



ANALISIS YURIDIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015) TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK AKIBAT MEREK TIDAK DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN

Ketut Pastika Jaya¹, Ketut Sudiatmaka², Ni Ketut Sari Adnyani³

¹Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : pastikajaya2@gmail.com

²Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : sudiatmaka@undiksha.ac.id

³Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : niktsariadnyani@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 17 September 2020

Diterima: 10 Oktober 2020

Terbit: 2 November 2020

Keywords:

Brand, Trademark Cancellation, IKEA

Kata kunci:

Merek, Pembatalan Merek, IKEA

Corresponding Author:

Ketut Pastika Jaya, E-mail: pastikajaya2@gmail.com

DOI:

XXXXXXX

Abstract

This study was conducted in order to know and understand about the cancellation of the brands carried in trading activities in accordance with Act No. 20 of 2016 on the brand and geographical indications. This study is the method of normative research using qualitative descriptive type of approach, the conceptual approach and the approach of the legislation. And then analyzed using the primary legal materials, secondary and tertiary to obtain relevant conclusions to the problems faced. The results showed that the appeal filed by INTER IKEA Systems BV was rejected on the grounds of Law No. 15 of 2001 on the brand, the brand set to be deleted from the list of generic brand if not used for 3 (three) years in a row.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pembatalan merek yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan menurut Undang-undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasasi yang diajukan oleh INTER IKEA SISTEM BV ditolak dengan alasan Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek, mengatur mengenai merek dapat dihapuskan dari daftar umum merek apabila tidak digunakan selama 3(tiga) tahun berturut-turut.

Pendahuluan

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modal di Indonesia adalah mengharapkan adanya royalti dari alih teknologi termasuk di dalamnya royalti atas transfer hak kekayaan intelektual yang salah satu bentuknya adalah royalti atas pemberian lisensi atas Merek (Margono, 2010:7).

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 bagian yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang mencakup tentang Paten, Desain industri, Merek, Penanggulangan praktek persaingan curang, Desain tata letak dan sirkuit terpadu, rahasia dagang. Setiap orang atau perusahaan yang ada, sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai Merek (*trademark*), nama usaha (*bussines name*), dan nama perusahaan (*company name*).

Merek pada mulanya merek dipakai sebagai semacam pernyataan kepemilikan dan properti, yang hingga kini masih dipraktikkan dalam berbagai konteks, misalnya: perternakan, industri balap kuda, karya seni (seperti dalam seni lukis dan seni rupa), dan bahkan bisnis. Di Indonesia, merek mulai berkembang pesat sejak peralihan antara abad ke-19 dan abad ke-20, pada masa penjajahan Belanda sudah banyak produk Indonesia seperti jamu, rokok, kecap, kopi, teh dan batik menggunakan logo atau gambar sebagai merek hanya saja, tujuan pemakai merek pada saat itu lebih difokuskan sebagai tanda untuk mengidentifikasi produsen, perancangan dan/atau penyedia jasa spesifik. Fokus *branding* pada masa itu belum difokuskan pada identitas dan *difrensiasi* masing-masing merek individual, apalagi pada aspek ekuitas merek.

Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran, publik sering mengaitkan suatu bentuk atau rupa barang, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai (Lindsey, 2013:137).

Merek menggambarkan jaminan atas kualitas dan kuantitas suatu barang dan jasa atas hasil usaha saat diperdagangkan. Merek juga dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam era persaingan bebas, atau dapat dikatakan kualitas tingginya suatu produk ditandai oleh merek terkenal yang melekat pada barang dagangan.

