

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

I. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perkembangan pesat arus globalisasi disegenap aspek kehidupan umat manusia dalam bidang perekonomian, perdagangan dan teknologi informasi, mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global. Demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia, manusia melakukan inovasi. Inovasi merupakan suatu bentuk yang efektif dalam menyikapi perubahan dunia. Tanpa keberadaannya, Indonesia belum maksimal maju dan sejahtera belum dapat diwujudkan.

Pasal 28C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menitikberatkan pada pengembangan diri manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Alasan usaha untuk mempertahankan hidup manusia, membuat manusia harus memenuhi kebutuhan diri sendiri. Hal tersebut diatur oleh undang-undang serta dilindungi oleh pemerintah. Negara melindungi rakyatnya untuk bisa mendapatkan hak yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas dirinya dan tersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Namun berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia yang dianut Indonesia selama ini adalah Hak Asasi Manusia yang bukan sebebaskan-bebasnya, tetapi Hak Asasi Manusia yang dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasannya ditetapkan dengan

Undang-undang. Pada hal ini, setiap manusia berhak untuk mengeluarkan suatu buah pikiran yang dituangkan dalam suatu *Image* yang didalam dunia bisnis dikenal dengan *Brand* atau Merek demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepemilikan atas merek merupakan suatu bentuk hak asasi yang harus dilindungi.

Hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual atau Kekayaan Intelektual (selanjutnya dalam studi kasus ini disebut KI)¹. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil.

Merek sebagai salah satu bentuk KI telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peran penting, karena merek merupakan salah satu upaya strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas. Merek menjadikan objek usaha dikenal dan mudah diingat dengan objek usaha lain baik yang sejenis atau berbeda sama sekali jenisnya. Dengan merek, produk barang dan/atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitas serta keterjaminan bahwa produk itu asli (*original*), karena diminati oleh masyarakat bukanlah kualitas atau kepuasan menikmati barang

¹ Perubahan atas HKI menjadi KI diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Perubahan ini terjadi dikarenakan menyesuaikan dengan institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara lain. Ada 2 kategori mengenai tugas dan fungsi dari KI yaitu kekayaan intelektual yang sifatnya komunal dan kekayaan intelektual yang sifatnya privat dan individu.

dan/atau jasa, tetapi pada nilai kebanggaan (*prestise*) yang dirasakan oleh pengguna merek tersebut.²

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau diletakkan pada suatu produk tertentu. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya dalam studi kasus ini disebut undang-undang merek) menyatakan bahwa, “Merek adalah 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”. Merek dapat dibedakan atas dua jenis yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Contoh merek dagang adalah Cap Kaki Tiga untuk larutan penyegar yang diproduksi oleh PT. Wen Ken Drug Co.Lte.Ptd. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya. Contoh merek jasa adalah Garuda untuk jasa angkutan udara. Merek tidak lain dapat berupa nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan diantaranya untuk dipakai sebagai identitas dan media promosi suatu

² Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni. 2003, hlm.131.

perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk barang dan jasa lainnya.

Dalam aktivitas perdagangan barang dan atau jasa, merek menjadi sangat penting. Dapat dikatakan bahwa merek merupakan aset bagi pemilik merek yang bersangkutan, terutama apabila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan manajemen yang baik. Untuk menjadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya dalam studi kasus ini disebut Dirjen KI).

Prinsip-prinsip penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah adanya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad baik, UUM menggunakan asas *first to file system* atau Stelsel Konstitutif bahwa hanya pemilik merek yang telah mendaftarkan ke Dirjen KI terlebih dahulu sampai dibuktikan apakah pendaftaran tersebut dilakukan atas itikad baik atau itikad buruk.³

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Karena demikian

³ Ahmad M. Ramli dan Muhamad Amirulloh, *Perlindungan Merek di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Hukum Internasional Unpad, Vol.1, No.3, Desember 2002.

penting dan tingginya nilai sebuah merek bagi pemilik merek, maka merek menjadi komoditi yang sangat bernilai, dan hal ini memicu adanya pemalsuan terhadap merek. Pemalsuan inilah yang menimbulkan persengketaan antara pemilik merek terdaftar dan pemalsu merek.

