

# PEMBATALAN HAK MEREK KARENA ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN PERSAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL

Oleh:

**Anggo Doyoharjo dan Puspaningrum**  
Dosen Fakultas Hukum UNISRI

## ABSTRAK

Permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar, atau dengan merek terkenal. Karena pemegang Hak Merek AVITEX terdaftar sejak tahun 1984 merasa dirugikan, menggugat pembatalan merek ENVITEX, sebab telah menimbulkan *passing off* yaitu peniruan pada merek terkenal AVITEX. Tergugat gagal membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan peniruan atau *passing off*. Dengan pertimbangan bahwa pemilik merek ENVITEX tidak mempunyai itikad baik, maka majelis Mahkamah Agung menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Niaga, yaitu membatalkan merek terdaftar ENVITEX.

Kata Kunci: merek, peniruan.

## ABSTRACT

*Trademark registration application must be rejected if it has similarities to the whole or substantially the registered trademarks or trademarks famous. Because the brand owner registered since 1984, sued cancellation ENVITEX brand because it has been causing passing off against famous brands AVITEX. Considering that the brand owner ENVITEX not have either, the judges approved and confirmed the decision of the Commercial Court, which canceled the registered trademarks ENVITEX.*

*Keywords. : marks, passing off.*

## LATAR BELAKANG

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan bisnis, baik itu perdagangan barang dan / atau perdagangan jasa. Kegiatan pelaku usaha dalam rangkaian perdagaan barang dari produksi dan pemasaran, serta perdagangan jasa sangat sarat dengan persaingan. Idealnya persaingan dilakukan secara fair yaitu tidak melakukan persaingan curang, tetapi bersaing dengan cara yang fair berupa kualitas yang bagus, harga yang murah dan jaminan serta pelayanan yang prima.

Supaya pelanggan setia atas produknya dan untuk mempermudah membedakan produk sejenis, maka digunakanlah merek sebagai cara untuk memenangkan persaingan. Menjaga reputasi merek memerlukan biaya yang banyak untuk iklan. Tayangana iklan dan menjaga reputasi merek ini pada gilirannya akan melekat pada pemikiran pelanggan dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan penjualan.

Kenyataannya ada persaingan yang tidak fair, yaitu dengan cara meniru,

mengikuti, atau dibuat semirip mungkin dengan merek milik pesaingnya (*passing off*), dengan tujuan agar konsumen tersesat atau terkecoh dengan produk dari pesaingnya. Perilaku pelaku usaha yang demikian biasanya tidak mempunyai itikad baik, atau melakukan penyederhaan dalam perilaku persaingan usaha.

Agar dapat memperoleh perlindungan hukum maka pelaku usaha sebaiknya mendaftarkan mereknya sehingga mendapatkan Hak Merek. Berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 2001 tentang Hak Merek, bahwa pihak yang beritikad baik dan mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek akan mendapatkan perlindungan hukum. Agar masuk dalam Daftar Umum Merek, maka harus mengajukan permohonan pendaftaran hak merek ke Dir.Jen. HKI.

Penelitian ini akan mengkaji persengketaan merek AVITEX-ENVITEX yang kedua-duanya merek tersebut berupa merek dagang untuk cat emulsi yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yaitu pemegang merek AVITEX menggugat agar dibatalkannya merek ENVITEX dan menggugat Dir.Jen. HKI agar melakukan penghapusan merek ENVITEX dari Daftar Umum Merek.

### **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan

penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis Mahkamah Agung Nomor: 815 K/PDT.SUS/2012 dalam sengketa merek AVITEX-ENVITEX ?

### **METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian, penelitian yuridis normatif yang mengkaji isi putusan Mahkamah Agung khususnya Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi terhadap gugatan pembatalan hak merek ENVITEK.
2. Sumber Data :
  - a. Bahan Hukum Primer yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 815 K/PDT.SUS/2012 dalam sengketa merek AVITEX-ENVITEX.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan kepustakaan berupa buku atau jurnal yang berupa pendapat para ahli tentang hak kekayaan intelektual, khususnya tentang Hak Merek.
3. Analisis Data yang digunakan yaitu kualitatif, analisis kualitatif ini berupa paparan hukum mengenai alasan dan latar belakang penggunaan dan penerapan hukum merek. Penelitian ini obyeknya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 815 K/PDT.SUS/2012,

sehingga analisisnya adalah mengkaji pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memberikan penilaian-penilaian atas peristiwa hukumnya serta dalil-dalil yang dikemukakan para pihak. Dengan menganalisis pertimbangan majelis hakim inilah, maka diketahui nilai keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

