

ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATALAN MEREK DAGANG KARENA MELANGGAR HAK MEREK DAGANG PIHAK LAIN¹

Oleh :

Mario V. J. Imbang²

Emma V.T. Senewe³

Merry E. Kalalo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum terkait gugatan pembatalan merek dagang yang melanggar hak merek dagang pihak lain dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa gugatan pembatalan atas merek dagang yang melanggar hak merek dagang pihak lain. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Aspek hukum dalam gugatan pembatalan merek dagang meliputi; tujuan gugatan yang bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik sah merek dan memastikan tidak ada pendaftaran merek yang melanggar hukum. Terhadap alasan-alasan gugatan pembatalan merek dagang karena adanya persamaan pada pokoknya dan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. 2. Mekanisme penyelesaian sengketa melibatkan Pengadilan Niaga sebagai forum utama dengan kompetensi absolut mengenai gugatan pembatalan merek. Pengajuan gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak pendaftaran, kecuali jika ada itikad tidak baik atau pelanggaran moralitas, agama dan ketertiban umum, yang dapat diajukan tanpa batas waktu. Keputusan pengadilan dapat berupa pembatalan pendaftaran merek dan pencoretan dari Daftar Umum Merek. Selain melalui pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang timbul.

Kata Kunci : *pembatalan hak merek dagang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek sebagai aset tak ternilai dalam dunia bisnis, menjadi perhatian dalam dinamika hukum yang melibatkan pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak merek dagang. Membayangkan suatu produk atau jasa tanpa adanya suatu identitas pasti akan memberikan kesulitan pada konsumen yang memakai produk atau jasa tersebut.

Kebutuhan akan suatu identitas dalam mendirikan sesuatu sangatlah penting, merek sebagai salah satu bentuk dari identitas baik itu bagi produk atau sebuah layanan/jasa sangatlah krusial dalam proses membangun kepercayaan dan pengenalannya dalam lingkup pemasaran ataupun dalam persaingan di dunia bisnis.

Merek memegang peran besar karena berfungsi untuk mengidentifikasi asal usul dari suatu barang atau jasa.⁵ Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan berfungsi juga sebagai asset perusahaan yang tak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known mark*)⁶. Nilai merek tidak hanya terletak pada daya pembeda, merek yang kuat juga memiliki kemampuan untuk menciptakan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Peran merek dalam dunia bisnis tidak dapat diabaikan, karena tidak hanya menciptakan identitas unik suatu produk atau layanan, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan konsumen.

Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*) yang mana sistem ini berawal dari mendaftarkan sebuah merek. Pendaftaran merek akan menciptakan hak eksklusif atas merek tersebut bagi pihak yang mendaftar⁷. Dengan prinsip ini sebagai pihak yang mendaftarkan lebih dahulu maka berhak mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut⁸.

Sistem konstitutif yang dikenal dengan prinsip *first to file* merupakan sistem yang mengutamakan pemberian perlindungan hukum kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101632

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Semaun S., *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 14(1), 2016, hlm. 108.

⁶ OK. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004) Cet. ke- 4, hlm. 359.

⁷ Atika Sunarto, Muhammad Ali Adnan, Christina Karo Karo, Azizan Khair, *Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 4, No. 3, November 2023, hlm. 392.

⁸ Fitri Ida Laela, "Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek", Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol. 7 No. 2, September 2020, hlm. 185.

sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya⁹. Melalui sistem ini, pendaftar pertama akan memperoleh jaminan kepastian hukum atas kepemilikan merek yang telah didaftarkannya.

Pemilik merek juga memiliki hak untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap merek mereka. Namun, dengan hak tersebut juga melekat kewajiban untuk menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan dan membayar biaya perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus untuk indikasi geografis, pendaftaran dapat dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di daerah tertentu, dan pemeriksannya dilakukan oleh tim ahli indikasi geografis.

Merek dagang sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual dapat berarti bahwa terhadap hak merek dagang, hak ini melindungi identitas merek suatu produk atau layanan, memastikan bahwa tidak ada yang dapat menggunakan merek tersebut tanpa izin. Salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab utama pembatalan merek dagang adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh pihak lain dalam hal ini hak merek dagang.

Penjelasan mengenai pembatalan merek dagang adalah membatalkan merek yang sudah terdaftar dengan alasan merek tidak seharusnya didaftarkan karena bertentangan dengan undang-undang, misalnya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau merek diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Pemahaman terhadap persamaan pada pokoknya yang mana termuat dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merujuk pada kemiripan yang timbul karena adanya unsur dominan antara satu merek dan merek lainnya, yang menciptakan kesan serupa, hal ini bisa terjadi karena adanya pemohon pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Kemiripan ini dapat terlihat dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur-unsur, atau persamaan bunyi dalam penyebutan merek tersebut.

Suatu penamaan merek harus didaftarkan dengan iktikad baik, hal tersebut sangat penting dalam ketentuan hukum merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputasi milik merek¹⁰. Ketika sifat pendaftaran merek

memiliki itikad baik dalam mengajukan sebuah merek, maka merek tersebut dapat didaftarkan¹¹.

Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan. Menurut Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pihak berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan alasan dalam Pasal 20 dan/atau 21, dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti dalam sengketa merek Susu Etawaku pada putusan No. 3/Pdt.sus-HKI-Merek/2023/PN Niaga Semarang yang berlanjut pada upaya hukum kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 360 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan permasalahan mengenai pendaftaran dengan itikad tidak baik dengan namun berakhir dengan penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek ini.

