

**PENERAPAN PERSAMAAN UNSUR POKOK DALAM SENGKETA
MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 022.K/N/HAKI/2002)**

JUANDA KARTAWIDJAYA

NPM : 14111010

ABSTRACT

Cornetto as well-known foreign brands are having legal problems with their registration Campina Cornetto with No. Registration 425 985 in the Office of the Director of IPR. Registration Campina Cornetto have similarities in principle with Cornetto that are well known. Therefore, pursuant to Article 76 of Undang-Undang No. 15 of 2001 on the marks, the Cornetto filed for cancellation of trademark registration in the commercial court, the case is decided in the Supreme appeal through the Putusan Mahkamah Agung No. 022.K / N / HAKI / 2002.

This research aims to determine the application of similarity in principle in dispute famous brand between Cornetto against Campina Cornetto, and basic consideration both the judges and the judges *judex factie* and *judex juris* in implementing elements of similarity in principle in the case of the mark.

This research method is a normative juridical research, which refers to the legal norms contained in the legislation, international conventions, and the court ruling. This study seeks to cultivate primary and secondary legal material that has been collected is then given ratings (evaluation) using deductive logic, namely by pulling off a major premise to the minor premise, then performed further interpretation and arguments filed. Furthermore, the authors provide an assessment of right or wrong or what should be according to the law or legal events of the research results.

The results of this research is to show that the registration of Campina Cornetto there are similarities in principle to Cornetto, as foreign brands are well-known in advance. The panel of judges in applying the similarity in principle can be seen from the form, placement means, ways of writing, and pronunciation, as well as combinations of these elements. In addition, the similarity in principle in trademark disputes have accompanied any element of bad faith of the defendant / respondent appeal. The cornerstone of the application of the equation principally measured based on legal regulations of national and international as well as see the knowledge society to the development of the mark in question.

Keywords: Law of Trademarks, Equation In any case, and well-known mark

A. PENDAHULUAN

Salah satu sengketa merek terkenal karena adanya unsur persamaan pada pokoknya untuk dua jenis produk barang dan kelas yang sama ditangani oleh Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 022.K/N/Ha-KI/2002. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa “UNILEVER NV” dan PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY. Bahwa UNILEVER NV sebagai distributor ice cream merek “CORNETTO” merasa keberatan atas pendaftaran merek CAMPINA CORNETTO Daftar Nomor 425985 yang didaftarkan PT. Campina Ice Cream Industry dikarenakan merek tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal CORNETTO. Dalam Buku Himpunan Putusan MA Perkara Merek Cetakan 2 ada beberapa alasan persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya dalam produk Campina Cornetto tersebut. (Himpunan Putusan MA Perkara Merek,2004;21-22).*Pertama*; tampilan visual merek Campina Cornetto adalah sama pada keseluruhannya dengan variasi merek CORNETTO, merek Campina Cornetto juga terdiri kata CAMPINA ICE CREAM dan CHOCOLATE NUT SUNDAE disertai lukisan anak kecil yang tidak menutup kenyataan bahwa merek tersebut tetap menggunakan kata CORNETTO yang identik dengan variasi merek CORNETTO dari Pemohon, Unilever NV.*Kedua*; bahwa pendaftaran merek Campina Cornetto adalah untuk melindungi jenis barang “es krim” yang merupakan jenis barang yang dilindungi oleh pendaftaran variasi merek CORNETTO milik Pemohon(Unilever NV) di berbagai negara di dunia. *Ketiga*; bahwa konsep merek Campina Cornetto milik Termohon Kasasi adalah sama pokoknya dengan merek CORNETTO milik Pemohon yaitu jenis es krim kerucut. Adapun variasi merek CORNETTO sejak dahulu diperuntukan untuk jenis es krim kerucut, dan merek Campina Cornetto adalah jelas-jelas untuk jenis barang es krim kerucut seperti dalam label pendaftaran mereknya.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah menentukan penerapan persamaan unsur pokok dalam sengketa merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Judex Factie dan Judex Juris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 022.K/N/HaKI/2002?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji dan menganalisa penerapan persamaan unsur pokok dalam sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Merek

2. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim baik Judex Factie maupun Judex Juris dalam Putusan MA Nomor 022.K/N/HaKI/2002

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat Penelitian adalah penelitian preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. (Peter Mahmud,2005;22). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*stattute approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*analitical &conseptual approach*).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum/data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik studi dokumen. Teknik Analisis data dengan menggunakan teknis deskripsi yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer dan sekunder apa adanya. (Ronny Hanitijo Soemitro,1991 : 93).

