

**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)**

Adel Chandra<sup>1</sup>, Markoni<sup>2</sup>, I Made Kanthika<sup>3</sup>, Joko Widodo<sup>4</sup>  
Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

adelchandra@esaunggul.ac.id, markoni@esaunggul.ac.id,  
jokowidarto@esaunggul.ac.id, kanthika@esaunggul.ac.id

**Abstract**

*The trademark protection system in Indonesia refers to a constitutive system, which means the protection is given after registration and trademark registration based on first to file which means first applicant is entitled to protection. SB as a trademark owned by SC has been registered in Indonesia since 1995 for coffee sales outlet services. Interesting fact, there is another SC trademark registered since 1992 belonging to PT STCC for cigarette. Cause of this similarity of trademark, SC filed a lawsuit to cancel SC trademark owned by PT STCC. The author conducted research on the SC trademark dispute from the perspective of the trademark registration process so that it is accepted or rejected according to applicable provisions and how the judge considers dispute on No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. The author analyzes the provisions of requests for trademark registration according to applicable provisions and analyzes the judge's considerations and the legal consequences of the dispute. The research uses normative juridical research methods and a conceptual approach as well as a case study approach (Judicial Case Study) as well as secondary data from primary, secondary and tertiary legal material sources. Lawsuit by SC, because the SC trademark was claimed to be a well-known trademark, and the defendant was declared to have bad faith. The differences provisions of the laws and regulations at the time the two marks were registered were taken into consideration by judges at two levels of court and resulted in different decisions.*

**Keywords:** Trademark, Constitutive System, Well-Known Trademark, Justice

**Abstrak**

Perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif yaitu perlindungan diberikan setelah pendaftaran dan berasaskan *first to file* sehingga pemohon pertamalah yang berhak mendapatkan perlindungan. Merek SB milik SC telah terdaftar di Indonesia tahun 1995 untuk jasa gerai penjualan kopi. Fakta menarik, terdapat merek SC lain yang terdaftar tahun 1992 milik PT. STCC untuk jenis barang rokok. Adanya persamaan merek inilah, SC mengajukan gugatan pembatalan merek SC milik PT STCC. Penulis meneliti sengketa merek SC dengan sudut pandang proses pendaftaran merek sehingga diterima atau ditolak menurut ketentuan berlaku dan bagaimana pertimbangan hakim atas sengketa Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Penulis menganalisis ketentuan pendaftaran merek menurut peraturan yang berlaku dan menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum atas sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual serta pendekatan studi kasus serta data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. SC mengklaim jika SB adalah Merek Terkenal, dan PT STCC memiliki iktikad tidak baik. Perbedaan masa pendaftaran dan ketentuan UU yang berlaku saat kedua merek tersebut diajukan, menjadi pertimbangan hakim pada tingkat pengadilan menjadi berbeda.

**Kata Kunci:** Merek, Sistem Konstitutif, Merek Terkenal, Keadilan

## Pendahuluan

Perlindungan HKI-Hak Kekayaan Intelektual memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional. Hal ini dapat dilihat bagaimana Amerika Serikat mendapatkan peningkatan ekonomi dalam yang signifikan besar dari produk - produk berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rezim HKI atau *Intellectual Property Rights (IPR)* terdiri dari Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.

Masing – masing jenis HKI ini saling terkait dan menjadi alat untuk bersaing di dalam dunia usaha. Itulah sebabnya Amerika Serikat memberikan perhatian yang begitu besar antara lain kepada merek milik perusahaan di Amerika Serikat khususnya merek – merek yang sudah dikenal oleh konsumen di berbagai negara.

Terminologi Merek (*Trademark*) memiliki definisi sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi tersebut untuk membedakan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana Pasal 1 Angka 1 pada UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Negara memberikan hak eksklusif bagi pemilik Merek Terdaftar berupa penggunaan merek oleh pemilik merek itu sendiri atau pihak lain yang mendapatkan izin dari pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut

Merek itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Merek yang memiliki reputasi biasa (*normal trademark*) dan Merek yang memiliki reputasi tinggi sehingga menjadi terkenal yaitu (*WellKnown Trademark*). Normal Trademark dipandang kurang mendapatkan perhatian dari konsumen dan terkesan biasa saja. Hal ini berbeda dengan WellKnown Trademark yang terbangun reputasinya dengan baik serta mendapatkan perhatian dari konsumen dan bangga ketika menggunakan merek tersebut.

