

STUDI PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS WAHL CLIPPER CORPORATION MELAWAN DISTRIBUTOR MEREK WAHL DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016)**Maeswadhita Julian P.**

Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Contact: 14410335@alumni.uui.ac.id**Diterima:** 10 November 2021**Direvisi:** -**Disetujui:** 10 Desember 2021**Hak Cipta:** ©2018**Halaman:** 57-76**ABSTRACT**

At the Central Jakarta District Court No. 57/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst. on December 17, 2015 which essentially rejected the Wahl Clipper Corporation lawsuit. The decision was strengthened by the result of cassation No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 on July 26, 2016 which essentially rejected the appeal filed by the Cassation Petitioner, namely Wahl Clipper Corporation itself. The case is still ongoing until the Review of Decision Number 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 on January 16, 2018, the party who feels aggrieved, namely Wahl Clipper Corporation has new evidence that can strengthen the evidence that the Petitioner is really harmed by the Respondent ; The author wants to examine the problems in this Legal Case Study, namely: 1. Is the analysis of judges' considerations regarding well-known brands in Indonesia in the Wahl Clipper Corporation case correct based on Law No. 15 of 2001 concerning Marks and Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications? 2. What are the legal consequences of the court's decision on the famous trademark lawsuit Number 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 in Indonesia?; After discussing and analyzing the trademark cancellation lawsuit between Wahl Clipper Corporation and Harry Sudjono, it can be concluded as follows: 1. The Supreme Court's decision Number 444K/Pdt.Sus-HKI/2016 regarding the Wahl Clipper Corporation's lawsuit against Harry Sudjono is inaccurate. 2. The decision of the Supreme Court Number 444K/Pdt.Sus-HKI/2016 which was ruled by the decision to be rejected, has no legal consequences. Because the judge rejected the Cassation application for the cancellation of the Mark.

Keywords: Wahl Clipper Corporation, Distributor Merk Wahl.

PENDAHULUAN

Posisi Kasus

Kasus ini adalah tindak lanjut dari putusan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.57/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst. pada 17 Desember 2015 yang intinya menolak gugatan *Wahl Clipper Corporation*. Putusan itu diperkuat dengan hasil kasasi No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 pada 26 Juli 2016 yang intinya pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu *Wahl Clipper Corporation* itu sendiri. Kasus masih berlanjut sampai ke Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 pada 16 Januari 2018, Pihak yang merasa dirugikan yaitu *Wahl Clipper Corporation* memiliki bukti baru yang dapat memperkuat bukti bahwa Pihak Pemohon memang benar-benar dirugikan oleh Pihak Termohon.

Penggugat atau Pemohon Kasasi atau badan hukum *Wahl Clipper Corporation* adalah pemakai pertama dan pendaftar pertama di dunia dan di Indonesia dari Merek Dagang Wahl untuk alat pemangkas rambut (hair clipper) dan untuk nama badan hukum *Wahl Clipper Corporation*. Arti dari *Wahl Clipper Corporation* itu sendiri adalah Clipper yang berarti "alat pemangkas" hanya menerangkan jenis barang yang pertama kali diproduksi, sedangkan corporation berarti "badan hukum". Wahl bukan kata biasa, melainkan nama keluarga dari Leo J. Wahl, pendiri *Wahl Clipper Corporation*, seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Illinois, yang berhasil merancang suatu penemuan inovatif untuk pamannya J. Frank Wahl, yang di masa itu memproduksi alat pemijat. Leo J. Wahl

melanjutkan usaha pamannya di mana ia mulai bereksperimen menciptakan alat pemangkas rambut listrik. Pada tahun 1920, perusahaannya telah menjual ribuan alat pemangkas rambut untuk salon yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Leo J. Wahl meninggal pada tahun 1957 dan ia telah mengajukan lebih dari 100 paten terkait invensi pemangkas rambutnya tersebut.

Hingga saat ini, *Wahl Clipper Corporation* sudah berusia 94 tahun dan dibawah oleh Gregory S. Wahl sebagai presiden dan CEO melanjutkan sukses Ayahnya, John F. (Jack) Wahl. *Wahl Clipper Corporation* adalah pemimpin industri produk-produk peralatan kecantikan internasional yang mempekerjakan lebih dari 2000 karyawan yang tersebar luas di Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Inggris, Jerman, Belanda, Hongaria, Jepang, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat. Produk-produk Wahl dijual di tidak kurang dari 165 negara di dunia. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa merek Wahl merupakan merek terkenal.

Dalam perjalanan bisnisnya, merek Wahl telah menghabiskan banyak biaya untuk melakukan investasi dan promosi guna memasarkan produk-produknya dan mendaftarkan merek dagangnya di banyak Negara Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, China, Costa Rica, Uni Eropa, Perancis, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Paraguay, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Vietnam.