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Putusan Mahkamah Agung Nomor 022/K/N/HAKI/2002

a. Posisi Kasus

Unilever NV, berkedudukan di Weena, 455, 30113, Al Rotherdam, The Netherland, adalah pemilik merek Cornetto untuk produk es krim. Merek Cornetto telah terdaftar di berbagai negara antara lain di Eropa dan Amerika, serta kemasan merek Cornetto yang khas berbentuk segitiga telah dikenal luas di berbagai negara. Unilever NV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan

pembatalan merek terdaftar atas pendaftaran merek Campina Cornetto dengan lukisan No. Pendaftaran 425985, untuk jenis barang es krim atas nama PT. Campina Ice Cream Industry, yang beralamat di Jalan Rungkut Industri II/15-17, Surabaya. Gugatan didasarkan pada keterkenalan dan produk-produk yang dihasilkan oleh Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat. Persamaan ini mencakup persamaan secara visual dan persamaan pada keseluruhan dengan variasi Cornetto milik Penggugat.

Merek Tergugat terdiri dari kata Campina Ice Cream Cornetto dan Chocolate Nut Sundae disertai lukisan anak kecil. Persamaan ini terlihat dari kata, bentuk penempatan, dan unsur-unsur warna pada lukisan merek yang didaftarkan, sehingga etiket merek yang dipergunakan oleh tergugat pada kemasan produk yang beredar di pasaran dapat menyesatkan konsumen seolah-olah produk tersebut berasal dari penggugat yang sudah terkenal. Perbuatan ini jelas mengindikasikan terdapat itikad tidak baik dari tergugat.

b. Fakta Hukum

1). Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek

Penggugat menerangkan tahun 1922, Thomas Wall(1846-1930) mendirikan sebuah perusahaan yang memproduksi es krim. Pada tahun 1959 perusahaan tersebut menciptakan es krim kerucut dengan merek Cornetto di Pabrik Naples oleh Spica of Italy. Penggugat sejak tahun 1963 memasarkan barang es krim Cornetto untuk pertama kali di Jerman, Perancis, Belgia, Belanda, dan Inggris sehingga sekarang telah terkenal sebagai salah satu produsen es krim terbesar di dunia. Selanjutnya merek Cornetto dimintakan pendaftarannya di Italy pada tanggal 31 Januari 1959 dan disetujui untuk didaftarkan tanggal 18 Pebruari 1960. Kemudian 11 Mei 1963 didaftarkan melalui International Registration No.269347 yang meliputi negara-negara Jerman Barat, Austria, Mesir, Perancis, Hongaria, Italy,Liechtenstein, Maroko, Monako, Jerman Timur, Rumania, San Marino, Czechoslovakia, Tunisia,Vietnam, Yugoslavia, Bulgaria, Armenia,

