

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR OLEH MEREK TERKENAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

(Skripsi)

Oleh

RIZKI RIEDO TAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR OLEH MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)

Oleh

Rizki Riedo Tama

Sistem Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem *First to File* artinya merek pertama kali terdaftarlah yang mendapatkan perlindungan hukum, tetapi dalam melakukan pendaftaran merek harus memperhatikan iktikad baik dari pendaftar dan merek terkenal milik pihak lain. Penelitian ini akan menganalisis tentang pembatalan merek terdaftar oleh merek terkenal yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Tujuan penelitian adalah melakukan analisis terhadap dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara Nomor : 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan ketentuan hukum tentang merek terkenal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat menolak gugatan dengan mengacu pada asas *First to File* tanpa memperhatikan iktikad baik Tergugat dan Merek Terkenal, hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, membenarkan adanya merek terkenal Pemohon Kasasi, dan membatalkan merek terdaftar milik Termohon Kasasi, serta dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486K/pdt/1991, Konvensi Paris

Rizki Riedo Tama

tentang Pelindungan Kekayaan Industri Artikel 6 bis, dan TRIPs Agreement Pasal 16.

Kata Kunci: Pembatalan, Merek Terdaftar, Merek Terkenal.

ABSTRACT

CANCELLATION OF REGISTERED BRANDS BY FAMOUS BRAND REVIEWING FROM LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING BRAND AND GEOGRAPHIC INDICATIONS (Study of Supreme Court Decision Number 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)

By

Rizki Riedo Tama

The Mark Registration System based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications adheres to the First to File system, meaning that the first registered mark gets legal protection. This study will analyze the cancellation of registered marks by well-known brands as stated in the Supreme Court Decision Number 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019. The purpose of the study is to analyze the basis for the considerations of the Commercial Court judges at the Central Jakarta District Court in deciding the case Number: 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., the basis for the consideration of the Supreme Court judges in deciding the case Number 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019, and the compatibility between the basic considerations of the Supreme Court judges in the Supreme Court's Decision Number 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 with the legal provisions concerning well-known marks.

This type of research is normative legal research with descriptive research type. The approach to the problem in this study is a case approach. The sources of the data used is secondary data which was analyzed qualitatively.

The results showed that the judges of the Commercial Court rejected the lawsuit by referring to the First to File principle without regard to the good faith of the Defendant and the Famous Mark, the judges of the Supreme Court granted the cassation request, justified the existence of a well-known brand of the Petitioner of Cassation, and canceled the registered trademark of the cassation respondent, also the basis for the considerations of the judges of the Supreme Court is in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016, Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1486K/pdt/1991, Paris Convention for the Protection of Industrial Property Article 6 bis, and TRIPs Agreement Article 16.

Keywords: Cancellation, Registered Mark, Famous Mark.

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR OLEH MEREK TERKENAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

Oleh

RIZKI RIEDO TAMA

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

: **PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR OLEH MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

Nama Mahasiswa

: **Rizki Riedo Tama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011119**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.
NIP. 195906261986032004

Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
NIP. 196004211986032001

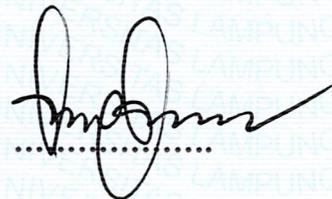
2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP.196011281989031001

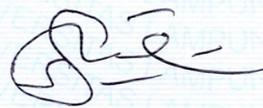
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

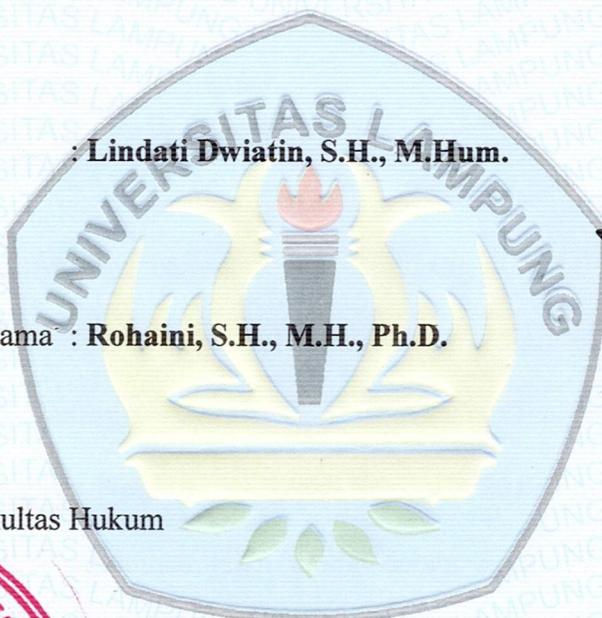
Ketua : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 Oktober 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Riedo Tama

NPM : 1712011119

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pembatalan Merek Terdaftar oleh Merek Terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2021



Rizki Riedo Tama
NPM. 1712011119

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rizki Riedo Tama, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 22 Maret 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Doli Iskandar, S.H. dan Ibu Sri Idawati, S.T.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Swasta Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Bandar Lampung selesai pada tahun 2014, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Bandar Lampung selesai pada tahun 2017. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur SBMPTN. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2020 selama 40 hari di Rama Puja, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata periode 2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Laa Yukalifullahu Nafsan Illa Wus’aha”

(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya)

- Al Hadist -

“Lebih baik melihat sekali, daripada mendengar 100 kali”

- Zhao Chong -

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah Doli Iskandar, S.H. dan Mama tersayang Sri Idawati, S.T.

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Adik tercinta Srikandi Dwi Tami

Adik yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dan menjadi kakak yang teladan bagi adik tercinta.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *SubhanahuwaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembatalan Merek Terdaftar oleh Merek Terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Sahabatku selama di masa perkuliahan, Rizki, Nicholas, Try, Bagas, Syawal, Irawan, Teguh, Andin, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas canda tawa dan kenangan indah selama masa perkuliahan.

