

**Perlindungan Hukum Merek Asing Terdaftar Di Indonesia
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

Azhari AR¹, Arief Basofi Siregar²
¹Dosen Fakultas Hukum UISU
²Mahasiswa Fakultas Hukum UISU
azhari.ar@fh.uisu.ac.id

Abstract

*Whereas the rejection of a Mark Application according to paragraph (1) letters a to c is regulated by a Ministerial Regulation. Article 21 paragraph (2) letter a regulates the prohibition of having the same mark with the name of a famous person, so the Directorate General must reject the application for registration of a mark that is the same as the name of a well-known person or legal entity. It turns out that the Defendant is the owner of a mark that has been registered in the General Register of Marks at the Directorate General of Intellectual Property No. IDM000285464 protects the types of goods in class 11. The plaintiff feels aggrieved by the registration carried out in Indonesia because it has similarities with the plaintiff's property in Vietnam and several countries. The Cassation Appellant's reasons can be justified, because the Commercial Court at the Central Jakarta District Court has wrongly applied the law, it turns out that the *Judex Facti*'s decision in this case does not contradict the law and / or laws.*

Keywords: Legal Protection, Foreign Trademarks, Registered, Registration, Trademark Rights

Abstrak

bahwa penolakan Permohonan Merek menurut ayat (1) huruf a sampai c diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 21 ayat (2) huruf a mengatur larangan persamaan merek dengan nama orang terkenal, maka Direktorat Jenderal harus menolak permohonan pendaftaran merek yang sama dengan nama orang atau badan hukum terkenal. Ternyata diketahui bahwasanya Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual No. IDM000285464 melindungi jenis barang dalam kelas 11. Penggugat merasa dirugikan dengan pendaftaran yang dilakukan di Indonesia karena memiliki persamaan dengan milik penggugat di Vietnam dan beberapa negara. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Asing, Terdaftar, Pendaftaran, Hak Merek

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan bentuk nyata ada dimensi fisiknya, ada kreatifitasnya, sehingga bukan hanya sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak mempunyai dimensi fisik.

Istilah lain dari Hak Kekayaan Intelektual. "Apabila diperhatikan dalam sistem hukum Perdata di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual masuk pada hukum harta kekayaan yang terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan".¹

¹ H.OK Saidin, 2004, **Aspek Hukum Kekayaan Intelektual**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 11

Pada konsep harta kekayaan, setiap benda selalu ada pemiliknya, setiap pemilik benda suatu benda mempunyai hak atas benda miliknya, yang biasanya disebut “Hak Milik” dengan demikian pemilik berhak untuk menikmati dan menguasai benda tersebut sepenuhnya.²

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta (*Copy Rights*) dibagi menjadi Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*). Selanjutnya, Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) diklasifikasikan lagi menjadi Paten (*Patent*), Merek (*Trade Marks*), Rahasia Dagang (*Trade Secrets*), Desain Industri (*Industrial Design*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*).³

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, dalam praktiknya masih ditemui kendala-kendala. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan harus dirubah dengan melakukan penyesuaian dengan konvensi-konvensi di bidang Merek, baik yang sudah diratifikasi yaitu Persetujuan TRIPs, Konvensi Paris dan *Trademark Law Treaty*, maupun konvensi yang akan di ratifikasi, yaitu Protokol Madrid. Dengan demikian, penulis meninjau kesiapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan perlindungan

hukum yang sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat baik lokal maupun global dalam rangka menghadapi era MEA.

Telah terjadi permasalahan dalam sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019 bahwa Penggugat adalah perusahaan dari Negara Vietnam, yang bergerak di bidang usaha barang - barang elektronik dan juga sebagai pemilik merek dagang di dunia internasional, sehingga Penggugat memiliki hak tunggal Kangaroo menggunakan merek dagang di dunia maupun di Indonesia, yang berfungsi untuk membedakan basil - basil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi Tergugat.

Kata *Kangaroo* atau Kanguru adalah merupakan nama hewan dari Negara Australia yang sengaja dijadikan merek dagang oleh Penggugat, dengan tujuan agar konsumen atau masyarakat luas dapat membedakan hasil - hasil produksi elektronik Penggugat yang berasal dari Negara Vietnam dengan hasil - hasil produksi elektronik Tergugat.

