

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

Diterima: 16/05/2023, Diperbaiki: 04/07/2023, Diterbitkan: 05/07/2023

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK DALAM KONTEKS PERSAMAAN POKOK DENGAN MEREK TERDAFTAR

Tati Sri Hardina¹, Mella Ismelina F.R²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: Rerewikan1303@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: mellaismelina@yahoo.com

Corresponding Author: Tati Sri Hardina

ABSTRACT

In the trademark, the term First to file system is known to grant rights to the brand. Under the First to file system, trademark owners, including well-known marks, must register their trademarks at the Directorate General of Intellectual Property (“DJKI”) to obtain exclusive rights to their trademarks and legal protection. Exclusive rights cannot be obtained by the owner of the mark only by showing evidence that he is the first user of the mark in Indonesia. The first-to-file system means that the party who first applies for registration is given priority to get the trademark registration and is recognized as the rightful owner of the mark. This principle is explicitly regulated in Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (“MIG Law”) which stipulates that rights to a mark are obtained after the mark is registered.. In writing this study, the author uses a type of normative research, namely legal research which is carried out by examining primary legal materials and secondary legal materials. Based on the considerations, the panel of judges is of the opinion that the claimant's claim has legal grounds to be granted for some of which will be stated in the verdict, in the conference, the exception stated that Defendant I's exception is unacceptable, in the main matter of the case rejecting the Plaintiff's claim, Ruben Samuel Onsu, in its entirety. . In the reconversion the counterclaims granted by the Plaintiff for reconsideration of PT Ayam Geprek Benny Sujono partially and stated that the Plaintiff of the Counterclaim was the owner and first legal user of the Mark “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”. Declared null and void with all the legal consequences of registering a trademark in the name of Ruben Samuel Onsu, rejecting the claim of the Reconversion Plaintiff other than and the rest.

Keywords: Law, Trademark Cancellation, Constitution

ABSTRAK

Dalam merek dikenal istilah sistem First to file dalam memberikan hak atas merek. Berdasarkan sistem First to file tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan

mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. First-to-file system berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Secara eksplisit prinsip ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) yang menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonsensi beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian yang akan disebutkan dalam amar putusan, dalam konpensasi, dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima, dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat Ruben Samuel Onsu tersebut untuk seluruhnya. Dalam rekonsensi mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi PT Ayam Geprek Benny Sujono tersebut untuk sebagian dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu, menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya.

Kata Kunci: Hukum, Pembatalan Merek, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Perlindungan Hak kekayaan Intelektual (HKI) saat ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya pada industri dan perdagangan telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan HKI. Pengaruh tersebut tidak terbatas pada objek yang menjadi perlindungan HKI, tetapi juga mempengaruhi asas dan doktrinnya. Sebagai ilustrasi di bidang teknologi mikroelektronika khususnya pembuatan “microchip” atau semi konduktor, mengakibatkan berkembangnya pula cakupan objek yang perlu dilindungi sehingga lahirnya yang disebut Hak Topografi (Desain Tata Letak). Perkembangan bioteknologi menyebabkan pula lahirnya kebutuhan untuk melindungi hasil rekayasa bioteknologi tersebut, misalnya perlindungan terhadap varietas tumbuhan sehingga lahir pula konvensi yang mengaturnya.

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas memberikan gambaran adanya usaha pengembangan doktrin baru di bidang HKI yang ingin memperluas cakupan objek yang dilindunginya. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam khazanah pengetahuan di bidang HKI telah begitu banyak lahirnya doktrin baru dan telah dipraktekkan, baik dalam perlindungan HKI di suatu negara tertentu maupun secara internasional.

Pengembangan doktrin-doktrin ataupun teori yang berkaitan dengan perlindungan HKI seiring dengan adanya kebutuhan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam sektor industri dan perdagangan yang mempunyai keterkaitan dengan penggunaan HKI, di

antaranya kebutuhan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di pengadilan ataupun dalam hal perjanjian perdagangan internasional. Selain itu, yang menjadi pendorong lahirnya doktrin baru, yaitu kebutuhan agar pengaturan hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual selalu dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga cakupan HKI diperluas meliputi penggunaan-penggunaan baru. Di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya banyak lahir doktrin-doktrin baru di bidang HKI tersebut karena didorong kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangannya. Namun demikian, kelahiran doktrin dan teori baru tersebut juga dimungkinkan lahir dari negara-negara berkembang.