Pada saat ini yang ditekankan ialah terkenalnya merek ini sudah didaftarkan

misalnya lebih dari 10 (sepuluh) negara termasuk Negara asal dan diberikan bukti mengenai pendaftaran ini. Bukti ini pada umumnya diajukan dengan menyerahkan suatu surat keterangan dari yang bersangkutan serta telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat di Negara asing yang berkepentingan pada merek itu dan inilah yang memuat keterangan mengenai telah berlangsungnya pendaftaran di Negara-negara lain di bawah nomor bersangkutan dan tanggal bersangkutan serta diumumkan dalam pengumuman resmi merek-merek bersangkutan. (Gautama, 2002).

Pendaftaran tersebut dilakukan dalam beberapa kelas merek, yaitu kelas 3, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 16 kelas 17, kelas 20, kelas 21. Di Indonesia terdaftar kelas 8 yaitu perkakas dan alat tangan seperti alat cukur dengan nomor daftar merek IDM000208859 dan kelas 10 yaitu perkakas dan alat pembedah nomor daftar IDM000208858. (Basari, 2018).

Tergugat pernah menjadi distributor/agen Peggugat untuk penjualan produk Wahl di Indonesia pada tanggal 9 Maret 2006 sampai dengan 1 Desember 2009 berdasarkan *Distributor Agreement* tanggal 10 April 2006. Pada waktu itu Tergugat berdagang di bawah nama Jaya Utama. *Distributor Agreement* tersebut telah diakhiri pada tanggal 12 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya tidak diperpanjang lagi berdasarkan Pasal/Angka 10 alinea kesatu huruf k *Distributor Agreement*. tertulis kewajiban Tergugat sebagai berikut:

"Distributor shall acknowledge at all times

"Company's exclusive right, title, and interest in and to its patents and trademarks and shall not at any time do or cause to be done any act contesting or impairing any part of such right, title, and interest. Distributor shall not represent that it has any ownership interest in company's trademarks or registrations thereof. Distributor shall, in every reference to the trademarks in advertising or elsewhere, clearly indicate company's ownership of the trademarks."

Tergugat seringkali mencoba mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek dagang lain yang semuanya mengandung kata Wahl, namun permohonan tersebut ditolak oleh Turut Tergugat atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek, baik ditolak secara langsung maupun ditolak karena keberatan Peggugat. Tergugat telah melakukan pendaftaran beberapa merek dagang yang mengandung kata Wahl atas nama Tergugat, baik yang sudah terdaftar maupun yang dalam proses pendaftaran, yaitu:

- a. Wahl Erope Nomor Daftar IDM000361726 tanggal 18 Juli 2012;
- b. Wahl Erope Nomor Daftar IDM000389890 tanggal 19 Juni 2013;
- c. Wahl Ionic Nomor Daftar IDM000293430 tanggal 14 Februari 2011;
- d. Wahl Europe Nomor Daftar IDM000249379 tanggal 31 Mei 2010;
- e. Wahl By Sunshine Nomor Agenda D00-2007-035274 tanggal 29 Oktober 2007;
- f. Wahl Europe Nomor Agenda D00-2010-041985 tanggal 22 November 2010;

Peggugat sangat berkeberatan terhadap

pendaftaran merek-merek dagang Tergugat pada angka 6, karena semuanya mengandung kata Wahl sebagai unsur yang menonjol (*essential part*) sehingga menyerupai nama badan hukum *Wahl Clipper Corporation* Penggugat dan didasarkan atas iktikad tidak baik, yaitu meniru dan/atau membonceng merek Wahl Penggugat yang *notabene* bekas prinsipalnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 6

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
- b. 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;*
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*

Berdasarkan pasal tersebut terdapat isi pasal yang dikesampingkan oleh hakim dalam menerapkan putusan. Hal ini tidak

hanya terbatas pada keadaan di mana ada hubungan hukum antara prinsipal dengan agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara Internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dalam Daftar Umum Kantor Hak Milik Perindustrian (sekarang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna Undang Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakanakan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli.

Amar Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WAHL CLIPPER CORPORATION**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan rangkaian uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan pada Studi Kasus Hukum ini yaitu:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim mengenai merek terkenal di Indonesia dalam kasus *Wahl Clipper Corporation* sudah benar berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengadilan atas gugatan merek terkenal Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 di Indonesia?

TUJUAN PENULISAN

1. Untuk memberikan analisis pertimbangan hakim mengenai merek terkenal di Indonesia dalam kasus *Wahl Clipper Corporation* sudah benar berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengadilan atas gugatan merek terkenal Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 di Indonesia.

