

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 14/05/2023, Diperbaiki: 01/06/2023, Diterbitkan: 02/07/2023

## PEMBATALAN MEREK YANG TELAH TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

Margareta Kristiani Hartono<sup>1</sup>, Cendana Suryani<sup>2</sup>, Moody Rizqy Syailendra<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [margareta.205220054@stu.untar.ac.id](mailto:margareta.205220054@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [cendana.205220124@stu.untar.ac.id](mailto:cendana.205220124@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)

**Corresponding Author: Margareta Kristiani Hartono**

### ABSTRACT

*Brand registration is protection in the form of registering the brand itself to the Directorate General of Intellectual Property Rights. Regarding trademark registration, a form of government protection for trademark registration is that a trademark can only be registered based on an application submitted by the trademark owner who is known to be in good faith or according to the principle of good faith. Trademark Cancellation according to Prof. Dr. Rahmi Jened is a procedure taken by one party to search for and eliminate the registration existence of a mark from the General Register of Marks or cancel the validity of rights based on a mark certificate. The purpose of this article is to analyze the protection of registered trademarks against use by other parties. The research method used is Normative Juridical Law method. Law with an analytical-descriptive definition investigates and investigates trademark violations in connection with the brand law number 20 of 2016 and information related to several cases that have been rife. Based on the results of the research, it is concluded that the owner of the trademark rights fulfills the requirements under the trademark and identification law. And those who feel that their brand names are similar are entitled to legal protection from the government. This legal protection can be in the form of preventive legal protection and oppressive reparation. It is necessary to provide evidence to the violators of the brand of violation which later, if proven, will definitely take responsibility for their actions. the responsibility is carried out maybe the trademark is invalid because the trademark violator has an element of bad faith towards the registered trademark and if proven this results in a lot of losses for the trademark that has been registered and furthermore the brand offender must pay compensation.*

**Keywords:** Brand, Trademark, Protection

### ABSTRAK

Pendaftaran merek merupakan perlindungan dalam bentuk mendaftarkan merek itu sendiri ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Terkait Pendaftaran merek dagang, suatu bentuk perlindungan pemerintah atas pendaftaran merek dagang adalah bahwa merek dagang hanya dapat didaftarkan berdasarkan permohonan yang diajukan pemilik merek diketahui beritikad baik atau menurut asas itikad baik. Pembatalan Merek menurut Prof. DR. Rahmi Jened adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Tujuan dari artikel ini dibuat adalah untuk menganalisis perlindungan merek dagang yang sudah terdaftar terhadap penggunaan oleh pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Hukum Yuridis Normatif. Hukum dengan definisi analitis-deskriptif menyelidiki dan menyelidiki pelanggaran merek dagang sehubungan dengan undang-undang merek nomor 20 tahun 2016 dan info terkait beberapa kasus yang sudah marak terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa pemilik hak merek dagang memenuhi syarat menurut undang-undang merek dagang dan identifikasi. Dan pihak yang merasa bahwa nama mereknya memiliki kemiripan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan Hukum ini dapat berupa perlindungan hukum preventif dan reparasi menindas. Maka perlu untuk memberikan bukti kepada pelanggar merek pelanggaran yang nantinya, jika terbukti, pasti untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. tanggung jawab dilakukan mungkin merek dagang tidak valid karena pelanggar merek dagang memiliki unsur itikad buruk terhadap merek dagang terdaftar dan jika terbukti hal ini mengakibatkan banyak kerugian bagi merek dagang yang telah terdaftar dan selanjutnya bagi pelanggar merek harus membayar kompensasi.