Belarusia, Federasi Russia, Kazakhstan, Kyrgystan, Uzbekistan, Moldova, Tajikistan, Ukraina, Latvia, Albania, Algeria, Azarbaijan, Spanyol, Liberia, Mongolia, Portugal, Korea, Mozambique, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Yugoslavia, Slovenia, Republik Czech, dan Slovakia. Berikutnya antara tahun 1959 hingga 1988 juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia antara lain Australia, China, Singapura, Denmark, Finlandia, Inggris, Swiss, dan Selandia Baru. Penggugat juga sebagai pemilik dari ratusan pendaftaran variasi merek Cornetto di berbagai negara di dunia. Penggugat melakukan promosi media pertama kali melalui iklan TV untuk merek es krim kerucut merek Cornetto dengan judul “Just One Cornetto di Italia. Dan hingga tahun 1988 iklan TV untuk variasi merek es krim kerucut merek Cornetto juga dapat disaksikan di berbagai negara di dunia. Promosi iklan TV ini telah memenangkan penghargaan Silver Lion di Cannes Advertising Film Festival sebagai salah satu yang terbaik pada tahun 1977, dan dinobatkan sebagai salah satu dari “100 iklan TV terbaik” di Inggris, yang dipilih oleh pemirsa Channel 4, pembaca Sunday Times dan konsumen secara umum. Di samping itu, penggugat juga melakukan promosi melalui media cetak pada tahun 1964 di berbagai negara dunia hingga sekarang, sehingga merek Cornetto sering diulas keterkenalannya di dalam berbagai artikel di Asia.

Namun, pada tanggal 12 Januari 1988 Tergugat mendaftarkan produk es krim dengan merek Campina Cornetto di Kantor HAKI dengan No. Pendaftaran 229889 dan 425985. Kemudian tahun 1991 tergugat juga mendaftarkan merek es krim kerucut “Cornetto & Lukisan” dengan No. Pendaftaran 323624 dan 323625. Bahwa dalam merek Campina Cornetto milik Tergugat mempunyai unsur persamaan pada pokok dan keseluruhannya dengan merek Cornetto, sebagai berikut : Persamaan visual, Persamaan jenis barang, Persamaan konsep. Penggugat beralasan sebagai berikut : Adanya persamaan unsur pokok antara merek Cornetto milik Penggugat dengan merek Campina Cornetto milik Tergugat; Adanya itikad tidak baik dari Tergugat; Merek Cornetto adalah merek terkenal.

c.) Tanggapan Pihak Tergugat

Sesuai dengan eksepsi atau jawabannya, Tergugat menilai gugatan telah melampaui batas waktu (kadaluarsa) dan gugatan Penggugat *obscuur libel*.

II. Amar Putusan

a. Putusan Pengadilan Niaga

Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 29/Merek/2002/PN.NIAGA/JKT.PST, tanggal 16 September 2002, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

b. Putusan Mahkamah Agung

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No.29/Merek/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 16 September 2002. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan pendaftaran merek Campina Corneto No. Pendaftaran 425985 atas nama Tergugat. Pertimbangan hukum pengadilan yaitu merek Cornetto milik Penggugat/Pemohon Kasasi berhak mendapat perlindungan di Indonesia sebagai negara peserta Paris Convention sesuai dengan ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 8 Konvensi Paris 1967. Pendaftaran merek Campina Cornetto atas nama Tergugat/Termohon Kasasi didasarkan pada peniruan dan pemboncengan kemashyuran merek yang dimiliki Pemohon Kasasi sehingga dapat menyesatkan konsumen.

III. Analisis Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 022/K/N/HAKI/2002

Dasar Pertimbangan Putusan Hakim (Judex Factie) Pengadilan Niaga adalah Pembuktian tentang keterkenalan merek Cornetto milik Penggugat. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek dapat menggunakan faktor-faktor yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut : Tingkat pengetahuan dan pengakuan suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat, Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek, Jangka waktu, luas, dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk pengiklanan atau