11. Kakak, Adik, dan teman-teman di komunitas dance Frhythm Family yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran serta rasa kekeluargaan yang tak terlupakan.
12. Seluruh Mahasiswa Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017 dan Mahasiswa Hukum Perdata Angkatan 2017.
13. Almamaterku Tercinta.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2021
Penulis

Rizki Riedo Tama

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
1. Permasalahan.....	5
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Merek	8
1. Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual	8
2. Hak Atas Merek	18
3. Pendaftaran Merek	21
4. Pembatalan Merek	23
B. Tinjauan Merek Terkenal.....	27
1. Konvensi Terkait Merek Terkenal	27
2. Merek Terkenal	33
3. Ketentuan Khusus Pendaftaran Merek Terkenal	35
C. Penyelesaian Sengketa di Bidang Merek	37
D. Tinjauan Umum tentang Pengadilan.....	40
1. Sistem Peradilan di Indonesia	40
2. Tingkat Pengadilan	41
3. Isi Putusan Pengadilan.....	43
E. Kerangka Pikir	45

III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Tipe Penelitian	48
C. Pendekatan Masalah	49
D. Data dan Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data	51
G. Analisis Data.....	52
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak Gugatan dalam Putusan Perkara Nomor : 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	53
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi dalam Perkara Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019.....	64
C. Kesesuaian antara Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan Ketentuan Hukum Merek Terkenal	72
V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pendaftaran Merek	73
Tabel 2. Informasi volume penjualan	77
Tabel 3. Kegiatan Promosi.....	79
Tabel 4. Lokasi Distribusi Amerika Serikat dan Kanada	82
Tabel 5. Lokasi Kantor Pusat.....	83
Tabel 6. Laporan Tahunan Perusahaan Penggugat	83

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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.

Berkembangnya pembangunan nasional dalam bidang perekonomian khususnya dalam bidang perdagangan dan jasa, menjadikan merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk, melainkan telah menjadi suatu tanda yang dapat menunjukkan reputasi nilai jual serta menunjukkan asal dan kualitas produk barang dan jasa yang diperdagangkan.

Merek menjadi salah satu faktor penunjang kesuksesan para pelaku usaha, melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*aguarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas, dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah

merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.¹

Suatu merek membutuhkan perlindungan agar tidak terjadi peniruan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemilik merek, maka diperlukan perangkat hukum berupa undang-undang yang mengatur tentang merek di Indonesia. Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum perlindungan kepada pemilik merek, pemerintah telah memperbarui hukum merek dengan mencabut Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang digantikan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Seiring dengan telah diratifikasinya *World Trade Organization* yang di dalamnya antara lain memuat ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property* (TRIPs) maka dilakukan penyempurnaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan diperbarui lagi dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai UU Merek dan Indikasi Geografis) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016,

¹Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) : dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hlm 3.

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Terdapat dua asas yang dianut dalam pendaftaran merek guna memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek, yaitu asas deklaratif (*first to use*) dan asas konstitutif (*first to file*). Indonesia menganut asas *first to file* yang berarti membuat siapapun yang pertama kali mendaftarkan suatu merek, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan tersebut. Asas *first to file* tidaklah mutlak dalam menentukan perlindungan suatu merek, dikarenakan merek yang sudah terdaftar sekalipun tetap dapat dibatalkan dengan syarat-syarat tertentu, salah satu diantaranya adalah pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik, yaitu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Terkenal.

Merek Terkenal merupakan merek untuk barang dan/atau jasa yang memiliki tingkat 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 yang dimaksud di beberapa negara. Merek Terkenal diberikan suatu hak untuk mendaftarkan mereknya di Indonesia yaitu dengan menggunakan Hak Prioritas.

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Angka (17), Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Pada 4 tahun terakhir, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mencatat 61 putusan Mahkamah Agung tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek mengenai pembatalan merek terdaftar oleh merek terkenal.² Salah satu kasus yang cukup menarik dan terbaru adalah kasus Gildan Activewear Srl sebagai Pemohon Kasasi, melawan Darmanto sebagai Termohon Kasasi, dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Termohon Kasasi. Sebelumnya Gildan Activewear Srl mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Gildan Activewear Srl menyatakan bahwa ia adalah pengguna pertama, pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek “Alstyle” yang telah terdaftar di berbagai negara serta menyatakan bahwa merek miliknya termasuk merek terkenal berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak seluruh gugatannya. Kemudian Gildan Activewear Srl mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan nomor perkara 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-khusus-.html>, diakses pada 5 Juni 2021, pukul 02:51.

Pada perkara ini, merek milik Termohon Kasasi telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 2016 silam sedangkan Pemohon Kasasi baru mengajukan permohonan pendaftaran merek pada tanggal 14 September 2017 dan pada tanggal 30 Agustus 2018. Jika dilihat dari asas *first to file*, sudah jelas bahwa Termohon Kasasi merupakan pemilik tunggal atas merek “Alstyle”. Di lain sisi terdapat benturan antara asas *first to file* dengan hak prioritas yang dimiliki oleh merek terkenal. Dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada 10 Desember 2019, menyatakan mengabulkan permohonan kasasi, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik tunggal dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek “Alstyle” dan berbagai variasinya di Indonesia. Artinya dalam hal ini asas *first to file* dikalahkan oleh hak prioritas yang dimiliki oleh merek terkenal. Hal tersebut menjadi alasan penelitian ini dilakukan untuk dituangkan dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan pembahasan di atas, skripsi ini mengangkat judul mengenai Pembatalan Merek Terdaftar oleh Merek Terkenal ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah diputus dan termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian yaitu:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan dalam memutus Perkara Nomor : 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam memutus perkara Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019?
- c. Bagaimanakah kesesuaian antara dasar pertimbangan Putusan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan ketentuan hukum tentang merek terkenal?

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi khususnya Hak Kekayaan Intelektual.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah akan melakukan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019, dan kesesuaian antara dasar pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum mengenai merek terkenal.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap:

- a. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan dalam memutus perkara Nomor : 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam memutus perkara Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019.
- c. Kesesuaian antara dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan ketentuan hukum mengenai merek terkenal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi khususnya Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Merek.

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan praktis yaitu:

- 1) Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta memberikan masukan-masukan di samping peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penerapan hukum secara nyata (*law in action*) terkait sengketa pembatalan merek terdaftar.
- 2) Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang pembatalan merek terdaftar ditinjau dari Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, dan keterampilan menulis.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Merek

1. Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda diklasifikasikan menjadi Benda berwujud (*lihamelijk*) dan tidak berwujud (*onlichamelijk*). Arti penting klasifikasi ini terdapat pada cara penyerahannya jika benda itu dipindahtangankan kepada orang lain melalui perbuatan hukum tertentu misalnya jual beli, pewarisan, hibah. Penyerahan benda berwujud dilakukan dengan penyerahan secara nyata dari tangan ke tangan. Penyerahan benda tidak berwujud dilakukan dengan balik nama.³ Benda tidak berwujud dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dan lain sebagainya.⁴

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yaitu hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud, dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang/jasa satu sama lain.⁵ Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menular. Pada satu

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.129

⁴OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual :(Intellectual Property Right)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.13.