**Kata Kunci:** Merek, Merek Dagang, Perlindungan

### PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan hukum dan subjek hukum. Negara Republik Indonesia mempunyai peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perdata, Peraturan Pusat, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, dan lain-lain. Peraturan tersebut dimuat karena berguna untuk menciptakan suatu pemerintahan dan warga yang harmonis (*rechtsstaat*) dengan segala instrumen di dalamnya, seperti pembuatan lembaga-lembaga. Karena, tanpa adanya peraturan hukum, maka dapat terjadinya perbuatan yang bertentangan. Namun, semakin majunya zaman, orang-orang bersemangat dalam membangun suatu usaha dengan menggunakan Merek usahanya, maka dari itu terdapat salah satu bidang dari jenis perlindungan hukum yaitu dirumuskannya Undang-Undang tentang Hak Merek yang dimana dinamakan sebagai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ketentuan dalam perlindungan hukum terhadap Hak Merek dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara umum, pengertian Merek yang dikutip dari Undang-Undang Merek, ialah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, 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/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum

dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Serta, Hak atas Merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik dari Merek yang telah terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan Merek tersebut dengan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Mereknya.

Selanjutnya, dalam sistem pendaftaran Merek di Indonesia, digunakannya sistem konstitutif yang mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar upaya dapat melindungi Merek tersebut yang juga dapat dikenal dengan sistem *first to file* (Yanto, 2008). Yang dimana prinsip tersebut mengutamakan perlindungan terhadap pemilik Merek yang mempunyai hak serta terdaftar dengan “itikad baik” atau sudah terdaftar terlebih dahulu (Cristi, 2020). Dalam sistem konstitutif diupayakan untuk negara agar tidak keliru dalam memberikan perlindungan hukum serta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya (Suparmono, 2008)

Dalam industri barang dan jasa, Merek tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting sebagai alat strategi manajemen untuk memenangkan persaingan bisnis yang ketat (Rahmah, 2004). Pentingnya peran dalam merek dibutuhkannya perlindungan hukum, sebagai objek terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum (Sutedi, 2009).

Adapun juga salah satu contoh subyek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang merupakan bagian dari Undang-Undang Merek ialah karya yang diciptakan atau diciptakan atas dasar kemampuan intelektual manusia. Isi Konsep kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak milik yang timbul atau muncul sebagai akibat dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual di bidang sains, seni, sastra, atau teknologi ini terjadi dengan pengorbanan tenaga, waktu, bahkan uang. Kehadiran pengorbanan ini membuat pekerjaan yang dilakukan berharga. Sementara itu, nilai ekonomi intrinsik, bila ditambahkan dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati seseorang, memberikan kontribusi terhadap persepsi kepemilikan (kekayaan) atas pekerjaan. dan salah satu kekayaan intelektual buatan manusia yang dilindungi ialah merek.

Merek sangatlah penting dalam dunia bisnis karena terkait dengan pemasaran suatu produk. Hal ini menjadi wajar karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Signifikansi suatu merek juga akan berguna bagi konsumen karena merek yang terkenal biasanya memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu bidang hukum yang mengurus bidang tentang hak-hak yuridis dari karya pikiran manusia. Bidang yang dicakup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), ialah hak cipta (*copyright*), hak milik industrial (*industrial property right*) yang terdiri atas paten, serta merek (Riswandi dan Syamsudin, 2004).

Suatu sistem pendaftaran yang menetapkan hak sebagai pengguna pertama merek tersebut. Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya hanya menimbulkan keraguan tentang adanya hak sebagai pengguna pertama dari merek ini. sistem dasar berdasarkan pendaftar pertama (*first-to-file principle*), sedangkan sistem deklarasi adalah hak atas merek yang diterima karena penggunaan pertama, meskipun ini tidak terdaftar (penggunaan pertama). Saat

mengembangkannya, sistem deklarasi diperhitungkan tidak merupakan kepastian hukum dan dapat dipertimbangkan. Menimbulkan kendala dan masalah dalam bidang usaha karena Perlindungan hukum hanya bertumpu pada orang yang Gunakan merek atau pengguna merek terlebih dahulu Pertama.

Oleh karena itu, undang-undang merek dagang saat ini diikuti Sistem dasar (*First to File*) yang menawarkan lebih banyak jaminan payung hukum Merek terdaftar di Direktorat Jenderal Hak milik intelektual. Asas first to file ini dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di Pasal 3. Sistem first to file ini merupakan sistem konstitutif yang dimana terdapat perlindungan hukum berdasarkan pendaftar yang pertama kali mendaftarkan mereknya serta bersifat adanya itikad baik dari pendaftar (Usman, 2004). Serta dalam menggunakan sistem konstitutif ini, pendaftaran akan menyebabkan adanya hak atas merek yang didaftarkan dan dapat menggunakan merek tersebut secara sah di mata hukum (Ramli, 2015).

