

BAB III

KASUS *PASSING OFF* TERHADAP MEREK TERKENAL

A. Kasus I: *Passing Off* Merek Terkenal Caberg

1. Kasus Posisi

Caberg S.p.A. suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Italia, bergerak pada bidang produksi dan/atau distribusi produk yang berkaitan dengan helm, serta alat dan/atau aksesoris berkendaraan lainnya, terutama untuk kendaraan roda dua. Caberg S.p.A. memulai usaha di Kota Bergamo, Italia sejak tahun 1970 dengan menggunakan merek CABERG pada seluruh barang produksinya untuk membedakan produk dengan pihak lain.

Unsur yang dominan pada merek CABERG merupakan kombinasi unsur dan cara penulisan huruf “C”, “A”, “B”, “E”, “R”, “G”, yang apabila dibaca membuat bunyi ucapan CABERG. CABERG merupakan akronim “CA” yang berasal dari bahasa Italia “*Caschi*” yang berarti helm, sedangkan kata “BERG” berasal dari kata “Bergamo”. *Caschi de Bergamo* secara harfiah dapat diartikan sebagai helm dari Bergamo. Etiket merek CABERG dibuat dalam berbagai variasi sesuai dengan perkembangan zaman. Seluruh variasi merek termasuk etiket merek yang digunakan oleh Caberg S.p.A. dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1
Perkembangan Variasi Etiket Merek CABERG Milik Caberg S.p.A.





Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hukum atas merek CABERG, khususnya untuk melindungi produk helm di Kelas 9, maka Caberg S.p.A. telah mendaftarkan merek CABERG di beberapa negara di dunia, antara lain Amerika Serikat, Selandia Baru, Tunisia, Italia, Singapura, Kanada, Perancis, Argentina, Brazil, Vietnam (berdasarkan pendaftaran *World Intellectual Property*

Organization), negara-negara anggota *European Union Trade Mark* (EUIPO), Taiwan, dan negara lainnya.

Tabel 3.1
Pendaftaran Merek CABERG Milik Caberg S.p.A. di Negara Lain

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas	Negara
1.	CABERG	2016000027699	9	Italia
2.	CABERG	T0910652C	9	Singapura
3.	CABERG	98721912	9	Prancis
4.	CABERG	1322164	9	Australia
5.	CABERG	TMA569730	7, 8, 9, 25	Kanada
6.	CABERG	1011340	9	Internasional (Australia, Kolombia, Britania Raya, Georgia, Islandia, Jepang, Mexico, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Albania, Swiss, Tiongkok, Mesir, Kenya, Korea Utara, Moroko, Federasi Rusia, dan Vietnam)
7.	CABERG	M1001011340	9	Tunisia
8.	CABERG	002140416	9	Uni Eropa
9.	CABERG	75821168	9	Amerika Serikat
10.	CABERG	1052144	9	Selandia Baru

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Selain pendaftaran merek di negara-negara tersebut, Caberg S.p.A. juga mempromosikan dan memperkenalkan produk helm dengan merek CABERG, melalui kanal majalah otomotif dan situs internet resmi sejak tahun 2002 yang dapat diakses pada tautan <https://www.caberg.it/en/helmets/> yang berisi informasi mengenai produsen, berat helm, harga, tipe, komposisi atau bahan material, standarisasi lainnya, serta hasil uji kelayakan.

Caberg S.p.A. melakukan investasi dan promosi atas produk merek CABERG di beberapa negara, dengan menugaskan lebih dari 50 (lima puluh) distributor resmi yang tersebar di beberapa negara untuk mendistribusikan produk

helmet merek CABERG, antara lain Sprint, Golia, Fuori Giri, R.C. Motors, Mingarelli, Rider Style, 4R7 Motorcycle, Yamaha Motor Argentinian S. A., T. M. Corporation, Xtravus BV, Taian Mopinhui E-Commerce Co. Ltd., C. Reinhardt, Motohoov OU, SEMC Distribution, dan Racing World (S) Pte. Ltd. Produk helm Merek CABERG milik Caberg S.p.A. pernah dipakai dalam acara kejuaraan internasional Moto GP.⁶³⁾

Tabel 3.2
Distributor Merek CABERG Milik Caberg S.p.A.

