

BAB IV

ASAS IKTIKAD BAIK DAN UPAYA HUKUM PENYELESAIAN

SENGKETA *PASSING OFF* TERHADAP MEREK TERKENAL

A. Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa *Passing Off* Merek Terkenal

Merek (*trademark*) merupakan tanda (*signs*) yang berfungsi untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) untuk membedakan antara barang dan/atau jasa yang satu dengan lainnya yang sejenis. Daya pembeda berfungsi untuk menyampaikan ciri khas dari sebuah merek dan sumber barang dan/atau jasa, sehingga konsumen dapat membedakan sumber suatu barang dan/atau jasa yang satu dengan barang dan atau/jasa lainnya. Konsep daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) memiliki fungsi yang bersifat vital dan fundamental dalam suatu perlindungan merek. Syarat daya pembeda lebih diutamakan daripada syarat penampilan secara grafis (*be visually perceptible*).

Merek CABERG milik Caberg S.p.A. dan merek CABERG milik Arifin Daniel tidak memiliki daya pembeda atau memiliki persamaan pada pokoknya karena memiliki persamaan bentuk (*similarity of form*); persamaan komposisi (*similarity of composition*); persamaan kombinasi (*similarity of combination*), persamaan unsur elemen (*similarity of elements*); persamaan bunyi (*sound similarity*); persamaan ucapan (*phonetic similarity*); dan persamaan penampilan (*similarity of appearance*), kedua merek tersebut juga mempunyai persamaan jenis

Atau produksi kelas barang dan/atau jasa. Merek CABERG milik Arifin Daniel didaftarkan untuk melindungi jenis barang pada Kelas 9, khusus untuk jenis barang yang berkaitan dengan helm. Jenis kelas dan barang tersebut sama dan/atau sejenis dengan merek CABERG milik Caberg S.p.A. Persamaan kedua merek tersebut sesuai dengan ajaran doktrin *entires similar* atau persamaan pada keseluruhan elemen.

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara merek CABERG milik Caberg S.p.A. dan merek CABERG milik Arifin Daniel dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Perbandingan Merek CABERG

	Merek CABERG Milik Caberg S.p.A.	Merek CABERG Milik Arifin Daniel
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 (KA-BERG)	C-A-B-E-R-G (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>

Penggunaan merek yang mirip atau hampir sama sering dilakukan untuk membongceng ketenaran merek-merek yang selama ini telah dikenal baik oleh konsumen karena reputasinya. Pembongcengan reputasi dilakukan dengan cara meniru atau memirip-miripkan merek, kemasan, pengucapan, dan lainnya dengan merek terkenal dengan tujuan menyesatkan masyarakat (*public misleading*) dalam memilih produk juga terjadi pada merek terkenal PUMA, namun pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.

Sus-HKI/2021, menilai bahwa merek PUMA milik Puma SE dengan merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG memiliki daya pembeda (*distinctiveness*) karena terdapat perbedaan pada susunan penulisan huruf “DA” tanpa spasi, yang mengakibatkan timbulnya perbedaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan bunyi ucapan. Kedua merek tersebut tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya karena untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan *judex facti* maupun putusan *judex jurist* tersebut tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memuat penjelasan mengenai arti dari persamaan pada pokoknya, yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum hanya membandingkan unsur kata dan tidak membandingkan unsur gambar dalam etiket merek. Jika kedua merek dicermati, terdapat persamaan penggunaan lukisan puma pada logo kedua merek, yang menciptakan persamaan secara visual dan konseptual pada kedua merek. Majelis Hakim menganggap bahwa perbedaan penulisan merek pada kata “DA” di

akhiran merek PUMADA sudah cukup untuk menciptakan perbedaan secara keseluruhan di antara kedua merek.

Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain ditentukan berdasarkan patokan yang lebih lentur dibandingkan dengan doktrin *entires similiar*. Persamaan pada pokoknya dianggap terwujud apabila merek tersebut memiliki kemiripan (*identical*) hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Penentuan adanya kemiripan didasarkan pada beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kemiripan persamaan gambar (logo);
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
3. Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas; dan
4. Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen, seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografisnya dengan barang milik orang lain (*a likelihood of confusion*).

Faktor keempat merupakan paling pokok dalam doktrin ini. Dalam konsep *a likelihood of confusion*” suatu merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, jika masyarakat beranggapan bahwa merek tersebut berasal dari perusahaan yang sama dengan merek yang diserupainya, sehingga menimbulkan persamaan membingungkan (*a likelihood of confusion*) atau menimbulkan persamaan asosiasi (*a likelihood of association*) di kalangan masyarakat.

Suatu merek dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya apabila merek tersebut menyerupai merek pihak lain atau menambahkan kata atau

menambahkan simbol-simbol pada merek tersebut agar tidak mirip secara keseluruhan, melainkan hanya sama pada penglihatan sekilas atau pada pokoknya. Penambahan imbuhan kata “DA” pada akhiran merek “PUMADA” patut diduga pendaftaran merek PUMADA dilakukan oleh Muhammad Kimianto, NG untuk meniru merek terkenal PUMA karena terinspirasi oleh keterkenalan merek PUMA dan variannya milik Puma SE yang telah terkenal lebih dulu di berbagai negara di dunia.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensi *moral justice* dan *social justice*. Hakim dalam pertimbangan hukum untuk memutuskan suatu perkara, harus memilih dari berbagai kemungkinan dan memberikan suatu nilai, namun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt. Sus-HKI/2021 hanya membandingkan unsur kata tanpa membandingkan unsur gambar dalam merek.

Adanya persamaan atau tidak pada merek, unsur pembentuk merek harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya dari merek tersebut, dengan mempertimbangkan unsur fonetik, visual, dan konseptual dari suatu merek. Persamaan secara fonetik merupakan persamaan dalam hal bunyi penyebutan merek. Apabila logo PUMA dan logo PUMADA dilakukan perbandingan secara

secara fonetik, maka unsur dominan yaitu kata “PUMA”, sedangkan kata “DA” hanya unsur kecil, sehingga kata “DA” pada akhiran merek “PUMADA” tidak bisa dijadikan daya pembeda. Penambahan imbuhan kata “DA” pada akhiran merek “PUMADA” tersebut patut diduga dalam rangka meniru merek terkenal PUMA.

Persamaan secara visual merupakan persamaan yang disebabkan oleh kesan mirip akibat pengaruh unsur grafis khususnya dalam bentuk, struktur, warna, cara penulisan, dan cara penempatan unsur-unsur merek. Persamaan unsur gambar yang digunakan oleh kedua merek tersebut secara visual, yaitu pada logo PUMA terdapat gambar seekor puma melompat yang ditempatkan di atas unsur kata dalam merek, sedangkan pada logo PUMADA terdapat gambar kepala puma yang juga ditempatkan di atas unsur kata dalam merek, sehingga menciptakan persamaan secara visual pada kedua merek.

Persamaan secara konseptual merupakan persamaan dalam hal konteks makna, psikologis, atau kesan keterkaitan. Merek PUMA dan merek PUMADA memiliki persamaan yang dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen, serta menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk, yang akan membuat masyarakat beranggapan bahwa merek PUMA dan merek PUMADA terasosiasi atau berasal dari satu produksi yang sama. Pengelabuan (*misrepresentation*) merupakan salah satu unsur dalam menentukan tindakan *passing off*.