Ternyata diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) di bawah No. IDM000285464 tanggal pendaftaran 17 Desember 2010 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11.

B. Rumusan Masalah

Ada tiga rumusan masalah yang akan diteliti terkait Perlindungan Hukum Merek Asing Terdaftar Atas Pendaftaran Hak Merek Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019), yaitu antara lain :

1. Bagaimana perlindungan atas merek asing terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-

² R Soebekti dan R Tjitrosudibyo, 1986, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, h. 330.

³ H. OK. Saidin, *Op.Cit.*, h. 16.

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

2. Bagaimana akibat hukum pendaftaran merek asing terdaftar di wilayah hukum Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas pelanggaran hak merek asing terdaftar dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini akan menjelaskan dengan menggunakan metode ilmiah Deskriptif, Penelitian Hukum Normatif, Pada penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan data hukum primer dan sekunder sebagai sumber / bahan. Kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini ialah menggunakan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

II. Pembahasan

A. Perlindungan Atas Merek Asing Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum merek terkenal menurut perjanjian internasional diatur dalam *Paris Convention for The Protection of*

Industrial Property dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Kedua perjanjian internasional ini sangat mempengaruhi Indonesia dalam memberikan perlindungan hukumnya, khususnya tentang merek terkenal.

TRIPS *Agreement* bukanlah aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus. TRIPS *Agreement* adalah perjanjian yang merupakan bagian dari WTO *Agreement* yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing.

Dengan demikian, TRIPS *Agreement* tidak melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional. Dalam lingkup internasional, masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi internasional sendiri seperti yang berkembang dari waktu ke waktu. Untuk penerapan aturan-aturan umum yang telah disepakati, diserahkan pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya kepada negara yang akan memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasionalnya.

Indonesia telah menjadi negara pihak dari kedua perjanjian internasional, sehingga memberikan konsekuensi kepada Indonesia bahwa ia harus menjalankan kewajiban internasionalnya. Kedua perjanjian internasional ini akan penulis bahas seperti yang tercantum di bawah ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Merek Terkenal menurut *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* 1967

Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1967 merupakan konvensi kekayaan intelektual yang ditandatangani oleh 151 negara, yang menetapkan kerangka dasar

bagi negara anggota untuk perlindungan terhadap paten, merek, desain, indikasi geografis dan persaingan tidak sehat.⁴ Indonesia menjadi anggota *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* melalui Keppres Nomor 24 Tahun 1979 dengan disertai pengecualian terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12. Keppres Nomor 15 Tahun 1997, Indonesia meratifikasi sepenuhnya ketentuan dalam Konvensi Paris tanpa pengecualian, hal ini tertuang dalam Keppres Nomor 15 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* berlaku di Indonesia.

Perlindungan hukum merek terkenal tercantum dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* pada Pasal 6 bis ayat (1). Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris menyatakan bahwa:

The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be wellknown in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

Terjemahannya adalah: Negara peserta diminta menolak, baik atas dasar perundang-undangan merek yang dimiliki, atau atas dasar permintaan pihak berkepentingan, permintaan

pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan atau merupakan tiruan dari atau menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang: a. menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi; b. Digunakan untuk produk yang sama atau sejenis.

Perlindungan hukum dalam pasal ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek terkenal untuk barang sejenis. Negara anggota harus menolak dan melarang penggunaan merek yang mirip dengan merek terkenal untuk barang sejenis karena dapat menciptakan kebingungan di masyarakat.

2. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Menurut *Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) adalah perjanjian internasional mengenai aspek-aspek dagang dari kekayaan intelektual, termasuk barang-barang tiruan.⁵ Perlindungan hukum terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement*. Pasal 16 ayat (2) memberikan perlindungan hukum merek terkenal untuk jasa. Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa:

Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been

⁴ Suyud Margono, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 27.

⁵ *Ibid.*

obtained as a result of the promotion of the trademark.