Sama halnya dengan seperti salah satu kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia yaitu antara PT. Ratania Khatulistiwa dengan Inter Ikea Sistem B.V. (IKEA Swedia). Dimana kasus ini berawal dari gugatan perusahaan yang berasal dari Surabaya yaitu PT. Ratania Khatulistiwa yang mengajukan gugatan pembatalan permohonan pendaftaran merek dagang "IKEA" milik Ikea Swedia untuk kelas barang jenis 20 dan 21. Dalam gugatannya tersebut, PT. Ratania Khatulistiwa berdalih bahwa merek dagang milik Ikea tersebut sudah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya. Ikea Swedia mendaftarkan merek dagang "IKEA" untuk kelas barang jenis 20 pada tanggal 27 Oktober 2010, dan untuk kelas barang jenis 21 didaftarkan pada tanggal 09 Oktober 2006. Pengajuan gugatan terhadap merek "IKEA" tersebut pun menjadi sebuah tujuan kepada pihak perusahaan PT. Ratania Khatulistiwa karena perusahaan tersebut ingin mendaftarkan merek dagang mereka yang juga memiliki kesamaan nama yaitu "IKEA". Namun merek yang ingin didaftarkan PT. Ratania Khatulistiwa ini merupakan singkatan dari "Intan Khatulistiwa Esa Abadi" untuk jenis barang kelas 20 dan kelas 21.

Berdasarkan kajian terhadap pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek dagang IKEA di atas jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang merek dan indikasi geografis Nomor 20 tahun 2016 mendefinisikan merek 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 yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat dihapuskan.

Seperti yang diketahui bahwa merek adalah tanda dari suatu produk atau barang yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, suatu tanda yang memudahkan kita membedakan barang dengan kualitas yang di pasarkan di pasaran yang tentu sangat berkaitan erat dengan kehidupan. Sama seperti dengan hak cipta dan hak paten maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda materil dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek bagian menimbang butir (a), yaitu berbunyi:

"Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri".

Hal ini dinilai penting karena ditinjau dari ketiga jenis regulasi yang ada ternyata terdapat substantif yang mengatur dalam pengaturan jangka waktu pembatalan pendaftaran merek. Pengaruhnya pemegang merek perlu memperoleh kejelasan tentang durasi waktu yang penting diketahui dalam kaitannya dengan pembatalan merek. Dengan begitu sangat dipentingkannya pembatalan merek terlebih dahulu karena dengan mendaftarkan merek yang akan kita gunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa akan mendapatkan perlindungan hukum.

Jika pembatalan merek justru dilakukan akan berdampak terhadap jenis produk yang beredar tidak memiliki jaminan *legal formil*. Sehingga perlu juga

dicermati substansi pengaturan mengenai merek yang boleh diajukan pembatalan mereknya, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baik bagi pemegang hak atas merek maupun publik selaku konsumen.

Kajian studi analisis yuridis (Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-Hki/2015) terhadap penghapusan pendaftaran merek akibat tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan sangat penting dilakukan mengingat, merek pada saat ini bukan hanya suatu nama atau simbol saja, serta merek memiliki aset kekayaan yang sangat besar. Merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan..Hal ini karena konsumen menilai merek, reputasi, citra dan sejumlah kualitas-kualitas yang konsumen inginkan yang berhubungan dengan merek. Konsumen sebagai pihak yang menggunakan, dalam hal ini mau membayar lebih untuk produk dengan merek tertentu yang telah diakui dunia dan yang dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif.

Pada dasarnya Menteri dapat menghapus pendaftaran merek dari Daftar Umum. Pasal 74 ayat (1) mengatakan bahwa :

“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

Penghapusan merek tersebut akan dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (Pasal 74 (3)). Pihak penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar (Pasal 76 (3)).

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, yayasan/lembaga keagamaan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan undang-undang.

Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat pula mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar tapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun masih terdapat pengecualian atas pembatasan waktu tersebut karena gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sama halnya dengan putusan Pengadilan Niaga tentang penghapusan merek, terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan merek, juga hanya dapat diajukan kasasi.

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hak atas merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali kedalam otoritas negara dan menjadi hak yang bebas, demikian pula dengan tanda yang dijadikan merek yang dibatalkan tersebut menjadi tanda yang bebas dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan tata cara dan prosedur perolehan hak melalui permohonan pendaftaran merek.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana bentuk pengaturan pembatalan merek menurut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015), Bagaimana akibat hukum pembatalan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut bagi para pihak dan bagi pemegang hak atas merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015)

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek: teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Ashofa, 2001:15). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*); pendekatan konseptual (*conceptual approach*); pendekatan kasus (*case approach*).. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, maka penulis menggunakan teknik studi dokumen, kemudian dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif.

