



PERKARA PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DALAM GUGATAN PERDATA ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 02/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST

Desak Made Dwipayani, Nurul Fazriyah

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,

Email : desak.dwipayani@undiksha.ac.id , nurul.fazriyah@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 3 September 2021

Diterima: 3 October 2021

Terbit: 1 Nov 2021

Keywords:

*Good Faith,
Cancellation Refusal,
Case Analysis,
Discernment.*

Abstract

According to Article 1 paragraph (1) of Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications which determine that a brand is a sign that can be displayed graphically in the form of images, logos, names, words, letters, numbers, color arrangements, in two dimensions and / or three dimensions, sound, hologram, or a combination. of the two or more elements to distinguish goods and / or services produced by persons or legal entities in trading activities of goods and / or services. A registered mark that already has a reputation is often imitated in bad faith by other parties and registered as a trademark. The purpose of this article is to analyze the Decision on the Case for Rejection of the Cancellation of a Registered Mark in a Civil Lawsuit Analysis of the Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 02 / Mark / 2002 / PN.Niaga.Jkt.Pst The method used in this article is normative legal research with reference to Article 21 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Books on Intellectual Property Rights, especially Brands. The result of this research is that the Defendant rejects the defendant's lawsuit because it is not proven that the defendant's good faith exists, and the Defendant's trademark registration is in accordance with and complies with the provisions of Articles 4, 5, and 6 of the Trademark Law and there is no substantive similarity between the plaintiff's and the defendant's marks.

Abstrak

Kata kunci:

*Iktikad Baik,
Penolakan
Pembatalan, Analisis
Kasus, Daya Pembeda.*

Corresponding Author:

Ayu Indirakirana, e-mail :
indira.kirana2000@gmail.co
m

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi yang menentukan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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 terdaftar yang sudah memiliki reputasi sering kali ditiru dengan iktikad tidak baik oleh pihak lain dan didaftarkan sebagai mereknya. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk menganalisis Putusan Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. metode yang digunakan pada artikel ini yaitu penelitian hukum normatif dengan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, Buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek. hasil dari penelitian ini adalah tergugat menolak gugatan tergugat karena tidak terbukti adanya iktikad baik dari tergugat, dan pendaftaran merek tergugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 UU merek serta tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek penggugat dan tergugat tersebut.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama belakangan ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin semakin meluasnya arus globalisasi, baik dibidang social, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang seha. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan system pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 81). Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-Undang Merek Lama, dengan satu Undang-Undang tentang Merek yang baru.

Pengertian merek menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi yang menentukan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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 adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki gaya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam suatu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan brand imagenya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek adalah asset ekonomi bagi pemiliknya baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan

perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk menggunakannya. Perlindungan hak atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti terjadinya sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya pada merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama (Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 77) pengadilan niaga akan menyidangkan kasus pelanggaran merek pasal 76 ayat (2). Putusan pengadilan niaga dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Pasal 79. Sengketa tentang merek dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa Pasal 84. Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran jika salah satu terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat atau persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat. Cara memutuskan bahwa suatu merek memiliki suatu persamaan pada pokoknya dengan merek lain dengan membandingkan kedua merek, melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul. Jika merek-merek tersebut sama atau hampir sama pelanggaran merek telah terjadi.

Merek tergugat akan melanggar merek penggugat jika cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyesatkan/menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk tergugat, padahal sebenarnya mereka bermaksud membeli produk penggugat. Yang perlu diingat disini adalah tujuan utama dari peraturan merek adalah melindungi bisnis dan mencegah orang-orang "membonceng" reputasi seseorang atau perusahaan. Jika merek tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi memiliki cukup persamaan yang dapat membingungkan

konsumen, selanjutnya persamaan tersebut akan mengurangi keuntungan penggugat karena konsumen berpikir bahwa mereka sedang membeli produk penggugat. Kenyataannya mereka membeli produk orang lain. Dalam hal kerugian penggugat juga harus menunjukkan bahwa representasi yang menyesatkan dari tergugat telah menyebabkan kerugian nyata dan kerugian tersebut akan terus berlanjut jika aktivitas tergugat diteruskan. Penggugat dapat mengalami kerugian dalam tiga bentuk yaitu, pertama penggugat dapat menunjukkan bahwa bisnisnya sudah menderita kerugian atau potensial menderita kerugian baik dalam itikad baik maupun reputasi bisnisnya. Penurunan itikad baik dapat disebabkan oleh diversifikasi perdagangan tergugat sebagai akibat dari anggapan keliru tergugat yang menciptakan kesan palsu seolah-olah barang-barang atau jasa-jasa dari penggugat maupun tergugat adalah sama atau mempunyai karakter yang sama. Penggugat juga dapat menderita kerugian melalui “pencemaran” reputasinya dimana anggapan yang keliru atas produk tergugat mengurangi kesan eksklusif atau reputasi dari produk penggugat, kedua penggugat dapat menunjukkan bahwa tergugat merusak potensi penggugat untuk mempergunakan itikad baiknya di masa yang akan datang, dan ketiga penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dibidang lain.