publisitas dan presentasi pada setiap pekan raya atau pameran-pameran dari barang atau/jasa dimana merek tersebut dipergunakan, Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut, Dokumen mengenai penegakan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang, Nilai yang dihubungkan dengan merek. Kriteria ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai pedoman dalam menentukan keterkenalan suatu merek yang tergantung pada masing-masing kasus. Beberapa kasus mungkin relevan untuk menggunakan kriteria tersebut, tetapi untuk kasus lain bisa saja hanya relevan untuk faktor tertentu atau mungkin juga tidak ada sama sekali faktor yang relevan. Setelah mengetahui prinsip-prinsip tentang menentukan keterkenalan merek di atas, berikut terdapat beberapa bukti-bukti tentang keterkenalan merek Cornetto, yaitu antara lain : Merek Cornetto pada tanggal 11 Mei 1963 telah didaftarkan kepada International Registration 269347 yang meliputi negara-negara Jerman Barat, Austria, Mesir, Perancis, Hongaria, Italy, Liechtenstien, Maroko, Monaco, Jerman Timur, Rumania, San Marino, Czechoslovakia, Tunisia, Vietnam, Yugoslavia, Armenia, Bulgaria, Belarusia, Federasi Russia, Kazakhstan, Tyrjikistan, Usbezkhistan, Moldova, Tajikistan, Ukraina, Latvia, Albania, Algeria, Azerbaijan, Spanyol, Liberia, Mongolia, Portugal, Korea, Mozambique, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Yugoslavia, Slovenia, Republik Chech, dan Slovakia. Sejak tahun 1959 hingga kini, merek Cornetto milik Penggugat juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia di antaranya, China, Denmark, Australia, Finlandia, Inggris, Jerman, Monako, Perancis, Selandia Baru, Swiss, dan Singapura. Sejak tahun 1959 hingga 1988, produk es krim kerucut milik Penggugat telah dipasarkan di berbagai negara, yaitu Australia, Austria, Belgia, Denmark, Perancis, Swedia, Yunani, Irlandia, Jerman, Italia, Malaysia, Belanda, Portugal, Swedia, Swiss, dan Inggris, dan mencapai angka penjualan yang tinggi pada tahun 1991-1998. Publikasi merek Cornetto yang terdiri dari : iklan TV untuk es krim kerucut merek Cornetto dengan judul ; “Just One Cornetto” pertama kali disiarkan di Italia pada tahun 1960. Hingga tahun 1988, iklan tv untuk variasi

es krim kerucut Cornetto dapat disaksikan di berbagai negara di dunia, seperti di Australia, Afrika Selatan, Austria, Brazil, Inggris, Irlandia, dan Perancis. Kini, iklan TV untuk variasi es krim kerucut Cornetto juga dapat disaksikan di berbagai negara lainnya seperti di Argentina, Belgia, Filipina, Hongkong, Hongaria, Malaysia, Mexico, Spanyol, Saudi Arabia, Thailand, dan Turki. Iklan tersebut juga telah dibuat dalam berbagai versi dan disiarkan di berbagai negara dunia hingga kini. Publikasi yang dilakukan oleh Penggugat tidak hanya melalui TV, es krim Cornetto juga dipromosikan melalui media cetak sejak tahun 1964 di berbagai negara di dunia, seperti Italia, Jerman, Denmark, Belgia, Swedia, Yunani, Swiss, dan Turki. Dengan merujuk pada bukti-bukti yang penulis jabarkan tersebut, penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa merek Cornetto milik Penggugat bukanlah suatu merek terkenal. Oleh karena keterkenalan merek itu tidak hanya ditentukan dengan terdaftarnya merek tersebut di berbagai negara, melainkan harus mempertimbangkan pengetahuan masyarakat luas di suatu negara atas merek tersebut. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik yang disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, maka berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan di atas penulis menganggap bahwa merek Cornetto milik Penggugat termasuk dalam kriteria merek terkenal.

Selanjutnya penulis akan meninjau mengenai Pasal 6 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau/jasa yang sejenis. Mengenai pengertian persamaan pada pokoknya dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 6, yakni kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Selanjutnya majelis hakim perlu membuktikan mengenai ada tidaknya persamaan pada pokoknya ataupun