Pembahasan

Bentuk Pengaturan Pembatalan Merek Menurut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015)

Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 265K/Pdt.Sus-HKI/2015 diketahui bahwa PT. RATANIA KHATULISTIWA yang merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Tebatas Nomor 46 tanggal 7 Oktober 1988 yang beralamat di Jalan Gregers Barat Nomor 17 A, Asemrowo, Surabaya, yang diwakili oleh Ir. I Made Indrawandalam disebut sebagai Penggugat atau Termohon Kasasi yang menggugat INTER IKEA SYSTEM B.V merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang- Undang Negara Belanda yang beralamat di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL, Amsterdam, the Netherland yang diwakili oleh Gabrielle Olsson sebagai Tergugat atau Pemohon Kasasi dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. DIREKTORAT MEREK yang beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan sebagai Turut Tergugat atau Turut Termohon Kasasi.

Diketahui bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang industri furniture dari kayu da rotan. Bahwa sejak didirikan hingga saat ini, dalam kegiatan usaha industrinya Penggugat telah membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang telah bertahun-tahun memasarkan dan mengekspor produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa.

Karena banyaknya permintaan pelanggan berbagai negara atas produk-produk milik Penggugat meningkat, maka Penggugat merasa perlu untuk melakukan strategi bisnis brand building atau membangun merek. Penggugat merasa perlu untuk memberikan merek untuk produk-produknya tersebut dengan

tujuan antara lain untuk membangun ciri khas sehingga berbeda dari produk pesaing, meningkatkan daya tarik untuk peningkatan penjualan dan yang terpenting adalah untuk mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Kemudian penggugat menentukan nama merek untuk produk-produknya tersebut, yakni "ikea" yang merupakan singkata dari "Intan Khatulistiwa Esa Abadi" yang memiliki makna sebagai berikut:

i : intan, akronim dari Industri Rotan;

k : khatulistiwa, merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat;

e : esa, yang berarti satu atau tunggal;

a : abadi, yang berarti kekal atau selamanya;

Namun diketahui pula bahwa sejak tanggal pendaftaran merek-merek untuk kelas barang/jasa tersebut dan hingga saat gugatan penggugat didaftarkan, Tergugat tidak pernah menjual atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" di wilayah Republik Indonesia di toko-toko furniture diseluruh wilayah Indonesia. Tergugat juga tidak memiliki atau tidak membuka stroke (toko/gerai) untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA". Hal ini membuktikan bahwa merek "IKEA" milik Tergugat tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya.

Fakta tersebut pun diketahui oleh Penggugat dari hasil market survey Berlian Group Indonesia (BGI) yang merupakan lembaga yang netral dan independen serta berpengalaman dalam melakukan market survey di Indonesia. BGI telah melakukan market survey di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013 dengan melakukan market survey secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden. Dan berdasarkan hasil market survey tersebut dapat disimpulkan dan ditemukan fakta bahwa merek "IKEA" milik Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21 tidak pernah dijual dan tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko furnitur diseluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat.

Bahwa tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dan juga danya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, merupakan alasan-alasan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang bunyinya sebagai berikut:

Penghapusan pendaftaran merek atau prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau;
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian

Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh BGI, maka Tergugat telah terbukti tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga dapat dinilai Tergugat sebagai perusahaan asing tidak memanfaatkan perlindungan merek yang telah diberikan negara Republik Indonesia kepadanya atau sudah menya-nyaiakan merek yang telah didaftarkannya tersebut. Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepatutnya perlindungan hukum terhadap merek "IKEA" milik Tergugat berakhir dan dihapus Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional dibidang furniture adalah pihak yang hendak menggunakan merek "ikea" tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat sebagai pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat kepada Pengadilan Niaga.

Dari permasalahan sengketa merek yang penulis paparkan diatas, yaitu sengketa antara INTER IKEA SYSTEM B.V dan PT. RATANIA KHATULISTIWA yang dipersidangkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu dimana Majelis Hakim telah memenangkan Pihak Penggugat, dengan mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa merek Tergugat yang telah didaftarkan dalam kelas barang 20 dan 21 tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa sejak tanggal pendaftarannya dan menolak eksepsi Tergugat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pdt.Sus- Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Yang dimana setelah itu Tergugat kemudian mengajukan kasasi karena keberatan dengan putusan Majelis Hakim dan kemudian menolak kasasi Tergugat dan menolak permohonan kasasi Tergugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 .