Terjemahannya adalah: Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) harus berlaku mutatis mutandis terhadap jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil promosi atas suatu merek.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement*, keterkenalan suatu merek dapat diukur berdasarkan pengetahuan terhadap merek. Pengetahuan terhadap merek diukur berdasarkan pada pengetahuan publik serta promosi yang dilakukan secara gencar baik melalui media massa maupun elektronik. Sedangkan, Pasal 16 ayat (3) memberikan perlindungan hukum merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis. Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement* mengatur bahwa:

Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interest of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

Terjemahannya adalah: Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku pula terhadap barang atau jasa yang tidak mirip dengan barang atau jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang penggunaan dari merek dagang yang bersangkutan untuk barang atau jasa dimaksud secara tidak wajar akan memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan

pemilik dari merek dagang terdaftar yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement*, maka ketentuan ini merupakan perluasan perlindungan hukum merek terkenal yang mengatur mengenai barang atau jasa tidak sejenis (*goods or services which are not similar*) dengan mendasarkan kriteria pada adanya kesan keterkaitan yang erat antara barang yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya, dan jika pemakaian atau pendaftaran oleh orang lain untuk barang yang tidak sejenis dapat merugikan kepentingan pemilik merek terkenal.

Peraturan nasional yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal terdiri dari *Reglement Industrielle Eigendom* 1912, Undang-Undang No 21 Tahun 1961, Keputusan Menteri RI No. M-02-HC.01.01 Tahun 1987, Keputusan Menteri RI No. M-03-HC.02.01 Tahun 1991, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1486 K/Pdt/ 1991, Undang-Undang No 19 Tahun 1992, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 426 PK/Pdt/1994, Undang-Undang No 14 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K/N/HaKI/2002 serta Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, larangan persamaan dengan merek terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis. Berikut adalah rincian ketentuan tersebut.

a. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Merek dan

Indikasi Geografis mengatur mengenai larangan persamaan dengan merek terkenal untuk produk sejenis. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;

Ketentuan di atas menyebutkan mengenai “persamaan pada pokoknya”. Frase tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

UU Merek dan Indikasi Geografis juga mengamanatkan pengaturan larangan persamaan dengan merek terkenal untuk diatur dengan peraturan pelaksana. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus menolak permohonan pendaftaran merek yang memiliki

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk produk sejenis. Namun, larangan persamaan dengan merek terkenal untuk produk tidak sejenis masih multitafsir karena Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai “persyaratan tertentu” yang harus dipenuhi. Sedangkan, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan “persyaratan tertentu” tersebut.

Walaupun Pasal 21 ayat (4) UU Merek dan Indikasi Geografis mengamanatkan adanya peraturan pelaksana untuk menjelaskan hal tersebut, hingga sekarang Peraturan Menteri yang diamanatkan tersebut belum diundangkan. Akibatnya, Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis masih tidak jelas dan dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

b. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ini mengatur mengenai larangan persamaan merek dengan nama orang terkenal. Pasal tersebut berbunyi ;

Permohonan ditolak jika Merek tersebut :
merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Ketentuan tersebut menyinggung mengenai “nama badan hukum”. Frase tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “nama badan hukum” adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus menolak permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan nama orang terkenal atau nama badan hukum yang digunakan sebagai merek.

B. Akibat Hukum Pendaftaran Merek Asing Terdaftar Di Wilayah Hukum Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Persoalan pelanggaran merek terkenal dan upaya perlindungan hukumnya bukanlah hal baru. Perlindungan merek terkenal di dalam Konvensi Paris telah dimuat di dalam amandemen Konvensi Paris, yaitu ketika dilakukan konferensi diplomatik tentang amandemen dan revisi Konvensi Paris di Den Haag pada tahun 1925. Setelah beberapa kali mengalami revisi, rumusan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Pembahasan mengenai Merek Terkenal dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris sebetulnya masih sangat sederhana, yaitu:

1. Negara Peserta diminta menolak permintaan pendaftaran atau melakukan pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan, atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - (a) Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi;
 - (b) Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.

2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran.
3. Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan

Dalam putusan ini Penggugat adalah sebuah perusahaan dari Negara Vietnam, yang bergerak di bidang usaha barang - barang elektronik dan juga sebagai pemilik merek dagang di dunia internasional, sehingga Penggugat memiliki hak tunggal *kangaroo* menggunakan merek dagang di dunia maupun di Indonesia, yang berfungsi untuk membedakan hasil - hasil produksi Penggugat dengan hasil - hasil produksi Tergugat.

