PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK MENYANGKUT PELANGGARAN MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DI INDONESIA
(*STUDI* ***Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tahun 2019)***

SELAH NURAINI

Jurusan Ilmu Hukum Minat Bakat PERDATA Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Jalan Ahmad Yani No, 114 Ketintag, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, Telp. 8285602 Fax.8285601

e-mail : selahnurani417@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan perlindungan hukum hak merek terhadap pendaftar pertama (*first to file*), dalam kaitannya dengan sengketa merek “Safety Jogger” dengan merek “Jogger”.

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Selanjutnya ada dua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan putusan Mahkamah Agung No. 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yaitu sengketa antara Cortina NV sebagai pemilik merek “Safety Jogger” (Termohon Kasasi/Penggugat) melawan Haryanto sebagai pemilik merek “Joger” (Tergugat).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak merek pendaftar pertama serta perlindungan dari itikad tidak baik dalam bentuk perlindungan hak eksklusif mereknya dalam putusan Mahkamah Agung No. 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan penghapusan merek Joger sebagai pihak yang beritikad tidak baik adalah keputusan yang tepat. Hal ini jelas tercantum dalam UU no 15 tahun 2001 tentang Merek.

Kata Kunci : Merek milik Umum, Perlindungan Hak Merek, Itikad Tidak Baik

ABSTRACT

This study aims to find out how the enforcement of the legal protection of trademark rights to the first registrant (first to file), in relation to the dispute of the brand "Safety Jogger" with the brand "Jogger".

The method used by the author is a normative research method using the statute approach, conceptual approach, and case approach. Furthermore, there are two legal materials used in this study, namely primary legal materials and secondary legal materials. In this study, the authors used the Supreme Court's decision No. 511 K / Pdt.Sus-HKI / 2019 namely a dispute between Cortina NV as the owner of the brand "Safety Jogger" (Respondent Cassation / Plaintiff) against Haryanto as the owner of the brand "Joger" (Defendant).

The results showed that the legal protection of trademark rights of first registrants as well as protection from bad faith in the form of protection of the exclusive rights of their trademarks in the decision of the Supreme Court No. 511 K / Pdt.Sus-HKI / 2019 with the elimination of the Joger brand as a party with bad intentions is the right decision. This is clearly stated in Law No. 15 of 2001 concerning Trademarks.

Keywords: Trademarks owned by the public, protection of trademark rights, bad faith

A. Latar belakang Masalah

Definisi merek tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang-Undang Merek) yang menjelaskan bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.[1]

[1] Rahmi Janed, *Hukum Merek*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta,2015 , h.3

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedaggang dan konsumen. Dari segi produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaianya, dari pihak pedagang, merek di gunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dari pihak konsumen, merek di gunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan di beli oleh konsumen. Pada umumnya konflik merek terjadi karena adanya pelanggaran terhadap merek yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat.[2]

Salah satunya terjadi pada pelanggaran merek yang dilakukan oleh pemilik merek Joger dimana dari munculnya merek tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik merek Safety Joger, karna pihak merek Joger memiliki itikad tidak baik sehingga merugikan pihak dari Safety Joger yang man merupakan merek yang di jiplak atau di dompleng ketenaranya oleh pihak Joger.

Berdasarkan Penjelasan dalam Latar belakangdi atas dapat dirumuskan apa yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Hak Merek di Indonesia menurut UU No 15 tahun 2001?
2. Bagaimana Analisis Kasus Putusan MA no 511 K/Pdt.sus-HKI/2019 terhadap Perlindungan hukum hak merek antara merek “Safety Jogger” dan merek “Jogger”?

B. Pembahasan

PENGATURAN HUKUM TENTANG HAK MEREK DI INDONESIA MENURUT UU NO 15 TAHUN 2001

1.1 Tinjauan Umum Tentang Merek

[2] Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.268

1.1.1 Pengertian Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "merek" diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.[3]

1.1.2 Jenis Merek

Undang-Undang Merek mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

1.1.3 Persyaratan Merek

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat di daftarkan atas dasar permohonan yang di ajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

1.1.4 Subyek hak atas merek

Subyek hak atas merek merupakan pemilik atau pemegang hak atas merek terhadap barang-barang yang diproduksinya, sehingga dalam hal ini pemilik atau pemegang hak atas merek mempunyai hak khusus atau hak eksklusif untuk mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal HAKI dan menggunakan mereknya dan mendapatkan pengakuan atas mereknya. Pemilik atau pemegang hak atas merek juga mendapat perlindungan atau kepastian hukum atas merek-mereknya.

1.1.5 Perlindungan Hukum Hak Atas Merek

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan hasil pembaharuan dari

---

[3] KBBI, Merek, http://kbbi.web.id/merek

undang-undang merek lama, yaitu UU No. 19 Tahun 1992 danUUNo. 14 Tahun 1997. Pada dasarnya perlindungan atas merek merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan curang yang adalah perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan.[4]

1.2 Pendaftaran Merek di Indonesia

1.2.1 Syarat Pendaftaran Merek

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut Sistem Konstitutif, yaitu hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani pemohon atau kuasanya.Sebelum mendaftarkan suatu merek, ada syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya daya pembedaan yang cukup.