persamaan pada keseluruhannya antara merek Cornetto dengan merek Campina Cornetto. Selama ini pemeriksa merek melakukan penilaian dengan yang sudah lazim dilakukan. Penilaian didasarkan pada kategori sebagai berikut : Merek gambar dapat berupa; gambar, lukisan, foto, logo, atau simbol Merek nama, dapat berupa; nama orang, nama badan usaha, nama kota-tempat, nama benda budaya, nama makhluk hidup, dan benda mati, Merek kata, dapat berupa; kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata majemuk, susunan kata/kata kombinasi, kata ciptaan, Kata kombinasi merupakan gabungan kata dengan kata. Merek yang menggunakan kombinasi, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni kata kombinasi yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri dan kata yang secara keseluruhan membentuk suatu arti. Untuk membandingkan suatu merek yang menggunakan kata kombinasi yang secara keseluruhan membentuk suatu arti, apakah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain, maka harus dilihat secara satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan (tidak dapat dilihat secara parsial). Sedangkan merek kombinasi yang diperbandingkan tersebut ada unsur/elemen merek yang dominan, unsur/elemen tersebut yang harus diperbandingkan. Merek yang berupa angka-angka adalah merek yang terdiri dari lebih dari satu angka. Merek yang merupakan susunan warna, adalah merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna. Merek kombinasi adalah merek yang terdiri dari gabungan/kombinasi dari unsur-unsur tersebut diatas.

▪ **Pembuktian tentang Itikad Baik**

Yang dimaksud dengan itikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng , meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, dan menyesatkan konsumen. Alasan terjadinya pembatalan merek oleh Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual didasarkan pada persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

didasarkan pada itikad tidak baik untuk mendompleng atau membonceng ketenaran merek asing terkenal sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk promosi. Jadi, penilaian ada atau tidaknya unsur itikad tidak baik sangat perlu memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang terdapat dalam merek tersebut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa itikad tidak baik timbul dari adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Apakah Tergugat dalam mendaftarkan merek CAMPINA CORNETTO ke Direktorat Jenderal HKI memiliki itikad baik atau hanya ingin membonceng ketenaran merek milik Penggugat. Sejarah membuktikan bahwa es krim merek Cornetto pertama kali dibuat oleh Wall, yang selanjutnya menjalin kerjasama dengan Penggugat pada tahun 1961. Dan selanjutnya pada tahun 1963 perusahaan Thomas Wall ini diambil alih oleh Penggugat. Pada tahun 1963, es krim kerucut diluncurkan pertama kali di Jerman, Perancis, Belgia, dan Belanda, dan pada tahun 1976 es krim kerucut merek Cornetto diluncurkan di Inggris, dan mengalami kesuksesan sehingga berkembang menjadi terkenal sebagai merek es krim kerucut bermutu tinggi. Ternyata pada tahun 1988 Tergugat dengan merek Campina Cornetto mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal HKI yang tampilan visualnya mirip dengan merek Cornetto milik Penggugat, yakni es krim kerucut dengan kemasan segitiga. Dengan melihat pada fakta-fakta di atas kita dapat melihat bahwa Tergugat baru mendaftarkan merek es krim dengan Campina Cornetto dengan jeda waktu 29 tahun dengan pertama kali Penggugat membuat es krim Cornetto berbentuk kerucut tersebut. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat kita juga dapat mengetahui bahwa es krim kerucut milik Penggugat telah dipromosikan sejak lama melalui media cetak dan media elektronik. Sejarah dari es krim merek Cornetto milik Penggugat juga telah dibukukan dalam buku berjudul "Licks, Sticks, and Bricks; A World History of Ice Cream". Dengan adanya promosi secara besar-besaran di berbagai negara di dunia dapat disimpulkan pada analisis penulis sebelumnya bahwa es krim merek Cornetto milik Penggugat adalah termasuk dalam merek terkenal. Dengan