Lahirnya doktrin-doktrin ataupun teori tersebut tidak selalu mulus diterima oleh semua kalangan. Pertentangan di antara para ahli atas suatu doktrin tertentu senantiasa timbul. Namun demikian, akhirnya doktrin dan teori yang diterima luas akan menjadi suatu pegangan umum. Sebagai salah satu contoh di Amerika Serikat, semula doktrin penyalahgunaan (mis-appropriation) ditentang oleh Hakim Louis Brandeis. Dalam tulisannya ia mengemukakan bahwa setelah ia menelusuri semua sudut Undang- Undang Hak Milik Intelektual, ia tidak berhasil menemukan hal yang mendukung doktrin penyalahgunaan itu. Jika sebuah doktrin baru hak milik intelektual menyita lahan kepentingan umum, katanya, doktrin itu harus datang dari kongres yang dipilih oleh rakyat, bukan dari anggota pengadilan yang ditunjuk oleh presiden. Meskipun semula mendapat penentangan, tetapi karena dibutuhkan dalam memperluas cakupan perlindungan HKI, maka doktrin tersebut dapat bertahan dan tetap mendapat dukungan. HKI baru akan mendapat perlindungan yang efektif hanya setelah masyarakat secara merata menyadari arti penting karya kreatif bagi kemajuan sosial.

Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HKI, bukan benda material bentuk jelmaan HKI. Alasannya adalah HKI adalah hak eksklusif (exclusive right) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apa-bila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk mencipta-kan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak. Benda material bentuk jelmaan HKI itu hanya berfungsi sebagai bukti fisik dalam hal HKI seseorang telah dilanggar oleh orang lain.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Selain itu dikenal pula istilah merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau

badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Merek harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk hak atas merek. Dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka (1) memberikan pengertian 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”.

Pendaftaran merek sangat penting mengingat hak atas merek sebagai hak eksklusif bagi pemilik merek timbul dari adanya pendaftaran. Dengan kata lain, tanpa adanya pendaftaran, pemilik merek tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pihak lain yang menggunakan merek serupa. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Merek yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh pemohon yang beriktikad tidak baik tidak dapat didaftarkan

Salah satu kasus sengketa gugatan merek dagang BENSU dalam penelitian ini Mahkamah Agung menolak permohonan Ruben Samuel Onsu atau Ruben Onsu terkait hak kepemilikan merek dagang Geprek Benu. Mahkamah Agung telah menolak perkara 575 dan 576 kasasi Ruben Onsu, Mahkamah Agung telah mengadili, memperhatikan hasil pengadilan niaga Jakarta Pusat dan menolak upaya hukum permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam hal ini Ruben Onsu.

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan pembahasan terhadap sengketa merek yaitu perkara gugatan HKI terhadap merek dagang BENSU antara Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Maka Penulis tertarik memilih judul “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Merek dalam Konteks Persamaan Pokok dengan Merek Terdaftar.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Metode penelitian normatif dipilih karena permasalahan yang ada akan ditelaah dengan memperhatikan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menganalisa dan membuat jawaban dari permasalahan yang hendak dibahas.

Pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka (library research) terhadap bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelusuran dilakukan dengan cara membaca, baik melalui buku atau internet, serta mendengarkan pendapat para ahli dan orang yang terkait atau berkepentingan dengan kasus yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa kasus ini antara Ruben Samuel Onsu (Penggugat) melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono (Tergugat) dan Dirjen HKI (Tergugat II), berawal dari Penggugat adalah pemilik hak dan pendaftar pertama (First to File) atas merek “BENSU” yang telah dimohonkan sejak tanggal 03 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 07 Juni 2018, serta mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 03 September 2025. Penggugat juga merupakan pemilik hak atas merek yang mengandung kata “BENSU” lainnya yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (in casu Tergugat II).

Selaku pemilik hak dan pendaftar pertama berdasarkan sistem First to File, maka Penggugat diberikan hak eksklusif sebagai merek yang lebih dahulu didaftar atau dilakukan permohonan pendaftarannya untuk menggunakan merek-merek yang mengandung kata “BENSU” sebagaimana tersebut di atas di Indonesia guna membedakan merek Penggugat dengan merek pihak lainnya, dimana hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Namun berdasarkan data dan fakta yang di dapat dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui laman <https://pdki-indonesia.dgip.go.id.>, terdapat merek yang telah terdaftar milik Tergugat I. Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek di atas oleh Tergugat I yang menggunakan kata “BENSU”, dimana pada tabel di atas terlihat sangat jelas dan nyata, merek tersebut telah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Penggugat, dan oleh karenanya permohonan merek tersebut sudah seharusnya ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan: “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.”