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan dalam perkara ini berdasarkan alat bukti, fakta hukum, memori kasasi oleh Pemohon Kasasi serta menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga masih menggunakan Undang-Undang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam sengketa merek tersebut diketahui bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang pertama kali mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Direktorat Merek dan telah dimasukkan kedalam Daftar Umum Merek. Secara otomatis setelah mendaftarkan merek, Tergugat akan mendapatkan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara dan akan mendapatkan perlindungan hukum karena telah mendaftarkan mereknya. Hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 yang berisi: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"

Namun lain cerita apabila pemilik merek yang telah terdaftar tersebut tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dimana pada ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (sekarang Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) hal tersebut merupakan salah satu syarat terhapusnya suatu merek terdaftar yang dapat digugat ke Pengadilan Niaga.

Dalam hal ini Tergugat telah mendaftarkan mereknya untuk kelas 20 ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Oktober 2010 dan untuk kelas 21 pada Oktober 2006. Sementara merek tersebut diketahui tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah pada tahun 2013 ketika perusahaan PT. RATANIA KHATULISTIWA hendak mendaftarkan merek yang namanya serupa dengan milik Tergugat.

Menurut Peneliti keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam menanggapi gugatan Penggugat yaitu dengan mengeluarkan keputusan bahwa merek IKEA milik Tergugat dinyatakan kalah dalam persidangan dan Permohonan Kasasi milik Tergugat pun ditolak oleh Majelis Hakim merupakan tindakan yang tepat apabila dilihat dari segi mengapresiasi karya ciptaan yang pada kasus ini menghargai merek IKEA milik Penggugat yang telah didaftarkan oleh PT. RATANIA KHATULISTIWA pada Desember 2013. Karena dapat disimpulkan bahwa Pendaftaran merek menurut Undang-Undang Merek hampir mirip dengan asas Pendaftaran Tanah yaitu Asas Positif Bertendensi Negatif yang artinya walaupun suatu merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek tetapi jika ada pihak lain yang berkepentingan dan bisa membawa bukti yang konkrit dan jelas bahwa merek tersebut milik pihak tersebut maka hak tersebut bisa saja beralih.

Namun lain cerita apabila seseorang atau suatu perusahaan mendaftarkan mereknya atas dasar itikad tidak baik. Karena diketahui bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal atas dasar itikad tidak baik. Dimana hal ini terlihat dari gugatan yang diajukan Penggugat pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Salah satu gugatan tersebut menyebutkan bahwa keinginan Penggugat agar Majelis Hakim menghapuskan merek IKEA milik Tergugat pada Kelas 20 dan 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal serta menyatakan permohonan pendaftaran merek milik Penggugat pada kelas yang sama adalah sah.

Menurut Peneliti sendiri terlihat jelas bahwa niat PT. RATANIA KHATULISTIWA mendaftarkan merek miliknya jelas sekali ingin membonceng atau meniru keterkenalan merek IKEA milik INTER IKEA SYSTEM B.V. Hal tersebut terlihat dari gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa fakta mengenai Tergugat tidak menggunakan atau mengedarkan barang dengan merek IKEA nya selama 3 tahun berturut-turut, karena dilakukannya market survey oleh Berlian Group Indonesia yang dilakukan di 5 kota besar di Indonesia pada bulan November sampai dengan Desember 2013.

Namun lain cerita apabila seseorang atau suatu perusahaan mendaftarkan mereknya atas dasar itikad tidak baik. Karena diketahui bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal atas dasar itikad tidak baik. Dimana hal ini terlihat dari gugatan yang diajukan Penggugat pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Salah satu gugatan tersebut menyebutkan bahwa keinginan Penggugat agar Majelis Hakim menghapuskan merek IKEA milik

Tergugat pada Kelas 20 dan 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal serta menyatakan permohonan pendaftaran merek milik Penggugat pada kelas yang sama adalah sah.