Perlindungan hukum terhadap merek sebenarnya telah diatur di dalam ketentuan Hukum Internasional seperti Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, Perjanjian WIPO (*World Intellectual Property Organization*), Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Perjanjian TRIPs merupakan ketentuan yang paling penting karena diikuti oleh banyak negara peserta serta memiliki peran strategis dalam pengaturan perdagangan internasional.⁴

World Intellectual Property Organization (WIPO) kurang berhasil untuk memberikan perlindungan terhadap KI yang terdiri dari hak cipta dan kekayaan industri seperti: merek, paten, desain industri dan rahasia dagang, maka pada tahun 1994 dengan disponsori oleh Amerika Serikat didirikan *World Trade Organization* (WTO) berdasarkan suatu persetujuan internasional yang didalamnya memuat lampiran *Annex 1C* yang mengatur KI dikaitkan dengan Perdagangan Internasional. Upaya tersebut dilakukan Amerika Serikat untuk melindungi KI-nya di luar negeri.⁵

Hukum Nasional pun telah mengatur ketentuan hukum merek sejak jaman penjajahan hingga saat ini, yaitu *Reglement Industriale Eigendom*

⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung: Alumni, 2009, hlm.6.

⁵ O. C. Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008, hlm.6.

1912, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, secara empiris sengketa atas merek tidak dapat dihindarkan, karena klausul Pasal 6, 37, 48, dan 76 undang-undang merek yang menyebutkan kata kata “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar”.

Pengaturan di dalam undang-undang merek mengatur banyak perlindungan hukum mengenai merek. Namun dari berbagai pengaturan tersebut, belum ada kejelasan dari undang-undang merek mengenai unsur “kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”. Masyarakat menjadi bias terhadap hal tersebut. Sehingga tidak diketahui sejauh mana suatu merek dapat dikatakan menyerupai merek lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/merek/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dalam suatu penulisan hukum yang berjudul **“ANALISA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 66/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG MEREK DAGANG PT. WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”**

II. Kasus Posisi

Cap Kaki Tiga didirikan sejak tahun 1937 oleh empat rekanan asal China yaitu Chong Tang Seong, Foo Yew Ming, Chan Sang Koon, dan Foo Yin. Didaftarkan pertama kali di Singapura pada tanggal 14 Februari 1940, Malaysia pada tanggal 30 April 1951 yang dikuatkan dengan adanya satu iklan di surat kabar terbesar di Singapura pada tanggal 28 Oktober 1959. Karena ingin merambah pasar Indonesia, Direktur PT. Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd (selanjutnya dalam studi kasus ini disebut WKD) yaitu Fu Weng memberikan kewenangan kepada Direktur Sinda Budi Sentosa yaitu Budi Yuwono untuk memproduksi dan memasarkan produk Cap Kaki Tiga di Indonesia pada tanggal 8 Februari 1978.

Seorang warga negara Inggris yaitu Russel Vince menggugat WKD ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dasar gugatan bahwa logo Cap kaki Tiga sebagaimana terdaftar dalam sertifikat-sertifikat merek milik WKD merupakan tiruan atau menyerupai Lambang Isle Of Man yang digunakan dalam atribut dan atau mata uang.

Mungkin belum banyak yang tahu tentang sejarahnya produk Larutan Cap Kaki Tiga. Terutama dibalik logo yang saat ini sedang dipermasalahkan. Lambang Tiga Kaki memiliki arti:

1. Kaki yang terarah ke atas melambangkan kehidupan yang harus selalu terarah pada ajaran tentang kebenaran yang bersumber dari yang maha kuasa.

2. Kaki yang berpijak ketanah melambangkan kerja keras yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan.
3. Kaki yang bersimpuh melambangkan kerendahan hati yang harus dimiliki setiap orang yang berakhlak mulia.