Dilihat dari kata *Kangaroo* atau Kanguru sendiri adalah merupakan nama hewan dari Negara Australia yang sengaja dijadikan merek dagang oleh Penggugat, dengan tujuan agar konsumen atau masyarakat luas dapat membedakan hasil-hasil produksi elektronik Penggugat yang berasal dari Negara Vietnam dengan hasil-hasil produksi Tergugat.

Adapun merek *Kangaroo* yang dimiliki oleh Penggugat telah terdaftar di beberapa Negara di dunia, antara lain ;

- a. Negara Vietnam No. 56629 tanggal 25 Agustus 2004 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11.
- b. Negara Vietnam No. 95390 tanggal 29 Januari 2008 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 07 & 11.
- c. Negara Vietnam No. 247600 tanggal 03 Juli 2015 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 06.
- d. Negara Vietnam No. 252017 tanggal 29 September 2015 untuk melindungi jenis barang dan jasa dalam kelas 06, 07, 08, 09, 11, 19, 20, 35 & 37.

- e. Negara Vietnam No. 252506 tanggal 07 Oktober 2015 untuk melindungi jenis barang dan jasa dalam kelas 09, 19, 35 & 37.
- f. Negara Kamboja No. KH/48818/13 tanggal 28 Juni 2012 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11.
- g. Negara Australia No. 1466945 tanggal 19 September 2013 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 09 dan 11.
- h. Negara Cina No. 10830395 tanggal 28 September 2016 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 09.
- i. Negara Laos No. 24981 tanggal 13 Januari 2012 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11.

Ternyata diketahui oleh Penggugat, bahwasanya Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah No. IDM000285464 tanggal pendaftaran 17 Desember 2010 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11.

Sejak didaftarkannya merek *Kangaroo* Tergugat dengan daftar No. IDM000285464 pada Direktur Merek & Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., merek *Kangaroo* Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Melalui jasa Media Referensi Indonesia Penggugat sebagai perusahaan yang independen, telah melakukan market survey terhadap perdagangan barang elektronik merek *Kangaroo* Tergugat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yaitu dengan cara

penelitian dan kunjungan ke toko-toko elektronik, pasar tradisional, pasar swalayan, maupun ke berbagai instansi dan otoritas negara, dan ternyata barang elektronik produksi dari Tergugat yang menggunakan merek *Kangaroo* Daftar No. IDM000285464 yang diproduksi oleh Tergugat, tidak ditemukan di perdagangan / di pasaran di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pengecekan terhadap Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan (Garansi Puma Jual) atas Merek *Kangaroo* Tergugat, ternyata Merek *Kangaroo* Tergugat daftar No. IDM000285464 tidak tersedia di database Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sebagaimana Surat dari Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No. 240/PDN.2/SD/04/ 2018 tertanggal 10 April 2018, seharusnya produsen atau importir produk telematika dan elektronika wajib mendaftarkan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) & (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 19/M.DAG/PER/5/2009 tahun 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan / Garansi Puma Jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika.

Berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang - Undang R.I. No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek *Kangaroo* atas nama Tergugat Daftar No. IDM000285464 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11,

berdasarkan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek *Kangaroo* Daftar No. IDM000285464 atas nama Tergugat, merek *Kangaroo* Tergugat sejak pertama kali didaftarkan tanggal 12 Juli 2001 di bawah No. 507330 dan diperpanjang pada tanggal 08 Oktober 2010 di bawah No. IDM000285464 tidak pernah digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang berupa elektronik, maka Penggugat mempunyai kepentingan atas merek tersebut untuk mengajukan penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tidak digunakannya merek *Kangaroo* daftar No. IDM000285464 oleh Tergugat sejak didaftarkan pada Turut Tergugat, maka Penggugat sangat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek *KANGAROO* Daftar No. IDM000285464 atas nama Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. Pertimbangan Hakim Atas Pelanggaran Hak Merek Asing Terdaftar Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah perusahaan dari Negara Vietnam, yang bergerak di bidang usaha barang - barang elektronik dan juga sebagai pemilik merek dagang di dunia

internasional, sehingga Penggugat memiliki hak tunggal untuk menggunakan merek dagang *Kangaroo* di dunia maupun di Indonesia, yang berfungsi untuk membedakan hasil-hasil produksi *Kangaroo* Penggugat dengan hasil – hasil produksi Tergugat.