⁵*Ibid*, hlm.329.

sisi, di sisi lain adapula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Hasil kerjanya itu berupa benda immateriil.⁶

Pasal 1.2 Perjanjian TRIP's disebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari:⁷

- a. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran);
- b. Merek;
- c. Indikasi Geografis;
- d. Desain Industri;
- e. Paten;
- f. Desain tata sirkuit terpadu;
- g. Rahasia dagang dan data mengenai test (test data);
- h. Varietas tanaman baru.

Merek sebagai salah satu hak intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan *brand image*-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau tanda pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Tanpa adanya merek maka akan sulit bagi konsumen untuk membedakan kualitas dari suatu produk. Itulah sebabnya merek merupakan salah

⁶*Ibid*, hlm.10.

⁷Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm.12.

satu aset terpenting bagi perusahaan.⁸

Secara yuridis pengertian merek dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu, 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.

Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis meliputi merek dagang dan merek jasa. Adapun pengertian keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Merek dagang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (2) UU Merek dan Indikasi Geografis adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- 2) Merek jasa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) UU Merek dan Indikasi Geografis adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Selain merek dagang dan merek jasa terdapat merek kolektif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (4) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama

⁸Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2020, hlm.1.

mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Adapun terhadap merek kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Sebagai contoh, Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, Teh Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya adalah contoh-contoh yang tergolong merek dagang. Sebaliknya, BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Kartu Simpati, Toyota *Rent-A-Car*, Titipan Kilat, dan lain-lain adalah contoh-contoh yang tergolong merek jasa. Untuk merek kolektif misalnya, merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon Esia/ *Wifone/Wimode*), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang).⁹

Pemberian nama atau merek pada suatu produk hendaknya tidak hanya suatu simbol, karena merek memiliki enam tingkat pengertian, yaitu:¹⁰

1) Atribut

Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung di dalam suatu merek. Contoh mobil BMW seri 7 merupakan mobil

⁹Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm.88.

¹⁰Freddy Rangkuti, *The Power of Brand : Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek plus Analisis Kasus dengan SPSS*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm.3-4.

yang dirancang dengan kualitas tinggi, selalu menjaga keamanan, bergengsi, berharga jual mahal serta dipakai oleh para senior eksekutif.

2) Manfaat

Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak hanya membeli atribut tapi juga membeli manfaat. Produsen harus dapat menerjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional. Misalnya atribut aman dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional, yaitu tidak mengganti berbagai fungsi rem serta balon pelindung baik dari depan maupun samping kiri dan kanan. Manfaat fungsional ini dapat juga diterjemahkan dalam manfaat emosional, yaitu selama mengendarai BMW seri 7 akan merasa aman dan menyenangkan.

3) Nilai

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai konsumen sebagai merek berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.

4) Budaya

Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya Mercedes mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas.

5) Kepribadian

Merek juga memiliki kepribadian yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.

6) Pemakai

Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan mereknya. Misalnya, untuk menggambarkan orang yang sukses selalu menggunakan BMW seri 7.

Suatu merek supaya mempunyai daya pembeda maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “*indivisualisering*” pada barang atau jasa yang bersangkutan. Di negara-negara industri maju merek dianggap sebagai “roh” bagi produk barang atau jasanya.¹¹

Berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu merek dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu:¹²

1) Merek biasa (*normal marks*)

Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi, merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberikan pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek semacam ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

¹¹ Muhammad DJumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.155.

¹²M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.81.

2) Merek terkenal (*well know marks*)

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, karena memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical contex*) kepada segala lapisan konsumen.

3) Merek termashur (*famous marks*).

Merek termashur yaitu merek yang karena perkembangannya telah dikenal secara luas di seluruh dunia, dan memiliki reputasi yang dapat digolongkan sebagai merek “aristokrat dunia”.

Merek dikualifikasikan sebagai HKI yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan penghargaan dari pemerintah pada seseorang atau badan hukum atas kerja keras untuk melakukan berbagai penelitian sehingga menghasilkan penemuan baru atau penciptaan karya intelektual yang diakui atau dirasakan manfaatnya bagi orang banyak. Hal yang sangat wajar bila pemerintah memberikan hak-hak khusus baik bersifat sosial maupun ekonomi bagi mereka.¹³

Suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu disini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

¹³Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, 2013, hlm.3.

angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹⁴ Merek merupakan aset kondisional, maka merek harus menghasilkan manfaat berupa nilai finansial bagi para pemiliknya dan merek harus selalu dikaitkan dengan suatu produk atau jasa.¹⁵

Merek merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa, hal ini dikarenakan merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (*market*). Bagi konsumen, merek selain untuk mempermudah identifikasi juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merek tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, di antaranya kualitas yang terpercaya, produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.¹⁶

Fungsi merek di antaranya:¹⁷

a. Fungsi indikator sumber

Merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.

¹⁴Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2006, hlm 320.

¹⁵Cassavera, *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm.7.

¹⁶Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm.52.

¹⁷OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm.359.

b. Fungsi indikator kualitas

Merek berfungsi sebagai jaminan kualitas, khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.

c. Fungsi sugestif

Merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa masalah paten dan *trademark* di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.¹⁸

Fungsi utama merek adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat atau penyedianya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang atau jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.¹⁹ Selain fungsi pembeda, merek juga mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti:²⁰

- 1) Menjaga persaingan usaha yang sehat;
- 2) Melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen;
- 3) Sebagai sarana bagi pengusaha untuk memperluas bidang usahanya;
- 4) Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang;

¹⁸Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hlm.23.

¹⁹Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op.Cit*, hlm.50.

²⁰Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm.33.

- 5) Untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa atas suatu produk; serta
- 6) Untuk memperkenalkan identitas perusahaan yang membuat barang dan/atau jasa tersebut.