Sejarah singkat mengenai Isle Of Man (sebagaimana dikutip dari www.gov.im) adalah sebagai berikut negara koloni Isle Of Man berada di tengah-tengah Laut Irlandia. Pulau Isle Of Man memiliki luas 572 km persegi.⁶ Sedangkan menurut Wikipedia, Isle Of Man (Pulau Man) memiliki parlemen aktif tertua di dunia bernama *Tynwald* yang didirikan kira-kira pada tahun 979. Secara pemerintahan, pemerintah setempat berhak mengelola pemerintahannya sendiri kecuali hubungan luar negeri yang menjadi kewenangan Kerajaan Inggris.

Isle Of Man bukan bagian dari Britania Raya, melainkan bagian dari dependensi mahkota Britania. Isle Of Man tidak berstatus sebagai anggota Uni Eropa, tetapi merupakan bagian dari kawasan dan bea cukai Uni Eropa sehingga negara-negara anggota Uni Eropa dapat berdagang secara bebas dengan Isle Of Man. Penduduk Isle Of Man secara *de jure* masuk dalam kategori penduduk Uni Eropa, penduduk tersebut memerlukan visa untuk tinggal atau bekerja di negara-negara Uni Eropa. Kunjungan ke Isle Of Man diatur oleh Undang-Undang pemerintahan lokal Isle Of Man. Pengunjung dari negara yang memerlukan visa Britania juga membutuhkan visa khusus

⁶ Situs tersebut merupakan situs resmi pemerintah milik Isle Of Man.

Isle Of Man. Isle Of Man dibawah Hukum Inggris, sehingga Inggris menangani urusan eksternal dan pertahanan dari Isle Of Man.

Perekonomian Isle Of Man ditunjang dari sektor pariwisata, *offshore banking* dan manufaktur. Pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan teknologi tinggi dan institusi finansial yang menanamkan usahanya di Isle Of Man. Sektor perbankan dan layanan jasa menyumbang presentase terbanyak pada Produk Domestik Bruto (PDB), menggantikan sektor pertanian dan perikanan yang mengalami kemunduran. Mitra dagang terbesarnya adalah dengan Britania Raya, Isle Of Man juga memiliki akses ke pasaran Uni Eropa tentang Bahasa vana digunakan Bahasa resmi dari Isle Of Man adalah bahasa Inggris, sedangkan Manx adalah bahasa tradisional.⁷ Isle Of Man merupakan pos terluar/kerjaan bangsa Viking dari tahun 700 sampai 900. Kemudian kerajaan *Herbrides* dari Norwegia menguasainya sampai abad ke-13 sebelum Isle Of Man direbut oleh Skotlandia dan akhirnya Inggris menguasainya sejak abad ke-14.

Di dunia otomotif, Isle of Man dikenal dengan lomba balap jalan raya yaitu *Tourist Trophy* (TT) Isle of Man. Ajang balap ini menjadi agenda tahunan. Balapan Isle of Man TT adalah tradisi balapan jalan raya yang dimulai sejak 100 tahun lebih. Balapan itu digelar sekitaran bulan Juni dari tanggal 1 sampai 7. Jarak yang ditempuh pebalap sejauh 60,73 kilometer

⁷ Manx adalah bahasa *Celtic Goidelic* dan merupakan salah satu dari bahasa insular *Celtic* yang diucapkan di Kepulauan Inggris. Manx telah resmi diakui sebagai bahasa daerah yang sah asli dibawah Piagam Eropa untuk bahasa regional atau minoritas.

melalui jalan raya di pulau tersebut. Keganasan lintasan TT Isle of Man kerap memakan korban. Seperti pada 2013 silam, pembalap asal Jepang, Yoshinari Matsushita, meninggal pada sesi kualifikasi balap jalan raya di Ballacrye, sebelah utara pulau tersebut.