Perbandingan etiket merek antara merek PUMA dan merek PUMADA dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Perbandingan Merek PUMA dan Merek PUMADA

Merek PUMA	Merek PUMADA
	

Pembuktian sebagai merek terkenal bukanlah suatu hal yang mudah, karena tidak sedikit jumlah sengketa merek yang dianggap terkenal justru kalah dalam pengadilan. Sebagai contoh, merek terkenal CABERG berskala internasional tercatat pernah kalah dalam sengketa hak atas merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa Caberg S.p.A. pada acara pembuktian di persidangan hanya mampu membuktikan merek CABERG milik Caberg S.p.A. didaftarkan di Negara Italia, European Union Trademark (EUIPO), Amerika Serikat, Kanada, serta produk, promosi, artikel, berasal dari tangkap layar (*screenshot*) dari berbagai macam *website* mengenai merek dagang CABERG milik Caberg S.p.A. sehingga Majelis Hakim menilai Caberg S.p.A. tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemegang merek terkenal di Kelas 9.

Menurut penulis, *judex facti* dalam putusannya telah keliru dalam memahami kriteria keterkenalan suatu merek, karena dari alat bukti surat yang diajukan oleh Caberg S.p.A. pada sidang pembuktian telah membuktikan bahwa merek CABERG milik Caberg S.p.A. telah terdaftar tidak kurang dari 15 (lima belas) negara sebelum Arifin Daniel mendaftarkan merek CABERG di Indonesia

pada tahun 2004. Merek CABERG milik Caberg S.p.A. telah memenuhi mayoritas dari kriteria merek terkenal sebagaimana ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021.

Pemenuhan kriteria tersebut sudah cukup, mengingat bahwa kriteria merek terkenal yang ditentukan pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, tidak berlaku secara kumulatif, melainkan berlaku secara alternatif dengan adanya kata “atau”. Jika Majelis Hakim menilai alat bukti tentang keterkenalan merek CABERG milik Caberg S.p.A. belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga seharusnya dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek CABERG milik Caberg S.p.A.

Merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known mark*), atau merek termashyur (*famous mark*) harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari negara. Sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*), jika suatu merek tidak didaftarkan, maka konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Menurut sistem konstitutif (*first to file*) dengan doktrinnya *prior in filling* bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya (*requerid by registration*), dikenal dengan asas *presumption of*

ownership. Pihak yang mendaftarkan berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mensyaratkan adanya iktikad baik (*good faith*) dalam pendaftaran merek. Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon merek yang beriktikad baik (*good faith*). Pasal 1965 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan iktikad baik harus selalu dianggap ada dan barang siapa mengajukan tuntutan atas dasar iktikad buruk, wajib membuktikannya. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang dianggap memiliki iktikad baik sampai ada yang membuktikan adanya iktikad tidak baik (*bad faith*) yang dilakukan orang tersebut. Dalam penelitian ini, Puma SE tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Muhammad Kimianto, NG mendaftarkan merek PUMADA dilandasi iktikad tidak baik. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. menyatakan bahwa merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG 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 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai syarat, prosedur, dan tata cara pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga tidak beralasan bahwa merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan iktikad tidak baik.

Demikian pula, Caberg S.p.A dalam perkara register Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Arifin Daniel mendaftarkan merek CABERG dilandasi iktikad tidak baik, meskipun telah terbukti di persidangan bahwa merek CABERG milik Caberg S.p.A. dan merek CABERG milik Arifin Daniel tidak memiliki daya pembeda atau memiliki persamaan pada pokoknya, namun Majelis Hakim tetap menilai tidaklah beralasan hukum jika Caberg S.p.A. mendalilkan bahwa Arifin Daniel telah mengajukan permohonan pendaftaran merek CABERG dilandasi iktikad tidak baik, disebabkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan proses pemeriksaan substantif sesuai ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Permasalahan yang terjadi bagaimana menilai, mengukur, dan memberikan *judgement* yang tepat terhadap motif iktikad tidak baik yang berdimensi persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*). Fungsi merek sebagai *cultural resource*, mempunyai parameter yang valid untuk menilai adanya motif iktikad tidak baik dibalik pendaftaran dan kepemilikan merek. *Cultural resource* merupakan merek yang bersinggungan dengan budaya suatu negara. Terasa janggal jika helm lokal milik Arifin Daniel menggunakan merek CABERG yang berasal dari singkatan *Caschi de Bergamo*, yang artinya helm dari Bergamo.

Ketentuan tentang iktikad baik menimbulkan persoalan dalam pendaftaran merek, disebabkan ketidakjelasan konsepsi mengenai pendaftaran merek dengan iktikad baik, sehingga banyak pelaku usaha dengan sengaja mendaftarkan mereknya dengan meniru dengan merek lainnya. Motif iktikad tidak baik dalam

pendaftaran suatu merek dapat diketahui dari persamaan yang menipu (*deceptively similarity*), yaitu suatu merek dibuat seolah-olah sama persis dengan merek yang ditirunya, sehingga masyarakat mengira kedua merek tersebut sama atau berasal dari perusahaan yang sama.

Helm merek CABERG milik Arifin Daniel tercantum indikasi asal “International Caberg Helmet Ltd”, meskipun helm tersebut diproduksi oleh PT Inplasco Prima Surya. Selain itu, pada penjelasan yang ditempelkan pada produk helm CABERG milik Arifin Daniel menggunakan bahasa Italia yang berbunyi “*rimuovere la protezione prima dell’uso visiera con trattamento antigraffio pulizia, us are solo acqua a sapone e lasciare asciugare air aria*”, artinya lepaskan pelindung sebelum menggunakan visor dengan pembersih anti gores, gunakan hanya air sabun dan biarkan mengering dengan udara. Penggunaan bahasa asing produk helm lokal milik Arifin Daniel sehingga menyerupai merek CABERG milik Caberg S.p.A. yang menggunakan bahasa Italia, dapat diduga bertujuan untuk mengecoh atau menyesatkan (*misleading*) masyarakat mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk atau membuat masyarakat beranggapan bahwa merek tersebut terasosiasi atau berasal dari satu produksi yang sama dengan merek yang menyerupainya.

Sengketa merek yang terjadi di Indonesia didominasi oleh gugatan pembatalan merek atau gugatan ganti rugi yang berkaitan dengan *passing off*. Problematika pelanggaran merek terkenal dan upaya perlindungan hukumnya sebenarnya bukan masalah baru. Problematika tersebut hampir seumur dengan

perjalanan sejarah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883.

Aspek prosedural dan administratif, pendaftaran merek telah memberikan tuntutan dan patokan yang dielaborasi dalam regulasi tataran teknis, namun dalam tahapan pemeriksaan substantif, masalahnya menjadi tidak sederhana, karena yang dimaksud substansi bukan hanya masalah elemen figuratif atau visual untuk menentukan ada persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lainnya. Lebih dari itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mensyaratkan harus adanya motif iktikad baik.

Penolakan atas pendaftaran merek tidak beriktikad baik merupakan bentuk perlindungan hukum atas merek secara preventif, namun sarana perlindungan hukum preventif telah gagal diterapkan dalam pendaftaran merek, disebabkan permohonan pendaftaran merek CABERG milik Arifin Daniel diterima dan diproses oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meskipun memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal CABERG milik Caberg S.p.A. bahkan telah memperoleh persetujuan Menteri untuk diterbitkan Sertifikat Merek nomor IDM000381631 yang merupakan perpanjangan dari IDM000563475 terdaftar tanggal 20 Februari 2004 dengan *filling date* 20 Maret 2003 yang telah diajukan permintaan perpanjangan perlindungan mereknya 1 (satu) kali, sebagaimana Agenda Nomor R/2012/5213 tanggal 03 April 2012 untuk melindungi jenis barang/jasa di Kelas 9.

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan merek secara formalitas dan substantif, serta pemberian persetujuan atas pendaftaran merek hanya dimiliki oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terhadap pihak lain yang beriktikad tidak baik yang sengaja meniru atau tidak jujur mendaftarkan mereknya, maka permohonan pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena mengandung indikasi *passing off*, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang telah menerima permohonan pendaftaran bahkan menerbitkan sertifikat merek kepada pihak yang beriktikad tidak baik dengan sengaja membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain dengan tujuan untuk mengecoh atau menyesatkan masyarakat, harus mempertimbangkan aspek kerugian yang telah diderita oleh pemilik merek PUMA dan merek CABERG yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama untuk membangun sebuah reputasi merek, namun merek tersebut dibonceng ketenarannya oleh pihak lain yang beriktikad tidak baik. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah *passing off* berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena telah salah memilih barang dari merek tiruan, yang kualitas produknya tidak sebanding dengan merek yang memiliki reputasi baik.

B. Upaya Hukum Bagi Pihak yang Merasa Dirugikan dalam Sengketa Merek Terkenal

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut stelsel konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran merek. Berdasarkan sistem *first to file*, pemilik merek termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek dengan menggunakan sistem konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek, namun hingga saat ini sistem pendaftaran *first to file* di Indonesia belum efektif menciptakan keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan, karena masih banyak merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya. Prinsip *first to file* membuka peluang timbulnya pembajakan merek (*trademark piracy*), pemalsuan (*counterfeiting*), atau peniruan label dan kemasan suatu produk (*imitations of labels and packaging*).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Mekanisme penyelesaian bagi pemegang merek yang ingin mempertahankan haknya dapat melakukan penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Terdapat 3 (tiga) lembaga yang dapat

digunakan untuk penyelesaian perkara merek, yaitu Pengadilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Para pihak yang bersengketa dapat memilih satu di antara ketiga lembaga tersebut. Dalam penelitian ini, penyelesaian sengketa merek diselesaikan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga.

Pengajuan gugatan merupakan bentuk perlindungan hukum atas merek secara represif. Mekanisme gugatan perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek yang beriktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar memiliki upaya hukum mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pemilik merek terdaftar di Pengadilan Niaga. Merek CABERG milik Caberg S.p.A. meskipun belum terdaftar di Indonesia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar sesuai ketentuan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek terkenal memperoleh perlindungan hukum khusus yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan merek pada umumnya. Pada hakikatnya, perlindungan tersebut ditujukan terhadap *goodwill* atau reputasi yang melekat pada suatu merek karena proses/upaya untuk menghasilkan/memperoleh *goodwill* tersebut yang sebenarnya secara hukum patut untuk dihargai. Merek terkenal yang digunakan oleh pemakai merek yang beriktikad tidak baik, selalu dapat dimintakan

pembatalannya atau dilakukan pembatalan oleh pejabat pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris.

Tort of passing off merupakan upaya perdata, yang dapat dituntut adalah ganti kerugian. Keberhasilan gugatan *tort of passing off* harus memperhatikan 3 (tiga) elemen dasar pemboncengan reputasi, yaitu adanya reputasi atau *goodwill* (*reputation or goodwill*) dimiliki penggugat berkaitan dengan tanda, nama atau gaya maupun cara atas produknya; adanya penggambaran yang palsu atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesesatan masyarakat hasil perbuatan tergugat memakai merek, tanda atau indikasi yang mempunyai persamaan dengan milik penggugat; serta adanya kerugian (*damages*) yang ditimbulkan dari perbuatan pemboncengan reputasi oleh tergugat. Pihak yang dirugikan yang harus membuktikan adanya *passing off*, sehingga beban pembuktian berada pada penggugat.

Tata cara pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran diajukan melalui Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh Majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pengajuan gugatan pembatalan terhadap suatu merek terdaftar bertujuan untuk mengakhiri perlindungan merek dan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, namun gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu, jika terdapat unsur iktikad

tidak baik dalam pendaftaran merek. Dalam penelitian ini, Caberg S.p.A. suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Italia yang memproduksi helm dengan merek CABERG, mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Februari 2020 terhadap Arifin Daniel sebagai pemilik merek CABERG lokal dengan nomor pendaftaran IDM000381631 Kelas 9 untuk jenis barang helmet, yang telah terdaftar sejak tanggal 20 Februari 2004. Pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan walaupun baru mengetahui merek tersebut dilanggar setelah lewat daluwarsa lama 5 (lima) tahun.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa merek dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak. Sidang pemeriksaan dan putusan permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan Kembali. Dalam penelitian ini, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. PUMA SE tidak mengajukan kasasi, namun PUMA SE mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2021.

Pembatalan pendaftaran merek hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan dilandasi iktikad buruk. Merek CABERG milik Arifin Daniel dengan Nomor Pendaftaran IDM000381631 di Kelas 9 telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik. Oleh

karena itu, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membatalkan merek terdaftar CABERG atas nama Arifin Daniel, dengan melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek.

Konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu pembatalan merek merupakan hal yang sejatinya harus diterima dan dilaksanakan oleh Arifin Daniel selaku pemegang merek CABERG yang telah dinyatakan batal pendaftaran mereknya. Adapun akibat hukum yang timbul dari penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, sebagai berikut:

1. Pencoretan pendaftaran merek.

Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Dengan pencoretan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek, maka merek merek CABERG milik Arifin Daniel tidak lagi menjadi merek yang terdaftar, sehingga pemegang merek yang telah dibatalkan tidak bisa menggunakan mereknya.

2. Berakhirnya perlindungan hukum.

Sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, maka Sertifikat Merek dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga mengakibatkan berakhirnya

perlindungan hukum atas merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama. Hapusnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, maka hak-hak pemegang merek otomatis akan hilang.

3. Pihak ketiga.

Pembatalan merek tidak hanya berakibat hukum terhadap pemegang mereknya saja, tetapi juga berakibat kepada penerima lisensi selaku pihak ketiga. Pembatalan pendaftaran merek akan berakibat berakhirnya perjanjian lisensi yang dibuat antara pemberi lisensi (yang mereknya sudah dibatalkan) dengan penerima lisensi. Undang-Undang Merek memberikan perlindungan hukum kepada penerima lisensi merek yang beriktikad baik, namun tidak menjelaskan bagaimana definisi dari seorang penerima lisensi beriktikad baik, sehingga dipandang perlu untuk menghubungkannya dengan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang keharusan pencatatan Perjanjian Lisensi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Lisensi tersebut terjadi gugatan pembatalan terhadap kepemilikan merek atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, maka kedudukan dari pihak penerima lisensi merek tidak akan terpengaruhi oleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Penerima lisensi yang beriktikad baik berhak melaksanakan Perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Lisensi.

4. Kerugian.

Pembatalan pendaftaran merek menimbulkan kerugian bagi pemegang merek yang mereknya dibatalkan, baik kerugian materiil maupun immaterial, sebagai berikut:

a. Kerugian materiil.

Pemegang merek yang dibatalkan tidak dapat menggunakan mereknya lagi, akibatnya pemegang merek mengalami kerugian yang sangat besar, karena barang yang sedang diproduksi dengan menggunakan merek tersebut harus dihentikan, sedangkan barang yang beredar di pasar dengan merek tersebut harus ditarik peredarannya. Pemegang merek yang dibatalkan kehilangan pendapatan ataupun keuntungan yang seharusnya didapatkan (*potential loss*).

b. Kerugian immateriil.

Membangun dan mengembangkan merek menjadi terkenal dilakukan melalui serangkaian tahapan penelitian dan pengembangan di bidang kreasi, rekayasa, dan modifikasi produk barang dan/atau jasa; bidang keuangan dan penetapan harga; bidang promosi dan minat konsumen, serta bidang penempatan dan distribusi, yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit untuk membangun reputasi (*reputation*) suatu merek menjadi sebuah merek yang dikenal luas oleh masyarakat. Pembatalan pendaftaran merek mengakibatkan pemegang merek yang dibatalkan tersebut harus membangun dan membentuk merek baru mulai dari awal lagi.