Menurut Peneliti sendiri terlihat jelas bahwa niat PT. RATANIA KHATULISTIWA mendaftarkan merek miliknya jelas sekali ingin membonceng atau meniru keterkenalan merek IKEA milik INTER IKEA SYSTEM B.V. Hal tersebut terlihat dari gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa fakta mengenai Tergugat tidak menggunakan atau mengedarkan barang dengan merek IKEA nya selama 3 tahun berturut-turut, karena dilakukannya market survey oleh Berlian Group Indonesia yang dilakukan di 5 kota besar di Indonesia pada bulan November sampai dengan Desember 2013.

Diketahui selanjutnya bahwa Penggugat mendaftarkan merek miliknya pada Desember 2013. Dimana pendaftaran tersebut dilakukan setelah market survey yang dilakukan Berlian Group Indonesia (BGI) telah dinyatakan selesai. Sementara dari isi gugatan milik Penggugat diketahui pada saat Penggugat hendak mendaftarkan mereknya ternyata bahwa Tergugat memiliki merek dengan nama yang sama dengan Penggugat. Dari hal ini Penulis dapat menarik kesimpulan Penggugat mengajukan gugatan penghapusan terhadap merek IKEA milik Tergugat adalah untuk dapat memiliki atau menggunakan serta mendaftarkan merek IKEA yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek IKEA milik Tergugat.

Hal tersebut jelas sekali merupakan pendaftaran merek yang tidak beritikad baik. Karena pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatakan bahwa:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

(a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”

Bahwa maksud kalimat mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya ialah mencakup bentuk, penulisan, gambar, simbol atau logo, kombinasi-kombinasi, persamaan bunyi pada pengucapannya, penggolongan kelas, serta unsur-unsur yang ada dalam sebuah merek. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya persamaan-persamaan antara merek IKEA Penggugat dan merek IKEA milik Tergugat yang dapat dilihat dari segi penamaan merek. Walaupun merek IKEA milik Penggugat dan merek IKEA milik Tergugat memiliki uraian makna yang berbeda namun kombinasi huruf serta pengucapan yang digunakan Penggugat dalam mereknya adalah sama. Serta persamaan jenis atau pengelompokan barang antara produk yang dilindungi dari merek Penggugat dan Tergugat merupakan sama dalam kelas 20 dan 21.

Padahal kita ketahui merek adalah merupakan salah satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual pun tidak jauh pengertiannya dari hak-hak yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Dimana pengertian tersebut mencerminkan kepada orang-orang yang memiliki kecerdasan, daya pikir intelektual yang kreatif dan sebagainya.

Apabila suatu perusahaan telah dapat menciptakan suatu merek, maka cerminan dari pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut pun telah

terpenuhi. Namun berbeda dengan PT. RATANIA KHATULISTIWA yang telah mengetahui bahwa sudah ada merek IKEA yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek dari market survey yang telah dilakukan BGI pada bulan November sampai dengan Desember 2013 namun tetap mendaftarkan merek IKEA miliknya walaupun dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut.

Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran merek IKEA miliknya atas dasar itikad tidak baik dan memang berniat untuk meniru merek IKEA milik Tergugat karena ditemukan persamaan antara merek IKEA milik Penggugat dan merek IKEA milik Tergugat baik dari segi nama merek, pengucapan, huruf, serta kelas pengelompokan. Ketentuan tersebut pun telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatakan bahwa:

“Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menyesatkan konsumen”.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (sekarang Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) menyatakan bahwa perlindungan terhadap merek terdaftar dilindungi dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang. Namun berbeda perlindungannya apabila merek yang telah didaftarkan tersebut kemudian tidak digunakan. Dalam hal ini merek yang tidak dipergunakan dapat dihapuskan dari Daftar Umum apabila merek terdaftar tersebut tidak dipergunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya. Ketentuan ini telah diatur di dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (sekarang Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016).