Merek Terkenal merupakan konsep dengan rujukan Pasal 6 bis Konvensi Paris Tahun 1967 untuk memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal yang memiliki jangkauan distribusi produk yang sangat besar akan tetapi belum diajukan permohonan pendaftaran merek pada satu wilayah. Aturan hukum internasional yang juga aplikabel dalam isu perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal adalah perjanjian TRIPs (Trade related Aspects of Intellectual Property Rights) dan Indonesia merupakan negara pihak yang telah meratifikasi WTO Agreement melalui UU No. 7 Tahun 1994. Perjanjian TRIPs itu sendiri tidak

memiliki ketentuan mandiri terkait Merek Terkenal, tetapi merujuk dan sekaligus menegaskan komitmen untuk perlindungan hukum Merek Terkenal dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris.

Pengertian mengenai Merek Terkenal di dalam TRIPs diatur di dalam Pasal 16 ayat (2) sebagai berikut: “*Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in that Member aobtained as a result of the promotion of the trademark*”.

Peningkatan citra suatu merek menjadi terkenal dan mengalami perluasan perdagangan antar negara menyebabkan terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan pihak lain baik secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkannya perlindungan Merek Terkenal tersebut secara global.

Dalam penyelesaian gugatan Merek terkenal, Hakim pada berbagai tingkat pengadilan selalu mengacu kepada “well-known trademark” dengan mengkorelasikan dengan Pasal 6 bis dalam Konvensi Paris. Dalam aturan internasional ini (Pasal 6 bis dalam Konvensi Paris) tidak merinci secara jelas kriteria "Merek Terkenal" dan diharapkan masing - masing negara dapat mengatur dengan jelas terkait dengan hal ini dan atas dasar itulah UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijadikan dasar menyelesaikan sengketa Merek Terkenal di Indonesia.

Di Indonesia, UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan bagian penting peraturan perundang - undangan yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum untuk merek khususnya untuk perlindungan Merek Terkenal. Dalam implementasi UU No. 20 Tahun 2016 dapat dilihat perlindungan Merek Terkenal pada Perkara Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I.

Salah satu kasus yang cukup menarik yaitu gugatan pembatalan merek SB untuk jenis barang rokok dan sejenisnya milik PT STTC beralamat di Jl. Pattimura No. 3, Pematang Siantar, Sumatera Utara (Tergugat) yang diajukan oleh SC (Penggugat) milik perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan dasar gugatan iktikad tidak baik dan Merek Terkenal. Beberapa hal yang perlu dianalisis terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan akhirnya dibatalkan melalui Kasasi Mahkamah Agung R.I. untuk kepemilikan Merek SB “jenis barang segala

macam rokok, rokok kretek, rokok putih, rokok klobot, kertas sigaret, tembakau, korek api (penyala penyala)” di Kelas 34 milik PT STCC yang sudah terdaftar sejak Tahun 1992 dan diperdagangkan selama 30 (tiga puluh) tahun.