METODOLOGI

Artikel ini merupakan penelitian studi kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, yang bersifat kumulatif-kritis.

HASIL DAN ANALISA HUKUM

Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pengaturan Merek Terkenal di Indonesia dalam Kasus *Wahl Clipper Corporation* berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek dapat digunakan sebagai pembeda antar satu produk dengan produk yang lain, merek juga dapat mencegah persaingan tidak sehat dalam dunia perdagangan. Karena, dengan merek, produk barang atau jasa sejenisnya dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immaterial yang tak dapat memberikan apa pun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial. (Saidin, 2015).

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta. (Saidin, 2015).

Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya

desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda. (Saidin, 2015).

Sejarah pengaturan merek di Indonesia telah mengalami perubahan berkali-kali. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan perkembangan keadaan dan kebutuhan yang semakin banyak. Selain itu, perkembangan zaman khususnya perkembangan di bidang perdagangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi pun arusnya meluas seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga terjadi perubahan yang cukup banyak untuk tetap dapat melindungi merek-merek di Indonesia pada khususnya.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diberikan suatu definisi tentang merek yaitu; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, suunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Saidin, 2015).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suraa, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan

perdagangan barang dan/atau jasa.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dijelaskan secara jelas apa fungsi dari merek. Tetapi dalam pengertian merek, terdapat penjelasan bahwa merek dapat digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum.

Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek itu ada 3 (tiga) yaitu: (Purwadi, 1992).

- a. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha yang karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
- b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
- c. Fungsi sugesti, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain. (Saidin, 2015). Pada prinsipnya perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik (good faith). Prinsip iktikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek

sebagai salah satu alasan absolut (*absolute grounds*), namun itikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar. (Jened, 2015).

Kriteria merek terkenal di Indonesia menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek berdasarkan tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal, adalah sebagai berikut:

- a. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- b. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- c. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- d. Jangka waktu penggunaan Merek;
- e. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- f. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- g. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- h. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Penetapan sebagai merek terkenal ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan dengan memperhatikan semua keadaan

(*circumstance*) yang mendukung pengakuan sebagai merek terkenal. (Hidayah, 2012).

Perlindungan khusus merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik *ex officio* ataupun atau permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli. (Saidin, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, unsur itikad tidak baik hanya dapat dipergunakan oleh pengadilan, yang menyebabkan banyak kelemahan dalam memberikan perlindungan bagi pemegang merek. Prinsip penerimaan pendaftaran merek adalah *first to file* artinya siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar ini benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya. (Purba, 2005).

Terdapat kaidah fundamental dalam rangka perlindungan hukum merek terkenal yang berlaku secara universal ialah bahwa senantiasa, dan *self-evident*, terdapat atau terkandung unsur *bad faith* atau itikad tidak baik jika terjadi persamaan pada pokoknya/pada keseluruhannya antara suatu merek dengan merek terkenal. (Kurnia, 2010).

Untuk kategori merek terkenal, di Indonesia menganut pendaftaran merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan,

karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*).

Perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 4 dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Sedangkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Sedangkan di dalam pada pasal 6 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pasal 37 ayat (2) dijelaskan bahwa permohonan Perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

Perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hanya saja terdapat penambahan sedikit

yaitu terdapat pada Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 76 ayat (2) Yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (2) Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Merek terkenal merupakan isu yang paling kontroversial di bidang merek. Maka tidak sedikit pula masalah atau kasus yang muncul menyangkut merek terkenal. Tidak sedikit pula kasus yang sampai ranah pengadilan. Salah satu contoh kasus mengenai merek terkenal adalah kasus *Wahl Clipper Corporation* perusahaan berasal dari Amerika melawan distributornya yang bernama Harry Sudjono yang merupakan WNI.

Wahl Clipper Corporation dan Harry Sudjono melakukan kerja sama keagenan barang alat cukur. Kasus bermula dari Harry Sudjono atau Tergugat atau distributor *Wahl Clipper Corporation* yang ada di Indonesia melakukan tindakan yang dinilai merugikan pihak penggugat atau *Wahl Clipper Corporation*. Tergugat memiliki itikad tidak baik karena memanfaatkan keterkenalan merek *Wahl* untuk dijadikan nama produk miliknya. Tergugat juga tercatat telah seringkali mencoba mengajukan permohonan merek-merek dagang lain yang semuanya

mengandung kata Wahl. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, baik secara langsung maupun ditolak karena keberatan penggugat. Merek Wahl juga telah didaftarkan sejak tahun 2009 dalam dua kelas, yakni kelas 8 (perkakas dan alat tangan) dan kelas 10 (perkakas dan alat bedah).