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat jelas bahwa “unsur dominan” adalah faktor utama dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, dan dalam hal ini unsur dominan antara merek Penggugat dan Tergugat I adalah kata “BENSU”.

Dari uraian arti atau makna kata yang terdapat dalam merek yang dimiliki oleh Tergugat I di atas, dapat diketahui bahwa merek tersebut terdiri dari beberapa unsur nama generik dengan tambahan kata lain sebagai unsur pembeda yaitu kata “BENSU”.

Sesungguhnya kata “BENSU” adalah identik dengan singkatan nama Penggugat (ruBEN onSU) yang telah dikenal oleh khalayak ramai sebagai artis yang berkiprah di industri hiburan televisi sebagai pembawa acara atau MC sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini (Bukti P-37), bahkan Penggugat telah mendapatkan legalitas atas penggunaan nama BENSU sebagai singkatan nama Ruben Onsu (in casu Penggugat) yang melekat serta menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan nama Penggugat.

Dengan demikian, pendaftaran merek Tergugat I tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena tidak termasuk merek yang didaftarkan dengan menggunakan nama generik dengan tambahan kata lain yang memiliki unsur pembeda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan “Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda”.

Dalam eksepsi Tergugat I dengan ini menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan terang dinyatakan kebenarannya dalam jawaban ini. Tidak benar Penggugat sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama (First of File) merek “BENSU” karena Jessy Handalim telah mempergunakan merek “BENSU” sebagai merek Susu yang diperdagangkannya di lokasi suatu BENGKEL yang terletak di Jalan Emong No. 3, Burangrang, Bandung, sehingga merek “BENSU” tersebut adalah diambil dari singkatan nama “BENGKEL SUSU”.

Merek yang terdaftar yang ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah lebih dulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik pendaftar. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak yang merasa telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut boleh mengajukan gugatan untuk pembatalan. Gugatan pembatalan suatu merek didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Dalam penjelasannya ditentukan persamaan pada pokoknya merupakan adanya suatu kemiripan dengan merek lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kemiripan” berarti keadaan mirip, yang mana kata “mirip” sendiri berarti hampir sama atau serupa.

M.Yahya Harahap menyatakan bahwa persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan doktrin entires similar atau sama keseluruhan elemen. Untuk melihat suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, maka suatu merek dengan merek lainnya dapat dibandingkan secara side-by-side. Dengan cara ini lebih melihat tampilan secara utuh suatu merek. Oleh karena itu, unsur-unsur yang

menonjol dan dominan dalam suatu merek menjadi sangat relevan dalam menentukan adanya persamaan.

Selain itu, metode membandingkan ini juga untuk melihat apakah ada motif bad faith dalam pendaftaran suatu merek dengan melihat *deceptively similarity* atau persamaan yang menipu. Persamaan yang menipu maksudnya adalah suatu merek dibuat seolah-olah sama persis dengan merek yang ditirunya sehingga masyarakat mengira kedua merek tersebut sama atau berasal dari perusahaan yang sama. Bad Faith adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan didasari niat buruk. Aspek yang diperbandingkan adalah kesan yang timbul berdasarkan pengalaman atau memori masyarakat terkait dengan keberadaan merek tersebut dengan merek lainnya.

Apabila setelah dibandingkan ternyata suatu merek tidak memiliki perbedaan yang substansial, maka kedua merek tersebut dapat dikatakan memiliki persamaan, dan pendaftaran merek tersebut dapat ditolak atau merek tersebut dapat dibatalkan. Perbedaan yang substansial maksudnya adalah perbedaan yang walaupun tidak terlihat menonjol tapi bila ditelusuri lebih lanjut tetap dapat dilacak. Dengan adanya persamaan tersebut, pendaftaran merek tersebut terdapat indikasi itikad tidak baik karena dapat dikatakan bahwa dengan adanya persamaan secara substansial maupun secara keseluruhan maka merek tersebut mendompleng ketenaran merek lainnya, agar barang dengan mereknya lebih terkenal dan lebih laku. Oleh karena itu dapat dimintakan pembatalan merek meskipun merek telah terdaftar.

Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Dirjen HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan merek ini dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga di Indonesia oleh pihak yang berkepentingan, yaitu: Jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang. Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa merek Penggugat dan Merek Tergugat I sama-sama ada pada kategori Jasa kelas 43 yaitu penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, namun pada merek Penggugat dan Tergugat I a quo, menurut pendapat Majelis Hakim pada kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya. Oleh karenanya pertimbangan tersebut di atas maka dalil Penggugat tersebut tentang adanya persamaan pada merek yang dimiliki oleh Penggugat dengan merek yang dimiliki oleh Tergugat I tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan dalam konvensi, merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini bahwa pendaftaran merek-merek milik Tergugat Rekonsensi telah melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis juncto Pasal 16 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, oleh karenanya permohonan pendaftaran merek-merek milik Tergugat Rekonvensi seyogianya harus ditolak ataupun dibatalkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/PK adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi/PK adalah Pemohon yang beritikad tidak baik.

KESIMPULAN

Faktor penyebab batalnya merek yang diakibatkan oleh merek lain yang telah terdaftar, dimana Merek yang terdaftar yang ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah lebih dulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik pendaftar. Pengaturan mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terdapat di dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.

Akibat Hukum Pembatalan Merek Terdaftar Yang Mengandung Persamaan Pada Pokoknya maka pengadilan niaga telah menyatakan bahwa merek tersebut harus dibatalkan maka panitera akan menyampaikan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (in casu Turut Tergugat Rekonvensi) untuk melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu tersebut, yaitu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia Daftar Merek, dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) jo. Pasal 92 Undang-Undang Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:“Pelaksanaan pembatalan berdasarkan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Acara Resmi Merek”. Sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek maka Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan pembatalan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum merek yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Dadang, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.
Amirin, Tatang, M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Cetakan ke-3, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2000.
Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

- Djaja, Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan HKI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Far-Far, Charles, Yeremia, Sigito, Sentot P. dan Alam, M. Zairul, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (GOOD FAITH) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (studi putusan nomor 365K/Pdt.Sus-HaKI/2013)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.
- _____, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Goldstein, Paul, *Hak Cipta Dahulu, Kini, dan Esok*, terjemahan Masri Maris, Cetakan Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia, Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Hasibuan, H.D, Effendy, *Perlindungan Merek Study Mengenai Putusan pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Cet 1, Jakarta, 2003.
- Indriyanto, Agung, dan Yusnita, Iرنie, Mela, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Isnaini, Yusran, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar HKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007.
- _____, *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015.
- Maniatis, Spyros, M. *Historical Aspects of Trademark*, Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerja Sama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme - ECAP II), *European Patent Office (EPO)* bekerja sama dengan St. Queen Mary University, London, Maret 2005.
- Margono, Suyud, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.
- Marwiyah, Siti, “*Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*”, *Jurnal De Jure Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2011.
- Maulana, Insan, Budi *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Perbandingan Singkat Perlindungan Merek Belanda dan Indonsia*, Alumni, Bandung, 2018.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muthiah, Aulia, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Nasution, Rahmi, Janed, Parinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Pratiwi, Ida, Ayu, Windhari, Kusuma, “*Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention dan UU Merek Indonesia*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No.3, Tahun 2014.
- Presiden Republik Indonesia, Pendapat akhir atas penyelesaian pembahasan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

- Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2016.
- Prime, Terence, *European Intellectual Property Law*, Ashgate Publishing Company, 2000.
- Putra, Fazar, Nurcahya, Dwi, "Pelindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari - Juni 2014.
- Rahardjo, Budi, *Pernak-Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace Indonesia*. makalah, 2003.
- Rahmi, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 2000.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Siregar, Mandras, Januari *Pembatalan Merek Di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN.Niaga/Medan)*, Mercatoria Vol.6 No.2, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2000.
- Soelistyo, Henry, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, Cet.II, PT Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta, 2017.
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Suryomurcito, Gunawan, "Perlindungan Merek", *Makalah pada Pelatihan HKI V*, Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (IIPS), Surabaya 7-26 Agustus 2000.
- Utomo, Tomi, Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- WIPO, *Making A Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprise*, 2006.
- Yuhassarie, Emmy, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.