

**PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR SEBAGAI NAMA BADAN HUKUM
DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK DAN UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Makalah

Oleh

Muhamad Amirulloh

NIP. 132 296 800



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2008**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan makalah tentang Penggunaan Merek Terdaftar Sebagai Nama Badan Hukum Di Indonesia Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ini.

Penyusunan makalah ini dimaksudkan untuk mengkaji apakah penggunaan merek terdaftar sebagai nama badan hukum oleh pihak lain tanpa ijin dapat dibenarkan menurut UU Merek dan UU Perseroan di Indonesia..

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara moril dan materil sehingga penyusunan makalah ini dapat diselesaikan.

Kami sadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran akan kami terima dengan tangan dan hati terbuka. Semoga makalah ini dapat bermanfaat .

Bandung, September 2008

Muhamad Amirulloh
NIP. 132296800

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
BAB II PEMBAHASAN.....	4
A. Hak Merek Sinko Milik Sinko Kogyo Co., Ltd Telah Dilanggar Dengan Penggunaan Nama Sinko Pada PT. Sinko Industries Indonesia Sebagai Nama Badan Hukum	4
B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Sinko Kogyo Co., Ltd Terhadap PT. Sinko Industries Indonesia Dalam Hal Penggunaan Merek Sinko Sebagai Nama Badan Hukum	14
BAB III PENUTUP	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak merek produk yang didaftarkan berasal dari nama badan hukum atau perusahaan yang merupakan produsen dari produk tersebut. Hal ini antara lain bertujuan untuk mempermudah mengingat merek produk tersebut dan juga untuk memperjelas asal produk atau produsen dari produk tersebut. Tidak jarang pula merek yang diambil dari nama suatu badan hukum atau perusahaan dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas produk yang umumnya berkualitas terjamin, sama terpercayanya dengan keberadaan dan bonafiditas perusahaan atau badan hukum tersebut.

Berbagai contoh perusahaan yang kemudian menggunakan nama perusahaannya sebagai merek antara lain adalah :

1. Honda untuk produk sepeda motor dan mobil, yang diambil dari nama perusahaan Honda Motor Company Jepang;
2. Toyota untuk produk mobil, yang diambil dari nama perusahaan Toyota Motor Company Jepang;
3. Aqua untuk produk minuman dalam kemasan, yang diambil dari nama perusahaan PT. Aqua Golden Mississippi.

Penggunaan nama badan hukum sebagai merek produk juga secara tidak langsung dapat menjaga kepentingan konsumen dari produk-produk bermerek palsu yang kualitas maupun produsennya ternyata berbeda.

Perlindungan akan kepentingan konsumen menjadi semakin penting mengingat dalam era globalisasi disyaratkan adanya produk-produk asli yang memiliki standardisasi produk demi keamanan dan kepuasan konsumen.

Berdasarkan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan nama badan hukum sebagai merek tersebut mendorong pula lahirnya bentuk-bentuk pelanggaran merek baru. Merek yang sudah terdaftar dan terkenal yang berasal dari nama suatu perusahaan, kemudian banyak digunakan sebagai nama badan hukum atau perusahaan lain yang memperoleh ide dari keberadaan dan keterkenalan merek tersebut. Hal ini menarik untuk dikaji mengingat situasi yang demikian berpotensi untuk terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan juga merugikan konsumen.

Salah satu contoh kasus yang akan dikaji adalah penggunaan merek "singo" milik Singo Kogyo Kabushiki Kaisha (Singo Co. Ltd.) sebagai unsur dari nama perusahaan PT. Singo Industries Indonesia. Permasalahan ini menjadi semakin jelas mengingat ternyata "Singo" adalah merek pendingin ruangan (AC) yang diproduksi oleh Singo Co. Ltd, sementara kemudian pihak lain mendirikan PT. Singo Industries Indonesia yang juga memproduksi AC dan sekaligus menggunakan kata "singo" sebagai merek produknya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, beberapa permasalahan yang diidentifikasi antara lain adalah :

1. Apakah hak merek Singo milik Singo Kogyo Co., Ltd telah dilanggar dengan penggunaan nama Singo pada PT. Singo Industries Indonesia

sebagai nama badan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas?