Akar permasalahan ini bermula ketika penggugat Imam Subekti menemukan bahwa tergugat yang juga merupakan mitra bisnis penggugat dengan bentuk kepemilikan saham bersama yakni Mukti Hendrayanto telah mendaftarkan merek "Etawaku" tanpa sepenuhnya penggugat. Penggugat merasa tidak terima pada hal ini-pun melayangkan gugatan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang dengan salah satu gugatan dari penggugat agar majelis hakim membatalkan pendaftaran merek "Etawaku" dengan nomor pendaftaran IDM000887662 di kelas 29 dan merek "Etawaku" dengan nomor pendaftaran IDM001043502 di kelas 5 atas nama tergugat dari DJKI dengan segala akibat hukumnya. Ternyata berdasarkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN Niaga SM, Majelis Hakim menolak gugatan untuk seluruhnya¹². Mengenai hal pembatalan merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pembatalan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui gugatan ke Pengadilan Niaga atau juga atas prakarsa Menteri.

Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan batasan waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali untuk gugatan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum yang dapat diajukan tanpa batas waktu. Terhadap pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga sebab terdapat pihak yang

⁹ Ahmad Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12.

¹⁰ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, (Bandung; Mandar Maju 2012), Cet. ke-1, hlm. 49.

¹¹ Medisita Nurfauziah Istiqmalia dan Iwan Erar Joesoef, *Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2, No 3, (2021), hlm .409.

¹² <https://smartlegal.id/hki/merek/2024/05/30/pelajaran-yang-bisa-diambil-dari-sengketa-merek-susu-kambing-etawaku-part-2/>, Diakses pada 3 September 2024 pukul 19:50

merasa dirugikan atas dasar seseorang yang menganut Prinsip *first to file* mendaftarkan terlebih dahulu Merek Dagang dan/atau Jasanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pun dituntut beban pembuktian yang besar untuk pemilik Merek yang mengajukan Gugatan agar dapat disalurkan melalui sidang di Pengadilan Niaga¹³.

Sengketa ini berlanjut dengan penggugat merasa keberatan terhadap putusan pengadilan niaga dan mengajukan upaya hukum kasasi. Pada dasarnya apabila dalam keputusan mengenai merek masih banyak pihak yang tidak terima dengan keputusan tersebut, maka bagi pihak yang merasa keberatan boleh mengajukan keberatan tersebut dengan mengajukan gugatan kepada hakim mengenai merek yang memiliki kesamaan secara keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis¹⁴.

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/Pdt.Sus-HKI/2024 majelis hakim juga menolak permohonan kasasi dari penggugat, dengan salah satu pertimbangannya sama dengan putusan dari majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu hak atas merek didasarkan pada prinsip *first to file*.

Berdasarkan pada sengketa kasus ACC Astra dengan Klik ACC dengan Putusan Mahkamah Agung No. 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dilanjutkan dengan peninjauan kembali Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 pokok permasalahan dalam sengketa ini yaitu, pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya yang berakhir dengan pembatalan merek. Kasus ini berasal ketika ACC Astra menganggap bahwa merek Klik ACC memiliki kesamaan yang berpotensi membingungkan konsumen.

Oleh karena itu, Klik ACC disimpulkan telah mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan dengan ACC Astra.¹⁵

Seiring dari perkembangannya, sekalipun telah dilakukan beberapa penyempurnaan tentang pengaturan merek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan mengenai merek kerap kali sering terjadi. Merek terkenal atau *well known mark* juga menjadi salah satu alasan penolakan terhadap pendaftaran merek yang mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) (b) dan (c).

Gugatan pembatalan bertujuan membuktikan adanya persamaan pada pokoknya yang menunjukkan itikad buruk dalam pendaftaran merek. Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan didalam sengketa merek yang berhubungan dengan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk¹⁶.

Pengaturan dalam sengketa merek dagang gugatan atas pelanggaran hak merek dagang dapat diajukan pada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal dan domisili tergugat seperti yang tertuang dalam Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016.¹⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum terkait gugatan pembatalan merek dagang yang melanggar hak merek dagang pihak lain?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa gugatan pembatalan atas merek dagang yang melanggar hak merek dagang pihak lain?

C. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Terhadap Gugatan Pembatalan Merek Dagang Yang Melanggar Hak Merek Dagang Pihak Lain

1. Dasar Hukum Gugatan Pembatalan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur terkait hak merek dagang, merupakan bagian dari rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual yang mana termasuk dalam KUHPerdata. Seperti bagian-bagian lain yang termasuk dalam hukum keperdataan, mengenai adanya pelanggaran pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan yang namanya gugatan. Dalam rangka mengawali dan mengakhiri suatu konflik perdata di tengah masyarakat, dibutuhkan inisiatif

¹³ Salsabilla Cahyadini Indira Putri, Mercy M.M. Setlight, Anastasia E. Gerungan, *Prinsip First to File Dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia*, Lex Privatum Vol.XI/No.4/Mei/2023, hlm 8.

¹⁴ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 16.