Persyaratan mutlak yang harus diisi oleh pemilik merek agar merek tersebut dapat didaftarkan bahwa merek tersebut harus memiliki karakter pembeda yang cukup. Pendaftar berhak memiliki merek jika ia memilikinya memenuhi persyaratan pendaftaran dan administrasi dan konten dan menyetujui pendaftaran aplikasi setelah melalui proses pemeriksaan yang baik penelitian administratif atau material, tetapi tidak ada Keberatan pihak lain. Kepada Pendaftar Merek Permohonan tersebut telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Milik Intelektual diberi sertifikat merek sebagai bukti pendaftaran merek.

Dalam ketentuan Undang-Undang Merek yang melindungi Merek terkenal (*Well Known Mark*), permohonan Merek akan ditolak jika ditemukan adanya persamaan pada pokok atau keseluruhan dari Merek terkenal tersebut dalam hal barang dan/atau jasa yang sejenis (Dharmawan, 2016). Adapun juga hak yang diberikan Negara secara khusus kepada pemilik merek yang terdaftar, seperti menciptakan hak tunggal (*sole or single right*), mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*), serta memberi hak paling unggul (*superior right*) (Halomoan, 2018).

Ada juga beberapa kasus dari brand ternama yang pernah tersangkut dengan kasus kesamaan merek seperti Lexus dan ProLexus, kasus ini bermula ketika pemilik merek Lexus menggugat ProLexus, perusahaan lokal, di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lexus, sebagai penggugat, meminta pembatalan pendaftaran merek ProLexus dengan alasan bahwa perusahaan tersebut diyakini telah bertindak dengan itikad buruk, yaitu. Selain itu, Lexus menyatakan dalam gugatannya bahwa hal itu dapat menimbulkan kebingungan yang nantinya membuat publik percaya bahwa ada hubungan bisnis antara Lexus dan ProLexus. Ketika pemilik merek Lexus kembali mengajukan kasasi, pihak lawan, ProLexus, mengajukan keberatan, antara lain menyatakan tidak cukup banyak pihak yang disebutkan dalam gugatan tersebut.

Selain itu, juri juga mengabulkan gugatan ProLexus yang gugatannya dilarang. Pasalnya, gugatan pemilik merek Lexus sebagai merek mobil baru diajukan pada 3 Desember 2013, sedangkan merek ProLexus didaftarkan sebagai merek sepatu atau sandal sejak 29 September 2000. Juri menjelaskan dalam putusan bahwa pihaknya dapat membenarkan keberatan yang diajukan oleh ProLexus jika tidak ada pihak dan batas waktu atau batas waktu tidak dipatuhi.

“Menerima dan memberikan pengecualian yang diajukan oleh tergugat sejauh berkaitan dengan kedaluwarsa para pihak dan jangka waktu cacat,” bunyi kutipan putusan tersebut.

Kasus lain dari brand IKEA Swedia dengan IKEA (Intan Khatulistiwa Esa Abadi). Pada tahun 2013, sengketa merek dagang muncul antara IKEA System B.V. (IKEA) dan IKEA dari PT Ratania Khatulistiwa. Dalam putusannya pada 2 Februari 2016, Mahkamah Agung menolak kasus IKEA yang menyerukan penarikan merek IKEA dari Indonesia. Merek ini didaftarkan pada tanggal 20 Desember 2013 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melalui permohonan pendaftaran yang dianggap sah. Mengutip Kontan pada 3 Februari 2016 Namun, masih belum jelas siapa yang berhak membawa merek IKEA tersebut. Pasalnya, IKEA Indonesia belum memastikan kelanjutan mereknya di Tanah Air. Tony Mupuk, kepala IKEA Indonesia saat itu, mengatakan kasus merek dagang ini adalah kewenangan IKEA Swedia.