No.	Negara	Nama dan Alamat
1.	Italia	Sprint Campania > Napoli Via Roma 28, 80079 Procida (NA)
		Golia Abruzzo > Chieti Via Strada Adriatica Sud 59, 66023 Francavilla al Mare (CH)
		Fuori Giri Abruzzo > Teramo Via Olimpica 78, 64011 Alba Adriatica (TE)
		R.C. Motors Basilicata > Potenza C/DA Serra 18, 85100 Potenza (PZ)
		Mingarelli Emilia-Romagna > Bologna Via San Donato 158/170, 40127 Bologna (BO)
2.	Albania	Rider Style Rruga Bulevardi Gjergj Fishta Tirana
3.	Andorra	4R7 Motorcycle Ciutat de Sabadell, 2 AD700 Esclades Engordany
4.	Argentina	Yamaha Motor Argentinian S.A. Ruta 24 KM 20.200 – General Rodriguez Buenos Aires
5.	Bangladesh	T.M. Corporation 73 Kakrail, Eastern, Commercial Complex, Suite 1011 Ramna, Dhaka
6.	Belgia	Xtravus BV De Amert 162 5462 GH Veghel (The Netherlands)
7.	Tiongkok	Taian Mopinhui E-Commerce Co. Ltd. No. 36, Chuangye Street, Shanggao Sub-district Administration, Taishan District, Taian, Provinsi Shandong Tai'an China

⁶³⁾ Caberg Helmets, “Distributors”, <https://www.caberg.it/en/distributors-world/> Diakses tanggal 17 Juni 2022 jam 17.23.

8.	Denmark	C. Reinhardt Industriparken 21 2750 Ballerup
9.	Estonia	Motohoov OU Puiestee, 2F 50303 Tartu
10.	Prancis	SEMC Distribution 7, rue verriers 68200 Mullhouse
11.	Singapura	Racing World (S) Pte. Ltd. 8 Ubi Road 2#01-14 Zervex 408538 Singapura

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Merek menganut prinsip teritorial, artinya perlindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan merek didaftarkan.⁶⁴⁾ Menurut sistem konstitutif dengan doktrinnya *prior in filling*, yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya (*requerid by registration*). Pihak ketiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.⁶⁵⁾ Dalam rangka memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum Indonesia, maka Caberg S.p.A. mengajukan permohonan pendaftaran Merek CABERG di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2019 untuk melindungi jenis barang *helmet*, helm pelindung (*helmet*), dan kaca helm, namun ternyata Jo Harsono Bowo terlebih dahulu mendaftarkan merek CABERG di DJKI pada tanggal 20 Maret 2003 dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM000563475 tanggal 20 Februari 2004 untuk melindungi jenis barang berupa *helmet* yang termasuk dalam Kelas 9.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Jo Harsono Bowo menjual merek terdaftar CABERG kepada Arifin Daniel melalui Surat Perjanjian Pengalihan. Arifin Daniel

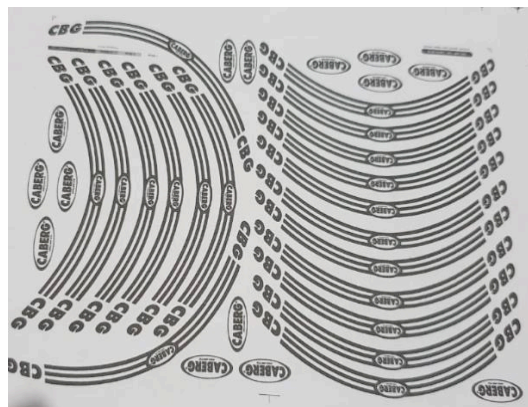
⁶⁴⁾ Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 16.

⁶⁵⁾ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *op.cit*, hlm. 256.

mengajukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dan tercantum Agenda Nomor R/2012/5213 tanggal 03 April 2012. Merek CABERG atas nama Arifin Daniel tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM0000381631 yang berlaku sampai tanggal 20 Maret 2023, dan telah melalui tahap perpanjangan perlindungan merek 1 (satu) kali. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama.