Kasus ini adalah tindak lanjut dari putusan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.57/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst. pada 17 Desember 2015 yang intinya menolak gugatan *Wahl Clipper Corporation*. Putusan itu diperkuat dengan hasil kasasi No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 pada 26 Juli 2016 yang intinya pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu *Wahl Clipper Corporation* itu sendiri. Kasus masih berlanjut sampai ke Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 pada 16 Januari 2018, Pihak yang merasa dirugikan yaitu *Wahl Clipper Corporation* memiliki bukti baru yang dapat memperkuat bukti bahwa Pihak Pemohon memang benar-benar dirugikan oleh Pihak Termohon sehingga permohonan tersebut dapat diterima. Terdapat inkonsistensi hasil putusan dalam putusan kasus ini.

Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2015/ PN Niaga Jkt.Pst. menolak gugatan yang diajukan *Wahl Clipper Corporation* untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. *Judex facti* menyatakan bahwa bukti-bukti Penggugat tidak memiliki kekuatan

pembuktian karena yang diajukan ke pengadilan hanya berupa *photocopy/print out*. Selain itu, hakim juga mengesampingkan fakta bahwa Wahl merupakan merek terkenal. Selain itu juga terdapat unsur itikad tidak baik dari Termohon yang merugikan Penggugat.

Putusan tersebut diperkuat dengan hasil kasasi Nomor 444 K/Pdt.SusHKI/2016 yang tetap menolak permohonan Kasasi Pemohon atas dasar putusan *Judex facti* mengenai alat bukti surat tidak salah dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon harus ditolak. Untuk kedua kalinya hakim mengesampingkan keterkenalan merek Wahl. Realitanya sudah membuktikan bahwa Termohon memiliki itikad tidak baik terhadap Pemohon. Selain itu juga hakim tidak memperhatikan bahwa bukti surat yang diajukan sudah dilakukan legalisasi sesuai asli oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pertimbangan hakim kurang tepat, karena hakim mengesampingkan bukti bahwa Wahl merupakan merek terkenal. Bahwa merek Wahl sudah ada sejak tahun 1920 dan sudah tersebar di berbagai negara seperti Argentina, Brasil, Australia, Kanada, China, Inggris, Jerman, Belanda, Hongaria, Jepang, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat. Dengan adanya promosi yang gencar dan besar-besaran untuk memasarkan produknya, *Wahl Clipper Corporation* mendaftarkan merek dagangnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Selain 15 (lima belas) negara yang telah disebutkan diatas terdapat beberapa negara lain yaitu Costa Rica, Uni

Eropa, Hong Kong, India, Malaysia, Perancis, Meksiko, Paraguay, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, dan Vietnam. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Sedangkan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan. (Kliklegal, 2017).

Pertimbangan hukum hakim kurang tepat dalam memberikan hasil putusan kasasi ini.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa surat-surat bukti fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya merupakan alat bukti yang sah. Bahwa oleh karena surat-surat bukti Pemohon Kasasi telah melalui proses notarisasi dan/atau legalisasi yang benar, maka surat-surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan Pemohon Kasasi adalah pemilik sekaligus pendaftar pertama merek Wahl dan Termohon adalah pihak yang beritikad tidak baik. Dalam kasus ini terdapat surat-surat bukti yang dilegalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, surat-surat bukti yang dinotarisasi oleh Notary Public di Illinois, Amerika Serikat berikut terjemahannya oleh penerjemah tersumpah, surat-surat bukti dokumen elektronik (*print-out*), dan surat-surat bukti berupa fotokopi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam sidang sebelumnya. Berdasarkan surat-surat tersebut sudah lebih dari cukup untuk dijadikan bukti bahwa hakim salah dalam membuat pertimbangan hukum hakim baik *Judex facti* maupun di tingkat kasasi.

Hakim juga tidak menggunakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai bahan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan. Bahwa mereka tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam kasus ini sudah terbukti bahwa Harry Sudjono sebagai Tergugat atau Termohon Kasasi telah sengaja melakukan pendaftaran merek dengan menyamakan nama merek miliknya dengan merek terkenal.

Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis serta barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau indikasi geografis terdaftar. Selain itu, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur mengenai hal tersebut, bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Sistem tersebut menegaskan bahwa orang yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu atau pertama kali maka dialah yang berhak atas hak merek tersebut (*first to file*). Dalam kasus ini, *Wahl Clipper Corporation* sudah mendaftarkan merek *Wahl* di Indonesia sejak tahun 2009. Walaupun tergugat sempat mendaftarkan merek miliknya yang menggunakan unsur kata “*Wahl*” sebelum tahun 2009, hal itu tidak dapat dibenarkan. Karena walaupun didaftarkan pada tahun 2009, berlaku perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap diakui, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*).

Peninjauan kembali kasus *Wahl* pada tanggal 16 Januari 2018 berlanjut dan pertimbangan hukum hakim sebagai berikut, bahwa terbukti terdapat

persamaan secara keseluruhannya/identik antara merek *Wahl* milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dengan *Wahl* merek Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali, kata dan bunyi maka terbukti terdapat itikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali membonceng merek terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan yang merupakan nama Perusahaan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa itikad tidak baik Tergugat juga terbukti, Tergugat pernah sebagai/menjadi distributor/agen Penggugat untuk penjualan produk *Wahl* di Indonesia pada tanggal 9 Maret 2006 sampai dengan 1 Desember 2009 Tergugat berdagang di bawah nama *Jaya Utama*.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali *Wahl Clipper Corporation* tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Juli 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Atas Gugatan Merek Terkenal *Wahl* (selaku Penggugat atau Pemohon Kasasi) terhadap Distributor Merek *Wahl* di Indonesia (selaku Tergugat atau Termohon Kasasi)

Yang menjadi pokok utama permasalahan dari kasus ini adalah adanya itikad tidak

baik dari Tergugat atau Termohon Kasasi untuk mendompleng ketenaran merek Wahl sehingga merugikan pihak Penggugat atau Pemohon Kasasi. Seseorang yang melakukan pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal tiada lain telah memiliki itikad buruk untuk membonceng (*passing off*) ketenaran merek terkenal tersebut. Tentang isu ini MA dalam kasus yang sama di atas menyatakan: (Kurnia, 2010).

“Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari termohon peninjauan kembali I untuk mendaftarkan merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng dari ketenaran merek pemohon peninjauan kembali serta memperdaya khalayak ramai tentang asal dan kualitas hasil-hasil termohon peninjauan kembali I, sehingga dapat dipastikan bahwa tanpa diilhami nama dagang yang sudah termasyhur dari merek dagang pemohon peninjauan kembalilah, termohon peninjauan kembali I, tidak akan terpikir untuk mendaftarkan merek no. 191.775.” (Gaotama & Winata, 1997).

Pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga, dengan dasar alasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak pendaftarannya. Meskipun Undang-undang sudah mengatur ketentuan pendaftaran merek sedemikian rupa, namun pada

praktiknya seringkali timbul beberapa masalah dalam pemeriksaan merek. Paling menonjol adalah yang berkaitan dengan “itikad baik” dan “persamaan”. Bagaimana menentukan ada tidaknya suatu itikad baik dan persamaan merek, persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya seperti diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah hal yang tidak mudah. (Mardianto, 2011).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad baik. Dalam penjelasannya disebutkan, pemohon yang beritikad 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 itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. (Retnowati, 2008).

Dengan adanya banyak kasus merek yang terjadi di Indonesia ini, mulai dari membonceng merek terkenal, meniru, bahkan menjiplak demi meraih keuntungan yang lebih dari berbuat curang, pemerintah berupaya untuk melindungi merek yang sudah ada atau sudah terdaftar terlebih dahulu. Upaya pemerintah untuk melindungi merek-merek tersebut adalah dengan melakukan Pembatalan merek atau Penghapusan merek. Kedua hal tersebut akan dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara apabila kasus tentang merek tersebut sampai ke ranah Pengadilan.

Alasan Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal HKI adalah Pertama, merek terdaftar tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HKI, seperti: larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kedua, merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pendaftarannya.

Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan pihak yang berkepentingan dengan alasan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang memiliki kewenangan mengadili gugatan penghapusan maupun gugatan pembatalan merek terdaftar adalah Pengadilan Niaga.

Setiap merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik akan diberi tindakan atas hal yang dilakukannya seperti penghapusan merek. Terdapat tiga macam penghapusan merek yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek

Direktorat merek diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan represif, yang secara *ex officio* dilakukan berdasarkan kuasa yang diberikan Undang-Undang dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek. Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memperingatkan apabila Direktorat Merek hendak mengambil tindakan menghapus pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, selain harus berdasarkan pada alasan yang sah menurut Undang-Undang, juga mesti didukung oleh bukti yang cukup bahwa:

- (1) *Merek tidak dipergunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;*
- (2) *Merek yang digunakan untuk jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.*

Pasal 72 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri. Dapat dilakukan pembatalan apabila memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis, bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo

yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

b. Penghapusan Merek terdaftar atas permintaan pemilik merek

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan bahwa permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal. Permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek ini dapat diajukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya karena mereknya dianggap sudah tidak digunakan lagi. Permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Merek dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

Pasal 72 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Apabila merek masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara

tertulis oleh penerima lisensi.

c. Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan

Dengan adanya penghapusan merek atas permintaan pihak ketiga, pembuat Undang-Undang menghendaki selain pemilik merek dan Direktorat Merek yang dapat melakukan penghapusan merek, control dari masyarakat juga diperlukan tentang pelaksanaan merek yang telah didaftarkan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga menurut Undang-Undang dapat siapa saja termasuk instansi pemerintah termasuk juga penuntut umum. Direktorat merek pun dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada Pengadilan, apabila Direktorat Merek beranggapan akan lebih tepat mengajukan gugatan ke Pengadilan dari pada bertindak atas prakarsa sendiri. Dengan demikian Direktorat Merek dapat meminimalisasi risiko yang mungkin akan timbul. (Retnowati, 2008). Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 membedakan antara penghapusan merek dan pembatalan merek terdaftar. Penghapusan merek dan pembatalan merek terdaftar pada hakikatnya adalah sama, yaitu mencoret merek terdaftar tersebut dalam daftar umum merek. (Margono & Longginus, 2002). Baik penghapusan maupun pembatalan sama-sama jatuh menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga. Begitu

pula dengan upaya hukum, apabila telah diputus oleh Pengadilan Niaga, maka hanya bisa langsung dimintakan kasasi dan tidak bisa banding. Dari segi prosedur pembatalan merek hanya dapat ditempuh melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, sedangkan dalam penghapusan merek, penghapusan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu penghapusan atas permintaan milik, penghapusan atas prakarsa Direktorat Merek dan penghapusan atas putusan pengadilan. Persyaratan pada gugatan penghapusan merek, pihak ketiga yang sudah terdaftar. (Harahap, 1996).

Dalam pembatalan merek hak untuk mengajukan gugatan terbatas dalam jangka waktu 5 tahun. Lewat jangka waktu tersebut, tertutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan pembatalan, kecuali atas merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum tidak diperlukan jangka waktu, untuk pembuktian, sudah jelas objek yang harus dibuktikan berbeda antara penghapusan dan pembatalan merek.

Sedangkan pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Serta gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan merek tersebut berlaku secara

mutatis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

Dari penjelasan diatas, jelas perbedaan antara penghapusan dan pembatalan merek menurut Undang-Undang merek di Indonesia. Pengaruh TRIPs bagi Indonesia tidak dapat diragukan lagi telat menjadi pendorong utama dibalik aktifnya kegiatan pembuatan perundang-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme dibidang HKI khususnya Merek. (Damian, 2003).

Dalam memutus gugatan pembatalan merek karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, majelis hakim menggunakan kualifikasi merek terkenal sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Faktor-faktor penilaian untuk menentukan kualifikasi merek terkenal sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam menilai pengetahuan umum masyarakat, tidak dipersoalkan apakah keterkenalan suatu merek harus meliputi pengetahuan umum masyarakat untuk tingkatan tertentu, atau meliputi keterkenalan oleh masyarakat umum secara luas.
- 2) Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran. Penggunaan merek yang sangat lama serta memiliki pemasaran dan distribusi produk yang berkualitas di berbagai Negara akan meningkatkan reputasi suatu merek. Keterkaitan bahwa pengetahuan umum masyarakat diperoleh dari adanya hasil adanya promosi gencar.

- 3) Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya.
- 4) Bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara. Dalam salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa merek terkenal adalah suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, di mana telah beredar ke luar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara.
- 5) Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri dan independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Dalam kasus Wahl ini, terbukti bahwa Tergugat atau Termohon Kasasi telah melakukan itikad tidak baik karena membonceng ketenaran merek Wahl tersebut. Sehingga tidak salah apabila kasus ini sampai ke ranah pengadilan. Tetapi yang menjadi janggal dari penyelesaian kasus ini, hakim tidak menggunakan beberapa bukti untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara antara *Wahl Clipper Corporation* melawan Harry Sudjono ini.

Pada tingkat Pengadilan Niaga, hakim menolak gugatan yang dilaungkan *Wahl Clipper Corporation*. Hakim tidak mau menerima bukti sertifikat kepemilikan merek Wahl dengan alasan hanya berbentuk photocopy saja. Selain itu, hakim juga mengesampingkan fakta bahwa Wahl

merupakan merek terkenal. Dari 2 (dua) alasan tersebut, sebenarnya hakim sudah dapat memberikan putusan bahwa merek-merek yang didaftarkan Tergugat atau Termohon Kasasi seharusnya dibatalkan karena telah melanggar norma.