2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha (Sinko Kogyo Co., Ltd) terhadap PT. Sinko Industries Indonesia dalam hal penggunaan merek Sinko sebagai nama badan hukum ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hak Merek Sinko Milik Sinko Kogyo Co., Ltd Telah Dilanggar Dengan Penggunaan Nama Sinko Pada PT. Sinko Industries Indonesia Sebagai Nama Badan Hukum.

Kedudukan Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha (Sinko Kogyo Co. Ltd.) adalah sebagai pemegang hak merek yang sah berdasarkan sertifikat No. 317184 dan Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Merek/2001/PN.Jkt.Pst, tanggal 01 Februari 2002. Berdasarkan uraian dalam Bab I, jelas bahwa produk yang ingin dipasarkan oleh PT. Sinko Industries Indonesia mempunyai persamaan dengan merek Sinko milik Sinko Kogyo Co. Ltd.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa :

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Penggunaan merek Sinko oleh PT. Sinko Industries Indonesia melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a karena merek Sinko tersebut telah terdaftar di Dirjen HKI atas nama pemilik Sinko Kogyo Co. Ltd. Sinko

Kogyo Co. Ltd. mendaftarkan merek Sinko pada tahun 1996 dengan nomor 317184 untuk melindungi jenis atau kelas merek dagang No.11 yaitu Alat Pendingin Udara (AC), Alat Pembersih Udara, Alat Penguap Udara dan suku cadangnya. Pada tanggal 25 November 1999 PT. Sinko Industries Indonesia telah mengajukan permohonan merek Sinko untuk jenis barang berupa pesawat pengatur udara (*Air Conditioning*) kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dikarenakan Sinko Kogyo Co. Ltd. yang lebih dulu mendaftarkan merek Sinko, maka Permohonan PT. Sinko Industries Indonesia ditolak oleh Dirjen HKI. Selain itu PT. Sinko Industries Indonesia tidak ada izin dari pemilik merek Sinko yang sah yaitu Sinko Kogyo Co. Ltd.

Berdasarkan fakta-fakta, jelas bahwa merek yang digunakan PT. Sinko Industries Indonesia yaitu Sinko untuk produk AC mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek Sinko yang dimiliki oleh Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha (Sinko Kogyo Co. Ltd), karena jika dilihat dari bentuk dan nama merek yang digunakan pada produk tersebut adalah sama. Dengan demikian persamaan tersebut dapat menimbulkan kebingungan atau menyesatkan masyarakat. Seolah-olah AC merek Sinko tersebut diproduksi oleh perusahaan yang sama yaitu Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha (Sinko Kogyo Co. Ltd) sehingga melanggar prinsip bahwa merek harus mempunyai daya pembeda.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan persamaan pada keseluruhannya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya

persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Berdasarkan asas sama menyeluruh, perbandingan unsur merek benar-benar sama. Dengan cara mengcopy dari aslinya atau mereproduksi dari aslinya, diperoleh suatu persamaan yang total dan menyeluruh yang disebut *in imitation of genuine one*, sehingga terwujud suatu persamaan seluruh esensi merek. Selain itu juga meliputi persamaan total jenis barang. Barang yang dilindungi merek yang satu dengan yang lain, harus sama jenerik (*same generic*). Paling tidak, harus mengenai jenis barang yang berada dalam satu kelas.

Berdasarkan fakta-fakta merek AC Sinko hasil produksi Sinko Kogyo Co. Ltd yang ditiru oleh PT. Sinko Industries Indonesia, tidak mempunyai pembeda. Artinya disini PT. Sinko Industries Indonesia secara ekonomi telah merasakan keuntungan atas penggunaan merek Sinko yang sama dengan Sinko Kogyo Co. Ltd. Apalagi Sinko merupakan merek terkenal sehingga dianggap membonceng ketenaran merek tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Sinko sebagai pemilik merek yang sudah terkenal, karena tingkat pemasarannya luas serta produknya telah didaftarkan di beberapa negara di Asia seperti Korea, China, Taiwan, Thailand, Vietnam, Cambodia, Malaysia dan Australia. Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha (Sinko Kogyo Co. Ltd) tentu dirugikan atas penggunaan merek yang tanpa hak tersebut. Dengan kedudukannya sebagai pemegang hak atas merek "Sinko"

tersebut seharusnya Sinko Kogyo Co. Ltd dapat mengeksploitasi manfaat ekonomi dari merek tersebut. Karena merek juga sebagai sarana promosi bagi perusahaan yang memberikan jaminan nilai atau kualitas dari AC yang diperdagangkan. Oleh karena itu penggunaan merek Sinko harus dengan persetujuan atau izin Sinko Kogyo Co. Ltd terlebih dahulu, apalagi penggunaannya untuk tujuan komersil. Sedangkan antara Sinko Kogyo Co. Ltd dengan PT. Sinko Industries Indonesia tidak ada perjanjian pengalihan hak atas merek.