¹⁵ <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/09/16/ini-dia-5-sengketa-merek-di-indonesia-yang-perlu-anda-ketahui/>, diakses pada tanggal 4 November 2024, pukul 13:50

¹⁶ Tati Sri Hardina, dan Mella Ismelin F.R, *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar*, UNES Law Review, Vol 5, No. 4, Juni 2023, hlm. 3446

¹⁷ SmartLegal.id, Cara Mengajukan Gugatan Merek Dagang di Pengadilan, <https://smartlegal.id/hki/merek/2024/07/31/cara-mengajukan-gugatan-merek-dagang-di-pengadilan#ilustrasi>, diakses pada 1 Agustus 2024 pukul 19:35

dari salah satu pihak yang berkonflik untuk menyampaikan permohonan pemeriksaan perkara ke pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat.¹⁸

Terkait regulasi yang mengatur merek dagang, gugatan pembatalan merek dagang merupakan salah satu sengketa merek dagang yang sering terjadi. Gugatan pembatalan merek dagang diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 76 Ayat (1) berbunyi, “Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”, pada Ayat (2) mengatakan “Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada menteri, berikutnya pada Ayat (3) mengatakan “gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar.

Berkaitan dengan legitimasi pengajuan gugatan, undang-undang telah memberikan hak kepada pihak yang memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar. Hal ini mencakup pemilik merek tidak terdaftar yang memiliki kepentingan, pemegang merek terdaftar, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan hukum yang relevan.

Legitimasi ini didasarkan pada prinsip fundamental dalam hukum merek, yakni perlindungan terhadap pemilik merek yang beritikad baik dan pencegahan terhadap praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi merugikan tidak hanya pelaku usaha tetapi juga konsumen secara luas.

Pasal 77 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Namun demikian, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan

ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, tehadap putusan Pengadilan Niaga mengenai pembatalan sebagaimana dimaksud, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya hukum kasasi, serta Panitera Pengadilan wajib segera menyampaikan putusan tersebut kepada para pihak.

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif yang terdaftar, sebagaimana diatur dalam Pasal 79.

2. Alasan Gugatan Pembatalan

Terhadap gugatan pembatalan merek dagang, pihak yang merasa keberatan akan hak mereknya telah dilanggar oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan melihat alasan-alasan apa saja yang terkait dengan keberatan tersebut pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016.

Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan merek dagang kepada pihak lain yang dirasa telah melanggar hak mereknya dengan alasan-alasan seperti pendaftaran dengan itikad tidak baik, bertentangan dengan undang-undang, moralitas, agama, dan ketertiban umum, kesusilaan, merek telah menjadi milik umum, mempunyai persamaan pada pokoknya baik untuk merek konvensional terdaftar juga merek terkenal yang sudah terdaftar, merek menyerupai nama orang terkenal atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara juga lembaga nasional maupun internasional, dan juga merupakan tiruan atau menyerupai cap stempel resmi yang digunakan oleh negara ataupun yang digunakan oleh pemerintah.

Istilah itikad tidak baik dapat ditemukan diberbagai bidang hukum terutama dalam hukum privat.¹⁹ Itikad tidak baik dalam hukum merek telah diatur dari UU Merek 1992, kemudian UU Merek 2001, dan terakhir melalui UU Merek 2016 telah disempurnakan terhadap konsepnya. Meskipun istilah “itikad tidak baik” (*bad faith*) sering ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun definisi dan konsep dari istilah tersebut pada kenyataannya merupakan suatu hal

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung; Alumni, 1993), hlm. 14.

¹⁹ Lawrence Ponoroff & F. Stephen Knippenberg, *The Implied Good Faith Filing Requirement: Sentinel of an Evolving Bankruptcy Policy*, 82 NW. U. L. REV. 1991, page. 919, 970-

971. (*The term good faith is a workhorse in the legal vocabulary... Good faith has been called upon in radically disparate context to establish the outer boundaries of acceptable behavior*)

yang sulit untuk ditentukan dan dirumuskan secara pasti.

Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut, telah tergambar konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yaitu, pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan kosumen.²⁰

Persamaan pada pokoknya yang secara eksplisit mengenai pengaturan hukumnya dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi salah satu alasan yang sering dasar dalam pengajuan gugatan pembatalan merek. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Pada merek yang demikian, membuat masyarakat beranggapan bahwa merek tersebut terasosiasi atau berasal dari satu produksi yang sama dengan merek yang diserupainya.²¹

Bentuk penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dalam suatu sengketa pembatalan merek, terdapat aspek yang menjadi indikator penilaian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis serta juga bisa ditemukan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Aspek-aspek tersebut meliputi:

1. Persamaan bentuk (*visual similarity*) yang merujuk pada kemiripan tampilan visual antara dua merek, baik dalam hal tipografi, warna, logo, atau elemen grafis lainnya yang dapat menimbulkan potensi kebingungan di kalangan konsumen.
2. Persamaan cara penempatan (*conceptual similarity*) mengacu pada kesamaan konsep atau gagasan yang terkandung dalam suatu merek, meskipun elemen *visual* atau fonetiknya berbeda. Misalnya, dua merek yang menggunakan konsep simbol atau ikon yang sama untuk merepresentasikan produk tertentu dapat dianggap memiliki kesamaan yang berpotensi menyesatkan konsumen.
3. Persamaan bunyi (*phonetic similarity*) berkaitan dengan cara suatu merek diucapkan

²⁰ Mukti Fajar, Yati Nurhayati dan Ifrani, *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 25, No. 2, November 2018, hlm. 224

atau didengar. Jika dua merek memiliki pengucapan yang mirip atau identik, meskipun secara visual berbeda, maka potensi kebingungan di pasar tetap ada. Hal ini sering terjadi pada merek yang menggunakan permainan kata atau transliterasi dari bahasa asing.