Selama berabad-abad, Isle Man menggunakan lambang bernama *Triskelion* yaitu tiga kaki, masing-masing dilengkapi dengan taji, yang ditekuk hingga ke paha. Dalam pemerintahan, logo kaki tiga ini digambar dalam sebuah perisai warna merah. Perisai ini diapit sepasang burung. Di atas perisai tersebut terdapat gambar mahkota Raja Inggris. Di bagian bawah, terdapat pita yang bertuliskan *Quocunque Jeceris Stabit* yang bisa diartikan 'ke mana pun anda melemparnya, ia akan berdiri'. Semboyan itu dapat ditafsirkan sebagai orang Manx yang memiliki jiwa yang stabil dan kokoh. Logo Triskelion inilah yang dipermasalahkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Russel Vince yang tidak ditunjuk oleh negaranya menggugat WKD dan gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Alasan hukum dari Russel Vince adalah Pasal 68 UUM yang menyatakan bahwa, "Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5 dan 6". Gugatan tersebut diajukan atas dasar terbitnya sertifikat-sertifikat merek Cap Kaki Tiga atas nama WKD, yang mana logo Cap Kaki Tiga tersebut merupakan tiruan atau menyerupai Lambang Negara *Isle Of Man* yang digunakan dalam bendera dan/atau mata uang negara yaitu logo lingkaran dengan tiga kaki didalamnya, dimana

negara *Isle Of Man* berdiri jauh sebelum merek Cap Kaki Tiga terdaftar di Indonesia.

Gugatan atas merek Cap Kaki Tiga juga berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Ayat itu menyatakan, permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Berdasar adanya kemiripan antara Logo Cap Kaki Tiga dengan lambang/symbol/bendera/mata uang dari Isle of Man, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seharusnya menolak Permohonan Pendaftaran merek cap kaki tiga.

Didalam salah satu petitum yang diajukan oleh Russel Vince yaitu memerintahkan WKD untuk menghentikan produksi, distribusi, dan promosi, serta menarik dari peredaran atas produk-produk yang mengandung unsur-unsur dalam sertifikat-sertifikat merek. Serta memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mencoret pendaftaran merek WKD dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam berita acara resmi merek sesuai ketentuan UUM yang berlaku.

WKD dalam hal ini membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Russel vince. WKD menyatakan bahwa Russel Vince tidak memiliki kapasitas (*Persona standi in juditio*) untuk bertindak selaku penggugat dalam perkara ini. Russel Vince hanyalah warga negara Inggris dan bukan merupakan warga negara Isle Of Man. Meskipun negara Isle Of Man berada dibawah kerajaan Inggris, namun seharusnya yang mewakili negara Isle Of Man untuk berperkara di Pengadilan ialah orang yang ditunjuk oleh Pemerintahan Inggris sedangkan dalam hal ini pemerintah Inggris tidak mempersoalkan kemiripan tersebut. Russel Vince tidak memiliki alas hak atau kepentingan untuk menggugat WKD terkait pembatalan merek. Pasal 80 ayat (1) dan (2) UUM pada pokoknya menyatakan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, dan 6 UUM. Salah satunya adalah Pasal 6 ayat (1) yang berbicara tentang kata-kata “Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”.

Menyangkal dalil Russel Vince, bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah lembaga yang berwenang memeriksa dan mendaftarkan sebuah merek di Indonesia dan berkaitan dengan merek Cap Kaki Tiga. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan standar pemeriksaan yang dimilikinya dan sepanjang tidak ada keberatan dari pihak manapun maka pendaftaran sebuah merek dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan segala pertimbangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa WKD telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan seluruh merek dagang Cap Kaki Tiga;
3. Menyatakan seluruh merek dagang Cap Kaki Tiga atas nama WKD menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle Of Man*;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga atas nama WKD dan mencoretnya dari daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar turut tunduk pada putusan pengadilan;
6. Menolak gugatan penggugat lain dan selebihnya;
7. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Atas putusan Pengadilan Niaga, WKD tidak terima dan mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi, hakim agung Vallerina JL Kriekhoff, hakim agung Soltony Mohdally dan hakim agung Abdurrahman menyatakan secara faktuil nampak jelas 'Cap Kaki Tiga' adalah lambang

negara Isle of Man, maka Direktorat Merek haruslah menolak dan tidak mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga.

Putusan ini tak berubah hingga tingkat PK. Menolak permohonan PK pemohon WKD demikian lansir panitera MA. Duduk sebagai ketua majelis PK, hakim agung Mahdi Soroinda Nasution dengan anggota hakim agung Hamdi dan hakim agung Nurul Elmiyah.