Kronologis kasus ini yaitu pihak Tergugat PT STTC adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok dan memiliki merek SB melalui Nomor Permohonan R00-01-07473 dengan Nomor Sertifikat Merek 317962 sejak tanggal 10 September 1992 untuk Kelas 34 yaitu segala macam rokok, Nomor R002001007473 pada tanggal 01 September 2002 dan Nomor R002011011048 pada tanggal 10 September 2012 serta Nomor R26710/2022 pada tanggal 25 Maret 2022 dengan Nomor Sertifikat IDM000342818. Selanjutnya Pihak Penggugat SC, dengan alamat di 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, Amerika Serikat, melakukan gugatan pembatalan Merek SB milik PT STTC dengan Nomor Sertifikat IDM000342818 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst dan Kasasi dengan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dengan dasar iktikad tidak baik untuk mendaftarkan Merek Terkenal.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dapat dipelajari dalam sengketa Merek Terkenal melalui Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. Perkara Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 antara lain yaitu bagaimana proses permintaan pendaftaran suatu merek bisa didaftar atau ditolak mengingat bahwa merek SB yang menjadi sengketa telah terdaftar dan diberikan pelindungannya oleh negara lebih dari 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan UU NO. 21 Tahun 1961 yang berlaku saat itu dan diajukan pembatalannya dengan UU No. 20 Tahun 2016. Hal yang lain untuk dapat analisis yaitu bagaimana pertimbangan majelis hakim dan akibat hukumnya mengingat bahwa 2 (dua) keputusan yang bertolak belakang pada dua tingkat pengadilan yang berbeda yaitu DITOLAK gugatan SC pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan DITERIMA gugatan pembatalan Merek SB milik PT STCC dengan dengan Nomor Sertifikat IDM000342818 untuk jenis barang “segala macam rokok, rokok kretek, rokok putih, rokok klobot, kertas sigaret, tembakau, korek api (penyala penyala)” untuk Kelas 34.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan *yuridis normative* dengan mempelajari norma peraturan perundang-undangan serta berkaitan dengan permasalahan dan juga menggabungkan teori yang ada berkaitan dengan hukum merek.

Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *Judicial Case Study* (Studi Kasus Hukum) berdasarkan adanya sengketa di pengadilan mulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi. Begitu juga dengan pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu Pendekatan Konseptual berupa pendekatan dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan ilmu hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti serta Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peraturan UU yang berlaku dan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan lainnya yang digunakan yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yakni pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa kasus serupa sebagaimana dalam gugatan – gugatan yang pernah diputuskan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dan dibatasi dalam lingkup wilayah Indonesia. Pendekatan kasus dengan tujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan serta Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) yang dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama dalam lingkup aturan internasional serta mendapatkan gambaran persamaan ataupun perbedaan dari aturan main negara – negara lain.

Berbagai bahan hukum yang menjadi acuan dari penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan yang berlaku berdasarkan hirarki diantaranya: UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 21 Tahun 1961, UU Nomor 19 Tahun 1992, UU Nomor 14 Tahun 1997, UU Nomor 15 Tahun 2001 serta saat ini yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis serta Permenkumham R.I. Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Bahan hukum lainnya yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang berasal dari berbagai literatur serta penulisan akademisi berupa buku, jurnal dan juga bahan yang ada di media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **Analisis dan Pembahasan**

Merek SB milik PT STCC diajukan pada tanggal 10 September 1992 dengan Nomor Permohonan R00-01-07473. Adapun peraturan perundang – undangan yang digunakan oleh DJKI saat itu adalah UU No. 21 Tahun 1961 dengan prinsip *First to Use* yang artinya bahwa sistem

perlindungan merek yaitu deklaratif berupa perlindungan berupa hak yang diberikan negara secara eksklusif kepada pemilik merek yang menggunakan pertama merek tersebut pertama kali dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Dapat dimaknai bahwa PT STCC dalam hal ini mendeklarasikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bahwa SB adalah merek yang digunakan oleh PT STCC untuk jenis barang terkait dengan rokok. DJKI tidak dapat menolak permintaan pendaftaran merek SB karena saat itu tidak bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 21 Tahun 1961 sehingga SB dapat didaftar dengan Nomor Sertifikat Merek 317962 jenis barang segala macam rokok, rokok kretek, rokok putih, rokok klobot, kertas sigaret, tembakau, korek api (penyala penyala) pada Kelas 34.