Kemudian, terdapat juga kasus yang menyeret *Monster Energy Company*. Pada tahun 2015 terjadi kasus merek dagang dimana Majelis Hakim tidak memenangkan pemilik merek asing sebagai penggugat dan pemohon. *Monster Energy Company*, sebelumnya dikenal sebagai *Hansen Beverage Company*, adalah perusahaan minuman asal Amerika Serikat yang berbasis di California yang mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Andria Thamrun, pemilik merek lokal yang juga dikenal sebagai *Monster*.

Salah satu alasan pemilik merek dagang California mengajukan gugatan adalah karena diyakini bahwa merek *Monster* lokal pada dasarnya mirip dengan merek *American Monster Energy*. Dalam putusan nomor 70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst, Majelis Hakim kembali menolak mosi *Monster Energy California* untuk membubarkan dan membiarkan keberatan pemilik merek lokal karena gugatannya sudah kedaluwarsa. belum waktunya untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan penggugat prematur,“ pungkask majelis hakim dalam putusannya.

Secara nasional, perlindungan terhadap merek telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya UU Merek dan Indikasi Geografis). Pengertian Merek termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, 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/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembatalan pendaftaran merek dengan judul “Pembatalan Merek yang Telah Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016“.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini didasari dengan metode penelitian yuridis normatif dan doktrinal, karena didasarkan analisa melalui bahan pustaka dan studi literatur yang berhubungan dengan

hukum positif di Indonesia seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk dijadikan bahan penelitian. Penelitian ini berjenis yuridis normatif juga beralaskan studi kasus yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti, serta kasus yang digunakan berupa kasus yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang sebagaimana tercantum di bagan latar belakang artikel. Menurut kutipan dari ahli Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa definisi dari yuridis normatif itu sendiri ialah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan secara meneliti bahan kepustakaan atau biasa disebut dengan istilah data sekunder (Soekanto dan Sri, 2003).

Soerjono Soekanto menguraikan jenis penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum, serta penelitian sejarah hukum (Soekanto dan Sri, 2003). Kemudian melakukan analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode menafsirkan bahasa hukum untuk membuat suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan. Dalam deskriptif analitis ini juga mendeskripsikan suatu lembaga dan keadaan masalah tertentu untuk dituangkan ke dalam penelitian di artikel, serta menganalisis gambaran tentang keadaan masalah tertentu. Untuk artikel ini menggunakan deskriptif analitis untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pengaturan pembatalan suatu Merek bila sudah ada nama Merek yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, ketentuan pengaturan Merek yang belum terdaftar, serta cara Majelis Hakim memutuskan terhadap kasus jika adanya persamaan antar kedua nama Merek tersebut.

Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah memperoleh sumber informasi dari data sekunder dikarenakan menggunakan metode yuridis normatif. Data sekunder mengumpulkan informasi dan data melalui studi pustaka seperti studi literatur, studi dokumen hukum negara, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan. Terdapat juga sumber hukum primer untuk memperkuat data dari artikel ini, di antara lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Merek (“UU Merek”), Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst. Kemudian, terdapat juga data yang diambil dari sumber hukum sekunder seperti jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku ahli hukum yang dikutip serta berhubungan dengan judul artikel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendaftaran Merek di Indonesia**

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. 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. Hak merek itu diberikan pengakuannya oleh Negara, pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan apabila seseorang menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya

terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu (Djumhana dan Djubaedillah, 1993). Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap pendaftaran merek adalah merek dagang dapat didaftarkan hanya atas dasar permintaan pemilik merek yang *bonafid* atau yang disebut dengan asas itikad baik.

Dalam hal itikad baik, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar, karena UU Merek 2001 menggunakan prinsip *first-to-file system*, yang menurutnya hanya merek terdaftar dan *bonafid* yang menerima. Payung hukum dilakukan atas dasar itikad buruk. Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan permohonan yang dibuat dengan itikad buruk dan itikad baik oleh pemohon tanpa maksud untuk merusak reputasi merek pihak lain untuk kepentingan komersialnya dengan melanggar, meniru.