Berdasarkan pendahuluan diatas penulis beranggapan bahwa merek memegang peranan penting dalam dunia perdagangan dan dalam melindungi reputasi yang dibangun oleh banyak perusahaan. Di masa yang akan datang, undang-undang merek akan bertambah penting bagi Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya perdagangan internasional di era globalisasi. Dalam penulisan artikel ini penulis tertarik untuk menganalisis Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Salah satu alasan suatu merek dapat ditolak pada saat melakukan pendaftaran dikarenakan merek yang dimohonkan pendaftarannya memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terkenal untuk barang dan atau jasa dengan itikad tidak baik yang memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dan apabila pihak tersebut tetap menggunakan mereknya walaupun saat pendaftaran mereknya sudah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pihak tersebut dapat diberikan sanksi hukum karena tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Namun dalam perkara kasus yang terjadi antara Effendy melawan Soewardjoino Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan dalam

Putusannya Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 April 2002 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Metode

Penelitian hukum 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. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, Buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek. Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang terjadi dan pendekatan konseptual menelaah mengenai konsep dan faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab suatu pembatalan merek dapat ditolak dalam melakukan gugatan perdata.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data kualitatif (data yang berbentuk uraian/kata-kata) secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Kemudian semua data yang terkumpul ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta/kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

Pembahasan

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dalam kasus perkara antara Effendy melawan Soewardjoino, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. penggugat merupakan satu-satunya, pemilik, pemakai, pendaftar pertama, dan pemegang hak khusus atas merek dagang berupa kata Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dalam bentuk dan susunan serta tata warna yang telah terdaftar dalam daftar umum merek dengan

nomor daftar Nomor 361196 tanggal 31 Mei 1996, tanggal 13 Maret 1993, untuk melindungi jenis barang agar termasuk barang dalam kelas 29. Merek milik penggugat gambar bola dunia (Globe) dan burung walet (Swallow) sesuai bukti P-1 diatas adalah juga merupakan ciptaan penggugat yang dilindungi hak cipta yang telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan dibawah Nomor 005404 pada tanggal 15 Januari 1992 (bukti P-2) penggugat telah memakai atau menguraikan merek daftar Nomor 361196 tersebut sesuai dengan pendaftarannya. Ternyata tergugat pada tanggal 4 September 2000 telah mendaftarkan merek Cap Bola Dunia dengan gambar Bola Dunia Globe dan Burung Walet (Swallow) yang kemudian telah terdaftar dibawah Nomor 487928 tanda pendaftaran 31 Agustus 2001 untuk melindungi jenis barang, antara lain agar-agar termasuk barang dalam kelas 29. Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Cap Bola Dunia dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) daftar Nomor 487928 milik Tergugat (bukti P-4) karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) daftar Nomor 361196 milik Penggugat (bukti P-1) yaitu kedua merek tersebut baik merek milik Tergugat maupun merek milik Penggugat, menggunakan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) yang bentuk dan susunannya adalah sama pada pokoknya.

Jadi, pemakaian merek gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dengan tulisan Cap Bola Dunia milik Tergugat sesuai bukti P-5 di samping merek gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dengan tulisan Swallow Globe Brand milik Penggugat untuk jenis barang yang sama yaitu agar-agar, jelas akan membingungkan dan mengacaukan serta dapat memperdaya/menyesatkan masyarakat atau khalayak ramai konsumen tentang asal-usul dan kualitas barang, hal maan jelaas tidak akan menguntungkan Penggugat selaku pemilik dan pemegang hak khusus dari merek berupa gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dengan tulisan Swallow Globe Brand yang telah terdaftar lebih dahulu. Jelas sekali yang merek Tergugat adalah merupakan jiplakan atau tiruan belaka dari merek milik Penggugat sesuai bukti P- 1 dan P-3, dan ciptaan Penggugat sesuai bukti P-2 yang dilindungi hak cipta (Pasal 6 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997), sehingga terbukti adanya iktikad baik dari Tergugat di dalam pendaftaran mereknya daftar Nomor 487928 tersebut seperti dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Tergugat tidak layak dan tidak patut untuk memperoleh perlindungan hukum dan karenanya merek daftar Nomor 487928 milik Tergugat tersebut haruslah

dibatalkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek Cap Bola Dunia daftar Nomor 487928 atas nama Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya.