4. Tujuan Penelitian :
  - a. Tujuan Umum penelitian ini adalah : Menganalisis penerapan UU No. 15 Tahun 2001 oleh majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 815 K/PDT.SUS/2012.
  - b. Tujuan Khusus penelitian ini adalah: Memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum, sebagai salah satu kewajiban pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi; Menambah pengetahuan peneliti dalam bidang penegakan hukum hak merek.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Kronologi Timbulnya Sengketa**

PT. AVIA AVIAN, diwakili oleh Ruslan Tanoko, Direktur PT AVIA AVIAN, berkedudukan di Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada E.L SAJOGO, SH., Dkk., para Advokat, berkantor di Jalan

Untung Suropati No.64 Surabaya, mengajukan gugatan kepada IWAN, bertempat tinggal di Jalan Pinang Kuningan XI/17, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada NANANG SETIAWAN, SH. Dkk., para Advokat, berkantor di Suite 702 Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, Pondok Indah, Jakarta. Sengketa pada tingkat pertama dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena Iwan menggunakan merek EVIAN yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AVIAN yang dimiliki penggugat. Selain Iwan sebagai Tergugat I, Tergugat II adalah Dir.Jen. Hak Kekayaan Intelektual.

Munculnya dan penggunaan merek ENVITEX oleh Iwan tentu saja merugikan dari segi materiil dan dari segi reputasi nama baik mereknya yang dimiliki oleh PT. Avia Avian. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan telah melanggar Hak Eksklusif yang dimiliki Penggugat (pihak PT. Avia Avian), maka diajukanlah gugatan pembatalan merek ENVITEX atas dasar terdaftarnya merek ENVITEX di bawah Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM 000120630 atas nama Iwan di Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

penggugat mengajukan dalil-dalinya, yaitu bahwa :

- a. Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi cat dan sejenisnya dengan kualitas dan mutu yang sangat terjaga baik. Untuk memasarkan produknya Penggugat antara lain menggunakan merek AVITEX yang notabene adalah diambil dari nama perusahaan PT. Avian, yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi PT. Avia Avian.
- b. Dalam menjalankan bisnisnya untuk kelas industri yang bersangkutan, Penggugat selalu menjaga kualitas dan nama baik perusahaan dan produk-produk milik Penggugat dan atas dasar berbagai usaha pengenalan, promosi, pemasaran dan penjualan produk di bawah merek AVITEX, Penggugat telah berhasil membuat merek AVITEX sebagai merek yang sangat dipercaya dari segi kualitas dan dikenal oleh berbagai lapisan konsumen di berbagai daerah bahkan dalam skala nasional.
- c. Merek AVITEX telah menjadi produk pilihan masyarakat konsumen terbukti dengan beberapa penghargaan yang berhasil diraih Penggugat terkait merek AVITEX sebagai berikut, antara lain :
  - 1) Frontier dan Majalah Swa dengan *Indonesian Customer Satisfaction*

*Award (ICSA) 2005 category Wall Paint The Best in Achieving Total Customer Satisfaction* pada tahun 2005. (Bukti P-3) ;

- 2) Frontier dan Majalah Swa dengan *Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) 2007 category Wall Paint The Best in Achieving Total Customer Satisfaction* pada tahun 2007. (Bukti P-4) ;
  - 3) Markplus Inc dengan *The Winner of Surabaya Champion Brands Award category National Brand Award* pada tahun 2008. (Bukti P-5) ;
  - 4) *Frontier Consulting Group* dengan *Top Brand Award 2006-2008* untuk AVITEX *category Wall Paint* pada tahun 2008. (Bukti P-6) ;
- d. Untuk melindungi hak-hak Penggugat sebagai pemilik dan pemakai pertama atas merek AVITEX, Penggugat telah mendaftarkan kepada Tergugat II merek AVITEX dengan beberapa variannya, di antaranya :
- 1) Sertifikat Merek No. Pendaftaran 1802777 atas nama Soetikno Tanoko yang diterbitkan oleh Direktur Merek Ditjen Hak Cipta, Paten, Merek Departemen Kehakiman (sekarang disebut sebagai Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI) tanggal 23