Kata *Kangaroo* atau Kanguru adalah merupakan nama hewan dari Negara Australia yang sengaja dijadikan merek dagang oleh Penggugat, dengan tujuan agar konsumen atau masyarakat luas dapat membedakan hasil - hasil produksi elektronik Penggugat yang berasal dari Negara Vietnam dengan hasil-hasil produksi elektronik Tergugat.

Merek Penggugat telah terdaftar di beberapa Negara di dunia, Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) di bawah No. IDM000285464 tanggal pendaftaran 17 Desember 2010 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11. sejak didaftarkannya merek *KANGAROO* Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Hal tersebut diatas Penggugat ketahui melalui jasa Media Referensi Indonesia sebagai perusahaan yang independen, telah melakukan *market survey* terhadap perdagangan barang elektronik merek *KANGAROO* Tergugat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yaitu dengan cara pencarian dan kunjungan ke toko-toko elektronik, pasar tradisional, pasar swalayan, maupun ke berbagai instansi dan otoritas negara, dan ternyata barang elektronik produksi dari Tergugat yang menggunakan merek *KANGAROO* Daftar No. IDM000285464 yang diproduksi oleh Tergugat, tidak ditemukan di perdagangan / di pasaran di wilayah hukum

Negara Republik Indonesia maka berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang - Undang R.I. No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek *KANGAROO* atas nama Tergugat Daftar No. IDM000285464 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11, berdasarkan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat di dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan sesuai dengan pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka merek *KANGAROO* atas nama Tjioe Lesiangi, dengan nomor IDM000285464 terdaftar tanggal 17 Desember 2010 mempunyai hak eksklusif selama 10 Tahun untuk digunakan atas kegiatan perdagangan barang dan dapat diperpanjang masa perlindungan hak eksklusifnya.

Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan : Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Hal tersebut Penggugat sudah seharusnya hasil investigasi Penggugat berupa hasil *survey* dari beberapa kota besar di Indonesia dan dari

lembaga *survey* yang valid dan dapat dipercaya, serta hasil investigasi Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara nyata didalam persidangan.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17. Setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa dengan seksama bukti-bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 yang menerangkan Merek *Kangaroo* milik Penggugat telah memiliki sertifikat di Negara Vietnam.

Pertama dengan nomor sertifikat 56629, tanggal 09 Mei 2003 diberikan berdasarkan A57006/QD-DK, tanggal 25 Agustus 2004, Kedua dengan nomor sertifikat 95390, tanggal 25 Januari 2005 diberikan berdasarkan 1693/QD-SHTT, tanggal 29 Januari 2008, Ketiga dengan nomor sertifikat 247600, tanggal 30 Nopember 2011 diberikan berdasarkan 39371/QD-SHTT, tanggal 03 Juli 2015, Keempat dengan nomor sertifikat 252017, tanggal 11 Desember 2012 diberikan berdasarkan 60110/QD-SHTT, tanggal 29 September 2015, Kelima dengan nomor sertifikat 252506 tanggal 14 Juni 2011, diberikan berdasarkan 62166/QD-SHTT, tanggal 7 Oktober 2015.

Berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9 yang menerangkan Merek *Kangaroo* milik Penggugat telah memiliki sertifikat dari Negara-Negara Lain yaitu Pertama Negara Kamboja Nomor KH/48818/13 tanggal 28 Juni 2012, Kedua Negara Australia Nomor 1466945 tanggal 22 Desember 2011, Ketiga Negara Cina Nomor 10830395 tanggal 28 September 2016, Keempat Negara Laos Nomor 24981 tanggal 29 Juni 2012.

Dari uraian tersebut diatas jelas merek *Kangaroo* milik Penggugat telah terdaftar di Negara Vietnam dan di beberapa Negara yaitu Kamboja, Australia, Cina, Laos, sedangkan di Indonesia Merek *Kangaroo* milik Penggugat belum terdaftar.

Berdasarkan bukti surat P-11 adalah bukti merek *KANGAROO* milik Tergugat yang telah terdaftar tanggal 12 Juli 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000285464 atas nama Tjioe Lesiangi Chandra pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga merek *KANGAROO* milik Tergugat mendapat perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 12 Juli 2011.