Selanjutnya, merek juga mempunyai fungsi:²¹

- 1) Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang dan/atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- 2) Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- 3) Jaminan atas mutu barang dan/atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang dan/atau jasa bagi konsumen.
- 4) Penunjukkan asal barang dan/atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang dan/atau jasa dengan produsen, atau antara barang dan/atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.32.

2. Hak Atas Merek

Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Adapun yang dimaksud dengan hak atas merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (5) UU Merek dan Indikasi Geografis 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.

Untuk memperoleh hak atas merek dikenal adanya dua sistem, yaitu:²²

- 1) Sistem deklaratif (*first to use*), yaitu bahwa pemakaian pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek.
- 2) Sistem konstitutif (*first to files*), yaitu bahwa hak atas merek akan tercipta karena pendaftarannya oleh orang yang telah mendaftarkan mereknya.

Di Indonesia dikenal sistem konstitutif yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu, bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi, dengan adanya pendaftaran ini menciptakan hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan bagi pihak lain harus menghormati hak pendaftar.²³ Dalam sistem pendaftaran konstitutif dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila dimintakan pendaftaran. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek, juga adanya perlindungan hukum. Setelah didaftarkan dan telah memperoleh sertifikat merek, maka merek tersebut akan dilindungi dan pihak lain tidak dapat memakai merek yang sama. Inilah yang

²²Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam Rangka WTO, TRIPs)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.83.

²³Hery Firmansyah, *Op.Cit*, hlm.38.

disebut sebagai hak khusus atau hak eksklusif.²⁴

Sebagai konsekuensi dari sistem konstitutif tersebut, maka Indonesia menganut *first to file principle* yaitu mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh Undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah dengan cara pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemeriksaan tersebut menyangkut persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan oleh UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu mengenai adanya unsur pembeda.²⁵

Dengan mendaftarkan hak atas merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka para pemilik merek yang telah terdaftar memiliki beberapa hak yang dapat dinikmati dan dirasakan, yaitu antara lain:²⁶

- 1) Dapat menggunakan merek dagangnya dalam setiap produk yang diproduksinya di dalam pasar dalam negeri dan luar negeri;
- 2) Dapat memberikan lisensi merek dagangnya kepada pihak kedua dan berhak mendapatkan *royalty*;
- 3) Mendapatkan perlindungan hukum yang jelas atas merek dan produksinya termasuk jika terjadi pelanggaran seperti pemalsuan dan penggunaan merek tanpa seizin pemilik merek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (17) UU Merek dan Indikasi Geografis, Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal

²⁴Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.236.

²⁵Hery Firmansyah, *Op.Cit*, hlm.37.

²⁶Soegondo Soemodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1983, hlm.12.

dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Fungsi Hak Prioritas adalah untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan pendaftaran tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Selain harus memenuhi ketentuan tersebut, permohonan dengan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.

3. Pendaftaran Merek

Suatu merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak, yaitu berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya, tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualising*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.²⁷

Dalam sistem konstitutif, bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi, dengan adanya pendaftaran ini menciptakan hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan bagi pihak lain harus menghormati hak pendaftar.²⁸

Dalam sistem pendaftaran konstitutif dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila dimintakan pendaftaran. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek, juga adanya perlindungan hukum. Setelah didaftarkan dan telah memperoleh sertifikat merek, maka merek tersebut akan dilindungi dan pihak lain tidak dapat memakai merek yang sama. Inilah yang disebut sebagai hak khusus atau hak eksklusif.²⁹

Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan

²⁷Muhammad DJumhana dan R Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm.156.

²⁸Hery Firmansyah, *Op.Cit*, hlm.38.

²⁹Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.236.

hukum. Sistem pendaftar pertama disebut juga *first to file principle*, artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama.³⁰

Prinsip *first to file* yang dianut dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia membuat siapapun, baik perorangan maupun badan hukum, yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut. Ini didukung pula dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh pemohon pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan, dimana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah pemilik hak atas merek tersebut, dan untuk itu berhak mengajukan pendaftaran atas merek yang dimaksud.³¹

Secara formal, permohonan pendaftaran merek harus memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan Pasal 7 UU Merek dan Indikasi Geografis. Selain syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, UU Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur mengenai permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 10 UU Merek dan Indikasi Geografis. Setelah terpenuhi seluruh syarat permohonan pendaftaran selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 UU Merek dan Indikasi Geografis.

³⁰Iswi Haryani, *Op.Cit*, hlm.47.

³¹Rahmi Janed, *Op.Cit*, hlm.138.

Selanjutnya setelah persyaratan permohonan dinilai terpenuhi maka akan diumumkan dalam berita resmi merek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Merek dan Indikasi Geografis. Selain mengatur tentang syarat permohonan pendaftaran merek, UU Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak permohonannya, antara lain pada Pasal 20 dan 21 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa 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. Ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur mengenai permohonan pendaftaran merek kolektif dan permohonan pendaftaran merek internasional, hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 46 dan 52 UU Merek dan Indikasi Geografis.

4. Pembatalan Merek

Secara yuridis, pembatalan merek terdaftar diatur dalam ketentuan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 76 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis

Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis ialah:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sarna dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis diubah dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sarna dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda;
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau
- g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis ialah:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. 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;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 76 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis

Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.

Pasal 76 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis

Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar.

Pasal 77 UU Merek dan Indikasi Geografis

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 78 UU Merek dan Indikasi Geografis

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (3) dapat diajukan kasasi.

(2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap merek kolektif terdaftar.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan batas waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran merek dengan alasan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain, namun gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Setelah hakim memutus perkara pada Putusan Pengadilan Niaga, Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa, dan terhadap Putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan kasasi.

B. Tinjauan Merek Terkenal

1. Konvensi Terkait Merek Terkenal

a. Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Konvensi Paris)

Perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal terdapat dalam ketentuan Artikel 6 bis Konvensi Paris:

(1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration,*

and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known. in- that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

- (2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- (3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of these of marks registered or used in bad faith.*

Jika diartikan ketentuan dalam Artikel 6 bis Konvensi Paris berbunyi sebagai berikut:³²

- (1) Negara anggota Union secara ex officio jika legislasinya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menciptakan kebingungan atas satu merek yang menurut pihak berwenang dari negara pendaftar atau pengguna sebagai merek terkenal di negara tersebut sebagaimana yang secara sah diberikan

³²Siti Nurul Intan Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2001 Tentang Merek”, Jurnal Yuridis Vol. 2, No. 2, (Desember 2015) hlm.170.

kepada orang yang berhak berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk barang identik atau mirip. Ketentuan ini juga berlaku apabila bagian esensial dari merek terkenal atau imitasi yang dapat menciptakan kebingungan.