Adapun dasar UU No. 21 Tahun 1961 untuk digunakan saat memproses permintaan merek SB karena UU No. 19 Tahun 1992 baru mulai berlaku 1 April 1993 walaupun telah diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992. Dalam UU No. 19 Tahun 1992 merubah prinsip *First to Use* dengan Sistem Deklaratif menjadi *First to File* dengan Sistem Konstitutif yang artinya pendaftaran merek berdasarkan permohonan sehingga sistem konstitutif dapat memberikan jaminan kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. UU No. 19 Tahun 1992 mengadopsi beberapa ketentuan internasional yang berlaku dalam "*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*" karena Indonesia merupakan bergabung dengan *World Trade Organization (WTO)* yang memuat perjanjian TRIPs (*Trade related Aspects of Intellectual Property Rights*) dimana Indonesia merupakan negara pihak setelah meratifikasi *WTO Agreement* melalui UU No. 7 Tahun 1994.

Mengingat Indonesia merupakan anggota WTO dan terikat dengan TRIPs maka UU No. 19 Tahun 1992 memperkenalkan konsep Merek Terkenal dan hal ini tidak tertuang dalam UU No. 21 Tahun 1961. Konsep Merek Terkenal inilah yang akan menjadi suatu pertimbangan pendaftaran merek saat akan dilakukan pemeriksaan merek oleh DJKI sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) Huruf a UU No. 19 Tahun 1992 yang berbunyi permintaan pendaftaran merek ditolak oleh DJKI apabila "merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak" dengan penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek

atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

UU No. 14 Tahun 1997 merupakan hasil revisi terhadap UU Nomor 19 Tahun 1992. Adapun UU Nomor 14 Tahun 1997 memberikan ruang yang cukup besar terkait pemberian perlindungan Merek Terkenal berdasarkan pertimbangan bahwa peniruan yang dilakukan terhadap Merek Terkenal pihak lain yang patut diduga memiliki itikad tidak baik, serta membonceng Merek Terkenal pihak lain. Pasal 6 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1997 mempertegas konsep Merek Terkenal karena DJKI dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

Sebagaimana dalam Penjelasan UU Nomor 19 Tahun 1997 disebutkan bahwa kriteria dari Merek Terkenal, perlu memperhatikan tingkat pengetahuan di dalam masyarakat, begitu pula dengan ketentuan pengetahuan tersebut didasarkan atas reputasi merek yang terbangun karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya serta adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Jika dalam pandangan yang ada, belum dianggap cukup, maka hakim di berbagai tingkat pengadilan dapat memerintahkan lembaga mandiri untuk melakukan survey agar mendapatkan kesimpulan mengenai reputasi suatu merek.

Sejalan dengan pembentukan UU Nomor 15 Tahun 2001, dipertegas bahwa merek tidak bisa didaftar atas dasar permohonan pendaftaran yang beritikad tidak baik. Yang dimaksud dengan permohonan pendaftaran yang beritikad tidak baik yaitu pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya secara tidak semestinya dan tidak jujur dengan niat untuk mendompleng, menyerupai, atau mengambil keuntungan dari ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 dicontohkan yaitu suatu Merek Dagang yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama, dan ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan atau kesan sepintyas yang sama dengan Merek Dagang pihak lain. Hal ini dapat dianggap terjadi itikad tidak baik karena patut diduga unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pasal 6 Huruf b UU No. 15 Tahun juga menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika "mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis" dan hal ini dipertegas dengan

Penjelasan Pasal dimaksud yang memiliki arti bahwa permohonan merek yang ditolak dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan serta reputasi Merek Terkenal yang diperoleh karena promosi yang masif serta investasi yang dilakukan di berbagai negara dan jika masih dipandang belum cukup maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga mandiri untuk melakukan survey guna sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu Merek.