Pada tingkat Kasasi, putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkraht. Dalam pertimbangan hukum hakim juga tidak melihat ketenaran merek Wahl tersebut dan tetap menolak permohonan kasasi yang dilaungkan *Wahl Clipper Corporation*. Dengan alasan bahwa *Judex Facti* sudah benar. Atau tidak ada kesalahan dalam mencari fakta pada saat masih di tingkat Pengadilan Niaga. Sehingga pihak dari Wahl masih merasa dirugikan dengan adanya putusan ini. Akibat hukum yang muncul seharusnya adanya pembatalan merek Wahl Eropa Nomor Daftar IDM000361726, Wahl Eropa Nomor Daftar IDM000389890, Wahl Ionic Nomor Daftar IDM000293430, Wahl Europe Nomor Daftar IDM000249379. Dan hakim dapat memerintahkan Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat merek untuk mecoret 4 (empat) merek tersebut.

Permohonan kasasi ditolak atau gugatan ditolak, maka secara otomatis merek-merek tersebut masih diakui dan masih dapat digunakan oleh Tergugat walaupun sudah dianggap meniru atau membonceng merek terkenal yang sudah ada dan sudah didaftarkan.

Karena merasa masih dirugikan dengan putusan Kasasi tersebut. Pemohon kasasi atau *Wahl Clipper Corporation* mengajukan upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali. Hal ini dilakukan dengan

membawa sertifikat asli kepemilikan merek Wahl, sertifikat merek Wahl asli yang ada di Negara lain seperti Uni Eropa, Jepang, Meksiko, Singapura, Vietnam, Indonesia. Maka terbukti terdapat persamaan secara keseluruhannya/identik antara merek Wahl milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dengan Wahl merek Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali, baik dari kata maupun bunyi. Maka terbukti terdapat iktikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali membonceng merek terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan yang merupakan nama Perusahaan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali. Selain itu juga iktikad tidak baik Tergugat juga terbukti, Tergugat pernah sebagai/menjadi distributor/agen Penggugat untuk penjualan produk Wahl di Indonesia pada tanggal 9 Maret 2006 sampai dengan 1 Desember 2009 Tergugat berdagang di bawah nama Jaya Utama.

Pada Peninjauan Kembali, *Wahl Clipper Corporation* dimenangkan, maka merek-merek milik Harry Sudjono harus dibatalkan. Dengan dibatalkannya merek-merek tersebut akan muncul konsekuensi yaitu keluarnya putusan pengadilan. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak otomatis menghapus pendaftaran merek milik Harry Sudjono. Karena untuk menghapus merek-merek tersebut putusan itu harus disertakan ke Direktorat Jenderal HKI dengan alasan dilakukannya pencoretan merek. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang bahwa penghapusan merek itu dilakukan apabila adanya pencoretan dari daftar umum merek.

Maka dengan adanya putusan hakim tersebut, akan muncul akibat hukum yaitu pembatalan pendaftaran merek dagang Wahl Eropa Nomor IDM000361726, Wahl Eropa Nomor IDM000389890, Wahl Ionic Nomor IDM000293430 dan Wahl Europe Nomor IDM000249379 atas nama Tergugat atau Harry Sudjono. Serta memerintahkan Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek untuk mencoret pendaftaran merek dagang Wahl Eropa Nomor IDM000361726, Wahl 50 Eropa Nomor IDM000389890, Wahl Ionic Nomor IDM000293430 dan Wahl Europe Nomor IDM000249379 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah membahas dan menganalisis kasus gugatan pembatalan merek antara *Wahl Clipper Corporation* melawan Harry Sudjono, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 444K/Pdt.Sus-HKI/2016 mengenai gugatan *Wahl Clipper Corporation* terhadap Harry Sudjono kurang tepat. Bermula dari gugatan yang dilayangkan *Wahl Clipper Corporation* kepada Harry Sudjono di Pengadilan Niaga yang berakhir ditolaknya gugatan tersebut. Dikarenakan dalam pertimbangan hukum Hakim terdapat pernyataan bahwa Wahl tidak dapat membuktikan sertifikat kepemilikan merek yang asli. Sehingga, Tergugat atau Harry Sudjono tidak melakukan kesalahan dalam mendaftarkan merek-merek miliknya.

Tidak jauh berbeda dengan pertimbangan hukum hakim di tingkat Kasasi, hakim menolak permohonan

Kasasi yang dilayangkan *Wahl Clipper Corporation* dengan pertimbangan bahwa tidak ada kesalahan dalam *Judex Facti* Atau tidak ada kesalahan dalam mencari fakta pada saat masih di tingkat Pengadilan Niaga. Dengan ditolaknya permohonan Kasasi, maka secara otomatis merek-merek tersebut masih diakui dan masih dapat digunakan oleh Tergugat walaupun sudah dianggap meniru atau membonceng merek terkenal. Karena merasa masih dirugikan, *Wahl Clipper Corporation* mengambil upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali.

