unsur yang menonjol dari merek Tergugat ada GS, lebih dari 8-persen bagian dari keseluruhan merek Tergugat yang sangat jelas identik dengan merek terkenal GS milik Penggugat.

—Sangat jelas bahwa kata Garuda Sakti semata-mata adalah suatu penambahan kemudian dengan proporsi kurang dari 20 persen dari Merek Tergugat dan hanya merupakan alasan pembelar bagi tergugat untuk menggunakan singkatan GS dalam mereknya. Unsur yang menonjol “GS” dari merek Tergugat tidak hanya dalam

pendaftaran merek Tergugat namun juga pada produk Tergugat. Dengan demikian merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan maupun sebagian harus ditindak tegas karena selain membingungkan konsumen persamaan merek tersebut dapat merugikan pemilik merek yang telah rugi materil, pikiran, tenaga dalam menciptakan merek agar merek tersebut dapat diingat dan melekat para konsumen.

— Dalam Putusan No. 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, hakim telah mempertimbangkan bahwa terdapat persamaan merek GS Garuda Sakti dengan Merek GS Yuasa secara menyeluruh. Pertimbangan Hakim dalam menilai suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain terlihat dalam unsur-unsur yang terkait dengan adanya persamaan pada pokoknya. Merek GS Garuda Sakti telah memperlihatkan unsur yang menonjol dalam mereknya tersebut dari mulai kata, warna maupun cara penempatan dan penulisan.

Dalam kasus ini, Hakim Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai dalam menerapkan hukum yaitu terkait dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, bahwa dapat dibuktikan adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat GS YUASA CORPORATION dengan merek Tergugat GS GARUDA SAKTI, kedua merek diproduksi dalam “jenis barang yang sama” yaitu sama-sama memproduksi Aki, oleh karena itu termasuk dalam kelas 9;

Kedua, bahwa merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu, untuk barang sejenis; Walaupun merek milik Tergugat ada

kata-kata dibawahnya tertulis Garuda Sakti, namun tulisannya kecil, sehingga unsure dominannya adalah huruf GS. Dengan demikian digunakannya merek GS dengan huruf ukuran kecil Garuda Sakti untuk jenis/kelas barang yang sama termasuk perbuatan pemakai merek yang bersifat membingungkan dan dapat mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai dan dikwalifikasi sebagai *bad faith* dan *unfair completion*;

Ketiga, bahwa Perusahaan GS milik Penggugat sudah terkenal dan memiliki karyawan puluhan ribu di Indonesia dan mendatangkan devisa bagi Negara karena telah mengexport produknya ke luar negeri;

Dengan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat (GS Yuasa) untuk sebagian dan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat (Garusa Sakti) dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Atas pertimbangan Hakim bahwa putusan Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang di putuskan di Mahkamah Agung telah sesuai dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dengan sikap Tergugat yang telah secara terang-terangan berusaha untuk meniru/menjiplak merek GS milik Penggugat untuk barang yang persis sama dan/atau sejenis, dengan menghadirkan GS sebagai unsure dominan dari mereknya dengan tujuan agar konsumen terkelabui atau mempersamakannya dengan merek GS milik Penggugat.

Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, peneliti berpendapat bahwa Mahkamah Agung telah tepat dalam pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkannya. Dapat dilihat bahwa:

Pertama, Bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan meniru/menjiplak merek milik Penggugat untuk membonceng keterkenalan merek milik Tergugat agar konsumen mengira bahwa merek GS milik Tergugat memiliki hubungan erat dengan merek Penggugat. Sesuai Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 6 ayat (3) Pasal 4 menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal 6 huruf a bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Merek GS Yuasa telah dianggap sebagai merek terkenal dengan dibuktikan dari pengetahuan umum masyarakat, reputasi yang diperoleh dengan promosi besar-besaran melalui media iklan dan telah terdaftar di berbagai Negara seperti Jepang, Hong Kong, India, Cina, Malaysia, Singapura, Thailand, Internasional (WIPO), Swiss, Jerman, Spanyol, Perancis, Inggris Raya, Irlandia, Italia, Norwegia dan Amerika Serikat yang tanggal pendaftarannya telah ada jauh sebelum merek milik Tergugat dimohonkan pendaftarannya. Dengan dikenalnya GS Yuasa di beberapa Negara tersebut maka Merek GS Yuasa sudah termasuk Merek Terkenal.

Kedua, Bahwa Merek GS Garuda Sakti membonceng keterkenalan Merek GS Yuasa. Pada hakikatnya merek GS Yuasa yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya pada Ditjen HaKI sejak Tahun 1958. GS Garuda Sakti baru mendaftarkan mereknya pada tahun 2003. Pada saat itu merek Garuda Sakti didaftarkan, merek GS Yuasa sudah melekat dan dikenal oleh masyarakat

luas. Dapat disimpulkan bahwa merek GS Garuda Sakti Baru bertujuan ingin membonceng keterkenalan GS Yuasa agar diketahui oleh masyarakat dengan mudah.

Ketiga, dalam pendekatan teori perlindungan hukum represif yang berarti bahwa pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Dalam perkara ini, pemerintah harus bersikap tegas dalam memutuskan bahwa merek GS Garuda Sakti nyatanya meniru/menjiplak dan memiliki persamaan merek pada pokoknya. Teori perlindungan hukum preventif yang berarti bahwa pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Dengan adanya perlindungan hukum preventif maka pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jika pemerintah lebih hati-hati dalam menyetujui merek-merek yang didaftarkan maka akan mencegah terjadinya sengketa antar pihak yang bersangkutan karena dengan ketidakhati-hatian dapat menimbulkan permasalahan.

G. Kesimpulan

Pertama, Upaya perlindungan hukum dan penegakan Hak Kekayaan Intelektual adalah jalur hukum yang dapat dipergunakan untuk memaksa si pelaku pelanggaran menaati Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua cara yakni Pemilik yang dirugikan berhak menempuh jalur hukum, yaitu melalui jalur pengadilan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Umumnya upaya hukum yang dapat diberikan antara lain ganti kerugian, pemusnahan barang-pelanggran, putusan sela dan Melalui Negara. Negara berhak

menghukum orang yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan memaknai sanksi pidana dimana barang-barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Kedua, Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/ Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum. Merek Garuda Sakti telah terbukti memiliki kesamaan pada mereknya dengan Merek GS Yuasa asal Jepang yang telah terkenal dan terdaftar sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Gunawan, Sebastian Putra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3No.1:2014,<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/download/738/718>
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Jayapurwanti, Maria Oktoviani, jurnal perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing yang ada di indonesia, sumber: <<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/3045/2590>>
- Lindsey, et.al., 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*: Penerbit Alumni, Bandung
- Priapantja, Cita Citrawinda, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, *Jurnal Masalah Hukum, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, 1993,

2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Supramono, Gatot, 2008, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Usman, Rachmadi, 2003, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung