



**KRITERIA MEREK TERKENAL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA  
DALAM KASUS SKYWORTH GROUP LTD DAN LINAWATY  
HARDJONO BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH RI NOMOR 32  
PK/Pdt.Sus-HKI/2018**

**Alya Nuzulul Qurniasari\*, Budi Santoso, Sartika Nanda Lestari**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [alyaanuzulul@gmail.com](mailto:alyaanuzulul@gmail.com)

**Abstrak**

Pemalsuan merek berimbas pada aspek ekonomi makro. Negara akan kehilangan sektor pajak penjualan dan banyak modal terbang ke luar negeri. Merek tidak hanya sebagai pembeda, namun juga berfungsi sebagai aset perusahaan khususnya merek terkenal. Oleh karenanya, merek terkenal merupakan *performance* bisnis yang handal dalam meraih keuntungan dan persaingan. Permasalahan penelitian ini yakni seperti apa kriteria merek terkenal menurut UU Merek dan peraturan internasional, perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek *Skyworth* dan bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini. *Skyworth* merupakan perusahaan terkenal. Untuk melindungi mereknya, Perusahaan *Skyworth* melakukan pendaftaran untuk kelas 16 pada tahun 2004. Namun pada tahun 2016, *Skyworth* melakukan pendaftaran untuk barang/jasa kelas 7, 9 dan 11 ditolak oleh Ditjen HKI karena Pihak Linawaty Hardjono telah mendaftarkan merek barang/jasa dengan kelas yang sama tanpa izin Perusahaan *Skyworth* pada tahun 2006. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian Merek *Skyworth* masuk dalam kriteria merek terkenal menurut UU Merek dan peraturan internasional (Konvensi Paris, TRIPs, WIPO). Perlindungan hukum yang digunakan adalah perlindungan hukum preventif dan represif. Dasar Pertimbangan hakim yaitu adanya kekhilafan hakim saat memutus perkara dan pada saat hakim menolak gugatan Penggugat. Saran yang diberikan adalah segera dibuat suatu register merek-merek terkenal sesuai kriteria dalam undang-undang maupun permenkumham, Ditjen HKI harus lebih tegas dalam bertindak terhadap pelaku pelanggaran merek dan sanksi pidana yang dijatuhkan harus setimpal dan sesuai undang-undang.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Hak Atas Merek; Merek Terkenal

**Abstract**

*Brand forgery impacts on macroeconomic aspects. The country will lose the sales tax sector and a lot of capital flies abroad. The brand is not only a differentiator, but also has a functions as an asset for companies, especially well-known marks. Therefore, a well-known marks is a reliable business performance in gaining profit and competition. The problem of this research is what are the criteria of a well-known marks according to the Trademark Law and international regulations, legal protection given to Skyworth brand owners and how the Judge's judgment is based on deciding this case . Skyworth is a well-known company. To protect its brand, Skyworth Company registered their brand for class 16 in 2004. But in 2016, Skyworth registered for goods / services for classes 7, 9 and 11 rejected by Ditjen HKI because Linawaty Hardjono had registered brands of goods / services with the same classes without the permission of Skyworth Company in 2006. The method used is a normative juridical method. The research specifications are descriptive analytical. The data collection technique in this study is library research with qualitative analysis methods. From the results of the research the*



*Skyworth Brand is included in the criteria of well-known marks according to the Trademark Law and international regulations (Paris Convention, TRIPs, WIPO). Legal protection used is preventive and repressive legal protection. Basic Judge consideration is the existence of an oversight judge when deciding the case and when the judge rejects the Plaintiff's claim. Suggestions given are immediately made a register of well-known marks according to the criteria in the law and Permenkumham, Ditjen HKI must be more assertive in acting against the perpetrators of brand violations and the criminal sanctions imposed must be appropriate and in accordance with the law.*

**Keywords:** Legal Protection; Trademark Rights; Well-known Trademark

## I. PENDAHULUAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berawal dari adanya pemahaman atas perlunya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, dan digunakan secara praktis. David I. Bainbridge mengatakan bahwa, *Intellectual property is the collective name given to legal right which protect the product of the human intellect.*<sup>1</sup>

Hak 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*).<sup>2</sup>

Hak merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang paling penting, untuk lancarnya perjalanan suatu bisnis dan persaingan usaha yang sehat, karena dengan adanya merek sebagai tanda pengenal sebuah produk, maka konsumen dapat mengetahui dan membedakan kualitas produk barang atau jasa yang akan digunakannya. Tanpa adanya merek konsumen akan kesulitan untuk menentukan mana produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersil, bahkan merek seringkali lebih bernilai dibanding dengan aset riil sebuah perusahaan.<sup>3</sup>

Pengertian Merek pada UU No. 20 tahun 2016 lebih detail menguraikan pengertian tentang merek, diuraikan bahwa merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,

<sup>1</sup>David I Brainbidge, *computers and the law*, cet. Ke-1, Pitmann Publishing, London, 1990, hlm.7.

<sup>2</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 16.

<sup>3</sup>Rahmi Janed, *Hukum Merek*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm. 3



kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat jelas bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.<sup>4</sup>

Di dalam UU Merek, merek yang dilindungi adalah merek terdaftar yang menimbulkan hak atas merek, di mana hak atas merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan demikian hak atas merek merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar.<sup>5</sup>

Secara internasional, kriteria merek terkenal juga terdapat dalam *Paris Convention* dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Menurut Pasal 16 ayat (2) *TRIPS Agreement* terdapat kriteria sifat keterkenalan suatu merek antara lain dengan memperhatikan

faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut. Sedangkan menurut *Paris Convention* kriteria merek terkenal tidak diatur secara baku. Kriteria untuk menyatakan suatu merek sebagai sebuah merek terkenal merupakan suatu hal yang ditentukan oleh masing-masing Negara. Pengertian merek terkenal hanya ada dalam hubungannya dengan pengetahuan atau pengenalan merek di kalangan tertentu masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan atau pengenalan yang didapat sebagai hasil promosi dari suatu merek.

Perluasan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Persetujuan *TRIPS* terdapat dalam Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Persetujuan *TRIPS*. Indonesia yang telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* terikat pula pada seluruh ketentuan dalam persetujuan *TRIPS*. Dengan demikian, berkaitan dengan perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, Indonesia harus melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk melindungi merek terkenal setidaknya sebagaimana standar perlindungan hukum yang diberikan Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Perjanjian *TRIPS*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Erma, Wahyuni, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta: YPAPI, 2011), hal.2.

<sup>5</sup>Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1977), hal.11

---

<sup>6</sup>Anne Gunawati, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT. Alumni), hlm.7.



Salah satu contoh kasus sengketa merek terkenal yang diangkat oleh penulis adalah kasus sengketa merek dagang antara *Skyworth Group LTD* dan Linawaty Hardjono selaku pemilik merek atas nama dan logo yang sama dengan perusahaan *Skyworth Group LTD*. Bahwa Penggugat dalam hal ini pihak *Skyworth Group LTD* adalah Perusahaan terkenal dari China yang mulai berdiri sejak Tahun 1988 berdasarkan bukti Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah China dan sudah lama dikenal di berbagai Negara di dunia, terdaftar untuk jenis barang kelas 07, 09, 11.

Penggugat menggugat kasus ini di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena pihak Linawaty Hardjono telah melakukan itikad tidak baik dengan meniru logo Skyworth milik penggugat dan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk jasa-jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis dengan jasa milik penggugat. Selain itu, akibat perbuatan tergugat, pihak penggugat tidak bisa mendaftarkan barang produksinya dalam kelas 7,9 dan 11 ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, *Skyworth Group LTD* melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam register Nomor: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, kemudian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dijatuhkan putusan dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Tergugat dihukum dengan

menghentikan promosi, distribusi dan atau pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kriteria merek terkenal milik *Skyworth Group LTD* sudah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan-peraturan internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada merek terkenal dalam kasus ini yaitu *Skyworth Group LTD* atas itikad tidak baik (*bad faith*) pihak Linawaty Hardjono?
3. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Perkara Nomor: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018?

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap



norma-norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.<sup>7</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum perdata khususnya hukum merek di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus.<sup>8</sup>

Spesifikasi yang digunakan adalah bersifat Deskriptif Analisis, yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>9</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif analisis, jadi data

yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis. Analisis kualitatif ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Kasus Posisi

*Skyworth Group LTD* (Penggugat) adalah perusahaan terkenal dari China yang mulai berdiri sejak tahun 1988 berdasarkan bukti sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah China untuk jenis barang elektronik yang terdapat di dalam kelas 07,09 dan 11.

Pada tanggal 13 Desember 2004 Pihak *Skyworth Group LTD* telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang dan logo *Skyworth* untuk kelas barang/jasa nomor 16 kepada Ditjen HKI dan telah menerbitkan sertifikat merek kepada Pihak *Skyworth Group LTD*. Tanpa persetujuan penggugat, pada tanggal 22 Desember 2006 Pihak Linawaty Hardjono telah mendaftarkan merek dagang dan logo *Skyworth* ke Kementerian Hukum dan HAM cq Ditjen HKI.

Pada tanggal 3 September 2014, Pihak *Skyworth Group LTD* telah melakukan pendaftaran merek untuk jenis klasifikasi barang nomor 7,9 dan 11 kepada Ditjen HKI, namun permohonan ini ditolak oleh Ditjen HKI karena mereka telah menerima pendaftaran merek barang dan jasa *Skyworth* dari Tergugat.

Atas perbuatan Linawaty Hardjono, Pihak *Skyworth* mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18

<sup>7</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) hal. 25

<sup>8</sup>Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

<sup>9</sup>Burhan Ashofa, *op. cit.*, hal.26

November 2015. Dalam persidangan di Pengadilan Niaga, Tergugat I dan Tergugat II melalui penasehat hukumnya mengajukan eksepsi. Namun Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan para Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Pemohon Kasasi (Linawaty Hardjono) melalui kuasanya, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2016. Mahkamah Agung pada akhirnya mengeluarkan putusan Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 8 Juli 2016 dengan amar putusan mengabulkan permohonan Kasasi Pihak Linawaty Hardjono dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015.PN Niaga Jkt.Pst;

Pada tanggal 28 Agustus 2017 Pihak Skyworth mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berdasarkan pertimbangan hakim, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Skyworth Group LTD dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan menghukum Tergugat untuk mengentikan promosi dan membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## **2. Tinjauan Umum Merek Terkenal**

Kriteria merek terkenal diatur dalam *World Intellectual Property*

*Organizations (WIPO)* yang disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:

- 1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
- 2) Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari penggunaan merek;
- 3) Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;
- 4) Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
- 5) Bukti pengakuan kepemilikan hak atas merek oleh badan yang berwenang seperti penetapan pengadilan yang memberitahukan kepemilikan yang sah atas merek terkenal;
- 6) Nilai merek.

Definisi tentang merek terkenal tidak diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2016, namun pengaturan merek terkenal dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, yang menyatakan penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam Penjelasan, dikatakan bahwa penolakan tersebut 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.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kriteria Merek Terkenal menurut UU No 20 Tahun 2016 dan Peraturan Internasional**

#### **a. Menurut UU No 20 Tahun 2016**

Tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Berdasarkan Penjelasan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal ialah:

1) Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan. Merek *Skyworth Group LTD* diperdagangkan pada kelas 16 (enam belas). Maka masyarakat yang berhubungan dengan kelas barang tersebut yang mengetahui secara pasti bahwa merek *Skyworth Group LTD* merupakan merek terkenal.

2) Reputasi merek karna promosi yang gencar gencaran. Merek *Skyworth* diperdagangkan di 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Negara maka merek ini sangat populer dalam jenis barang kelas 7, 9, 11, 16 di Indonesia.

3) Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa Negara. Mengenai investasi yang dilakukan

oleh *Skyworth Group* di 197 negara di dunia membuktikan bahwa logo dan merek *Skyworth* milik Penggugat sudah sangat dikenal di dunia internasional. Berikut beberapa Negara tersebut antara lain Swiss, Jerman, Rusia, Malta, Italia, Oman, Hongkong, Korea, Pilipina, Bahrain, Laos.

4) Bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia. Australia, Kelas 9, terdaftar Nomor 1020718, tanggal 15 September 2004. Amerika Serikat, Kelas 9, terdaftar Nomor 2.229.833, Tanggal 9 Maret 1999. Jerman, Nomor 396 08 907, terdaftar Tanggal 29 Oktober 1996. Kanada, Nomor TMA710, 491, terdaftar Tanggal 31 Maret 2008.

5) Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri akan tetapi ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Jadi, merek *Skyworth* dikriteriakan sebagai merek terkenal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

#### **b. Menurut Konvensi Paris, TRIPS dan WIPO**

Pada pasal 6 bis *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* tidak memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal (*Wellknown Trademark*) tetapi mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap merek terkenal sebatas bahwa masing masing anggota atau *competent authority* di suatu negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di suatu negara itu. Kriteria untuk menyatakan suatu merek sebagai sebuah merek terkenal



merupakan suatu hal yang ditentukan oleh masing-masing Negara.

Dua faktor dalam menentukan keterkenalan suatu merek berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Persetujuan *TRIPs* adalah pengetahuan terhadap merek dan promosi. Pengetahuan merek merujuk pada pengetahuan publik di sektor yang relevan, bukan pengetahuan publik atau masyarakat umum.

Selain itu terdapat faktor promosi. Suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal jika dalam usahanya diikuti dengan pelaksanaan promosi seperti publikasi di berbagai media atau investasi di berbagai Negara. Salah satu contoh pelaksanaan promosi ini menurut Yurisprudensi Indonesia juga dapat dilakukan dengan membuktikan adanya *website* tersendiri milik merek terkenal sehingga masyarakat umum dapat mengakses segala informasi mengenai merek tersebut.<sup>10</sup>

Perusahaan Skyworth juga memiliki *website* yang dapat diakses di beberapa Negara atas hasil investasinya di 197 negara. Alamat *website* tersebut antara lain Hongkong:

<https://hk.iskyworth.com/USA:>

<https://skyworthusa.com/>

Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu *Sales Promotion*. *Sales promotion* merupakan bentuk kegiatan promosi dengan bentuk sampel atau contoh, kupon atau voucher, premi, paket

harga, tawaran uang kembali dan undian.<sup>11</sup>

Perusahaan Skyworth mengadakan undian untuk memperingati *Skyworth's Global 408 TV Festival*. Dalam ketentuan tersebut, konsumen diharuskan untuk membeli produk Televisi Android 55inch milik Perusahaan Skyworth dan setiap pembelian produk, konsumen akan mendapatkan voucher untuk kemudian diundi. Hadiah yang ditawarkan juga cukup beragam yaitu voucher perjalanan, voucher belanja dan voucher spa.

Promosi yang dilakukan Perusahaan Skyworth tidak hanya melalui media *website* dan dalam bentuk undian saja, tetapi melalui media cetak. Hal ini dapat dilihat adanya promosi Televisi *Coocaa* yang merupakan produk dari Perusahaan Skyworth di salah satu surat kabar Kompas.

Peraturan internasional lainnya yang mengatur mengenai kriteria keterkenalan suatu merek adalah *1999 WIPO Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known Marks*. Kriteria tersebut terdiri dari:

1) Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sector yang relevan dalam masyarakat. Merek Skyworth diperdagangkan pada klasifikasi kelas 16 sehingga masyarakat yang berhubungan dengan kelas barang tersebut yang mengetahui secara pasti bahwa merek *Skyworth Group LTD* merupakan merek terkenal.

2) Jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari penggunaan

<sup>10</sup>Lihat Putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2008 antara Intel Corporation melawan PT. Panggung Electric Corporation

<sup>11</sup>Arnold, David, 1996, Pedoman Dalam Manajemen Merek, Kentindo Soho, Surabaya, hlm. 151.





merek. Perusahaan Skyworth sudah lama dikenal dan beredar di 197 negara dan didirikan pertama kali pada tahun 1988.

3) Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek. *Skyworth Group LTD* berdiri sejak tahun 1988 hingga sekarang, hal ini membuktikan promosi yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya membutuhkan usaha dan biaya yang tidak sedikit.

4) Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek. **SKYWORTH** telah diterapkan untuk merek dagang terdaftar di 197 negara seperti Amerika Serikat pada tahun 1999, Jerman pada tahun 1996 dan Inggris pada tahun 2008.

5) Bukti pengakuan kepemilikan hak atas merek oleh badan yang berwenang. Bukti kepemilikan atas merek Skyworth adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Cina (bukti P-2) atas pendaftaran merek nya pada tahun 1988.

6) Nilai merek. Perusahaan Skyworth memiliki nilai yang baik dan produk yang bernilai tinggi di mata konsumen hingga kancah internasional. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penghargaan atas brand nya seperti Pada Tahun 2010 Skyworth masuk ke dalam 10 Produk Terbaik di dunia Merek Skyworth juga memiliki *brand value* yang sangat tinggi, sejak tahun 2008 hingga tahun 2014 jumlahnya mencapai 33,4 miliar USD.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Terkenal Skyworth Atas Itikad Tidak Baik (*Bad Faith*) Linawaty Hardjono**

Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan.

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Hal ini sudah dilakukan pihak Skyworth dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perbuatan itikad tidak baik pihak Linawaty Hardjono yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 yaitu Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang yang tidak sejenis.

Perlindungan hukum juga diberikan kepada Pemilik merek yang tertuang dalam Pasal 76 (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 yaitu gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pada Pasal 21. Jadi, pihak Skyworth dapat mengajukan gugatan pembatalan karena Linawaty Hardjono telah



melakukan perbuatan itikad tidak baik sesuai Pasal 21 dan pihak Skyworth merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan.

Pihak Skyworth dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan penghentian semua perbuatan merek Skyworth milik Linawaty Hardjono. Hal ini diatur dalam Pasal 83 (1) UU Nomor 20 Tahun 2016. Ganti kerugian yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Linawaty Hardjono sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Menurut penulis hal ini kurang tepat, karena menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 100 ayat (1) dan (2) maksimal ganti kerugian yang dijatuhkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sebagai alternatif, sebaiknya penjatuhan ganti kerugian kepada Tergugat tidak lebih dari yang diatur dalam undang-undang, di samping itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun untuk Pasal 100 ayat (1) dan 4 tahun untuk Pasal 100 ayat (2).

Perlindungan hukum yang diatur secara internasional juga diberikan kepada merek terkenal. Hal ini diatur dalam Konvensi Paris Pasal 6 bis (3) bahwa tidak ada jangka waktu yang ditetapkan untuk mengajukan pembatalan merek. Pasal 10 bis (3) Konvensi Paris mengharuskan Negara anggota untuk memberikan perlindungan kepada merek terkenal dari *unfair competition*. Selanjutnya di dalam *TRIPS* Pasal 16 (1) menekankan adanya prinsip honest trade practice untuk mencegah pihak atau badan lain yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek barang atau jasa yang telah

digunakan oleh pihak lain sebelumnya.

### **3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung atas Kasus Dalam Perkara Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Pihak Skyworth mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2017. Permohonan tersebut. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya telah melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena telah membatalkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 November 2015 dan dengan menyatakan menolak gugatan.

2) Bahwa belum adanya Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengenai Perlindungan Merek Terkenal yang tidak sejenis tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sesuai dengan hasil Rumusan Kamar Perdata yang telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 seharusnya putusan *Judex Juris* menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bukan menyatakan gugatan ditolak seperti putusan *Judex Juris*.

Dalam *Judex Juris* dinyatakan bahwa Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah melewati batas waktu (kadaluwarsa). Menurut penulis hal ini kurang tepat karena Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sekarang



diatur dalam Pasal 77 UU no 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa suatu pengajuan gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek oleh pihak yang berkepentingan. Dalam kasus ini, pihak *Skyworth Group LTD* dalam mengajukan gugatannya untuk membatalkan logo dan merek Skyworth milik Linawaty Hardjono sudah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran mengingat merek SKYWORTH + Logo yang merupakan salah satu objek sengketa telah terdaftar lebih dari 10 tahun bahkan merek SKYWORTH + Logo telah melakukan perpanjangan.

Namun dalam Pasal 77 ayat 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”, yang mana dalam Penjelasan Pasal 77 ayat 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 “Ketertiban umum” diartikan pula “adanya iktikad tidak baik”. Pihak Skyworth Group LTD memiliki kewenangan sebagai Penggugat karena Penggugat mengalami kerugian akibat tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan logo dan merek Skyworth tanpa ijin dari pihak Penggugat dengan iktikad tidak baik untuk membonceng, meniru atau menipu ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada Penggugat dan telah menyesatkan serta mengecoh konsumen.