Di tingkat Peninjauan Kembali, hakim memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dengan kedua pertimbangan hukum di tingkat Pengadilan Niaga maupun di tingkat Kasasi. Bahwa terdapat surat-surat bukti baru (*novum*) yang berupa sertifikat-sertifikat merek *Wahl* di berbagai Negara yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan dan belum pernah diajukan sebelumnya dan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Serta adanya pertimbangan hukum hakim bahwa terbukti terdapat persamaan secara keseluruhannya atau identik antara merek *Wahl* milik Penggugat atau Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek-merek *Wahl* milik Tergugat atau Termohon peninjauan Kembali, baik dari kata dan bunyi, maka terbukti terdapat itikad tidak baik Tergugat atau Termohon Peninjauan Kembali untuk membonceng merek terkenal milik Penggugat atau Pemohon Peninjauan

Kembali. Maka terdapat pengelompokkan terhadap pertimbangan hukum hakim. Pertama, pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar ditolaknya permohonan gugatan di tingkat Pengadilan Niaga dan Kasasi. Kedua, pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar diterimanya permohonan Peninjauan Kembali.

Penulis sepakat dengan pertimbangan hukum hakim di tingkat Peninjauan Kembali. Karena memang dari awal kasus ini terjadi, terdapat itikad tidak baik dari Tergugat atau Termohon Peninjauan Kembali untuk membonceng ketenaran merek *Wahl*. Alasan lain dikuatkan dengan aturan mengenai merek terkenal dan itikad tidak baik dalam Undang-Undang yang mengatur tentang merek. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur hal yang sama mengenai permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain. Pasal 4 Undang-Undang Merek dan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis juga mengatur mengenai hal yang sama bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad baik.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 444K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang diputus

dengan amar putusan ditolak, tidak terdapat akibat hukum. Karena hakim menolak permohonan Kasasi pembatalan Merek tersebut. Sehingga konsekuensi yang harus diterima *Wahl Clipper Corporation* atau Pemohon Kasasi, yaitu Termohon Kasasi masih dapat menggunakan merek-merek miliknya. Tetapi terdapat akibat hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt.sus-HKI/2018 yang diputus dengan amar putusan diterima, dan sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Maka dengan adanya putusan Peninjauan Kembali tersebut, terdapat konsekuensi yang harus dilakukan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali, yaitu melakukan pembatalan merek miliknya. Tetapi pembatalan merek tersebut tidak sekedar berlaku dengan adanya suatu putusan pengadilan saja. Karena putusan pengadilan yang berisi pembatalan merek tersebut harus dilampirkan atau disertakan kepada Direktorat Jenderal HKI untuk dilakukan pencoretan merek terdaftar dalam daftar umum merek. Sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut serta pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek tersebut dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Pembatalan atau penghapusan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan Merek terdaftar diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum yang muncul dari kasus ini adalah adanya pembatalan merek berdasarkan putusan pengadilan dan disertai dengan pencoretan merek dagang *Wahl Eropé* Nomor IDM000361726, *Wahl Eropé* Nomor IDM000389890, *Wahl Ionic* Nomor IDM000293430 dan *Wahl Europe* Nomor IDM000249379

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumi.

Anny Retnowati. 2008. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana", *Jurnal Justitia Et Pax*. Yogyakarta: Atma Jaya.

Eddy Damian,dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung:

Penerbit PT.Alumni.

Khoirul Hidayah. 2012. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)*. Malang: UIN-Maliki Press.

M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press, Jakarta.

Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. 2002. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 1997. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suyud Margono dan Longginus. 2002. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Titon Slamet Kurnia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, Bandung: Alumni.

ARTIKEL/JURNAL ILMIAH

Agus Mardianto. 2011. "Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001". *Jurnal Dinamika Hukum*. Edisi September. Volume 11. Nomor 3.

Ari Purwadi. 1992. "Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen". *Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas*

Airlangga. Nomor 1 dan 2. Tahun VII. Jan-Feb-Maret.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 1 PK/Pdt.SusHKI/2018

DATA ELEKTORNIK

M. Taufikul Basari. 2018. "Produsen Alat Cukur Wahl Clipper Kalahkan Pengusaha Lokal di MA". <http://kabar24.bisnis.com/read/20180319/16/751504/produsen-alat-cukur-wahlclipperkalahkan-pengusaha-lokal>, Diakses pada tanggal 16 April 2018.

Klik Legal. 2017. "Merek Terkenal, Perbandingan UU Merek Lama dan Baru, 2017". <https://kliklegal.com/merek-terkenal-perbandingan-uu-merek-lama-dan-baru/> Diakses pada 1 Juli 2018.