4. Persamaan arti (*meaning similarity*) merujuk pada kemiripan makna antara dua merek, terlepas dari perbedaan dalam penulisan atau pengucapan. Merek yang memiliki arti yang sama atau mendekati dalam suatu bahasa atau lintas bahasa dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, terutama jika digunakan dalam kategori barang atau jasa yang sama.

Keempat aspek hukum ini digunakan secara holistik dalam analisis hukum untuk menentukan apakah suatu merek melanggar hak eksklusif merek lain, sehingga dapat dijadikan dasar gugatan dalam sengketa merek.

Gambaran mengenai merek yang memiliki aspek kesamaan terlihat pada kasus sengketa merek antara PT Astra Sedaya Finance dan PT Aman Cermat Cepat dimana sengketa merupakan contoh konkret kompleksitas permasalahan pendaftaran merek dengan perspektif itikad baik. Persoalan hukum yang diajukan berkaitan dengan penggunaan kata “ACC” dalam merek, dengan PT Astra Sedaya Finance berargumen bahwa pendaftaran “Klik ACC” memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek “ACC memberi kemudahan” yang telah didaftarkan pada 2014 dan disahkan pada 2016. Sedangkan merek “Klik ACC” baru didaftarkan pada 2017 dan disahkan pada 2018.

Hasil perjuangan hukum pihak “ACC Astra” akhirnya membawa hasil yang dapat dilihat dalam putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan PT Astra Sedaya Finance. Putusan tersebut menyatakan merek “ACC memberi kemudahan” memiliki reputasi baik, dan “Klik ACC” dinilai memiliki persamaan pada substansial yang signifikan.

Konsekuensi hukum dari putusan tersebut adalah batalnya pendaftaran merek “Klik ACC” dengan nomor sertifikat IMD000611617. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diperintahkan untuk mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek. Kasus ini memberikan pelajaran mendalam tentang pentingnya itikad

²¹ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 112

baik, substansi merek dan kompleksitas proses hukum dalam sengketa kekayaan intelektual.

Sengketa merek dagang terutama yang berkaitan dengan merek terkenal (*well known mark*) mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum merek di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai anggota *Paris Convention and Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* yang mengharuskan adanya perlindungan khusus terhadap merek terkenal. Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal miliknya, meskipun untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Bentuk penyelesaian sengketa yang berkaitan Merek Terkenal, Hakim pada berbagai tingkatan pengadilan selalu mengacu kepada “*well-known trademark*” dengan mengorelasi dengan Pasal 6 bis dalam Konvensi Paris.²² Ketentuan internasional dalam Pasal 6 bis mengenai “Merek Terkenal” bersifat terbuka dan tidak memberikan definisi detail dan komprehensif.

Kekosongan kriteria tersebut sengaja dibiarkan agar setiap negara dapat mengembangkan pengaturan sesuai dengan konteks hukum dan kebutuhan nasionalnya masing-masing. Di Indonesia, kekosongan tersebut di jembatani oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi landasan hukum dalam menyelesaikan berbagai sengketa terkait merek terkenal. Pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal secara khusus diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016.

Ketentuan ini memberikan perlindungan yang lebih luas kepada pemilik merek terkenal dibandingkan dengan merek biasa, dimana perlindungan tidak hanya terbatas barang dan/atau jasa yang sejenis, tetapi juga mencakup barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penggunaan merek yang sama dengan merek terkenal oleh pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkenal dan menyesatkan masyarakat konsumen.

Sengketa merek dagang yang melibatkan merek terkenal dapat dilihat dalam sengketa merek dagang antara Starbucks Corporation (selanjutnya

disebut penggugat) dan PT Sumatra Tobacco Company (Tergugat), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Turut Tergugat, terdapat perbedaan yang signifikan antara putusan tingkat pertama.²³ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tingkat pertama menolak gugatan dan mempertahankan merek tergugat, sedangkan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi justru mengabulkan gugatan dengan membantalkan merek milik tergugat.

Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa ini didasarkan pada aspek-aspek terkait kriteria merek terkenal (*well-known mark*) seperti pendaftaran merek Starbuks milik Penggugat telah mencakup banyak-banyak negara di berbagai benua dan juga penggunaan merek Starbuks milik Penggugat yang telah berkesinambungan selama 40 tahun terhitung sejak pertama kali diperkenalkan di wilayah Amerika Serikat merupakan bukti yang memperkuat kedudukannya sebagai merek yang memiliki reputasi terkenal.

Passal 21 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika dilakukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam konteks ini, meskipun suatu pihak telah lebih dahulu mendaftarkan merek (*first to file*), namun jika dapat dibuktikan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, maka pendaftaran merek tersebut dapat dibatalkan.

Pengecualian lainnya adalah dalam hal merek yang didaftarkan merupakan merek terkenal milik pihak lain. Dalam hal ini, meskipun suatu pihak telah lebih dahulu mendaftarkan merek, namun jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, maka pendaftaran tersebut dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan, bahwa penerapan dasar *first to file* tidak bersifat absolut dan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan terhadap kepentingan pemilik merek yang *legitimate*.