1.2.2 Penghapusan Pembatalan Hak Merek

Penghapusan dan pembatalan merek terdaftar pada hakikatnya sama, yaitu untuk mencoret merek terdaftar tersebut dalam Daftar Umum Merek. Perbedaan penghapusan dan pembatalan merek terdaftar terletakp ada alasan yang harus dikemukakan agar merek terdaftar tersebut dapat dinyatakan hapus atau dinyatakan batal dan penghapusan pendaftaran merek tersebut mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Tentang penghapusan dan pembatalan merek ini diatur dalam Pasal 61 sampai 72 UU No. 15 Tahun 2001.

---

[4] Ahmadi Miru, 2005,*Hukum Merek,* Rajawali Pers, Jakarta, hal. 11

ANALISIS KASUS PUTUSAN MA No 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tahun 2019

1.1 Posisi Kasus

Dalam Putusan ini merupakan Kasus antara Cortina NV yang merupakan Badan Hukum menurut Undang-undang Negara Belgia, yang berkedudukan di Meersbloem-Meiden 42 B-9700 Oudeneerde, Belgium, diwakili oleh Eddy umarey selaku CEO Cortina NV, yang memberi kuasa kepada 1. Uus Mulyaharja, S.H., S.E., M.H., M.Kn., Cla., 2. Merine Harie Putri, S.H., 3. Rahadian Ismuwaskitho, S.H, Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum "Mulya-Mulia & Partners," beralamat di Jalan Ngagel Jaya Nomor 40, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018 Melawan HARYANTO WIDJOJO, S.E., bertempat tinggal di Jalan P. Hidayatullah Nomor 23, RT 09, Kelurahan Pelabuhan, Samarinda Ilir, Samarinda. Dalam Hal ini Cortina NV adalah sebagai penggugat dan Haryanto Widjojo adalah sebagai tergugat.

1.2 Analisis Kasus Putusan MA No 511K/Pdt.Sus-HKI/2019

Berdasarkan kasus antara Safety Jogger dan Joger terhadap putusan MA No 511K/Pdt.Sus-HKI/2019 hakim telah menjatuhkan putusan dimana permohonan dari pihak penggugat yaitu safety jogger telah dipenuhi dalam putusan tersebut.

Berdasarkan bukti yang di tunjukkan pihak penggugat telah menunjukkan bahwa pihak merek Joger jelas memiliki itikad tidak baik dalam penerbitan mereknya, dimana pihak Joger meniru dalam penyebutanya seperti merek milik safety jogger, karna hal tersebut membuat pihak dari penggugat merasa di rugikan karna merek Joger sudah mendompleng ketenaran milik Safety Jogger.

Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat mempunyai itikad tidak baik (bad faith) karena perbuatan Tergugat mendaftarkan merek JOGER itu memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti dan membonceng merek SAFETY JOGGERS milik Penggugat yang merupakan merek terkenal, dan perbuatan Tergugat tersebut dilakukan demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, karena perbuatan Tergugat itu dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen.

Berdasakan uu no 15 tahun 2001 sudah disebutkan bahwa pada pokoknya merek tidak dapat di daftarkan apabila memili kesamaan pada pokokya terhadap merek lain. Namun merek Joger terdaftar dan melakukan itikad tidak baik dalam perbuatanya.

Karna perbuatanya yang merugikan merek Safety Jogger maka berdarkan keputusan pengadilan tersebut pada akhir sidang merek Joger dihapuskan dari daftar merek yang telah terdaftar.

1.3 Analisis Penulis

Menurut penulis putusan yang di jatuhkan oleh hakim tersebut sudah benar, sebab tidak bisa dipungkiri lagi bahwa merek tergugat merupakan merek yang mendompleng ketenaran pada merek milik penggugat, dan berdasarkan bukti – bukti yang sudah di lihat jelas bahwa dari awal merek milik tergugat memiliki maksud atau itikad yang tidak baik terhadap merek milik penggugat, sebab ingin mendapat keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak lain.

Hal tersebut merupakan pembenar bahwa merek Joger memang memiliki itikad tidak baik untuk meniru merek Safety joggers sehingga mendompleng ketenaran merek Safety Joggers yang sudah merupakan merek terkenal dan sudah

dikenal oleh masyarakat serta merupakan pendaftar pertama sebelum merek jogger terdaftar.

Berdasarkan kasus tersebut, menurut penulis, bahwa Penghapusan merek tergugat pada kasus ini menjadi sangat penting, demi mewujudkan perlindungan hukum terhadap penggugat sebagai pendaftar pertama. Dan apabila ada pelanggaran merek dengan yang bagaimanapun tujuan nya memiliki itikad tidak baik sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain maka merek tersebut harus di hapuskan untuk melindungi merek yang sudah ada terdahulu.

C. PENUTUP

1. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Dimana, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beretikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen.
2. Keputusan akhir Mahkamah Agung adalah keputusan yang tepat, dimana dibatalkan nya merek Joger kelas (09) daftar nomor IDM000534675 tanggal penerimaan 11 Febuari 2011 atas nama tergugat, karna sudah jelas bahwa pemilik merek Jogger memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya, yakni mendompleng nama merek yang sudah terkenal untuk mendapat keuntungan pribadi serta menyatakan bahwa merek Safety Jogger adalah merek Terkenal. Penghapusan merek tergugat pada kasus ini menjadi sangat penting, demi mewujudkan perlindungan hukum terhadap penggugat sebagai pendaftar pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahmi Janed, *Hukum Merek*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta,2015

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014

KBBI, Merek, http://kbbi.web.id/merek

Ahmadi Miru, 2005,*Hukum Merek,* Rajawali Pers, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang No 15 Tahun 2001