Yang paling fundamental dinilai, adanya maksud dan niat “membonceng” ketenaran dan reputasi merek orang lain. Dalam istilah hukumnya, pemakaian merek yang sangat mirip dengan merek orang lain dilakukan berdasarkan “itikad buruk” (*bad faith*) guna memperoleh keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*). Menurut ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”

Ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa suatu merek hanya dapat didaftarkan atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Itikad baik ini dijadikan suatu pegangan utama dalam meminta pembatalan terhadap pendaftaran merek. Jika ternyata ada itikad buruk sehingga hendak membajak merek orang lain, maka tidak dapat diberikan perlindungan dan dapat dibatalkan. Maka jelaslah PT. Sinko Industries Indonesia adalah pembajak yang ingin memanfaatkan ketenaran merek Sinko milik Sinko Kogyo Co. Ltd yang terkenal dan telah terdaftar.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001, 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 atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Sedangkan merek Sinko milik PT. Sinko Industries Indonesia tidak mempunyai unsur pembeda dengan merek milik Sinko Kogyo Co. Ltd., maka disini PT. Sinko Industries Indonesia beritikad tidak baik karena merek yang digunakannya menjiplak ketenaran pihak Sinko Kogyo Co. Ltd.

Sesuai dengan Article 16 Section (1) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* 1994 menyatakan bahwa hak dari pemilik merek yang telah terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izinnya untuk menggunakan lambang yang mirip untuk barang atau jasa yang sejenis dalam perdagangan yang mana telah terdaftar, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian. Seperti contoh kasus TANCHO, dalam kasus ini Mahkamah Agung menerapkan asas "*prior user has a better right*" dikaitkan dengan derajat merek TANCHO sebagai merek terkenal (*well-known mark*) paling tidak untuk kawasan Asia Tenggara. Karena berdasarkan fakta telah diperdagangkan secara luas di Philipina, Singapura dan Hongkong. Dan sejak tahun 1961 telah didaftarkan di negara-negara tersebut.

Selain merek Sinko digunakan untuk nama produk AC oleh PT. Sinko Industries Indonesia, digunakan pula untuk nama perusahaannya yang

berbentuk badan hukum yaitu PT. Dengan kemiripan tersebut dapat menimbulkan kebingungan atau menyesatkan masyarakat konsumen. Seolah-olah PT. Sinko Industries Indonesia sama dengan Sinko Kogyo Co. Ltd. Karena penggunaan nama Sinko oleh PT. Sinko Industries Indonesia dapat menimbulkan kesan bahwa seolah-olah Sinko Kogyo Co. Ltd dengan PT. Sinko Industries Indonesia adalah perusahaan yang sama padahal keduanya tidak mempunyai hubungan bisnis apapun, sehingga menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai.

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No.15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa :

"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak"

Pemakaian merek yang mirip dengan nama badan hukum terkenal milik orang lain oleh pihak yang tidak berhak harus ditolak, karena dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul kualitas barang yang memakai merek tersebut. Pemakaian nama merek terkenal sebagai nama badan hukum secara tidak sah dikualifikasikan sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik.

Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

“Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain”

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No.1 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pemakaian untuk nama perusahaan yang sudah ada dan dipakai terlebih dahulu, walaupun ada sedikit perbedaan tidak diperbolehkan. Hal itu akan membingungkan masyarakat. Misalnya, sudah ada perusahaan penerbitan PT Alumni Bandung, kemudian muncul perusahaan penerbitan baru yang nama perusahaannya adalah PT. Alumni Bandung. Nama yang baru ini tidak dibolehkan karena akan merugikan perusahaan yang sudah ada. Begitu pula dengan penggunaan nama PT. Sinko Industries Indonesia yang menggunakan nama Sinko yang sudah digunakan terlebih dahulu oleh Sinko Kogyo Co., Ltd.

Dalam Pasal 5 ayat (2) PP No.26 Tahun 1998 menyatakan bahwa :

“Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut:

- a. sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;
- b. sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut”

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No.26 Tahun 1998 menjelaskan bahwa dilarang memakai nama perusahaan yang serupa atau berasal dari merek perusahaan atau merek dagang orang lain yang sudah ada terdahulu dan sudah terdaftar di Kantor Merek, walaupun ada sedikit perbedaan. Hal ini

akan membingungkan masyarakat atau merugikan perusahaan pemilik merek. Misalnya, toko yang menjual berbagai macam sepatu diberi nama Toko Sepatu Bata. Bata adalah merek sepatu terkenal. Dengan menggunakan nama perusahaan "Sepatu Bata", perusahaan agen sepatu "Bata" akan dirugikan, masyarakat menjadi bingung mencari mana toko Sepatu Bata sebenarnya.

Nama perusahaan PT. Sinko Industries Indonesia yang meniru dari Sinko Kogyo Co.Ltd dengan memakai nama merek yaitu Sinko. Padahal antara Sinko Kogyo Co.Ltd dengan PT. Sinko Industries Indonesia tidak ada perjanjian pengalihan hak atas merek dan tidak memiliki hubungan bisnis apapun.

Inti nama dari Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha adalah Sinko Kogyo. Sedangkan Kabushiki Kaisha⁴² merupakan bahasa Jepang yang artinya perseroan terbatas. Disini Sinko Kogyo Co. Ltd menggunakan nama Sinko untuk merek dagang atau nama produknya yang berupa AC dan untuk nama perusahaannya. Begitupula dengan PT. Sinko Industries Indonesia yang menggunakan nama Sinko untuk nama produknya dan untuk nama perusahaannya/badan hukum tanpa izin terlebih dahulu dari Sinko Kogyo Co. Ltd.

Kriteria yang dipakai untuk penggunaan nama suatu Perseroan Terbatas atau badan hukum sampai sekarang ini adalah sebagaimana yang dipergunakan oleh Direktorat Perdata Departemen Kehakiman, yaitu :

⁴² Lihat Kamus Indonesia-Jepang, *Evergreen Japanese Course*, Edisi ke 7, Jakarta, 2000, hlm. 548.

1. Nama tidak boleh sama atau hampir sama dengan nama PT yang telah ada baik baik dari segi tulisan maupun pendengaran.
2. Nama harus cukup jelas sehingga dapat membedakan dengan nama yang lain (*voldoende onderscheidend zijn*) dan juga tidak boleh mengakibatkan timbulnya kekaburan (*verwaring opwakken*).
3. Nama yang dipakai tidak boleh bertentangan atau berlainan dari usaha yang sebenarnya yang dilakukan oleh PT (*feitelijke opzet*).
4. Bila dipakai nama seseorang dan itu bukanlah nama salah satu pendirinya, maka harus ada alasan yang wajar mengapa nama tersebut dipergunakan sebagai nama Perseroan Terbatas.
5. Nama para pahlawan dan/atau nama yang disucikan oleh bangsa Indonesia, tidak boleh dipakai sebagai nama PT.
6. Tidak boleh dipakai, nama/merek dari perusahaan asing (PT) yang didirikan di luar penanaman modal asing.

Sedangkan berdirinya PT. Sinko Industries Indonesia yang didirikan dengan kesepakatan antara Ong Group dan PT. Tehnika Perkasa Intilestari dengan Penanaman Modal Asing tanpa melibatkan Sinko Kogyo Co. Ltd sebagai pemilik atau pemegang hak merek Sinko, maka Sinko Kogyo Co.Ltd merasa dirugikan. Oleh karenanya penggunaan merek tersebut sebagai nama badan hukum harus dengan persetujuan atau izin dari pemegang hak merek terlebih dahulu, apalagi penggunaannya untuk untuk tujuan komersil.