keterkenalan yang dimiliki merek Cornetto milik Penggugat tersebut sangat dimungkinkan adanya pesaing usahanya yang ingin membonceng ketenarannya. Jika kita lihat dari merek yang dipergunakan oleh Tergugat, yakni Campina Cornetto, dimana tulisan Cornetto disini adalah sama dengan es krim yang dimiliki oleh Penggugat juga. Tulisan Cornetto adalah unsur yang dominan dalam kedua merek tersebut sehingga hal ini terus dibiarkan akan menyesatkan masyarakat konsumen karena mereka akan berpikir bahwa kedua merek tersebut adalah berasal dari produsen yang sama, karena dari visualisasinya dan merek yang tertera di kemasannya adalah memiliki persamaan pada pokoknya. Jika telah terjadi demikian, maka menurut penulis, pihak Tergugat terbukti telah melakukan pemboncengan merek yang berakibat pada persaingan curang. Dengan demikian penulis tidak sependapat dengan majelis hakim pengadilan niaga yang mengesampingkan itikad tidak baik pada diri Tergugat pada waktu mendaftarkan merek Campina Cornetto, dengan alasan merek Cornetto pada saat merek Campina Cornetto didaftarkan belum didaftarkan di Indonesia. Menurut penulis, walaupun merek Cornetto milik Penggugat tidak didaftarkan di Indonesia, harus diperhatikan pula promosi dan pemakaian merek tersebut secara terus-menerus. Sehingga menurut penulis, Tergugat, yang mana adalah pemilik perusahaan es krim seharusnya mengetahui merek-merek es krim apa saja yang sudah terkenal di dunia.

▪ **Dasar Pertimbangan Putusan Hakim (Judex Juris) Mahkamah Agung**

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini menurut penulis sudah tepat. Majelis hakim menilai memang terdapat kesamaan antara merek Campina Cornetto dengan merek Cornetto. Oleh karena kedua merek tersebut sama-sama memiliki kata Cornetto, hal itu akan menimbulkan pemikiran khalayak ramai, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu hubungan hukum, padahal kenyataannya tidak. Hal tersebut jelas akan menguntungkan Tergugat secara tidak sewajarnya, akan tetapi jelas akan merugikan pihak Penggugat. Keadaan ini dapat dianggap sebagai upaya Tergugat untuk membonceng pada ketenaran merek Cornetto milik Penggugat, yang memang sudah terkenal. Adanya

putusan tersebut mempertimbangkan adanya putusan *judex factie* yang dianggap salah atau keliru dalam menerapkan hukum. Penilaian *judex factie* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sehingga sudah seharusnya dibatalkan di tingkat kasasi karena *judex factie* kurang mempertimbangkan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan tiga alasan, yaitu: (1) adanya persamaan pada pokoknya antara merek Campina Cornetto milik Tergugat/Termohon Kasasi dengan merek Cornetto milik Penggugat, (2) adanya itikad tidak baik pihak Tergugat, (3) merek Cornetto adalah merek terkenal.

▪ **Pertimbangan Mahkamah Agung**

Pertimbangan *judex factie* tidak cukup memberikan pertimbangan hukum tentang keterkenalan merek cornetto milik penggugat dan adanya kemungkinan peniruan merek oleh tergugat/termohon kasasi. Karena itu pertimbangan Mahkamah Agung adalah : *Judex Factie Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 4 Jo. Pasal 68 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, tentang itikad tidak baik Tergugat/Termohon Kasasi, *Judex Factie Salah Menerapkan Unsur Persamaan Pada Pokoknya*, *Judex Factie Telah Mengabaikan Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Forum World Trade Organization/WTO*. Menurut pandangan penulis, putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut : Bahwa Mahkamah Agung telah mengembalikan prinsip-prinsip keadilan pada tempatnya yang sebelumnya telah dilanggar oleh hakim *judex factie*. Keadilan yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang diakui bersama oleh semua pihak dalam masyarakat tingkat negara maupun internasional yang termanifestasi dalam peraturan-peraturan hukum dalam bentuk undang-undang, yurisprudensi, maupun aturan/kesepakatan internasional. Bahwa adanya indikasi dan bukti-bukti terkait tindakan peniruan merek pihak lain dan itikad tidak baik Tergugat yang berujung pada terdapatnya unsur persamaan pada pokoknya atau seluruhnya merek “CAMPINA CORNETTO” dengan merek “CORNETTO” milik Penggugat/Pemohon Kasasi, menunjukkan adanya upaya melanggar aturan-aturan hukum sebagai representasi nilai-nilai keadilan yang telah disepakati semua pihak, dengan tujuan untuk mengejar keuntungan (*utilitas*)