Februari 1984 untuk Merek AVITEX. Kelas barang 02, dengan uraian barang : cat-cat emulsi (*emulsion paint*). Merek ini kemudian diperpanjang dengan Sertifikat Merek No. Pendaftaran 318777 atas nama Soetikno Tanoko. Kemudian diperpanjang lagi dengan Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM 000020646 atas nama PT. Avia Avian yang diterbitkan oleh Direktur Merek Ditjen HKI Departemen Kehakiman. Merek tersebut menjadi atas nama PT. Avia Avian karena adanya Pengalihan Hak yang telah dicatat dalam Daftar Umum Merek berdasarkan Surat Direktur Merek No. H4-HC.01.04-286-64-01 tanggal 27 Mei 2004.

- 2) Sertifikat Merek No. Pendaftaran 207185 atas nama Soetikno Tanoko yang diterbitkan oleh Direktur Merek Ditjen Hak Cipta, Paten, Merek Departemen Kehakiman tanggal 24 September 1984 untuk merek AVITEX. Uraian warna : “hijau tua, kuning, hijau muda, biru, biru tua, merah, putih”. Kelas barang 02 dengan uraian barang : “segala macam cat emulsi”. Atas merek ini kemudian diperpanjang dengan Sertifikat

Merek No. Pendaftaran 369355 atas nama Soetikno Tanoko yang diterbitkan oleh Direktur Merek Ditjen HKI Departemen Kehakiman (sekarang disebut Kementerian Hukum dan HAM RI) tanggal 23 Mei 1997 untuk Merek AVITEX. Uraian warna : “hijau tua, kuning, hijau muda, biru, biru tua, merah putih”. Kelas barang 02 dengan uraian barang : “segala macam cat emulsi”. Perlindungan berlangsung 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan (*filing date*) 11 Agustus 1996. Atas merek ini kemudian diperpanjang lagi dengan Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM 000068292 atas nama PT. Avia Avian yang diterbitkan oleh Direktur Merek Ditjen HKI Departemen Kehakiman (sekarang disebut Kementerian Hukum dan HAM RI) tanggal 6 April 2006 untuk Merek AVITEX. Uraian warna : “hijau tua, kuning, hijau muda, biru, biru tua, merah, putih”. Kelas Barang 02 dengan uraian barang : “segala macam cat emulsi” yang berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan (*filing date*) 11 Agustus 2006. Merek tersebut

menjadi atas nama PT. Avia Avian karena adanya Pengalihan Hak yang telah dicatat dalam daftar merek berdasarkan Surat Direktur Merek No. H4-HC.01.04-286-64-01 tanggal 27 Mei 2004.

- 3) Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM 000257349 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 5 Januari 2011 untuk Merek AVIAN + Lukisan. Uraian warna : “hijau, hijau muda, putih”. Kelas Barang NCL9 02 dengan uraian barang : “segala macam jenis cat dan hasil-hasil cat, cat sintesis, cat emulsi, cat tembok, besi, kayu, meni besi, kayu, cat meni, *plamuur/plemir*, *plamir* tembok/kayu, segala macam jenis minyak cat, terpentin pengencer cat, *afduunner/thinner*/ pengencer cat, pernis-pernis, lak-lak, bubuk cat, dempul-dempul, dempul kayu, besi, dempul/meni/cat khusus untuk mengecat kendaraan-kendaraan bermotor, bahan warna/sepuhan bukan untuk makanan, bahan-bahan dan cat pencegah karatan, bahan-bahan pencegah pelapukan kayu, segala macam cat-cat halus (halus kualitasnya), cat-cat enamel, email, cat semprot (*spray*)

dalam kaleng siap pakai, cat khusus untuk mencegah dan menutup kebocoran pada talang/genteng/atap bangunan/dak beton. Perlindungan berlangsung 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan (*filing date*) 5 Januari 2011.

5. Dalam rangka menggunakan merek AVITEX secara kontinyu dan terus menerus, saat ini Penggugat sedang mengembangkan merek AVITEX dan mengajukan permohonan pendaftaran merek AVITEX sebagai berikut :

- 1) Tanggal 28 September 2011 No. Agenda D002011038109. Untuk Merek AVITEX + Lukisan. Uraian warna : “biru, merah, hitam, putih, hijau, coklat, kuning, orange”. Kelas Barang 02.

- 2) Tanggal 30 September 2011 No. Agenda D002011038499. Untuk Merek AVITEX + Lukisan. Uraian warna : “kuning, hijau tua, hijau muda, putih, hitam, kuning muda, coklat, orange”. Kelas Barang 02.