Sebagai kasus pembanding ambil contoh kasus BONCAFE dengan putusan Mahkamah Agung No.038K/N/HaKI/2003, tanggal 7 Januari 2004 . Perusahaan BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd. suatu perseroan yang

berdiri sejak tahun 1962 yang berkedudukan di 208 Pandan Loop Singapore 128401. adalah pemilik merek BONCAFE & LOGO. Merek BONCAFE & LOGO terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat HaKI dengan nomor pendaftaran 430986 untuk barang kelas 30 dan No. 430985 untuk barang kelas 31 pada tanggal 20 Agustus 1999. BONCAFE & LOGO merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di negara Australia dan New Zealand. BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd sangat keberatan atas pendaftaran merek BONCAFE LOGO atas nama Evelina Natadihardja dengan No. 445024. oleh karena merek tersebut semata-mata hanya merupakan tiruan belaka dari nama perusahaan/nama badan hukum BONCAFE & LOGO milik BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd, karena mempunyai persamaan pada keseluruhan dan pada pokoknya dengan nama perusahaan/badan hukum dan merek dagang milik BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd, sehingga karenanya jelas terbukti adanya itikad tidak baik dari BONCAFE LOGO yang ingin membonceng ketenaran nama perusahaan/badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL Pte. Ltd.

Berdasarkan argumen-argumen hukum diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh PT. Sinko Industries Indonesia sudah tepat untuk dikategorikan sebagai pelanggaran merek, karena telah terjadi pelanggaran atas hak khusus dari Sinko Kogyo Co. Ltd sebagai pemilik atau pemegang hak merek.

B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Sinko Kogyo Co., Ltd Terhadap PT. Sinko Industries Indonesia Dalam Hal Penggunaan Merek Sinko Sebagai Nama Badan Hukum.

Adanya pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh PT. Sinko Industries Indonesia telah mengakibatkan kerugian baik secara moril maupun materil terhadap Sinko Kogyo Co. Ltd.

Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Dari tindakan tersebut maka masyarakat dirugikan, baik itu produsen maupun konsumennya, selain itu negara pun dirugikan.⁴³

Kerugian bisa berupa penurunan omzet penjualan, bisa juga berupa penurunan citra atau image dari Sinko Kogyo Co. Ltd. Selain itu Sinko merupakan suatu merek terkenal diperlukan kemampuan intelektual yang disertai dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit, maka sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum kepada Sinko Kogyo Co. Ltd. sebagai pemegang hak merek.

Dengan adanya kerugian yang diderita oleh Sinko Kogyo Co. Ltd maka ia dapat melakukan tegoran (*sommatie*) terlebih dahulu. Caranya memberikan tegoran terhadap pihak yang melakukan pelanggaran diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa tegoran itu harus

⁴³ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 201.

dengan "surat perintah" atau "akta sejenis"⁴⁴ yang berupa suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram, yang tujuannya untuk memberi peringatan kepada debitur yaitu PT. Sinko Industries Indonesia agar memenuhi kewajibannya dalam seketika atau dalam waktu yang ditentukan. Somasi tersebut diberikan agar PT. Sinko Industries Indonesia membayar ganti rugi dan menghentikan semua kegiatan yang dapat merugikan pihak Sinko Kogyo Co. Ltd. Jika somasi itu tidak diindahkan oleh PT. Sinko Industries Indonesia, maka Sinko Kogyo dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas dasar pelanggaran hak atas merek.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, maka Sinko Kogyo Co. Ltd. dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga atas perbuatan PT. Sinko Industries Indonesia yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dan gugatannya berupa :

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Dalam masa pemeriksaan dan dalam rangka untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan Sinko Kogyo Co. Ltd. selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan PT. Sinko Industries Indonesia untuk menghentikan produksi, peredaran, atau perdagangan barang yang menggunakan merek Sinko secara tanpa hak dan izin terlebih dahulu dari Sinko Kogyo Co. Ltd. Terhadap tuntutan penyerahan barang kepada

⁴⁴ Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 229

tergugat, hakim juga memerintahkan bahwa penyerahan barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.⁴⁵

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada Sinko Kogyo Co. Ltd, hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan (*Injunction*). Dalam Pasal 85 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak Sinko Kogyo Co. Ltd. dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak Sinko Kogyo Co. Ltd, yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Hal ini untuk mencegah PT. Sinko Industries Indonesia menghilangkan barang bukti.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada PT. Sinko Industries Indonesia dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya apabila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan.