Atas dasar hal inilah Majelis Hakim memutuskan untuk menerima gugatan Penggugat yang menurut Penulis bahwa Majelis Hakim cenderung menerima begitu saja alat bukti dari Penggugat tanpa memperhatikan alat bukti yang telah diajukan Tergugat. Dimana pada salah satu alat bukti tersebut merupakan bukti pemesanan barang atau terjadinya proses jual beli antara Tergugat dan konsumen di Indonesia terhadap produk-produk di Kelas 20 dan 21 yang menggunakan merek IKEA dalam kurun waktu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013.

Kemudian diketahui bahwa salah satu Hakim Anggota yaitu I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang berpendapat bahwa:

“Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA a quo yang cukup besar berada di Jalan Alam Sutera Tangerang/Banten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat diterapkan”

Dimana dalam hal ini Penggugat memenangkan kasus sengketa merek ini karena Majelis Hakim mengalami *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dan dikemudian dilakukan pemungutan suara terbanyak. Sangat jelas dalam hal ini pula

dapat dilihat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan itikad baik dalam memutuskan perkara walaupun dalam dalil yang diajukan oleh Tergugat ada mengungkit mengenai pengajuan permohonan atas dasar itikad tidak baik yang dilakukan oleh Penggugat.

Akibat Hukum Pembatalan Merek Yang Tidak Digunakan Selama Tiga Tahun Berturut-Turut Bagi Para Pihak Dan Bagi Pemegang Hak Atas Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015)

Akibat hukum bagi Pemegang INTER IKEA SYSTEM B.V. SEBAGAI PIHAK PEMOHON KASASI yang dalam hal ini dinyatakan ditolak gugatannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam (Putusan Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015) sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INTER IKEA SYSTEM B.V tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Pihak penggugat (INTER IKEA SYSTEM B.V) DALAM KELAS BARANG NO 20 DAN 21 DIHAPUSKAN.
4. Ditolaknya Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh Penggugat untuk kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013.
5. Pemohon Kasasi dalam hal ini tidak dapat memperjualbelikan maupun memproduksi merk “IKEA” dengan jenis barang/jasa 20 dan 21 dikarenakan merk tersebut digunakan oleh PT.RATANIA KHATULISTIWA sebagai pemegang merk yang sah.

Pemegang merek PT. RATANIA KHATULISTIWA SEBAGAI PIHAK TERMOHON KASASI yang dalam hal ini dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam (Putusan Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015) yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang dan/atau 21 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Termohon Kasasi dapat memproduksi dan memperjualbelikan merk “IKEA” untuk kelas barang/jasa 20 dan 21 secara sah.

Saran

1. Bagi seseorang, sekelompok orang, maupun suatu perusahaan yang memiliki produk barang dan/atau jasa dan telah diberi merek haruslah mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal, karena syarat suatu merek dapat menerima perlindungan hukum secara sah dari Negara merupakan merek yang telah terdaftar dan memiliki nomor registrasi.

2. Bagi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk secara tegas segera menolak pendaftaran merek baru yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah sah terdaftar terlebih dahulu dari merek tersebut. Hal ini diharapkan agar tidak menimbulkan kerugian materiil dan kebingungan terhadap masyarakat ataupun terhadap pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut, serta lebih bisa mengawasi penerapan hukum atau implementasi dari peraturan yang sudah dibuat agar dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa, agar tidak terulang kembali sengketa tentang peniruan merek yang mungkin akan memberikan efek kerugian terhadap satu pihak.
3. Bagi Majelis Hakim harus bersifat tegas dan adil dalam menyelesaikan sengketa merek yang ditangani. Dalam hal ini Majelis Hakim seharusnya bekerja dengan keilmuan yang beliau miliki yaitu dengan menganalisis kasus dengan tepat, memeriksa bukti-bukti yang diberikan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat secara cermat serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Merek yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah sanksi administrasi dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.

Daftar Pustaka

- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Reneka Cipta
- Gunawati, Anne. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT. Alumnus.
- Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Prenada Media Grup.
- Adnyani, Sari Ni Ketut. 2016. *Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan, Universitas Pendidikan Ganesha*
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Julia Ermin, Irsalina. 2016. *Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Putusan Mahkamah Agung. 2015. Pada <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0dacd88cea39f2172122690eaef1608b>, pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul: 20.30 WITA