Arifin Daniel memiliki ratusan desain CABERG yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar di Indonesia sejak tahun 2013 (gambar 3.2). Pada tanggal 2 April 2019, Arifin Daniel mendaftarkan merek CABERG dengan desain yang lebih variatif, yakni merek Caberg Indonesia (gambar 3.3).

Gambar 3.2
Variasi Etiket Merek CABERG Milik Arifin Daniel







Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Gambar 3.3
Desain Merek CABERG Milik Arifin Daniel



Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Arifin Daniel telah memiliki izin Standar Nasional Indonesia untuk helm merek CABERG dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk helm dengan merek CABERG, antara lain pabrik, *department store*, dan toko sebagai distributor. Selain itu, Arifin Daniel melakukan kerjasama dalam pengadaan helm dengan beberapa perusahaan di Indonesia yang memiliki pangsa pasar besar, seperti Gojek, Blujek, JBL, Pertamina, Happy Fresh, JHTC, ClubMild, dan Nufarm untuk mewujudkan merek CABERG milik Arifin Daniel menjadi merek terkenal di Indonesia.

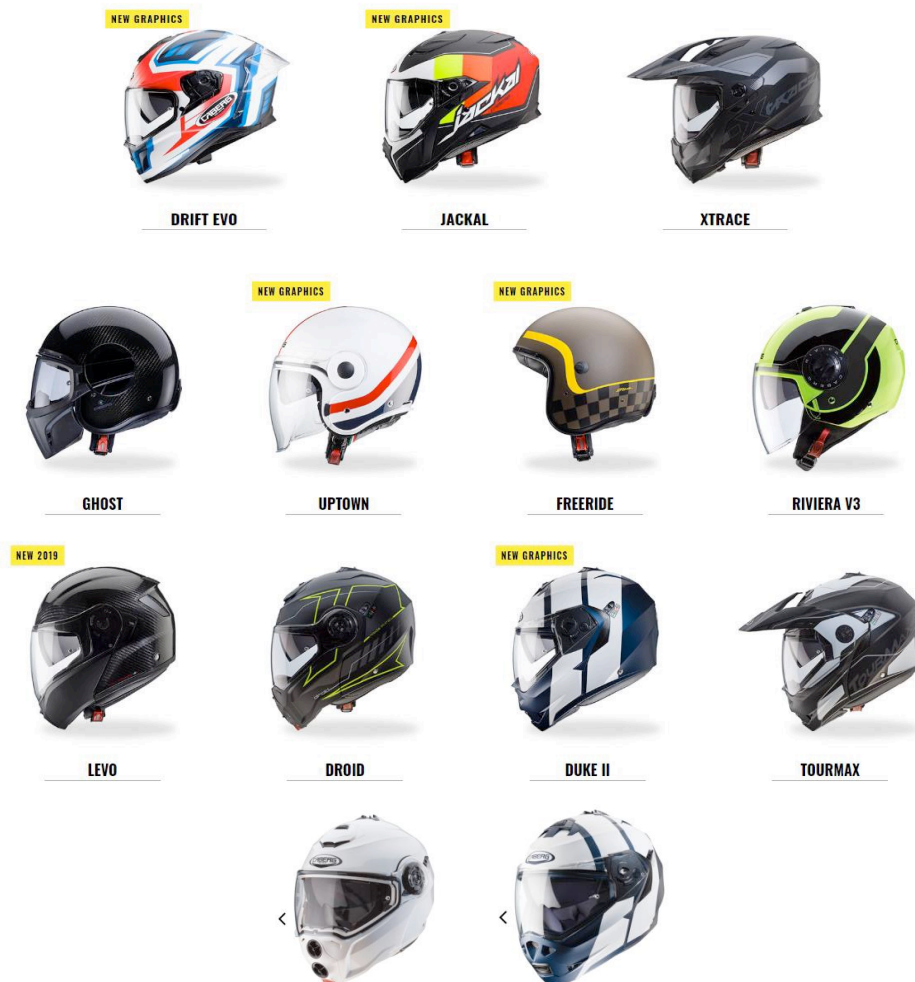
Tabel 3.3
Distributor Merek CABERG Milik Arifin Daniel