Yang dimaksud dengan pemilik merek dagang yang *bonafid* diartikan sebagai satu persyaratan pendaftaran merek untuk memperoleh kepastian hukum Siapa sebenarnya pemilik merek.<sup>1</sup>

### **Pembatalan suatu Merek di Indonesia**

Suatu pembatalan dalam pendaftaran merek kerap kali terjadi dikarenakan alasan yang didasarkan pada kesamaan pada pokok dan isi yang sama dengan yang dibuktikan pada suatu itikad baik dalam gugatan suatu pembatalan dalam pendaftaran Merek (Suparmono, 2003) Oleh karena itu itikad baik memiliki hubungan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografi yang dikenal. Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen.”

Dalam kutipan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu merek dapat dibatalkan jika ditemukan adanya persamaan pada pokok/keseluruhan isi suatu merek milik pihak yang lain yang sudah didaftarkan pertama kali, selanjutnya ditemukan persamaan suatu merek dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, serta adanya persamaan pada semua elemen mulai dari konotasi, logo, serta barang/jasa yang ditawarkan.

Kemudian, suatu merek dapat disebut meniru suatu merek dari pihak lain sehingga dapat dikualifikasikan sebagai persamaan secara keseluruhan diwajibkan memenuhi persyaratan, meliputi, ada persamaan elemen secara keseluruhan, persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa, persamaan wilayah dan segmen pasar, persamaan cara dan perilaku pemakaian, serta persamaan cara pemeliharaan (Harahap, 1996).

Dalam ketentuan mengenai pembatalan pendaftaran Merek, adapun tercantum di dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Pembatalan Merek yang telah terdaftar dapat diajukan kepada pihak yang berwenang serta berkepentingan atau pemilik Merek,

baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia (Usman, 2003).

### **Ketentuan pendaftaran Merek yang belum terdaftar berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku**

Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bentuk-bentuk dari pengaturan pembatalan suatu Merek bila sudah ada nama Merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Di dalam Pasal 21 ayat 1, membahas tentang permohonan yang akan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan ciri ciri, antara lainnya ialah Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Indikasi Geografis terdaftar. Pada ayat 1, dirumuskan bahwa permohonan akan ditolak jika Merek tersebut mendaftarkan milik pihak lain yang sudah dimohonkan terlebih dahulu, kemudian Merek yang sudah dikenal oleh milik pihak lain. Kemudian, pada ayat 2 di dalam pasal yang sama, menyatakan bahwa “permohonan akan ditolak jika Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, ....”

Dapat dilihat bahwa di dalam kasus pertama yang terdapat di bagan latar belakang, antara Merek Lexus dan ProLexus yang awalnya pihak Toyota berseteru terhadap ProLexus dikarenakan adanya kesamaan kata “Lexus” yang terdapat di merek ProLexus yang dimana pernyataan ini terdapat di elemen Pasal 21 UU Merek, namun dalam kenyataannya Merek ProLexus mempunyai jenis usaha yang berbeda dengan Toyota Lexus dikarenakan ProLexus mengeluarkan usaha di dalam bidang fashion, khususnya produk sepatu, sedangkan dengan Toyota Lexus menggerakkan usahanya dibidang otomotif. Alhasil, setelah Toyota Lexus mengajukan kasasi namun Hakim pun menolak kasasinya dan mengeluarkan putusan yang berisi bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Pendaftaran Merek dan Putusan tersebut sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada saat itu dan kemudian diganti menjadi Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Namun, jika di beberapa kasus ditemukan kesamaan konotasi maupun nama yang mirip dengan Merek yang telah didaftarkan sebelumnya, dapat mengajukan pembatalan yang dimana tercantum didalam Pasal 76 sampai 79.

Di dalam Pasal 76 merumuskan bahwa gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Kemudian, pemilik dari Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Selanjutnya, Pasal 77 menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian, terhadap putusan Pengadilan Niaga pembatalan sebagaimana dimaksud dalam dapat diajukan kasasi. Panitera pengadilan segera menyampaikan para pihak yang bersengketa, yang sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 78.