Tabel 4.1 Perbandingan Rincian Merek antara Penggugat dan Tergugat.

MERKE PENGUGAT REG Nomor 361196	MERKE TERGUGAT REG Nomor 487928
a. Merek terdaftar Penggugat dengan gambar 1 (satu) burung sriti.	1. Merek terdaftar Tergugat dengan gambar 2(dua) burung wallet.
b. Merek Swallow Globe Brand yang Sriti Dunia	2. Merek Cap Bola Dunia
c. Gambar peta dunia dengan gambar peta dan gambar 1 (satu) burung sriti	3. Gambar bola dunia dengan gambar peta Kepulauan Indonesai dan 2 (dua) gambar burung wallet.

Dari kedua merek di atas, jelas terlihat adanya perbedaan di antara keduanya sehingga tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dengan merek Tergugat.

- a) Bunyi dan tulisan pada merek terdaftar harus sesuai dengan pendaftarannya dan tidak bisa diubah-ubah. Merek Penggugat adalah Swallow Globe Brand, sedangkan merek Tergugat adalah Cap Bola Dunia.
- b) Persamaan arti pada merek terdaftar tidak dapat dijadikan alasan untuk mendalilkan adanya persamaan pada pokoknya atas merek terdaftar. Contohnya: Merek terdaftar Rabbit (artinya Kelinci) tidak sama dengan merek terdaftar Kelinci. Sehingga, tidak terbukti adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya di antara merek-merek milik Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya masing-masing merek Penggugat dan Tergugat dapat didaftarkan di Direktorat Merek.

Dari perkara ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan dalam Putusannya Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 April 2002, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Hal ini disebabkan tidak terbukti adanya pendaftaran merek tergugat yang dilandasi dengan itikad tidak baik,

sehingga tergugat adalah pemilik yang sah dari merek terdaftar Cap Bola Dunia dengan gambar 2 (dua) burung Reg. Nomor 487928 tanggal 31 Agustus 2001, dan tergugat mempunyai hak eksklusif dan oleh karenanya patut mendapat perlindungan hukum, sehingga petitum gugatan penggugat pada poin 3 yang membatalkan merek tergugat dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal HAKI, haruslah ditolak. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa maksud gugatan penggugat adalah agar merek tergugat yang telah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan Reg. 487928 atas nama tergugat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Menurut dalil penggugat, penggugat adalah satu-satunya pemilik, pemakai pertama, pendaftar pertama dan pemegang hak khusus atas merek dagang berupa merek kata Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dalam bentuk dan susunan serta tata warna yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan pendaftar Nomor 361196 tanggal 31 Mei 1996, tanggal pengajuan 13 Maret 1993, untuk melindungi jenis barang agar-agar termasuk barang dalam kelas 29. Merek Penggugat gambar Bola Dunia dan Burung Walet tersebut juga merupakan ciptaan Penggugat yang dilindungi Hak Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum ciptaan di bawah Nomor 005404 pada tanggal 19 Januari 1992. Ternyata pada tanggal 4 September 2000 Tergugat telah mendaftarkan merek Cap Bola Dunia dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) yang kemudiantelah terdaftar di bawah Nomor 487928 tanggal pendaftaran 31 Agustus 2001 untuk melindungi barang antara lain agar-agar termasuk barang dalam kelas 29, oleh karena itu Penggugat berkeberatan atas pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) daftar Nomor 361139 milik Penggugat serta adanya iktikad tidak baik dari pendaftaran merek Tergugat tersebut.