No.	Nama Toko/ Nama Perusahaan	Alamat
1.	100 Cabang Ramayana Department Store Tbk.	Hampir seluruh wilayah Indonesia
2.	171 Cabang Ace Hardware Indonesia Tbk.	Hampir seluruh wilayah Indonesia
3.	Abadi Helm	Jl. Bilal No.93A, Kesawan, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, 20111
4.	Cahaya Mas	Jl. Andalas No.35-37, Ps. Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212
5.	Live Motor	Jl. Sutan Syahrir, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26181
6.	Semangat Jaya	Jalan Kuantan Raya No.129 B, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, 28151
7.	Bintang Jaya	Jalan Jend. Sudirman No. 100 GB, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30126
8.	Acun	Tanjung Pinang
9.	Toko Abadi Helm	Kebon Jeruk, Tanjung Karang, Bandar Lampung City, Lampung
10.	Toko helm lisensi resmi di Jakarta	Beberapa titik Jakarta
11.	Toko helm lisensi resmi di Pulau Jawa	Beberapa titik Jakarta

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Jangkauan peredaran produk helm menggunakan merek CABERG milik Caberg S.p.A. mencakup wilayah di berbagai negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, Tunisia, Italia, Singapura, Kanada, Perancis, Argentina, Brazil, Vietnam, dan Indonesia, sedangkan pangsa pasar penggunaan merek CABERG milik Arifin Daniel hanya mencakup wilayah Indonesia. Perbandingan jenis helm yang dipasarkan menggunakan merek CABERG milik Caberg S.p.A. dan merek CABERG milik Arifin Daniel dapat dilihat pada gambar 3.4 dan 3.5.

Gambar 3.4
Helm Merek CABERG Milik Caberg S.p.A.



Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Gambar 3.5
Helm Merek CABERG Milik Arifin Daniel





Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Arifin Daniel memproduksi dan mengedarkan helm dengan etiket merek CABERG yang memiliki desain tulisan (*font*) yang identik atau setidaknya sangat menyerupai desain tulisan milik Caberg S.p.A. Pada penjelasan yang ditempelkan pada produk helm tersebut menggunakan bahasa Italia dan tercantum kata “International Caberg Helmet Ltd”, meskipun helm tersebut diproduksi oleh PT Inplasco Prima Surya. Hal ini merupakan persaingan usaha tidak sehat untuk mengecoh atau menyesatkan konsumen dengan merek tiruan tersebut, yang jelas kualitas produk tidak sebgasus merek terkenal.⁶⁶⁾

Gambar 3.6
Desain Helm Merek CABERG Milik Arifin Daniel





Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Barang dengan merek terkenal biasanya diikuti dengan harga yang mahal dan bagi konsumen merupakan *prestige*. Produk helm merek CABERG milik Caberg S.p.A. memperoleh harga penjualan yang tinggi di pasar dunia, contohnya helm Caberg Drift Evo dibanderol dengan harga Rp5.496.575,00; Caberg Droid seharga Rp3.657.389,00; Caberg Ghost Carbon seharga Rp4.109.452,00; dan

⁶⁶⁾ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pres, Depok, 2007, hlm. 102.

Caberg Freeride Iron seharga Rp3.539.358,42. Harga penjualan helm merek CABERG milik Arifin Daniel dijual di bawah harga pasar helm merek CABERG milik Caberg S.p.A., sehingga Caberg S.p.A. menduga Arifin Daniel memperoleh keuntungan karena masyarakat lebih memilih untuk membeli produk helm merek CABERG milik Arifin Daniel yang harganya lebih terjangkau.



Tabel 3.4
Perbandingan Harga Helm Merek CABERG

Merek CABERG Milik Arifin Daniel	Merek CABERG Milik Caberg S.p.A.
 <p>Modular helmet caberg Levo carbon Brand New IDR6,593,173.41 From Italy Buy It Now +IDR1,800,954.79 shipping See more like this</p>	 <p>Rp 329.900 Caberg Helm Full Face Viper</p>

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Merek CABERG milik Caberg S.p.A. dan merek CABERG milik Arifin Daniel memiliki persamaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun bunyi ucapan. Perbandingan merek CABERG milik Caberg S.p.A. dan milik Arifin Daniel dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Perbandingan Merek CABERG