3. Mekanisme Pengajuan Gugatan

Gugatan pembatalan merek merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat diambil oleh pemilik merek yang merasa dirugikan akibat pendaftaran oleh pihak lain. Mekanisme pengajuan gugatan pembatalan ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan

²² Adel Chandra, Markoni, I Made Kanthika dan Joko Widarto, *Analisis Yuridis Gugatan Merek Terkenal (Well-Known Trademark) Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)*, Jurnal Cinta Nusantara, Vol. 02 No. 01, Januari 2024, hlm. 2

²³ Emilia Lailatul Fitria, Muh. Ali Masnun, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Mengenai Konsep Merek Terkenal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar (Studi Kasus Sengketa Merek Starbucks)*, Novum: Jurnal Hukum, Januari 2024, hlm. 185

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan yang meliputi:

- a. Pemilik merek terdaftar.
- b. Pemilik merek terkenal.
- c. Pemegang indikasi geografi terdaftar, atau
- d. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang tertentu.

Gugatan pembatalan merek ini harus diajukan melalui Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari pengadilan khusus yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pembatalan merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin pemeriksaan perkara yang lebih profesional mengingat kompleksitas permasalahan dalam sengketa merek membutuhkan pemahaman khusus di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Gugatan Pembatalan Atas Merek Dagang Yang Melanggar Hak Merek Dagang Pihak Lain

1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Niaga

Mekanisme penyelesaian sengketa gugatan pembatalan merek yang melanggar hak merek dagang pihak lain memiliki karakteristik khusus dalam pemeriksannya di Pengadilan Niaga. Setelah gugatan diaftarkan dan Majelis Hakim ditetapkan, tahapan pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan administratif terhadap legal standing penggugat sebagai pemilik merek yang sah. Dalam konteks pelanggaran hak merek, penggugat harus dapat membuktikan kepemilikan merek yang sah atas merek yang di langgar, baik melalui sertifikat pendaftaran merek maupun bukti-bukti penggunaan merek secara nyata dalam perdagangan untuk kasus merek terkenal yang belum terdaftar.

Majelis hakim akan memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikan merek ini sebelum melanjutkan ke pemeriksaan substantif perkara. Selain itu, dalam sidang pertama, majelis hakim juga akan memeriksa upaya perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun tingkat keberhasilan mediasi dalam sengketa pembatalan merek relatif rendah karena menyangkut hak eksklusif yang sulit dikompromikan, namun upaya ini tetap wajib dilakukan sebagai bagian dari hukum acara yang berlaku.

Proses pembuktian sengketa pembatalan merek yang melanggar hak merek pihak lain, terdapat beberapa aspek krusial yang harus

dibuktikan oleh penggugat. Yang pertama, penggugat harus membuktikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek penggugat dan merek tergugat. Pembuktian ini seringkali melibatkan keterangan ahli di bidang merek yang akan memberikan analisis perbandingan antara kedua merek dari berbagai aspek seperti aspek visual, konseptual dan fonetik.

Penggugat harus membuktikan bahwa pendaftaran merek tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik, misalnya dengan menunjukkan bahwa tergugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui keberadaan merek penggugat sebelum mendaftarkan mereknya. Dalam hal gugatan didasarkan pada pelanggaran terhadap merek terkenal, penggugat harus membuktikan keterkenalan mereknya melalui berbagai bukti seperti data penjualan, wilayah penggunaan merek, intensitas promosi, dan investasi yang telah dilakukan untuk mengembangkan merek tersebut.

Proses pembuktian ini dilakukan secara bertahap dalam persidangan, dimana masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan menanggapi biktibukti yang diajukan pihak lawan. Majelis hakim akan menilai kekuatan pembuktian tersebut berdasarkan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu bukti yang cukup (*preponderance of evidence*) dan bukan pembuktian yang bersifat absolut (*beyond reasonable doubt*).

Setelah proses pembuktian selesai dan para pihak menyampaikan kesimpulan, Majelis Hakim akan melakukan musyawarah untuk mengambil putusan. Dalam memutus perkara pembatalan merek yang melanggar hak merek pihak lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek yang disengketakan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Kedua, ada tidaknya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tergugat. Ketiga, dalam hal gugatan didasarkan pada pelanggaran merek terkenal, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah merek penggugat telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal bedasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi. Jika gugatan pembatalan dikabulkan, maka konsekuensi hukumnya adalah bahwa pendaftaran merek tergugat dinyatakan batal dan dihapus dari Daftar Umum Merek.

Putusan pembatalan tersebut harus diberitahukan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek tersebut dengan

mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Pasal 78 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (3) dapat diajukan kasasi. Upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan niaga dalam perkara pembatalan merek yang melanggar hak merek pihak lain memiliki karakteristik khusus. Pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung akan berfokuskan pada penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga dan tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam memori kasasi, permohonan kasasi harus mengemukakan dengan jelas kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat memberikan putusan yang berbeda dengan mengoreksi penerapan hukum yang dilakukan di Pengadilan Niaga, namun tidak dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak tersedia upaya hukum lain terhadap putusan tersebut kecuali Peninjauan Kembali dengan alasan sangat terbatas.

Alasan-alasan Peninjauan Kembali dalam perkara pembatalan merek meliputi: ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan, adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan, atau adanya putusan yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya. Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak alasan Peninjauan Kembali tersebut ditemukan.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembatalan Merek Dagang di Luar Pengadilan

Selain melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga, sengketa merek dagang dapat juga diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan ini memberikan pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, atau konsolidasi.

Penyelesaian sengketa melalui ADR ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, antara lain: prosedur yang lebih fleksibel, waktu penyelesaian yang lebih singkat, biaya yang relatif lebih murah, sifat penyelesaian yang konfidensial, serta hasil kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak (*win-win solution*). Dalam konteks sengketa merek yang melibatkan pelanggaran hak merek pihak lain, mekanisme ADR dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak, terutama jika para pihak masih memiliki kepentingan bisnis yang berkelanjutan.