Penulis berpendapat, pada saat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 masih berlaku, belum ada pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal yang tidak sejenis, jadi dalam hal ini

Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima bukan ditolak, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Namun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mengenai perlindungan merek terkenal untuk barang/jasa yang tidak sejenis, hal ini tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c: “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”.

Penolakan permohonan dilakukan berdasarkan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis harus memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Pasal 19 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, persyaratan tertentu meliputi:

- a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan
- b. Merek terkenal yang sudah terdaftar.

Pihak Skyworth sudah melakukan keberatan yaitu gugatan secara tertulis kepada Pihak Linawaty Hardjono ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pihak Skyworth merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar untuk klasifikasi kelas 16 kepada Ditjen HKI. Sehingga persyaratan untuk mengajukan keberatan kepada Pihak Linawaty Hardjono telah dipenuhi oleh Pihak *Skyworth Group LTD*.

Dalam kasus ini, Hakim pada pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya telah berani melakukan *Judicial Activism* untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal yang tidak sejenis walau belum ada peraturan pelaksanaannya karena Indonesia adalah *participant/penandatanganan World Trade Organization Agreements* dengan



*TRIP's* sebagai lampirannya dan *Paris Convention* sehingga berkewajiban melindungi merek terkenal termasuk yang tidak sejenis.

#### IV. KESIMPULAN

Kriteria merek terkenal milik *Skyworth Group LTD* sudah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan internasional seperti Konvensi Paris, *TRIPs* dan *1999 WIPO Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known Marks*. Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan kriteria merek terkenal terdiri dari pengetahuan umum masyarakat di bidang yang bersangkutan, reputasi merek karena promosi, Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa Negara, bukti pendaftaran di beberapa Negara di dunia dan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri, yang mana hal tersebut relevan dengan kriteria merek terkenal dalam *TRIPs*, Konvensi Paris dan *WIPO*.

Perlindungan hukum untuk merek terkenal dalam kasus *Skyworth* terdiri dari dua, yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif sudah dilakukan Perusahaan *Skyworth* dengan mendaftarkan mereknya (*first to file*) kepada Ditjen HKI. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek terdaftar mendapatkan perlindungan selama 10 tahun. Untuk perlindungan represif, Pihak *Skyworth Group LTD* telah mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk perbuatan yang dilakukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*) oleh Pihak Linawaty Hardjono.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Peninjauan Kembali Pihak

*Skyworth Group LTD* yaitu adanya kekhilafan hakim dalam membatalkan putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015.PN Niaga Jkt.Pst karena gugatan *Skyworth* tidak kadaluwarsa dan belum adanya peraturan mengenai perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis sehingga hakim menolak gugatan Penggugat, namun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 seharusnya gugatan tidak dapat diterima bukan ditolak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. BUKU

- Arnold, David, 1996, *Pedoman Dalam Manajemen Merek*, Surabaya: Kentindo Soho
- Ashofa, Burhan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta
- Brainbidge, David I, 1990, *computers and the law*, London: Pitmann Publishing
- Gautama , Sudargo, 1977, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni
- Gunawati, Anne, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT.Alumni
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek*, Jakarta: Prenada media Group
- Saidin, OK, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Wahyuni, Erma, et.al., 2011, *Kebijakan dan Manajemen*



*Hukum Merek*, Yogyakarta:  
YPAPI

**2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001  
tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  
tentang Merek dan Indikasi  
Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan HAM  
Nomor 67 Tahun 2016 tentang  
Pendaftaran Merek

Paris Convention

Trade Related Aspects of Intellectual  
Property Rights

World Intellectual Property Organisation  
(WIPO) Joint Recommendation  
Concerning Prevision on the  
Protection of well-known mark.

**3. INTERNET**

<https://www.skyworth.in/aboutus.htm>

*L*, diakses pada 10 Mei 2019

**4. SUMBER LAIN**

Putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2008  
antara Intel Corporation melawan  
PT. Pangung Electric Corporation

Kasus Skyworth Group LTD dan  
Linawaty Hardjono dalam Putusan  
Kasasi Nomor 165 K/Pdt.Sus-  
HKI/2016