	Merek CABERG Milik Caberg S.p.A.	Merek CABERG Milik Arifin Daniel
Etiket Merek		
Kombinasi unsur dan cara penulisan	C-A-B-E-R-G	C-A-B-E-R-G
Elemen/bunyi ucapan	C-A-B-E-R-G	C-A-B-E-R-G

	(KA-BERG)	(KA-BERG)
Kelas barang dan Jenis barang	Kelas 9 Jenis <i>helmet</i> ; helm pelindung (<i>helmet</i>); dan kaca helm.	Kelas 9 Jenis <i>helmet</i>

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Indonesia menganut sistem *first to file*, yang berarti siapa yang mendaftar lebih dahulu berhak mendapatkan perlindungan hukum, maka pihak lain tidak boleh lagi mendaftar dengan merek yang sama.⁶⁷⁾ Oleh karena itu, Caberg S.p.A. melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah register Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan Arifin Daniel sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, namun gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu, jika terdapat unsur iktikad tidak baik (Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Surat gugatan harus dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan, dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, jika petitum tidak jelas

⁶⁷⁾ Oksidelfa Yanto, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First to File dalam Perlindungan Hukum atas Merek Sebagai Bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 3 No.1, Universitas Yarsi, Jakarta, 2008, hlm. 26.

atau tidak sempurna, dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut.⁶⁸⁾ Gugatan Caberg S.p.A. pada pokoknya memuat petitum, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Caberg S.p.A. untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Caberg S.p.A. sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek CABERG untuk membedakan produk-produk Caberg S.p.A. dengan produk-produk lainnya;
- c. Menyatakan bahwa merek CABERG milik Caberg S.p.A. adalah merek terkenal;
- d. Menyatakan merek CABERG milik Arifin Daniel memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek CABERG milik S.p.A. untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- e. Menyatakan merek CABERG milik Arifin Daniel dengan Nomor Pendaftaran IDM000381631 di Kelas 9 telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
- f. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek terdaftar atas nama Arifin Daniel, yaitu merek CABERG dengan Nomor Pendaftaran IDM000381631 di Kelas 9;
- g. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan merek terdaftar atas nama Arifin Daniel, yaitu merek CABERG dengan Nomor Pendaftaran IDM000381631 di Kelas

⁶⁸⁾ Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 17.

9, dengan melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek; dan

h. Memerintahkan Arifin Daniel untuk membayar biaya perkara.

2. **Pertimbangan Hukum**

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas kebebasan hakim termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang dikenal dengan *legal reasoning*. Mertokusumo menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum dalam (*legal reasoning*) seorang hakim yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).⁶⁹⁾

Adapun dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagai berikut:

a. Setelah Majelis Hakim mencermati antara merek CABERG milik Caberg S.p.A. dan merek CABERG milik Arifin Daniel, tidak memiliki daya pembeda dan memiliki persamaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun bunyi ucapan, sehingga merek-merek tersebut dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya.

⁶⁹⁾ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 17.

- b. Arifin Daniel telah mengajukan pendaftaran merek terhitung sejak tanggal permintaan permohonan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan proses pendaftaran atas merek tersebut, termasuk melalui proses pemeriksaan substantif, sesuai ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ada tidaknya iktikad tidak baik untuk membonceng juga menjadi bahan pertimbangan. Dengan demikian, pendaftaran merek CABERG milik Arifin Daniel telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang merek, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil yang dikemukakan oleh Caberg S.p.A. terkait merek CABERG milik Arifin Daniel yang didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek CABERG milik Caberg S.p.A. tidaklah beralasan hukum.
- c. Caberg S.p.A. mendalilkan bahwa merek CABERG milik Caberg S.p.A. merupakan merek terkenal dan pendaftar pertama di dunia internasional, namun di persidangan Caberg S.p.A. hanya mampu membuktikan merek CABERG didaftarkan di Negara Italia, European Union Trademark (EUIPO), Amerika Serikat, Kanada, serta produk, promosi, artikel serta tangkapan dari berbagai macam *website* mengenai merek dagang CABERG milik Caberg S.p.A.
- d. Caberg S.p.A. tidak dapat membuktikan dalil gugatan sebagai pemegang merek terkenal di Kelas 9, sehingga gugatan pembatalan merek CABERG atas nama Arifin Daniel yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah pendaftaran Nomor IDM000381631 yang

merupakan perpanjangan dari IDM000563475 terdaftar tanggal 20 Februari 2004 dengan *filling date* 20 Maret 2003 yang telah diajukan permintaan perpanjangan perlindungan merek 1 (satu) kali, sebagaimana agenda nomor R/2012/5213 tanggal 03 April 2012 untuk melindungi jenis barang/jasa di Kelas 9 tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak.