Mediasi sebagai salah satu bentuk ADR melibatkan pihak ketiga netral (mediator) yang membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan. Pada sengketa merek, mediasi dapat dilakukan baik sebelum perkara dibawa ke pengadilan maupun selama proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga sebagaimana diwajibkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediator dalam sengketa merek sebaiknya memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Kekayaan Intelektual agar dapat membantu para pihak mengidentifikasi berbagai opsi penyelesaian sengketa yang feasible secara hukum.

Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan bersifat konfidensial, sehingga segala informasi yang diungkapkan dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti jika sengketa tersebut akhirnya dibawa ke pengadilan. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi dapat dimintakan penetapan dari Pengadilan Niaga sehingga memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam praktiknya, mediasi sengketa merek dagang seringkali berhasil ketika kedua belah pihak masih memiliki kepentingan bisnis yang berkelanjutan dan menghendaki penyelesaian yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih arbiter yang dipilih oleh para pihak untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Di Indonesia, penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase lainnya yang disepakati para pihak. Keunggulan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa merek antara lain, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang merek, prosedur yang bersifat konfidensial, serta putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua aspek sengketa merek dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan terhadap sengketa yang bersifat keperdataan, seperti gugatan ganti rugi, dan tidak dapat dilakukan terhadap pembatalan pendaftaran merek yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, dalam hal para pihak hendak menyelesaikan sengketa pembatalan melalui arbitrase, maka kesepakatan yang dicapai harus tetap mendapatkan penetapan dari Pengadilan Niaga untuk dapat dilaksanakan pembatalan pendaftaran mereknya.

Konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mirip dengan mediasi, namun konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa. Terkait dalam sengketa merek dagang, konsiliasi dapat menjadi pilihan ketika para pihak membutuhkan masukan yang lebih substantif mengenai aspek teknis dalam hukum dari sengketa yang dihadapi. Konsiliator yang ditunjuk biasanya memiliki keahlian khusus dibidang merek sehingga dapat memberikan pandangan objektif mengenai kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak serta mengusulkan opsi-opsi penyelesaian yang feasible.

Proses konsiliasi juga bersifat konfidensial dan fleksibel, dimana para pihak dapat menyetujui prosedur dan jadwal pertemuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesepakatan yang dicapai melalui konsiliasi dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian yang mengikat para pihak. Namun, sama seperti ADR lainnya, dalam hal kesepakatan tersebut berkaitan dengan pembatalan merek dagang, maka tetap diperlukan penetapan dari Pengadilan Niaga untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pembatalan pendaftaran merek tersebut.

3. Akibat Hukum Pembatalan Merek Dagang

Pembatalan merek dagang merupakan salah satu konsekuensi yang timbul akibat adanya pelanggaran hak atas merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya. Pembatalan merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan dan memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi kedua belah pihak, baik pemilik merek terdaftar yang dibatalkan maupun pemilik merek asli yang haknya dilanggar.

Akibat hukum dari perspektif pemilik merek asli atau pemilik merek yang terdaftar terlebih dahulu yang haknya dilanggar, pembatalan merek memberikan pemulihan hak yang komprehensif dan perlindungan hukum yang kuat. Setelah putusan pembatalan merek memperoleh kekuatan hukum tetap, pemilik merek asli atau pertama memiliki hak eksklusif untuk menggunakan

mereknya tanpa gangguan dari pihak yang sebelumnya melakukan pelanggaran. Lebih lanjut, pemilik merek asli dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhannya oleh pihak yang melanggar. Ganti rugi tersebut dapat mencakup kerugian materiil seperti penurunan penjualan, biaya promosi tambahan yang diperlukan untuk memulihkan reputasi merek, serta kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi bisnis yang telah dibangun.

Akibat hukum dalam perspektif pihak yang mereknya dibatalkan karena terbukti melanggar hak merek pihak lain, konsekuensi hukum yang harus ditanggung sangatlah berat dan kompleks. Pertama, mereka harus segera menghentikan semua kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran produk yang menggunakan merek yang telah dibatalkan tersebut. Kedua, mereka wajib menarik semua produk yang menggunakan merek yang dibatalkan dari peredaran pasar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketiga, mereka harus menghapus atau menghilangkan semua bentuk peanggunaan merek tersebut dari seluruh media promosi, kemasan, dan dokumentasi perusahaan. Selain itu, pihak yang mereknya dibatalkan juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 100 dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 apabila terbukti bahwa pelanggaran dilakukan dengan sengaja dan untuk tujuan komersial.

Pembatalan merek juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap aspek bisnis dan komersial dari kedua belah pihak. Bagi pemilik merek yang dibatalkan, mereka harus melakukan rebranding total keseluruhan dari merek yang telah dibatalkan, yang mana ini membutuhkan biaya yang relatif cukup besar, mulai dari mendesain ulang kemasan produk, mengubah seluruh materi pemasaran, hingga membangun awerness konsumen terhadap merek baru. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan bahkan dapat mengancam kelangsungan bisnis mereka. Sementara itu, pemilik merek asli mungkin perlu melakukan upaya ekstra untuk memulihkan pangsa pasar yang telah diambil oleh produk dengan merek yang melanggar, serta mengeluarkan biaya tambahan untuk mengkomunikasikan kepada konsumen mengenai produk asli dan produk pelanggaran yang beredar di pasar.