Oleh karena pemakaian merek gambar Bola Dunia (globe) dan Burung Walet (swallow) dengan tulisan Cap Bola Dunia milik Tergugat disamping merek gambar Bola Dunia (globe) dan Burung Walet (Swallow) dengan tulisan Swallow Globe Brand milik penggugat untuk jenis barang yang sama, yaitu agar-agar, jelas akan membingungkan dan mengacaukan serta dapat memperdaya/ menyesatkan masyarakat atau khalayak ramai konsumen tentang asal-usul dan kualitas barang, hal mana jelas tidak akan menguntungkan penggugat selaku pemilik dan pemegang hak khusus dari merek berupa gambar bola dunia (Globe) dan Burung

Walet (Swallow) dengan tulisan swallow globe brand yang telah terdaftar terlebih dahulu. Berdasarkan hal dan alasan tersebut intinya penggugat mohon agar penggugat dinyatakan satu-satunya pemilik, pemakai pertama, pendaftar pertama, dan pemegang hak khusus atas merek dagang berupa merek walet swallow globe brand gambar bola dunia (globe) dan burung walet (swallow) dan menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara cap bola dunia dengan gambar bola dunia (globe) dan burung walet (swallow) milik tergugat dengan merek swallow globe brand dengan gambar bola dunia dan burung walet milik penggugat serta membatalkan milik tergugat tersebut. Antara penggugat dan tergugat adalah saudara kandung yang Bersama-sama menjalankan usaha pembuatan agar-agar dengan merek swallow brand, kemudian atas kesepakatan usaha sendiri-sendiri, yaitu disepakati bahwa penggugat menggunakan merek swallow globe brand dengan gambar satu burung walet dan tergugat menggunakan merek double swallow sun dengan gambar dua burung walet dan matahari. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut penggugat telah mengalihkan kepada tergugat hak merek double swallow sun dengan gambar dua burung walet dan matahari, pendaftaran Nomor 361197, tanggal 31 Mei 1996 untuk barang kelas 29 (agar-agar) lengkap dengan warna merah, kuning, hijau, biru, coklat, hitam, dan putih lengkap dengan gambar agar-agar dan pengalihan tersebut telah dicatatkan dalam daftar umum merek Dirjen HAKI dengan Nomor H4-HC.01.04.246-236-97 tanggal 30 April 1998.

Penggugat juga telah mengalihkan hak atas merek kepada tergugat dengan cara hibah pada tanggal 15 November 1993 yaitu atas merek Doble Swallow Sun dengan gambar dua burung walet dan matahari pendaftaran Nomor 374504 tanggal 24 Februari 1997 dan pengalihan hak tersebut juga telah tercatat kedalam daftar umum merek Dirjen HAKI dibawah Nomor H4-HC.01.04-180-92, tanggal 30 April 1998. Dengan telah beralihnya hak atas merek double swallow sun dengan gambar 2 burung walet dan matahari dari penggugat kepada tergugat, maka tergugat menjadi pemilik sah dari merek tersebut, dan berhak pula untuk mendaftarkan menggunakan, memproduksi, dan memperdagangkan agar-agar dengan menggunakan merek tersebut. Tergugat juga telah mendaftarkan merek Cap Bola Dunia dibawah Nomor 395619, tanggal 2 Oktober 1997. Kemudian, tergugat juga telah mendaftarkan merek yang merupakan kombinasi antara Cap Bola Dunia dengan gambar 2 burung walet dalam bola dunia dibawah Nomor 487928 tanggal 31 Agustus 2001. Dengan adanya merek terdaftar merek-merek terdaftar,

baik yang diperoleh dari pengalihan hak dan penggugat pada tergugat double swallow sun dengan 2 burung walet dan matahari maupun merek cap bola dunia maka tergugat adalah pemilik yang sah dari merek terdaftar dan mempunyai hak dan kewajiban untuk mendaftarkan merek double swallow sun dan atau cap bola dunia dan atau kombinasi antara merek-merek tersebut yaitu Cap Bola Dunia dengan gambar 2 burung walet Reg. Nomor 487928 tanggal 31 Agustus 2001. Berdasarkan hal tersebut intinya tergugat menolak gugatan tergugat karena tidak terbukti adanya iktikad baik dari tergugat, dan pendaftaran merek tergugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 UU merek serta tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek penggugat dan tergugat tersebut.

Merek Harus Memiliki Daya Pembeda

Salah satu kategori dari merek yang tidak dapat didaftarkan menurut Undang-Undang Merek Indonesia yang tidak memiliki daya pembeda pasal 5 (b). Suatu merek harus memiliki daya pembeda karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau symbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum diseluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis.

Prinsip umum untuk menentukan daya pembeda dari sebuah merek yaitu jika seseorang memperoleh gagasan mengenai merek yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan barang atau jasa tertentu yang sifatnya menggambarkan barang/jasa tersebut, hal ini tidak cukup untuk digolongkan sebagai merek. Dengan demikian, merek yang menggambarkan jenis, kualitas, kuantitas, maksud, nilai, dan asal geografis tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Sebuah merek dapat dianggap memiliki daya pembeda melalui penggunaan berkelanjutan, sebuah merek yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik (misalnya sebuah merek yang hanya atau semata-mata menggambarkan produknya) dapat didaftarkan sebagai merek jika merek tersebut telah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda. Akibat pemakaian sebuah merek yang terus menerus, para pelanggan dapat membedakan

merek itu dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak memiliki daya pembeda pada awal pemakaiannya, jadi merek-merek seperti ini dapat didaftarkan.