⁴⁵ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 103.

Jadi Sinko Kogyo Co. Ltd dapat meminta hakim memerintahkan pihak PT. Sinko Industries Indonesia untuk menghentikan produksi, pengedaran dan kegiatan perdagangan lainnya yang berlangsung di PT. Sinko Industries Indonesia yang menggunakan nama Sinko sebagai nama produk dan sebagai badan hukum secara tanpa hak atau izin dari pemilik merek. Hal ini guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi pihak Sinko Kogyo Co. Ltd secara moril maupun materil.

Sinko Kogyo Co. Ltd. yang haknya telah dilanggar dapat juga menggugat PT. Sinko Industries Indonesia secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Penggunaan merek Sinko milik Sinko Kogyo Co. Ltd. sebagai nama badan hukum yang dilakukan oleh PT Sinko Industries Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan PT Sinko Industries Indonesia telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tentang adanya perbuatan melawan hukum⁴⁶ yaitu :

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan melawan hukum.

⁴⁶ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hlm 76

Selain dapat melakukan tindakan hukum melalui gugatan secara perdata, terhadap pelanggar hak atas merek juga dapat dikenakan tuntutan secara pidana. Hal ini secara tegas dalam Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal ini menentukan sanksi pidana bagi siapa saja termasuk pelanggar ketentuan ini adalah pelaku utama dan otak pelanggaran hak atas merek yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Sinko Industries Indonesia yang telah menggunakan merek Sinko milik Sinko Kogyo Co. Ltd sebagai nama badan hukum dan untuk barang produksinya tanpa izin terlebih dahulu dari pemegang hak merek. Ketentuan ini dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan PT. Sinko Industries Indonesia yang dalam kasus ini dapat disebut sebagai pelaku utama dari pelanggaran hak merek.

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 84 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa :

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Berdasarkan pasal ini, maka para pihak yang bersengketa selain dapat menyelesaikan melalui pengadilan, juga dapat melalui media luar pengadilan yaitu Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Pada prinsipnya, dengan negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa di antara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah ada kata sepakat disebabkan belum dibicarakan masalah tersebut.⁴⁷

Dalam kasus ini, Sinko Kogyo Co. Ltd. dapat menempuh jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu dengan cara negosiasi atau konsultasi yaitu melakukan koordinasi dengan pihak PT. Sinko Industries Indonesia untuk mencari solusi masalah tersebut. Apabila kedua upaya yang dilakukan oleh Sinko Kogyo Co. Ltd. tersebut tidak terdapat titik temu yang

⁴⁷ Munir Fuady *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 42.

baik maka Sinko Kogyo Co. Ltd dapat langsung menempuh tindakan hukum yaitu mengajukan PT. Sinko Industries Indonesia ke pengadilan.

Jadi, Sinko Kogyo Co. Ltd sebagai pemegang hak atas merek dapat melakukan tindakan hukum yaitu berupa tuntutan secara pidana ke Pengadilan Negeri, dan gugatan secara perdata ke Pengadilan Niaga. Selain itu pihak yang bersangkutan dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan analisis dalam Bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Article 16 Section (1) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 5 ayat (2) PP No.26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. Sinko Industries Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas merek karena dengan tanpa hak dan tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemilik merek dengan menggunakan merek Sinko milik Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha (Sinko Kogyo Co. Ltd.) yang sudah terdaftar di Daftar Umum Merek sebagai nama produk dan sebagai badan hukum.
2. Sinko Kogyo Co. Ltd dapat melakukan tindakan hukum sebagai berikut :
 - a. Somasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara.
 - b. Gugatan Perdata berdasarkan Pasal 76 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - c. Tuntutan Pidana berdasarkan Pasal 90 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - d. Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 84 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- J.T.C. Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999
- Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian 2 uku ke-8, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 1998
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- _____, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Sutantya R. Nadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, 1992.

Tim Lindsey, Eddi Damian, Simon Butt, & Tommy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2004

Peraturan Perundang-Undangan

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
1994

Paris Convention For The Protection of Industrial Property Rights 1883

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan
Pembantuan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement
Establishing the World Trade Organization*)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Sumber Lain

Varia Peradilan No.216, September 2003