3. Diktum Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 07 September 2020 yang amarnya, sebagai berikut:

- a. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Arifin Daniel dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Menolak gugatan yang diajukan oleh Caberg S.p.A.
- c. Menghukum Caberg S.p.A. untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Terhadap putusan tersebut, Caberg S.p.A. mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2020. Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. dan mengadili kembali. Adapun amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 12 April 2021, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Caberg S.p.A.

- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 September 2020.
- c. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Arifin Daniel dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Mengabulkan gugatan Caberg S.p.A. untuk seluruhnya.
- e. Menyatakan Caberg S.p.A. sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek CABERG untuk membedakan produk-produk Caberg S.p.A. dengan produk-produk lainnya.
- f. Menyatakan bahwa merek CABERG milik Caberg S.p.A. adalah merek terkenal.
- g. Menyatakan merek CABERG milik Arifin Daniel memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek CABERG milik Caberg S.p.A. untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- h. Menyatakan merek CABERG milik Arifin Daniel dengan Nomor Pendaftaran IDM000381631 di Kelas 9 telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik.
- i. Menyatakan batal pendaftaran merek terdaftar CABERG atas nama Arifin Daniel dengan Nomor Pendaftaran IDM000381631 di Kelas 9.
- j. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan merek terdaftar CABERG atas nama Arifin

Daniel dengan Nomor Pendaftaran IDM000381631 di Kelas 9, serta melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek.

- k. Menghukum Arifin Daniel untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

B. Kasus II: *Passing Off* Merek Terkenal Puma

1. Kasus Posisi

Puma SE merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Jerman sejak tahun 1948 dan telah mengembangkan usaha di bidang aneka produk pakaian jadi, yaitu pakaian pria/wanita; pakaian anak-anak; pakaian olahraga; celana panjang/pendek; baju kaos; kaos oblong; t-shirt; kaos singlet; baju/celana renang; baju/celana senam; pakaian dalam pria/wanita; piyama; daster; ikat pinggang; dasi; topi; sarung tangan; jas; jaket; sepatu; dan sandal dengan merek PUMA.

Puma SE memiliki anak perusahaan serta afiliasi yang tersebar di berbagai negara, antara lain Jerman, Inggris, Cina, Australia, dll. Perusahaan Puma SE terdaftar untuk perdagangan resmi di bursa saham Frankfurt dan Munich. Perusahaan Puma SE memiliki lebih dari 13.000 (tiga belas ribu) karyawan yang tersebar di 120 (seratus dua puluh) negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Produk yang dihasilkan telah dipasarkan ke berbagai negara di dunia. Produk Puma SE diiklankan secara internasional melalui media elektronik maupun cetak,

termasuk surat kabar, majalah, jurnal perdagangan, selebaran dan literatur promosi lainnya. Sejarah mengenai perusahaan Puma SE tercantum pada situs resmi <https://www.puma.com>.

Puma SE menawarkan produk untuk bola basket, sepak bola, lari, pelatihan dan kebugaran, golf, olahraga motor, dan gaya olahraga. Puma pernah mensponsori BMW, Formula 1, klub sepak bola, klub bola basket atletik (lintasan dan lapangan), dan mensponsori sejumlah atlet. Puma SE juga menjalin kemitraan dengan Netball, *boy band* Korea, serta mendukung *supermodel* dan penyanyi.

Merek PUMA diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 1948 dan terdaftar di Kantor Paten dan Merek Dagang Jerman. Logo awal Puma terdiri dari kotak dan binatang melompati D. Logo merek kedua dipatenkan *formstrip*, yang diperkenalkan pada tahun 1958. Pada mulanya dibuat untuk menstabilkan kaki di dalam sepatu, sekarang merupakan merek dagang PUMA yang ditemukan di hampir semua sepatu PUMA dan digunakan sebagai elemen desain pada produk pakaian PUMA (gambar 3.7). Logo PUMA yang terkenal di dunia dengan komposisi posisi puma mengambil lompatannya di sudut kanan atas logo kata puma (gambar 3.8).