Pasal 79 menyatakan tentang alasan gugatan yang dimana, ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

### **Ketentuan pengaturan Merek yang belum terdaftar**

Menanggapi pertanyaan kedua yang terdapat di bagan rumusan masalah, ketentuan pengaturan Merek yang belum terdaftar pertama-tama terdapat beberapa akibat dari ketidak daftaran tersebut, dengan tidak didaftarkannya Merek, maka Merek tersebut tidak akan mempunyai suatu perlindungan hukum yang dimana berperan serta berfungsi untuk adanya jaminan untuk tidak ditirunya Merek tersebut serta tidak digunakannya Merek tersebut dengan itikad tidak baik yang melanggar hukum. Perlindungan hukum juga digunakan sebagai memberikan hak-hak untuk melindungi pihak yang mengemban usaha.

Kemudian, jika pihak yang mempunyai merek pertama kali belum mendaftarkan mereknya terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka pihak lain yang ingin menggunakan nama yang mirip ataupun sama dengan merek tersebut dapat mendaftarkan mereknya dahulu dan mendapatkan perlindungan hukum yang resmi dan sah. Namun, jika pihak usaha yang pertama kali dapat membuktikan bahwa ialah pengusaha awal dari sebuah merek tersebut serta diakui oleh hukum sebagai pihak yang mempunyai hak atas suatu merek, maka dapat disimpulkan bahwa merek yang sudah mendaftarkan merek tersebut, haknya akan tidak diberlakukan (Prawira dan Imam, 2008).

Menanggapi pertanyaan terakhir yakni, “Bagaimana cara Majelis Hakim memutuskan terhadap kasus jika adanya persamaan antar kedua nama Merek tersebut?” Kasus yang akan diambil ialah menggunakan kasus IKEA Swedia v. IKEA Surabaya. Kasus bermula pada didaftarkannya merek IKEA Swedia di Indonesia pada tahun 2010 dan selanjutnya memperoleh sertifikat merek untuk 40 jenis kelas. Pada tahun 2012, IKEA Swedia melakukan registrasi ulang atas merek IKEA Swedia pada kelas 20 dan kelas 21 dan diterbitkan pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2013, sebuah perusahaan yang menjalani usaha dalam bidang mebel rotan dari Surabaya bernama PT. Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan terhadap IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan ini diajukan dengan alasan IKEA Swedia belum membuka tokonya di Indonesia atau mengedarkan produk milik IKEA Swedia ke Indonesia hingga Desember 2013. PT Ratania Khatulistiwa telah mendaftarkan merek usahanya dengan nama IKEA, yang merupakan singkatan dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi serta

selanjutnya dikenal sebagai IKEA Surabaya. Namun, pendaftaran tersebut tidak dapat diterima dikarenakan IKEA Surabaya memiliki persamaan pada nama merek secara keseluruhan dengan merek terkenal milik IKEA Swedia yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Kemudian IKEA Surabaya menggugat dengan didasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pada saat itu, yang menyimpulkan dapat dihapusnya suatu pendaftaran merek dengan alasan tidak digunakannya suatu merek dengan jangka tiga tahun berturut-turut sejak tanggal didaftarkannya merek tersebut serta adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan. Oleh karena itu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melalui putusan Nomor 99/Pdt/Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 17 September 2014, gugatan IKEA Surabaya dikabulkan. Dalam putusan Hakim menyatakan bahwa merek IKEA yang dijalani oleh PT. Ratania Khatulistiwa, serta merek IKEA Swedia diperintahkan untuk dicabut. Kemudian setelah mendengarkan putusan tersebut, IKEA Swedia mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, pihak Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi IKEA Swedia. Kemudian dalam proses pengambilan putusan di tingkat kasasi menghadirkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Hakim Agung I Gusti Agung Sumantha. Beliau menyatakan bahwa keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan dengan menimbang bahwa merek IKEA Swedia telah terdaftar secara resmi dan sah, serta merupakan merek terkenal yang harus dilindungi. Dapat disimpulkan bahwa, awalnya Hakim mengabulkan gugatan dari pihak IKEA Surabaya dengan alasan tidak digunakannya merek selama tiga tahun lebih serta IKEA Swedia tidak mengedarkan barangnya di Indonesia, namun dikarenakan IKEA Swedia telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu menimbulkan pendapat bahwa IKEA Swedia memerlukan perlindungan dikarenakan merek tersebut telah dikenal oleh khalayak ramai di Indonesia dan memiliki potensial penting di Indonesia.