Penggugat mendalihkan bahwa merek *KANGAROO* milik Tergugat tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan merek *KANGAROO* milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan / atau jasa, sejak tanggal pendaftaran, hal ini berdasarkan bukti P-12, P-13 dan P-14 yaitu berupa hasil investigasi dari Laporan yang diberikan oleh Media Referensi Indonesia yang telah melakukan *market survey* atas perdagangan barang elektronik yang menggunakan merek *KANGAROO* milik Tergugat.

Berdasarkan bukti P-11 uraian barang/jasa Merek *KANGAROO* milik Tergugat adalah Kelas 11 yaitu Instalasi penerangan, Pemanasan, Penghasil Uap, Pemasakan, Pendinginan, Pengeringan, Penyegaran Udara, Pembagian Air dan Instalasi Kesehatan, yaitu Akumulator Kukus, Generator Gas, alat atau

instalasi penyaring, pemurni, penyalur dan pemanas udara atau air, *bath*/bak mandi, *ventilator*, kipas angin, *showerpan*, *shower tray*/dus pancuran, *wastafel*, *kloset*, kran air, tempat kencing (perlengkapan terpasang sanitas).

Segala bentuk kran-kran saluran pipa, bak cuci piring, tempat mandi uap yang dapat dibawa-bawa, alat penghangat, piring, lampu-lampu listrik, balak neon/kotak neon, rumah lampu bias, lampu busur, jalan, sepeda, mobil, *strongking* dan lampu bias, lampion, lampu ultraviolet dan lampu pembasmi hama bukan untuk medis, bola dan tabung lampu listrik, tempat mandi uap yang dapat dibawa-bawa, *otoklaf/panic* listrik, tungku-tungku pembakar dan masak, tungku kompor, panggangan/ovenan makanan.

Microwave untuk masak, bak air/bak mandi, alat penyejuk minuman, kaos lampu, sumbu/kompor, saringan air dan mesin pembuat kopi listrik, warmer listrik/wadah - wadah penghangat makanan, ceret listrik, *rice cooker*/pemasak listrik, kompor listrik, gas dan minyak, ketel air listrik, kepala kompor, *hair dryers*, lemari es, pemantik gas, alat pelunak makanan listrik, *air conditioner*, cetakan kue dan baskom listrik, alat pengering untuk kamar cud, instalasi penyiraman air dan instalasi pemurnian air dan penyaluran air/dispenser, peralatan dan instalasi pengawasan air, perlengkapan jet air berpusar dan *water heaters* (alat pemanas air) ovenan kue dan ovenan makanan.

Setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti P-12 dan P-13 tersebut *market survey* yang dilakukan hanya terhadap 2 (dua) kota saja yaitu Kota Surabaya sebahagian dan Kota Jakarta sebahagian dan dalam survey tersebut tidak menyebut barang-barang

tersebut diatas sebagaimana dalam bukti P-11 telah diuraian dalam pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Turut Tergugat seharusnya basil investigasi Penggugat berupa basil *survey* dari beberapa kota besar di Indonesia dan dari lembaga *survey* yang *valid* dan dapat dipercaya, serta basil investigasi Penggugat barulah dapat dibuktikan secara nyata didalam persidangan.

Dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menyatakan Merek *KANGAROO* milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar secara hukum dan harus ditolak seluruhnya.

Bukti-bukti lain yang belum dipertimbangkan menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat adalah pihak yang dikalahkan sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berbubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.666.000,- (Lima

juta enam ratus enam pulub enam ribu rupiah);⁶

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 oleh kami, Robert, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., dan Tafsir Sembiring Meliala, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat maupun tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 September 2018.

Mengadili Sendiri:

⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019, h. 2-3.

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek KANGAROO Daftar Nomor IDM000285464 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat Asal, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan di Indonesia sejak didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I.
3. Menyatakan hapus menurut hukum pendaftaran merek KANGAROO Daftar Nomor IDM000285464 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat Asal dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asal, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., untuk menghapus pendaftaran merek KANGAROO Daftar Nomor IDM000285464 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat Asal dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan penghapusan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara;⁷

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi; terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 27 September 2018, dihubungkan

dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan merek KANGAROO milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa tersebut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian dalam perdagangan barang dan/atau jasa terakhir, karena hasil survey beberapa kota besar (Jakarta, Surabaya) dari lembaga survey tidak valid.

Aalasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana 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 perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi VIETNAM AUSTRALIA REFRIGERATION ELECTRICAL

⁷ *Ibid*, h. 3-4.

ENGINEERING GROUP KOINT STOCK COMPANY tersebut harus ditolak.

Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi *Viet Nam Australia Refrigeration Electrical Engineering Group Koint Stock Company* tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

III. Kesimpulan

Perlindungan atas merek asing terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c mengatur mengenai larangan persamaan dengan merek terkenal untuk produk sejenis. Pengaturan larangan persamaan dengan merek terkenal diatur dengan peraturan pelaksana. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 21 ayat (2) huruf a mengatur mengenai larangan persamaan merek dengan nama orang terkenal.

Akibat hukum pendaftaran merek asing terdaftar di wilayah hukum Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019 bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan dari Negara Vietnam, yang bergerak di bidang usaha barang - barang elektronik dan juga sebagai pemilik merek dagang di dunia internasional. Adapun merek *Kangaroo* Penggugat telah terdaftar di beberapa Negara di dunia. Ternyata diketahui oleh Penggugat, bahwasanya Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah No. IDM000285464 tanggal pendaftaran 17 Desember 2010 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11.

Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019 Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang diajukan Penggugat untuk menyatakan Merek *Kangaroo* Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar secara hukum dan harus ditolak seluruhnya. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, ternyata putusan *Judex Facti* perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Agar dalam Undang-Undang Merek Terbaru ini lebih melindungi lagi atas merek-merek asing yang diperjual belikan di Indonesia.

Agar merek asing yang diperdagangkan di Indonesia tidak melanggar hak ekonomi dari pemilik hak.

Agar hakim yang memutus perkara terutama merek asing lebih melindungi pemilik hak yang sah sehingga para peniru tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Kesowo, 1995, ***Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia***, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Bambang Sunggono, 2003, ***Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

CST Kansil. ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980)

Gunawati, Anne. 2015. ***Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat***. Bandung: PT. Alumni.

H. OK Saidin, 2004, ***Aspek Hukum Kekayaan Intelektual***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Insan Budi Maulana; 1997, ***Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta***, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ishaq. ***Dasar-dasar Ilmu Hukum***. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009)

Paingot Rambe Manalu, 2000, ***Hukum Dagang Internasional***, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, ***Penelitian Hukum***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____. ***Pengantar Ilmu Hukum***. (Jakarta. Kencana. 2008)

Phillipus M. Hadjon, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)

Rachmadi Usmani, 2003, ***Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual***, Bandung: PT Alumni.

Setiono. ***Rule of Law (Supremasi Hukum)*** (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)

Soekardono, R, 1983, : ***Hukum Dagang Indonesia, Jilid I***, Dian Rakyat, Jakarta

Sudarga Gautama, 1986, **Hukum Merek Indonesia**, Cetakan kedua Alumni Bandung

Untung Suropati, 1999, **Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi**, Fak. Hukum UKSW, Salatiga

Wiratmo Dianggoro, 1997, **Pembaharuan UU Merek dan Dampak Bagi Dunia Bisnis**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2

B. Peraturan Perundang – Undangan

R Soebekti dan R Tjitrosudibyo, 1986, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta perubahan terbaru Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Keputusan Menteri Republik Indonesia No. M.02-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain

Keputusan Menteri Republik Indonesia No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1486 K/Pdt/1991

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 426 PK/Pdt/1994

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K/N/HaKI/2002

Reglement Industriële Eigendom 1912

C. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

D. Makalah dan Jurnal

Insan Budi Maulana, **“Kewenangan Polisi, PPNS, dan Jaksa Dalam Undang-Undang Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”**, Makalah disampaikan pada seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia(UII) kerjasama dengan Yayasan Klinik HKI, Yogyakarta, 4 Oktober 2000.

E. Internet

Anonim, “Seputar Pengertian Perlindungan Hukum”, Diakses melalui: seputar-pengertian.blog.spot.com > Hukum > Perlindungan, tanggal 13 November 2019 Pukul 10.10.

Bently and Sherman, <http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-merek-Indonesia-tradelaw-lawwellknown-hki>, diakses pada tanggal 13 November 2019, Pukul 13.00 WIB.

WIPO, Well-Known Mark, http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/marks/well_known_marks.htm, diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 13.00 WIB.