Gambar 3.7
Formstrip Khas Puma



Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Gambar 3.8
Logo Merek PUMA



Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Merek PUMA merupakan merek yang telah lama dikenal oleh masyarakat dan diakui atas keunggulan kualitas produk-produk olahraga mereka.⁷⁰⁾ Pengakuan terhadap merek PUMA dapat dilihat dari jumlah pengikut mereka di berbagai aplikasi media sosial. Puma SE sangat menyadari pentingnya melindungi HKI khususnya hak atas merek, maka Puma SE telah mendaftarkan merek-merek yang mengandung unsur kata dan/atau gambar selain *formstrip* yang terdapat pada sepatu merek PUMA dan variannya pada lebih dari 180 (seratus delapan puluh) negara di dunia, antara lain: Australia, Brasil, Kanada, Cina, India, Indonesia, Jerman, Inggris, Amerika, dll. Merek dan varian Puma yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Merek Terdaftar Puma di Beberapa Negara

No.	Merek	Nomor Daftar	Kelas	Negara	Tanggal Pendaftaran
1.	PUMA + Logo	330996	18	Australia	21 November 1985
2.	PUMA + Logo	1284275	9	Inggris	07 Oktober 1986
3.	PUMA + Logo	569014	28	Cina	20 Oktober 1991
4.	PUMA + Logo	994273	41	Jerman	02 April 1989

⁷⁰⁾ Puma, “Forever Faster from Day One Puma Time Line”, <https://about.puma.com/en/this-is-puma/history/> Diakses tanggal 17 Juni 2022 jam 17.13.

5.	PUMA + Logo	582886	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	Komunitas Internasional WIPO	23 April 1992
6.	PUMA + Logo	480708	18, 25, 28	Komunitas Internasional WIPO	20 Desember 1983
7.	PUMA	437626	18, 25, 28	Komunitas Internasional WIPO	17 Juli 1978
8.	Lukisan PUMA	480105	18, 25, 28	Komunitas Internasional WIPO	21 November 1983
9.	Lukisan PUMA	593987	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38	Komunitas Internasional WIPO	08 Januari 1993

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Puma SE juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di DJKI Indonesia, dengan berbagai varian etiket merek, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Permohonan Pendaftaran Merek PUMA Di Indonesia

No.	Merek	Nomor Daftar	Kelas	Tanggal Pendaftaran
1.	PUMA	IDM000179523	25	Perpanjangan tanggal 8 Oktober 2008
2.	PUMA	IDM000038622	25	Perpanjangan tanggal 12 Mei 2005
3.	PUMA HEAD	IDM000218531	25	Perpanjangan tanggal 30 September 2009
4.	PUMA CELL + Logo	IDM000086763	25	Perpanjangan tanggal 6 September 2006
5.	Lukisan PUMA	IDM000179518	25	Perpanjangan tanggal 29 Januari 2012
6.	PUMA + Logo	IDM000408212	25	Perpanjangan tanggal 29 Januari 2012
7.	PUMA + Logo	IDM000077678	41	Perpanjangan tanggal 16 Juni 2006
8.	PUMA + Logo	IDM000138142	14	Perpanjangan tanggal 5 Oktober 2007

9.	PUMA + Logo	IDM000408216	28	Perpanjangan tanggal 29 Januari 2012
10.	PUMA + Logo	IDM000408208	18	Perpanjangan tanggal 29 Januari 2012

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Puma SE keberatan atas pendaftaran merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek PUMA dan variannya milik Puma SE. Penggunaan kata “PUMA” pada “PUMADA” dan logo “PUMA” pada “PUMADA” milik Muhammad Kimianto, NG menunjukkan persamaan atau identik binatang “PUMA” untuk melindungi jenis barang pada kelas yang sama yaitu Kelas 25, sehingga menyesatkan konsumen dan menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang asal-usul produk seakan-akan produk yang dihasilkan oleh Muhammad Kimianto, NG berasal dari Puma SE, atau setidaknya mempunyai hubungan erat dengan Perusahaan Puma SE. Perbandingan merek PUMA milik Puma SE dan merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG dapat dilihat pada gambar 3.9.