- (2) Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal tersebut).
- (3) Kalau pendaftaran dilakukan dengan iktikad tidak baik, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan.

Prinsip penting yang dijadikan sebagai pedoman yang tertuang dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris berkenaan dengan proses pendaftaran merek adalah perlunya iktikad baik atau *good faith* dari pendaftar. Hanya pendaftar yang beriktikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Konsekuensinya, suatu negara berkewajiban secara aktif untuk menolak suatu pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang telah terlebih dahulu didaftarkan dengan iktikad baik.

Menurut Pasal 6 bis Konvensi Paris, perlindungan bagi merek terkenal meliputi semua jenis barang dan jasa. Peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh "iktikad tidak baik" dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng (*passing off*) keterkenalan suatu merek orang lain. Oleh karena itu, peniruan merek terkenal milik orang lain sudah selayaknya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, Pasal 6 bis Konvensi Paris juga memberikan perlindungan hukum dalam hal jangka waktu, jika si pendaftar merek mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, maka tidak ada batas waktu untuk meminta pembatalan.

Merek terkenal berhak atas perlindungan hukum meskipun belum didaftar di suatu negara. Dengan demikian, sebenarnya merek terkenal memperoleh perlindungan hukum khusus yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan merek pada umumnya. Pada hakikatnya, perlindungan tersebut ditujukan terhadap *goodwill* atau reputasi yang melekat pada suatu merek karena proses/upaya untuk menghasilkan/memperoleh *goodwill* tersebut yang sebenarnya secara hukum patut untuk dihargai.³³

Pada ketentuan Pasal 4 Konvensi Paris negara memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dengan hak prioritas. Ini berarti bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu yaitu 6 bulan untuk merek dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara lain. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (*filling date*) di negara asal merupakan tanggal prioritas (*priority date*) di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut.³⁴

b. Perlindungan merek Terkenal dalam TRIPs Agreement

Perlindungan hukum dalam TRIPs Agreement terhadap Merek Terkenal terdapat dalam Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3). Perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal untuk barang atau jasa sejenis terdapat dalam TRIPs Agreement Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: *"The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from*

³³Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian Trips*, Bandung: Alumni, 2010, hlm.152.

³⁴Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Widayarsana Indonesia, 2002, hlm.168.

using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use".³⁵

Berdasarkan ketentuan TRIPs Agreement Pasal 16 ayat (1) tersebut, pemilik merek terkenal memiliki hak eksklusif terhadap mereknya. Dengan hak eksklusif pada pemilik merek, perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk; barang atau jasa sejenis adalah dengan cara mencegah atau menggugat pihak lain yang menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik merek.³⁶

Pasal 6 bis Konvensi Paris diadopsi dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) Trips Agreement yang berbunyi :

(2) Pasal 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis to services. In the determining whether a trademarks is well-known. Members shall take account of the public including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademarks.

³⁵Terjemahan bebas dari Pasal 16 ayat (1) TRIPs Agreement: Pemilik suatu merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin dari pemilik atas penggunaan dalam hal perdagangan tanda-tanda yang sama atau serupa untuk barang atau jasa yang sejenis atau serupa atas merek yang didaftarkan dimana penggunaan tersebut dapat mengakibatkan penyerupaan yang menyesatkan. Dalam hal penggunaan tanda yang sama untuk barang atau jasa yang sejenis, penyerupaan yang menyesatkan dianggap ada. Hak-hak yang dijelaskan di atas tidak boleh merugikan hak-hak yang telah ada, atau memengaruhi kemungkinan dari para anggota agar hak-hak menjadi dapat digunakan atas dasar penggunaan.

³⁶Siti Nurul Intan Sari, *Op. Cit*, hlm.171.

(3) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are no similar to those in respect of which trademarks is registered, provided that use that trademarks in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademarks and provided that the interest of the owner of the registered trademarks are likely to be damaged by such use.

Pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Trips Agreement tersebut, perlindungan hukum diberikan terhadap merek terkenal untuk merek jasa sebagaimana perlindungan hukum dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Trips Agreement berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris terhadap jasa, bahwa untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik, yang relevan, termasuk pengetahuan anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil promosi merek.

Perlindungan hukum untuk merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis, terdapat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Trips Agreement yang juga mutatis mutandis dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Pasal ini menentukan bahwa perlindungan merek terkenal diperluas tidak hanya mencakup barang sejenis saja melainkan juga terhadap barang-barang yang tidak sejenis. Namun, pengertian barang-barang yang tidak sejenis dalam pasal ini, tidak menyebutkan apakah mencakup barang-barang yang berbeda kelas.³⁷

³⁷*Ibid*, hlm.172.

2. Merek Terkenal

Merek Terkenal dalam bahasa asing diterjemahkan menjadi “*Well-Known Marks*”. Konsep Merek Terkenal berkembang berdasarkan interpretasi Pasal 6 bis Konvensi Paris dalam rangka memberi perlindungan kepada pemilik merek yang mereknya dikenal secara luas di pasar, tetapi tidak terdaftar dari tindakan pendaftaran merek yang sama oleh pihak lain.³⁸ Pasal 6 bis Ayat (3) Konvensi Paris menyatakan bahwa: “*No the time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith*”.³⁹

Definisi serta kriteria Merek Terkenal (*well-known mark*) diserahkan kepada masing-masing negara anggota Konvensi Paris. Salah satu yang dapat menjadi referensi pengertian Merek Terkenal (*well-known mark*) di Indonesia ialah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa, Pengertian Merek Terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.

Pedoman yang berkenaan dengan faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak antara lain:⁴⁰

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan;

³⁸Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit*, hlm.2.

³⁹Terjemahan bebas dari Pasal 6 bis Ayat (3) Konvensi Paris: Tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi permohonan pembatalan atau pelarangan penggunaan merek terdaftar atau penggunaan merek tanpa seizin pemilik merek.

⁴⁰Achmad Zen Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Jakarta: PT. Alumni, 2011, hlm.63.

- b. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek;
- c. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut;
- d. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada satu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek;
- e. Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat dimana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang;
- f. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat menjadi Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016), Kriteria Merek Terkenal diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi:

- 1) Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- 2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.

- 3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - e. Jangka waktu penggunaan Merek;
 - f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - g. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
 - h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 - i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

3. Ketentuan Khusus Pendaftaran Merek Terkenal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain, permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum ditolak apabila merek yang didaftarkan adalah:

- a. Merek Terkenal milik orang lain atau merek badan lain.
- b. Merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik orang lain atau merek badan lain.

Ketentuan yang mendasari Surat Keputusan Menteri Kehakiman adalah Menteri Kehakiman sebagai pejabat yang membawahi administrasi Paten, Merek, dan Hak Cipta mempunyai kewenangan secara *ex officio* melakukan pembatalan. Pasal 6 bis Konvensi Paris versi Stockholm 1967 menentukan bahwa merek yang terkenal jika ternyata telah ditiru oleh pedagang-pedagang secara tidak sewajarnya dapat diminta pembatalannya atau dilakukan pembatalan secara *ex officio* oleh pejabat pendaftaran.

Penolakan permohonan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain diberlakukan pula terhadap:

- a. Pembaharuan pendaftaran Merek Terkenal milik orang lain atau merek badan lain atau merek yang mirip Merek Terkenal milik orang lain atau badan lain.
- b. Pemindehan hak atas Merek Terkenal, kecuali atas persetujuan pemilik asli Merek Terkenal berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.

Pemakaian Merek Terkenal atau pemakaian Merek mirip Merek Terkenal milik orang lain secara tidak berhak dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul dan kualitas barang. Pemakai Merek Terkenal secara tidak sah dikualifikasi sebagai pemakai yang beriktikad tidak baik.

C. Penyelesaian Sengketa di Bidang Merek

Sengketa atau perselisihan dalam berbagai kegiatan bisnis sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Oleh karena itu, terjadinya sengketa bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik ke depan. Walaupun demikian, sengketa kadang-kadang tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran perundang-undangan, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak.⁴¹ Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.⁴²

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga dapat mempengaruhi

⁴¹Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.113.

⁴² Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.10.

kedudukannya.⁴³

Permasalahan penyelesaian sengketa merupakan salah satu segi yang sangat penting dalam transaksi bisnis setiap waktu. Sengketa yang terjadi dapat berupa sengketa internal antara para pihak yang mengadakan kesepakatan karena salah satu pihak memutus perjanjian secara sepihak (*breach of contract*), atau salah satu pihak lalai memenuhi kewajiban (*default*) dalam usaha pinjaman modal, alih teknologi dan sebagainya. Begitu juga sengketa internal antara buruh dan majikan berkenaan dengan pengusaha, ataupun sengketa yang bercorak eksternal yang datang dari pihak ketiga, berupa tuntutan pertanggungjawaban produksi (*product liability*) atau perlindungan konsumen (*consumer protection*) atas alasan cacat barang produksi (*product defect*) atau barang produksi. Bisa juga berbentuk tuntutan perbuatan melawan hukum yang diajukan sekelompok rakyat dalam bentuk *class action* atas pencemaran air dan udara yang ditimbulkan pabrik di sekitar lingkungan mereka.⁴⁴

Pengadilan Niaga memiliki kewenangan yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan yang meliputi:⁴⁵

1. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya termasuk kasus-kasus *action paulina* dan prosedur *renvoi* tanpa memperhatikan pembuktiannya sederhana atau tidak.
2. Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Paten, UU Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.

⁴³Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase (Proses Perkembangan dan Aspek Hukum)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm.34.

⁴⁴M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1997, hlm.167.

⁴⁵Iswi Haryani, Cita Yustisia Serfiani, R Serfianto D Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2018, hlm.30.

3. Lembaga Simpan Pinjam (LPS) yang terdiri dari:
 - a. Sengketa dalam proses likuidasi.
 - b. Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Salah satu faktor penyebab sengketa merek di Indonesia adalah didaftarkannya merek-merek yang sepatutnya tidak didaftarkan, misalnya karena merek itu sama atau serupa dengan merek lain yang telah didaftar terlebih dahulu oleh pihak lain dan pendaftaran merek yang sama, serta tidak didasarkan atas persetujuan di antara para pemilik merek terdaftar tersebut.⁴⁶ Permohonan pembatalan diajukan melalui Pengadilan Niaga, di antaranya dengan alasan:⁴⁷

1. Merek terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh pihak yang tidak beriktikad baik;
2. Merek terdaftar yang mengandung salah satu unsur berupa unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya;
3. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas;
4. Mempunyai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain;
5. Peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau

⁴⁶Hery Firmansyah, *Op.Cit*, hlm.48.

⁴⁷*Ibid*, hlm.49.

simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional dengan secara tidak sah (tanpa izin tertulis);

6. Peniruan atau menyerupai tanda, cap, stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah dengan secara tidak sah (tanpa izin tertulis);
7. Menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta dengan tanpa persetujuan tertulis.

UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan sarana bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan penyelesaian sengketa merek yang dapat ditempuh dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu pengajuan gugatan melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, serta dapat pula ditempuh melalui upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis.

D. Tinjauan Umum tentang Pengadilan

1. Sistem Peradilan di Indonesia

Terdapat 4 macam peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha Negara yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁴⁸ Karena kebutuhan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu yang sifatnya sangat spesifik, dibentuk pula beberapa pengadilan khusus, yaitu:⁴⁹

- 1) Pengadilan Niaga;
- 2) Pengadilan Anak;

⁴⁸Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016, hlm.2

⁴⁹*Ibid*, hlm.3

- 3) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Pengadilan Pajak;
- 5) Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- 6) Pengadilan Perikanan; dan
- 7) Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan khusus ini dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan Undang-undang.

2. Tingkat Pengadilan

Jenjang pengadilan di Indonesia adalah pengadilan dalam tingkat pertama, pengadilan dalam tingkat banding, dan Mahkamah Agung. Pengadilan yang akan dijelaskan pada tulisan ini merupakan pengadilan di bidang keperdataan, sebagai berikut:

1) Pengadilan Negeri

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Peradilan Umum menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

2) Pengadilan Tinggi

Undang-undang Peradilan Umum juga menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi (biasa disingkat: PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

3) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung memiliki wewenang:

- a. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
- b. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

- c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan Hakim Anggota, Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.⁵⁰

3. Isi Putusan Pengadilan

Dilihat dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri atas empat bagian, yaitu:

1) Kepala putusan

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan.

2) Identitas pihak-pihak yang berperkara

Dalam putusan pengadilan identitas pihak-pihak yang berperkara harus dimuat secara jelas, yaitu nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya serta nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.⁵¹

3) Pertimbangan

Pertimbangan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas dua bagian, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkaranya (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

⁵⁰*Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id>, diakses pada 18 September 2020, pukul 01:56

⁵¹Riduan Syahrani, *Op.Cit*, Bandung, hlm.120

Pertimbangan tentang duduknya perkaranya sebenarnya bukanlah pertimbangan dalam arti sebenarnya dikarenakan hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Pertimbangan dalam arti sesungguhnya adalah pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.⁵²

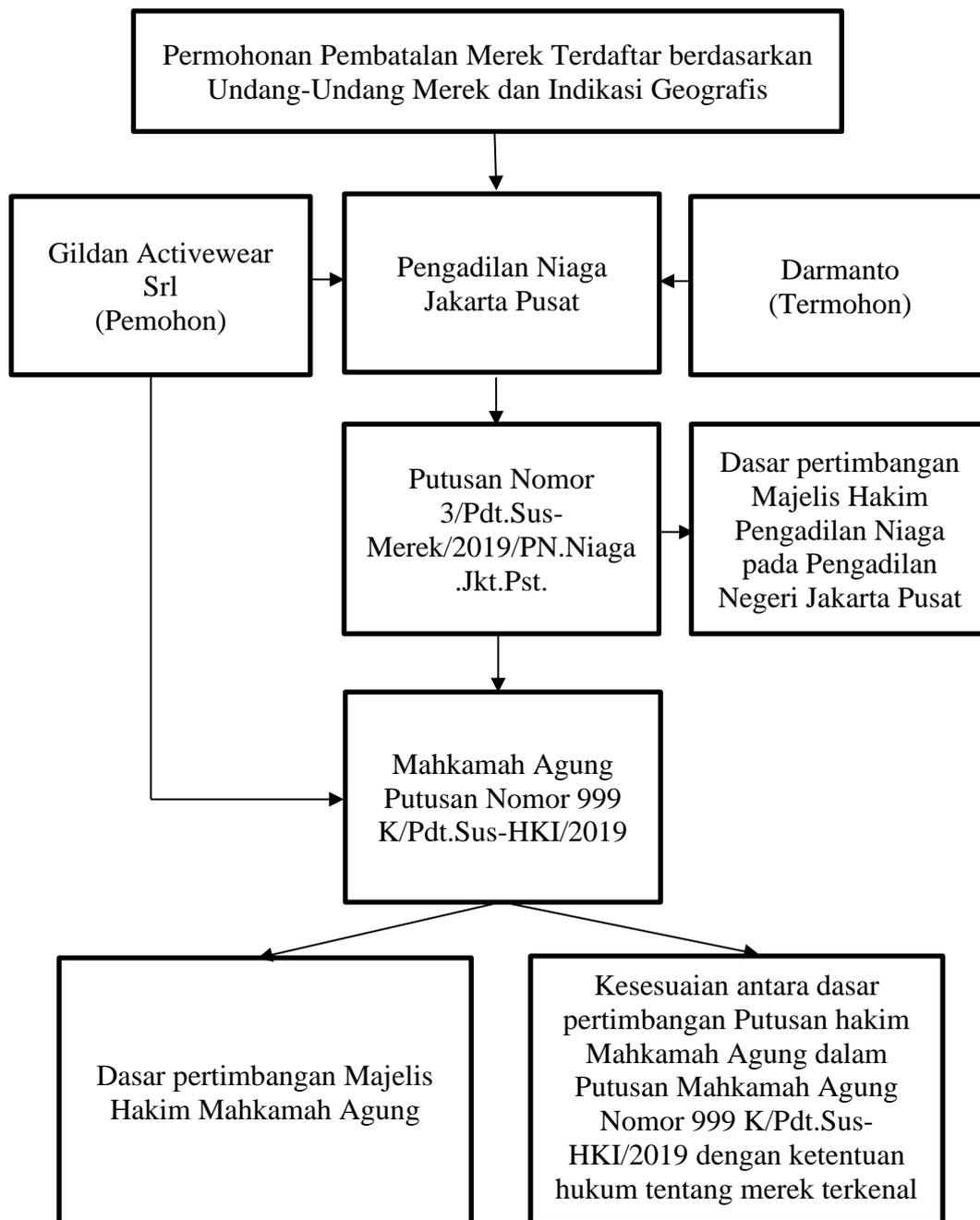
4) Amar Putusan

Sebagaimana gugatan penggugat memiliki petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Amar (diktum) putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat tersebut.⁵³

⁵²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1975, hlm.129

⁵³Riduan Syahrani, *Op.Cit*, Bandung, hlm.122

E. Kerangka Pikir



Penjelasan:

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak kekayaan intelektual berupa merek hanyalah melekat terhadap merek yang terdaftar. Meskipun demikian, kepemilikan merek terdaftar tersebut masih terdapat potensi

untuk dibatalkan melalui mekanisme pengajuan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga dengan mendasar pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 serta Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Substansi yang akan dibahas mendasar pada sebuah kasus yang dipilih dalam penelitian ini yaitu sengketa antara Gildan Activewear Srl melawan Darmanto mengenai pembatalan merek terdaftar “Alstyle” yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mana hakim menolak seluruh gugatan Penggugat dengan alasan bahwa merek milik tergugat telah memenuhi asas *first to file* dengan telah terdaftarkannya merek tersebut. Tidak berhenti disitu, Gildan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Hakim mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung dengan menyatakan bahwa Gildan Activewear Srl sebagai pemilik tunggal dari merek “Alstyle”, serta menyatakan bahwa Darmanto mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik sehingganya dibatalkan pendaftaran merek miliknya serta dihukum membayar seluruh biaya persidangan.

Penelitian ini mengenai Pembatalan Merek Terdaftar oleh Merek Terkenal ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis yang telah diputus dan termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019, Asas *first to file* yang selama ini menjadi pedoman di Indonesia tetap dapat dikalahkan oleh hak prioritas yang dimiliki oleh merek terkenal membuat penulis tertarik membahas kasus ini.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian sesungguhnya merupakan kegiatan bermakna, untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.⁵⁴ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dibagi menjadi 3 yaitu jenis penelitian normatif, empiris, dan normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku,

⁵⁴I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Aura, 2018, hlm.7.

⁵⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.39.

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang memadukan antara penelitian normatif dan empiris.⁵⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dikarenakan penelitian ini mengkaji peraturan dan doktrin hukum terkait merek terdaftar dan merek terkenal. Lebih spesifik yaitu akan mengkaji Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia.

B. Tipe Penelitian

Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian hukum dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) tipologi. Pertama, penelitian hukum eksploratori (*exploratory legal study*), merupakan penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu dan data yang dikumpulkan adalah data primer melalui teknik observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan informan/responden. Kedua, penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), merupakan penelitian hukum yang bersifat pemaparan

⁵⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280.

dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, penelitian hukum eksplanatori (*explanatory legal study*), merupakan penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang ada.⁵⁷ Berdasarkan penjelasan di atas maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis mengenai dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi:⁵⁸

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual;
- c. Pendekatan analitis;
- d. Pendekatan perbandingan;
- e. Pendekatan historis;
- f. Pendekatan filsafat;
- g. Pendekatan kasus.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan

⁵⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.49.

⁵⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm.300.

norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁵⁹ Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:⁶⁰

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:
 - a. UU Merek dan Indikasi Geografis.
 - b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dalam perkara pembatalan merek “Alstyle”
 - d. Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016
 - e. Konvensi Paris
 - f. TRIPs Agreement

⁵⁹*Ibid*, hlm.268.

⁶⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.150.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen.

1. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.⁶¹ Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengelolaan data yang telah terkumpul atau penelitian kembali dengan pengecekan validitas data,

⁶¹I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Op.Cit*, hlm.78.

proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten dan dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis.

Adapun tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu penentuan data sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dengan diperbaiki.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.
3. Sistematisasi data, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.⁶² Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.⁶³

⁶²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.19.

⁶³Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm.94.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menolak gugatan dalam memutus perkara Nomor : 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang di antaranya adalah mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka (5) Jo. Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis, Ketentuan tersebut memberikan uraian bahwa hak atas merek diberikan Negara kepada pemegang merek yang terdaftar, menegaskan bahwa hak tersebut diperoleh setelah merek tersebut telah terdaftar, dan asas *First to File* yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek kepada pihak yang mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu. Dalil dari Turut Tergugat tentang adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada Tergugat yaitu bukti TT-1 berupa *Print Out* dari *Data Base* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, tanpa memperhatikan iktikad tidak baik Tergugat dalam mendaftarkan merek yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal milik Penggugat.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam memutus perkara Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019,

di antaranya adalah Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menerapkan asas *First to File* secara mutlak, tanpa memperhatikan iktikad tidak baik Termohon Kasasi. Pendaftaran merek di bawah Nomor IDM000552947 pada Daftar Umum Merek yang merupakan milik Termohon Kasasi, memiliki persamaan untuk keseluruhannya dengan merek terkenal milik Pemohon Kasasi yang telah terdaftar di berbagai negara. Dasar Pertimbangan ini juga mengacu kepada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Merek dan Indikasi Geografis.

3. Putusan Mahkamah Agung pada upaya Kasasi Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dalam memberikan putusannya telah sesuai dengan ketentuan hukum Merek Terkenal, yang di antaranya adalah UU Merek dan Indikasi Geografis pada Penjelasan Pasal 1 Angka (17) Jo. Pasal 77 Ayat (1) mengenai Hak Prioritas, kriteria Merek Terkenal, dan jangka waktu pembatalan merek, Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 pada Pasal 18 tentang kriteria merek terkenal, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486K/ptd/1991 sebagai salah satu referensi negara Indonesia dalam mendefinisikan *well-known mark*, Konvensi Paris pada Artikel 6 bis Ayat (3) mengenai batasan waktu dalam membatalkan merek yang terdaftar tanpa seizin pemilik merek, dan TRIPs Agreement pada Pasal 16 Ayat (1) mengenai hak eksklusif terhadap merek terkenal untuk kategori barang atau jasa yang sejenis.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada Pengadilan Niaga, yaitu sebagai *Judex Facti* diharapkan agar lebih cermat dan teliti dalam menerapkan hukum, yaitu menerapkan asas *First to File* tidak secara penuh atau mutlak,

memperhatikan iktikad baik pada suatu pendaftaran merek, tidak mengesampingkan status suatu merek terkenal, serta tidak mengabaikan pembuktian yang dilakukan oleh pemegang merek terkenal tanpa alasan yang sah. Saran ini guna meminimalisir pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian terhadap merek terkenal terkait dengan pendaftaran merek oleh pihak yang tidak beriktikad baik, serta dapat mengurangi kasus sengketa merek pada pengadilan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Bintang, Sanusi dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Cassavera, 2009, *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Firmansyah, Hery, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam Rangka WTO, TRIPs)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Sinar Grafika
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Haryani, Iswi, dkk., 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) : dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenamedia Group

- Kurnia, Titon Slamet, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian Trips*, Bandung: Alumni
- Lindsey, Tim, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni
- Margono, Suyud, 2004, *ADR dan Arbitrase (Proses Perkembangan dan Aspek Hukum)*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Widayarsana Indonesia
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga
- Priapantja, Cita Citrawinda, 2020, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, Bogor: Biro Oktroi Rooseno
- Prodjodikoro, Wirjono, 1975, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung
- Purba, Achmad Zen, 2011, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Jakarta: PT. Alumni
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2013, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama
- Rangkuti, Freddy, 2009, *The Power of Brand : Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek plus Analisis Kasus dengan SPSS*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Saidin, O.K., 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual :(Intellectual Property Right)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sarwono, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soemodiredjo, Soegondo, 1983, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syahrani, Riduan, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Usman, Rachmadi, 2006, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni

Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Aura

B. Jurnal:

Mezak, Meruy Hendrik, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V Nomor 3

Sari, Siti Nurul Intan, 2015, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2001 Tentang Merek*”, Jurnal Yuridis Vol. 2 Nomor 2

C. Peraturan Perundang-undangan:

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

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property Tahun 1979

Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights Tahun 1995

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486K/pdt/1991

D. Website:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-khusus-.html>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www.mahkamahagung.go.id/id>