- f. Untuk memperkenalkan mereknya di tengah-tengah masyarakat, Penggugat sejak awal telah melakukan promosi terus menerus secara gencar dan besar-besaran melalui berbagai media, khususnya media elektronik ataupun

kegiatan lainnya, termasuk dan tidak terbatas melalui iklan, billboard, brosur, pengumuman, selebaran, dan berbagai kegiatan lainnya. Tidak dapat terbantahkan bahwa promosi telah dilakukan Penggugat bertahun-tahun dan secara terus menerus dengan menguras banyak tenaga, pikiran dan biaya.

- g. Tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat I telah mendaftarkan merek ENVITEX kepada Tergugat II dan telah didaftar dalam Daftar Umum Merek Tergugat II atas nama Tergugat I dibawah Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM 000120630 tanggal 4 Oktober 2007 ; Untuk merek ENVITEX, uraian warna : “hitam, putih”. Kelas Barang 02, dengan uraian barang : “cat air dan cat minyak, dempul, *plamur, thinner*”.

Selain dalil-dalil tersebut di atas pemilik merek ENVITEX juga dinilai tidak mempunyai itikad baik, bahwa AVITEX mempunyai arti penamaan yang diambil dari nama perusahaan Penggugat PT. Avia Avian. Sedangkan nama perusahaan Tergugat I adalah PT. Indaco Coating Industry, yang tidak ada keidentikannya dengan penamaan ENVITEX. Sehingga sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat I dalam mendaftarkan merek ENVITEX yang dalam ucapan kata ataupun suara pada pokoknya sama dengan

merek AVITEX, kecuali dilandasi niat untuk meniru

dan membonceng reputasi merek Penggugat yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Merek ENVITEX milik Tergugat I maupun merek AVITEX milik Penggugat sama-sama terdaftar pada kelas barang yang sama, yaitu kelas barang 02. Dalam memasarkan produk ENVITEX juga telah menggunakan kemasan kaleng cat dengan kombinasi warna dasar kuning dan tutup berwarna putih, kombinasi warna yang sama digunakan pada produk kaleng cat AVITEX padahal ENVITEX hanya didaftarkan dalam warna hitam, putih. Tanpa dilihami oleh merek Penggugat, Tergugat I tidak akan mendaftarkan merek ENVITEX, dan memasarkannya dengan kemasan kaleng warna kuning, sebagaimana warna kemasan kaleng AVITEX.

Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan adanya kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau pun persamaan bunyi ucapan

yang terdapat dalam merek-merek tersebut”. Oleh sebab itu Tergugat I jelas telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Eksepsi yang intinya Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) :

- 1) Gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang pendaftaran hak cipta untuk seni lukis kemasan kaleng cat AVITEX Pendaftaran Ciptaan No. 015391. Walaupun Penggugat memiliki pendaftaran hak cipta atas kemasan kaleng cat AVITEX namun dalil hak cipta tersebut sangat mengada-ada dan jelas tidak dapat digabungkan ataupun digunakan dalam perkara merek yang tunduk pada Undang-undang yang berbeda ;
- 2) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I memohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat yang kabur ;

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan **No. 103/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.,**

tanggal 24 April 2012 yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat I. sedangkan dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pemakai pertama di Indonesia dari merek AVITEX, karenanya mempunyai hak eksklusif, hak tunggal dan khusus untuk memakai merek AVITEX tersebut di Indonesia ;
- 3) Menyatakan Tergugat I adalah pihak yang beritikad tidak baik dalam pengajuan pendaftaran merek ENVITEX ;
- 4) Membatalkan pendaftaran merek ENVITEX, Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM 000120630 dalam Daftar Umum Merek atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya ;
- 5) Memerintahkan Tergugat II untuk menaati putusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek ENVITEX, Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM 000120630 dalam Daftar Umum Merek dan melakukan pencoretan dari Daftar Umum Merek ;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;



7) Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

## 2. Keputusan Mahkamah Agung

Tidak puas atas Putusan Pengadilan Niaga, maka Tergugat I mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 18 K/ HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. No. 103/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2012.

Alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada intinya ialah :

### a. Dalam Eksepsi :

1) *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai pertimbangannya atas Eksepsi sebagaimana dinyatakan dalam halaman 76 alinea 5, 6 dan 7 dari

putusan *Judex Facti* sebagai berikut : “Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan dan jawaban para pihak tersebut Majelis berpendapat bahwa Posita dan Petitum gugatan Penggugat adalah pembatalan merek Tergugat dengan mendalilkan merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat yang didaftarkan dengan itikad tidak dan dengan maksud untuk mendompleng merek Penggugat yang sudah dikenal masyarakat lebih dahulu melalui berbagai promosi.

2) Pendaftaran ciptaan atas seni lukis kemasan produk Penggugat di dalam gugatannya menurut Majelis tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) karena pendaftaran tersebut hanya berupa informasi tambahan.

3) Walaupun Penggugat memiliki pendaftaran hak cipta atas kemasan kaleng cat AVITEX namun dalil hak cipta tersebut sangat mengada-ada dan jelas tidak dapat digabungkan ataupun digunakan dalam perkara merek yang tunduk pada Undang-undang yang berbeda. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 sementara Merek diatur

dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

- 4) Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan mengabaikan pendaftaran hak cipta sebagai salah satu dasar dalam perkara merek hingga membuat gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*). Bahwa oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 103/MERREK/2011/PN.NIAGA.JK T.PST serta menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**b. Dalam Pokok Perkara :**

- 1) Keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat I bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai keterkenalan merek AVITEX dan Lukisan milik Termohon Kasasi. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas tidak sejalan dengan doktrin Hukum Merek dan Undang-undang

Merek. Bahwa kriteria keterkenalan suatu merek telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek peradilan di Indonesia sejak lama, dan bukan berdasarkan pendapat *Judex Facti* belaka. Keterkenalan suatu merek tidak dapat dibuktikan hanya dari sekedar apakah merek tersebut merek dengan promosi yang gencar.

- 2) Jikapun dibandingkan antara pendaftaran merek AVITEX dan Lukisan Daftar No. IDM000020646 dan Daftar No. IDM000068292 yang menjadi dasar gugatan dari Termohon Kasasi/semula Penggugat dengan penggunaan merek tersebut pada kemasan produk cat AVITEX, maka patut dipertanyakan apakah memang benar merek AVITEX dan Lukisan tersebut adalah merek terkenal dan merek yang dikenal masyarakat Indonesia.
- 3) Merek ENVITEX tidak menggunakan tampilan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan kebingungan dan menyesatkan pelanggannya. Justru sebaliknya, merek ENVITEX lah yang pertama kali menggunakan desain kemasan (*trade dress*) kombinasi warna kuning-putih

dengan bahan dari plastik sebelum kemudian merek AVITEX dan Lukisan menggunakan desain kemasan (*trade dress*) yang serupa. Hingga sungguh tidak mungkin dan tidak masuk akal jika dianggap mengelirupa (*passing off*) terhadap desain kemasan (*trade dress*) yang baru digunakan sekitar 2009.

- 4) Merek ENVITEX atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat I diajukan permohonan pendaftarannya dengan beritikad baik. Tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek ENVITEX dan merek AVITEX dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat.
- 5) Merek ENVITEX telah dipasarkan secara terus menerus dengan ciri khas, kualitas dan reputasi tersendiri tanpa membongceng reputasi ketenaran merek pihak lain, termasuk merek AVITEX dan Lukisan. Promosi dan pemasaran merek ENVITEX telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hingga jelas tidaklah mungkin dikatakan bahwa merek ENVITEX membongceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain.

Berdasarkan memori kasasi yang diajukan oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi

baik dalam eksepsi maupun pokok perkaranya, maka majelis hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri. Dengan pertimbangan bahwa :

- 1) Alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah terbukti Merek Penggugat telah di daftar terlebih dahulu (tahun 1984 sedangkan Merek Tergugat I baru di daftar tahun 2005, pada kelas barang yang sama dan sejenis berupa cat.
- 2) Terbukti di sini ada “iktikad tidak baik” dari Tergugat I/Pemohon Kasasi. Sebab dengan adanya merek ENVITEX dari Tergugat I/Pemohon Kasasi (yang didaftarkan tahun 2005) dan merek AVITEX dari Penggugat/Termohon Kasasi (yang didaftarkan tahun 1984) untuk kelas barang yang sama (kelas 02) telah menimbulkan *passing off* pembongcengan pada merek terkenal (yang dijadikan alasan pembatalan).
- 3) Selain itu alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-undang lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pada dasarnya majelis hakim kasasi menolak memori kasasi dari Tergugat I/Pemohon Kasasi yaitu Iwan /PT. Indaco Coating Industry sebagai pemegang hak merek ENVITEX. Sehingga majelis hakim mengadili sendiri dan memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I: IWAN/PT. Indaco Coating Industry dan

menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

Keputusan majelis Mahkamah Agung telah tepat, dan dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga sudah benar dan tidak keliru. Adanya memori kasasi yang diajukan Tergugat I, memang menjadi haknya secara hukum untuk membela diri. Memang Tergugat I tidak mempunyai itikad baik dalam penggunaan dan mendaftarkan merek dagang ENVITEX, karena dengan sengaja *passing off* atau membonceng atau meniru-niru merek AVITEX.

Sengketa ini sebenarnya dapat dicegah jika pihak Tergugat II yaitu Dir.Jen. Hak Kekayaan Intelektual dapat memposisikan diri sebagai lembaga yang berwenang melakukan pencatatan pendaftaran merek secara baik. Mestinya dalam tahap pemeriksaan administrative maupun pemeriksaan substantive dilakukan secara cermat, karena jelas terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek yang lebih dahulu terdaftar, bahkan dengan kelas merek yang sama. Artinya bahwa jika peranan Pemeriksa dalam tahap pemeriksaan administrative dan pemeriksaan substantive menjalankan tugasnya dengan baik, maka tidak akan sampai merek ENVITEX terdaftar

sebagai hak merek dalam Buku Umum Merek.

Sisi kelemahan lainnya adanya kemungkinan dalam tahap pengumuman, yaitu setelah tahap pemeriksaan substantive dilewati tanpa hambatan dilanjutkan dengan pengumuman. Tahap pengumuman mestinya siapapun dapat melakukan pencegahan atau keberatan atas permohonan pendaftaran merek, tetapi kenyataannya pemegang merek AVITEX tidak mengajukan keberatan atau sanggahan yang mencegah terdaftarnya merek ENVITEX. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya pengumuman, atau bisa jadi para pelaku usaha yang telah memiliki merek dagang yang terdaftar tidak memahami atau tidak mengetahui adanya upaya-upaya pencegahan pendaftaran dalam tahap pengumuman.

## KESIMPULAN

Pertimbangan majelis Mahkamah Agung yang utama adalah terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat I/Pemohon Kasasi. Sebab dengan adanya merek ENVITEX dari Tergugat I/Pemohon Kasasi (didaftarkan tahun 2005), dan merek AVITEX dari Penggugat/Termohon Kasasi (didaftarkan tahun 1984) untuk kelas barang yang sama (Kelas 02) telah menimbulkan *passing off* yaitu pemboncengan pada merek terkenal AVITEX. Tergugat I/Pemohon Kasasi

samasekali tidak dapat membuktikan dan meyakinkan majelis hakim, yang dalam memori kasasinya menyatakan diri tidak melakukan peniruan atau pemboncengan atau *passing off* terhadap merek AVITEX.

Dengan pertimbangan tidak adanya itikad baik pada pemilik merek ENVITEX, serta adanya persamaan pada pokoknya dengan merek AVITEX maka majelis hakim memutuskan menolak kasasi yang diajukan Tergugat I/Pemohon Kasasi. Artinya bahwa majelis kasasi menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu membatalkan merek terdaftaar ENVITEX.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono.2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Abdulkadir Muhammad.2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin.2004. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Insan Budi Maulana.1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Machmud Marzuki.2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

- Muhamad Djumhana,  
R.Djubaedillah.2003. *Hak Milik Intelektual. Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi Usman.2003. *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Saidin.1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanusi Bintang.1988. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syafrinaldi.2009.*Urgensi Dan Permasalahan Harmonisasi Undang Undang Merek Terhadap Protocol Madrid*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis ISSN: 0852/4912, Vol. 28-No.2-Tahun 2009.
- Tarsius Didik Taryadi.2009. *Ratifikasi Madrid Protocol Dan Masalah Di Seputarnya*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis ISSN: 0852/4912, Vol. 28-No.2-Tahun 2009.
- Tati Ramli dan Yeti Sumiati.2008. *Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Potensi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Hukum Bisnis ISSN: 0852/4912, Volume 27-No.4-Tahun 2008.
- Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Putusan Mahkamah Agung Mahkamah Agung NOMOR : 815 K/PDT.SUS/2012