Konsep Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek

Konsep Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Konsep itikad tidak baik telah diatur sejak UU Merek 1992, dilanjutkan dengan UU Merek 2001 dan disempurnakan melalui UU Merek 2016. Dimana ketiga undang-undang tersebut telah menjelaskan konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yaitu Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Penjelasan tentang konsep itikad tidak baik juga dijelaskan dalam beberapa yurisprudensi yaitu Putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, putusan No. 220 PK/Perd/1981 Tanggal 16 Desember 1986 dan putusan No.1272 K/Pdt./1984 tanggal 15 Januari 1987, MA berpendapat bahwa pemilik merek beritikad tidak baik karena telah terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawan. Patricia Loughlan menyebutkan fungsi merek sebagai badge of origin, a piece of personal property, dan sebagai cultural resource. Sebagai badge of origin, merupakan hak yang sangat penting dalam perdagangan dan memperlihatkan hubungan erat antara produk dengan asal barang. Merek sebagai personal property, menempatkan merek sebagai kekayaan bagi pemilik merek. Sehingga dapat dijual atau melisensikan merek tersebut. Berbagai upaya curang dengan meniru merek pihak lain dimaksudkan untuk mengelabui konsumen agar membeli produk dengan merek tiruan tersebut dan mengambil hak ekonominya. Selanjutnya merek sebagai cultural resource, juga mempunyai parameter yang valid untuk menilai adanya motif itikad tidak baik dibalik pendaftaran dan kepemilikan merek. Di Indonesia misalnya akan janggal jika menggunakan merek dengan bahasa Jepang, Korea, atau Arab. Namun karena orang Indonesia menyukai produk dengan merek asing dengan anggapan lebih baik dari merek lokal, sehingga hal ini tetap dilakukan dengan maksud untuk mengelabui masyarakat. Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik meliputi perbuatan “penipuan” (fraud), rangkaian “menyesatkan” (misleading) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (dishonestly purpose). Demikian pula menurut Black’s Law

Dictionary, bad faith didefinisikan dengan: the opposite of good faith, generally implying or involving actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or a neglect or refusal to fulfill some duty or some contractual obligation, not prompted by an honest mistake as to one's rights or duties, but by some interested or sinister motive." Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (unauthorized use) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (unfair competition) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (unjust enrichment).

J. Satrio menjelaskan dua pengertian itikad baik, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif (subjectief goeder trow) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan itikad baik. Itikad baik objektif (objectief goeder trow) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan itikad baik. Pandangan ini selaras dengan kaidah Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur pentingnya itikad baik dalam membuat dan menyusun perjanjian. Asas itikad baik menurut Ismijati berasal dari tatanan konsep hukum Romawi yang disebut Bonafides. Dalam arti subjektif, itikad baik disamakan maknanya dengan kejujuran sedangkan dalam arti objektif disamakan dengan makna kepatutan.

Kesimpulan

Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk emnggunakannya. Perlindungan hak atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti terjadinya sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar. Dilihat dari kasus diatas terkait dengan Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Salah satu alasan

suatu merek dapat ditolak pada saat melakukan pendaftaran dikarenakan merek yang dimohonkan pendaftarannya memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terkenal untuk barang dan atau jasa dengan iktikad tidak baik yang memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dan apabila pihak tersebut tetap menggunakan mereknya walaupun saat pendaftaran mereknya sudah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pihak tersebut dapat diberikan sanksi hukum karena tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Namun dalam perkara kasus yang terjadi antara Effendy melawan Soewardjoino Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan dalam Putusannya Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 April 2002 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat intinya tergugat menolak gugatan tergugat karena tidak terbukti adanya iktikad baik dari tergugat, dan pendaftaran merek tergugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 UU merek serta tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek penggugat dan tergugat tersebut.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ida Ayu Made Rizky Dewinta, Ni Luh Gede Astariyani. Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti et.al, 2018, Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Swasta Nulus, Denpasar
- Hidayah, Khoirul, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang
- Prof. Dr. Eddy Damian, S.H. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T. Alumni Bandung, 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81)
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
- Hidayati, Nur, "Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar", Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3, Desember 2011