Berdasarkan hal tersebut, putusan pembatalan merek memiliki efek domino terhadap perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh pihak yang mereknya dibatalkan dengan pihak ketiga, seperti perjanjian lisensi, perjanjian distribusi, atau

perjanjian waralaba. Semua perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum seiring dengan dibatalkannya merek yang menjadi objek perjanjian. Hal ini dapat menimbulkan sengketa-sengketa hukum baru antara pihak yang mereknya dibatalkan dengan para mitra bisnisnya.

Berdasarkan akibat-akibat hukum yang timbul dalam sengketa pembatalan, melihat pada perspektif pemilik merek asli atau pemilik merek terlebih dahulu, pihaknya memperoleh kepastian hukum untuk mengembangkan bisnisnya, termasuk membuat perjanjian-perjanjian baru dengan pihak ketiga tanpa khawatir akan adanya klaim dari pihak yang sebelumnya melanggar hak mereknya. Putusan pembatalan merek dagang juga dapat dijadikan preseden yang kuat untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran serupa di masa mendatang, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku usaha lain yang berniat melakukan pelanggaran merek.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam konteks sengketa pembatalan merek dagang merupakan manifestasi dari fungsi hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sistem perdagangan barang dan/atau jasa. Sistem perlindungan merek di Indonesia yang menganut prinsip konstitutif yang mengatur bahwa hak merek diperoleh melalui pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Idikasi Geografis. Prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sah, terutama ketika menghadapi pelanggaran dari pihak lain yang dengan itikad tidak baik mendaftarkan atau menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu.

Berdasarkan perlindungan hukum preventif, undang-undang telah mengatur mekanisme pemeriksaan substantif yang ketat dalam proses pendaftaran merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap setiap permohonan pendaftaran merek untuk memastikan tidak adanya persamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Selain itu, undang-undang juga memberikan kesempatan kedua kepada publik untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terdaftarnya merek-merek yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari dan memberikan kesempatan bagi pemilik

merek terdaftar untuk mempertahankan haknya sejak dini.

Perlindungan hukum represif dalam sengketa pembatalan merek dagang direalisasikan melalui tersedianya upaya hukum gugatan pembatalan merek yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Pemilik merek terdaftar yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan pembatalan diserta dengan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*). Undang-Undang memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil, serta dapat meminta penetapan sementara pengadilan untuk menghentikan produksi, peredaran, dan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Lebih lanjut, pemilik merek juga dapat mengajukan permohonan penyitaan terhadap barang dan/atau alat produksi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang yang melanggar hak merek dagang.

Sistem perlindungan hukum dalam sengketa merek juga didukung oleh ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran merek yang dilakukan dengan sengaja dan untuk tujuan komersial. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup aspek administratif dimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berkewajiban mencatat dan mengumumkan putusan pembatalan merek yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Berita Resmi Merek, serta mencoret merek yang dibatalkan dari Daftar Umum Merek. Hal ini memberikan kepastian hukum dan informasi yang jelas kepada publik mengenai status suatu merek, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang dan melindungi kepentingan konsumen dari produk-produk yang menggunakan merek palsu atau merek yang telah dibatalkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Aspek hukum dalam gugatan pembatalan merek dagang meliputi; tujuan gugatan yang bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik sah merek dan memastikan tidak ada pendaftaran merek yang melanggar hukum. Terhadap alasan-alasan gugatan pembatalan merek dagang karena adanya persamaan pada pokoknya dan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Penerapan prinsip *first to file* berlaku pengecualian jika terkait sengketa yang melibatkan merek terkenal. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek, mencegah penggunaan tanpa izin, dan menjaga persaingan usaha yang sehat.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa melibatkan Pengadilan Niaga sebagai forum utama dengan kompetensi absolut mengenai gugatan pembatalan merek. Pengajuan gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak pendaftaran, kecuali jika ada itikad tidak baik atau pelanggaran moralitas, agama dan ketertiban umum, yang dapat diajukan tanpa batas waktu. Keputusan pengadilan dapat berupa pembatalan pendaftaran merek dan pencoretan dari Daftar Umum Merek. Selain melalui pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang timbul.

B. Saran

1. Pemerintah dan pemilik merek perlu adanya penguatan pengawasan terhadap proses pendaftaran merek melalui peningkatan kualitas pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini dapat dilakukan dengan sistem verifikasi yang lebih ketat terhadap keunikan merek yang diajukan, serta mengevaluasi secara menyeluruh potensi adanya itikad tidak baik. Selain itu, penting bagi pemilik merek untuk secara aktif mendaftarkan mereknya, bahkan sebelum merek tersebut digunakan dalam perdagangan, guna memastikan perlindungan hukum.
2. Diperlukannya beberapa peningkatan di beberapa aspek guna meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa, seperti perhatian khusus dari pihak pengadilan yang menangani perkara di bidang hak kekayaan intelektual agar lebih mendalamai isu-isu terkait hak kekayaan intelektual. Selain itu juga, pemerintah dapat memperluas akses hukum bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan memberikan pendampingan atau sosialisasi hukum dalam pendaftaran merek untuk mengatasi timbulnya sengketa merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisumatro, H (2000) *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresko, Bandung.
- Candra, I. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/Trips Agreement Dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional)*. Mandar Maju, Bandung.
- Casavera, (2009). *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.
- Soekanto, S., & Mammudji, S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*.
- Santoso, B. (2008). *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister.
- Supramono, G. (1993). *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*.
- Endang, P. (2012). *hak kekayaan intelektual (HKI) dan Lisensi*. Mandar Maju, Bandung.
- Firmansyah, H. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1.
- Hendra, P. T. (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hartono, S. (2005). *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Bandung
- Ibrahim, J. (2006). *Hukum persaingan usaha: filosofi, teori, dan implikasi penerapannya di Indonesia*. Bayumedia.
- Indriyanto, A., & Yusnita, I. M. (2017). *Aspek hukum pendaftaran merek*. Rajawali Press.
- Janed, R. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law); Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Miru, A. (2005). *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammin, D. SH., M. Hum. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2011). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2012). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Suryo, U. T. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Yasa, I. N. P., & Wiguna, I. G. N. H. (2022). *Kewirausahaan Theopreneurship: Teori dan Kiat Menjadi Wirausaha*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Jurnal