Tergugat sendiri, dan menimbulkan kerugian-kerugian Penggugat. Sehingga tindakan Tergugat tersebut tidak dapat memberikan keuntungan timbal balik, sebagaimana prinsip keadilan Jhon Rawls yaitu keadilan harus dapat mengatur kembali kesenjangan ekonomi yang terjadi untuk dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik. Pertimbangan Judex Juris Mahkamah Agung tersebut pada dasarnya bertujuan menegakan prinsip-prinsip keadilan sebagai hasil persetujuan dan tawar-menawar yang fair antar individu dalam posisi asali. Analisis ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Keikutsertaan Negara Republik Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights*), dan Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

E. KESIMPULAN

1. Penerapan persamaan pada pokoknya mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat dibuktikan dari persamaan bentuk, pada “kesan visual”, dari adanya persamaan bunyi (*similarity of sound*) pada merek-merek yang dibandingkan, juga muncul dengan memperbandingkan merek yang berupa kata dan tanda gambar (*word and picture marks*) dengan merek yang berupa gambar yang merepresentasikan kata tersebut. Persamaan pada pokoknya muncul bila merek yang digunakan menggunakan istilah asing (*foreign term*) memiliki konotasi yang sama dengan merek menggunakan istilah dalam negeri.

2. Judex Factie tidak cukup memberikan pertimbangan hukum tentang keterkenalan merek *cornetto* milik penggugat dan adanya kemungkinan peniruan merek oleh tergugat/termohon kasasi. Karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex factie salah menerapkan ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 68 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, tentang itikad tidak baik Tergugat/Termohon Kasasi, judex factie salah menerapkan unsur persamaan pada pokoknya, judex factie telah mengabaikan kepentingan nasional Indonesia dalam forum World Trade Organization/WTO.

G. SARAN

1. Agar dibuat suatu register merek-merek yang terkenal oleh suatu lembaga indenpenden, yang harus diakui oleh negara-negara anggota peserta Konvensi Paris, dan mengharuskan negara-negara anggota untuk tunduk pada kesepakatan ini.

2. Direktorat Merek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih berhati-hati dalam menerima pendaftaran suatu merek dalam daftar umum merek.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana

Ahmad Kamil dan M.Fauzan. 2004. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta:Kencana.

Bambang Koesowo,1992, *Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Merek*, dalam Temu Wicara Memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Fakultas Hukum UGM-Kanwil Departemen Kehakiman DIY,Yogyakarta.8-9 Desember 1992.

Bachsani Mustofa. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung : PT. Citra Adytia Bhakti

Budi Agus Riswandi dan Syamsudin,2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Emmie Yuhasarrie. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Kajian Hukum.

Fadhillah. 2007. *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut Jhon Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan*. Jakarta : Jurnal Madani Edisi II

H.D. Efendy Hasibuan. 2003, *Perlindungan Merek; Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Henry Campbell Black MA. 1979. *Black Law Dictionary*. St.Paul Minor:West Publishing Co.

- Ignatius Haryanto. 2014. *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual; Membongkar Akar-akar Pemikiran Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Insan Budi Maulana. 1999. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Keny Winston. 1999. *Famous and Well-Known Trade Mark Versus Domain Names*. Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis
- Khrisna Harahap. 2003. *Hukum Acara Perdata, Class Action, serta Arbitrase, dan Alternatif*. Bandung:PT.Grafitti.
- Mahkamah Agung. 2004.*Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HAKI*. Jakarta : PT. Tatanusa
- M. Djumhana. & R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual:Sejarah,Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.
- Mukti Fajar. ND dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- _____, 1996. *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.
- OK Saidin. 2004. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pan Muhammad Faiz. 2009. "Teori Keadilan Jhon Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 Putra, Ida Bagus Wiyasa. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung : PT Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aidtya Bhakti

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Saky Septiono. 2005. Thesis “*Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Merek*”. Semarang : Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP.

Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Tim Lindsey. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT.Alumni.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, terjemahan dari Jhon Rawls. 1973. *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press.

World Intellectual Property Organization. 1995. *Intellectual Property Reading Materials*. Geneve : WIPO.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999.