Dalam kasus ini juga, majelis hakim dalam memeriksa perkara ini mengacu pada Undang-Undang Merek Tahun 2001 sebagai dasar hukum, dikarenakan Undang-Undang Merek Tahun 2016 pada saat itu masih belum disahkan. Jika dilihat dari Undang-Undang, berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Merek Tahun 2001, jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka dapat diajukan penghapusan pendaftaran merek tersebut, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Maka dari itu, ketentuan dari UU Merek pada saat itu menguntungkan pihak IKEA Surabaya untuk mengajukan suatu gugatan untuk menghapus keberadaan merek IKEA Swedia, serta Majelis Hakim dalam memutuskan putusan akhir terhadap kedua pihak, dan menguntungkan pihak IKEA Surabaya merupakan suatu kekonsistenan dari Hakim yang diambil dari suatu pasal dari Undang-Undang dan mempraktekkannya di dalam pengadilan dan putusan.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek sangatlah penting dalam dunia bisnis karena terkait dengan pemasaran suatu produk. Hal ini menjadi wajar karena publik sering

mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Signifikansi suatu merek juga akan berguna bagi konsumen karena merek yang terkenal biasanya memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang.

Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bentuk-bentuk dari pengaturan pembatalan suatu Merek bila sudah ada nama Merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Di dalam Pasal 21 ayat 1, membahas tentang permohonan yang akan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan ciri ciri, antara lainnya ialah Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Indikasi Geografis terdaftar. Pada ayat 1, dirumuskan bahwa permohonan akan ditolak jika Merek tersebut mendaftarkan milik pihak lain yang sudah dimohonkan terlebih dahulu, kemudian Merek yang sudah dikenal oleh milik pihak lain.

Kemudian, jika pihak yang mempunyai merek pertama kali belum mendaftarkan mereknya terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka pihak lain yang ingin menggunakan nama yang mirip ataupun sama dengan merek tersebut dapat mendaftarkan mereknya dahulu dan mendapatkan perlindungan hukum yang resmi dan sah.

Namun, jika pihak usaha yang pertama kali dapat membuktikan bahwa ialah pengusaha awal dari sebuah merek tersebut serta diakui oleh hukum sebagai pihak yang mempunyai hak atas suatu merek, maka dapat disimpulkan bahwa merek yang sudah mendaftarkan merek tersebut, haknya akan tidak diberlakukan

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 1
- Oksidelfa Yanto. Tinjauan Yuridis Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). 2008.
- Echa Cristi. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek Berdasarkan Sistem First To File Principle (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018). Skripsi. Bandar Lampung : Universitas Lampung. 2020.
- Mas Rahmah. Perlindungan Hukum Merek Menurut UU 15 /2001. (Jurnal Yuridika, Volume 19 Nomor 5 : 388). 2004.
- Yohan Prawira & Imam Haryanto, “Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau dari Prinsip Use in Commerce”, hlm. 32
- Gossain Jotyka and I Gusti Ketut Riski Suputra, “Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001,” Ganesha Law Review 3, no. 2 (2021): 125–39.
- Yuony Suwirda, “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (Studi Terhadap Pembentukan Undang-Undang Merek)” (Universitas Islam Indonesia, 2010).
- Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 192.
- Gatot Suparmono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka cip
- Irwansyah Ockap Halomoan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal

- Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm, 29
- Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hlm. 18.
- RR. Putri Ayu Priamsari, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*, Tesis, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti dalam Prasetsyo Hadi Purwandoko, S.H.,M.S, *Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia.*)
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Bandung: PT. Alumni, 2003, Hlm 362-363.
- Tatty A. Ramli. *“Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis”*, Jurnal Litigasi, Volume. 16, Nomor 1 Tahun 2015, hal. 2588.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta : Deepublish), 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 128
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 320.

<https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/>

<https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>