- Asuan, (2022), *Pendaftaran Hak Atas Merek*. Jurnal Fakultas Hukum Palembang, 20(1).
- Aryani, E. (2011). *Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia*. Wacana Hukum, 10(1).
- Azis, R. Z. A. C., & Hermono, B. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Bagi Pemegang*

- Merek Dagang Polo Ralph Lauren Di Indonesia (Putusan Nomor 614 K/PDT. Sus-HKI/2023). Novum: Jurnal Hukum.
- Chandra, A., Kanthika, I. M., & Widarto, J. (2024). *Analisis Yuridis Gugatan Merek Terkenal (Well-Known Trademark) Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Study Kasus Putusan Perkara Nomor 836 K/Pdt. Sus-HKI/2022)*. Jurnal Cinta Nusantara, 2(1).
- Dewi, C. I. D. L. (2019). *Sistem Perlindungan Merek Dan Implikasinya*. Jurnal Yustitia, 13(2).
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2).
- Fitria, E. L., & Masnun, M. A. (2024). *Analisis Disparitas Putusan Hakim Mengenai Konsep Merek Terkenal yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar (Studi Kasus Sengketa Merek Starbucks)*. Novum: Jurnal Hukum.
- Habibi, M. R., & Saidah, R. L. (2020). *Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan*. Jurnal Purnama Berazam, 2(1).
- Kalalo, M. E. (2017). *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Propinsi Sulawesi Utara di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*. Lex Administratum, 5(9).
- Latumahina, J. (2022). *Analisis Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Terdaftar*. Jurnal Mitra Manajemen, 6(9).
- Laela, F. I. (2020). *Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek*. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 7(2).
- Leahy, J. K. (2014). *A Decade After Disney: A Primer on Good and Bad Faith*. U. Cin. L. Rev., 83, 859.
- Long, D. E. (1998). *The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An Intellectual Property Perspective*. North Carolina Journal of International Law, 23(2).
- Nurhayati, Y. (2013). *Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 5(10).
- Nurfauziah Istiqmalia, Medisita dan Iwan Erar Joesoef. (2021) "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek": Studi Perlindungan hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, No. 3.
- Mardianto, A. (2010). *Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak ketiga*. Jurnal Dinamika Hukum, 10(1).
- Hidayati, Nur. (2011). "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 11 No. 3.
- Hardina, T. S., & FR, M. I. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar*. UNES Law Review, 5(4).
- Putri, S. C. I., Setlight, M. M., & Gerungan, A. E. (2023). Prinsip First to File dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(4).
- Ponoroff, L., & Knippenberg, F. S. (1990). *Implied Good Faith Filing Requirement: Sentinel of an Evolving Bankruptcy Policy*. Nw. UL Rev., 85, 919.
- Ramin, M. (2023). *Sengketa Merek Dagang di Indonesia: Sebuah Studi Literatur*. ANAYASA: Journal of Legal Studies, 1(1 Juli).
- Sarah, J. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya*. Jurnal Notarius, 1(2).
- Senewe, E. V. T. (2015). *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 2(2).
- Semaun, S. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 14(1).
- Sulastri, S., & Satino, S. (2018). *Perlindungan hukum terhadap merek (tinjauan terhadap merek dagang Tupperware Versus Tulipware)*. Jurnal Yuridis, 5(1).
- Sunarto, A., Adnan, M. A., Karo, C. K., & Khair, A. 2023. *Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Preferensi Hukum, 4(3).
- Wauran-Wicaksono, I. (2015). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2),
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. 2023. *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. Badamai Law Journal, 8(2).

Internet

Hukum Online, *Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia>, di akses pada 5 September 2024 pukul 20:15

SmartLegal.id, *Cara Mengajukan Gugatan Merek Dagang di Pengadilan*, <https://smartlegal.id/hki/merek/2024/07/31/cara-mengajukan-gugatan-merek-dagang-di-pengadilan#ilustrasi>, diakses pada 1 Agustus 2024 pukul 19:35

SmartLegal.id, *Pelajaran Yang Bisa Diambil Dari Sengketa Merek Susu Kambing Etawaku Part 2*, <https://smartlegal.id/hki/merek/2024/05/30/pelajaran-yang-bisa-diambil-dari-sengketa-merek-susu-kambing-etawaku-part-2/>, diakses pada 3 September 2024 pukul 19:50

SmartLegal.id, *Ini dia! 5 sengketa merek di Indonesia yang perlu anda ketahui*, <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/09/16/ini-dia-5-sengketa-merek-di-indonesia-yang-perlu-anda-ketahui/>, diakses pada 4 November 2024 pukul 13:50