Gambar 3.9
Perbandingan Merek PUMA dan Merek PUMADA

Merek Puma



Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Merek PUMADA



Sumber: Sertifikat Merek Nomor IDM 000636989

Puma SE menduga Muhammad Kimianto, NG terinspirasi oleh keterkenalan merek PUMA, sehingga dengan didasari iktikad tidak baik (*bad faith*) telah mendaftarkan merek PUMADA dengan nomor IDM 000636989 pada DJKI, tanpa seizin dan sepengetahuan Puma SE. Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membongceng ketenaran tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya lain untuk mempopulerkan merek tersebut di Indonesia.

Pada tanggal 6 Februari 2020, Puma SE melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah register Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan Muhammad Kimianto, NG sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat, yang pada pokoknya memuat petitum, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Puma SE untuk seluruhnya.

- b. Menyatakan Puma SE adalah pendaftar pertama dan pemilik yang sah atas merek PUMA dan variannya di berbagai negara di dunia.
- c. Menyatakan bahwa merek PUMA dan variannya atas nama Puma SE adalah merek terkenal.
- d. Menyatakan merek PUMADA dengan pendaftaran Nomor IDM000636989 untuk melindungi jenis barang pada Kelas 25 atas nama Muhammad Kimianto, NG mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal PUMA dan variannya milik Puma SE.
- e. Menyatakan pendaftaran merek PUMADA Nomor IDM000636989 pada Kelas 25 atas nama Muhammad Kimianto, NG telah diajukan dengan iktikad tidak baik.
- f. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Nomor IDM000636989 pada Kelas 25 atas nama Muhammad Kimianto, NG dengan segala akibat hukumnya.
- g. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini.
- h. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan, mencoret, dan mencabut pendaftaran merek PUMADA Nomor IDM000636989 pada Kelas 25 atas nama Muhammad Kimianto, NG dari Daftar Umum Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya.

- i. Menghukum Muhammad Kimianto, NG untuk membayar seluruh biaya perkara.

2. Pertimbangan Hukum

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagai berikut:

- a. Setelah Majelis Hakim mencermati merek PUMA milik Puma SE dan merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG terdapat daya pembeda, yaitu adanya perbedaan susunan penulisan, perbedaan pada huruf “DA” tanpa spasi, sehingga menimbulkan perbedaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun bunyi ucapan. Kedua merek tersebut tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya, maka telah terbukti bahwa merek PUMA milik Puma SE dengan merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG terdapat daya pembeda, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PUMA milik Puma SE tidak beralasan hukum.
- b. Merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG memiliki daya pembeda merek PUMA milik Puma SE, sehingga konsumen tidak akan kebingungan dan terkecoh serta beranggapan seolah-olah produk dari kedua merek tersebut dibuat oleh produsen yang sama, atau mengira bahwa telah terjadi kerjasama, asosiasi, dan/atau afiliasi antara Puma SE dan Muhammad

Kimianto, NG dalam memproduksi produk yang memakai kedua merek tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG membonceng ketenaran merek PUMA milik Puma SE.

- c. Merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG telah menempuh proses pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif, serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. Permohonan pendaftaran merek milik Muhammad Kimianto, NG diajukan dan diperiksa menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek PUMADA telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah dilakukan pemeriksaan substantif oleh pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada DJKI sesuai syarat, prosedur, dan tata cara pendaftaran merek sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. PUMA SE tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan pembatalan merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000636989 untuk melindungi jenis barang pada Kelas 25 tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

3. Diktum Putusan

Gugatan PUMA SE ditolak oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst., dengan dasar adanya

daya pembeda dalam huruf “DA” pada akhiran merek “PUMADA”, sehingga pendaftaran merek “PUMADA” tidak dapat ditemukan unsur iktikad tidak baik. Adapun amar Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Juli 2020, sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan yang diajukan oleh Puma SE.
- b. Menghukum Puma SE untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.881.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut, Puma SE mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2021, namun PUMA SE kembali mengalami kekalahan. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 15 November 2021, sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Puma SE.
- b. Menghukum Puma SE untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