UU Nomor 20 Tahun 2016 melakukan perluasan untuk perlindungan Merek Terkenal” melalui Pasal 21 Ayat (1) Huruf c yang berbunyi permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Klausul ini merupakan penambahan dari UU sebelumnya yang menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Kriteria Merek Terkenal diperjelas melalui Pasal 18 Ayat (3) Permenkumhan R.I. Nomor 67 Tahun 2016 terkait Pendaftaran merek yang menyebutkan unsur – unsur Merek Terkenal dengan:

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal.
- Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemilikinya;
- Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- Jangka waktu penggunaan Merek;
- Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek Terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Mengacu kepada Pasal 21 Ayat (1) Huruf c serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016, diajukan gugatan pembatalan Merek SB milik PT STCC oleh SC walaupun jenis barang/jasa berbeda jenis dengan merek SB milik SC. Di dalam proses gugatan pembatalan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat SC. Hal ini diputuskan Majelis Hakim pada tanggal 28 Desember 2021. Adapun dasar gugatan tidak diterima karena Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkesimpulan jika alat bukti surat yang diajukan oleh SC tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat PT STCC mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek SB Nomor Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 sehingga tidak berdasar cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan merek SB Nomor pendaftaran IDM000342818 dikelas 34 milik Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyebutkan bahwa “Tidak benar Tergugat mempunyai itikad yang tidak baik” sehingga merek SB Nomor Pendaftaran IDM000342818 milik Tergugat tidak ada alasan harus dibatalkan.

Bila dilakukan analisis terhadap putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maka bisa diketahui Merek SB Nomor Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 yang dimohonkan permintaan pendaftaran mereknya sejak tanggal 10 September 1992 dengan Nomor Permohonan R00-01-07473 dapat didaftar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku saat itu yaitu UU No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan khususnya Pasal 9 UU No. 21 Tahun 1961 Ayat (1) yaitu permohonan pendaftarannya akan ditolak jika adanya persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya yang dapat dilihat dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis. Adapun “Barang yang sejenis” dimaksud dalam permohonan pendaftaran merek SB milik PT STCC yaitu barang – barang terkait dengan “segala macam rokok, rokok kretek, rokok putih, rokok klobot, kertas sigaret, tembakau, korek api (penyala-penyala)” dan tidak sejenis untuk jenis barang dan/atau jasa Merek SB yang dimiliki oleh SC berupa kopi dsb.

Selain itu SC belum mengajukan pendaftaran mereknya di Indonesia dan diketahui bahwa SC pertama kali mengajukan merek SB pada tanggal 16 Maret 1995 dengan Nomor Permohonan D001995004288 untuk Kelas 42 yaitu “jasa penjualan grosir, eceran dan pelayanan lewat surat untuk : kopi, teh, kakao, dan minuman dengan bahan dasarnya kopi, kopi yang sangat keras

(pekat) atau susu, perencah-perencah bubuk, perencah sirup, kue-kue pangang ( yang dibakar ), coklat dan kembang gula, campuran untuk makanan gandum (bubur gandum) dan beserta bumbu lain ( seperti gula merah, kismis, kelapa, dan kacang) untuk sarapan pagi, jus, adonan makan, semua barang-barang yang termasuk didalam daftar di atas, termasuk alat-alat listrik, T-shirts, dan barang dagangan lain untuk membuat makanan dan penyajian kopi dan teh; jasa restourant, warung kopi dan kedai kopi” dan Nomor Permohonan D001995004289 untuk Kelas 30 yaitu “kopi bubuk dan biji kopi yang murni, kakao, teh, herbal dan non herbal, kopi, teh, kakao dan minuman kopi yang sangat keras(pekal) dan minuman yang bahan dasarnya terbuat dari kopi, kopi pekat dan/atau susu, coklat bubuk dan panili, perencah sirup untuk minuman, kue2 panggang (yang dibakar) termasuk sejenis kue2, biskuit yang lembek, kue2, kue2 kering dan roti, dan adonan2 sudah jadi yang sama, coklat dan kembang gula, campuran untuk makanan gandum (bubur gandum) dan beserta bumbu lain (seperti gula merah, kismis, kelapa dan kacang) untuk sarapan pagi, kopi yang siap diminum, minuman dan minuman ringan (soft-drink) yang bahan dasarnya dari kopi”.

Hal inilah yang memperkuat bahwa jenis barang dan/atau jasa kedua merek SB tidaklah sejenis sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang – undangan sebelum UU No. 20 Tahun 2016. Selain itu pertimbangan bahwa tidak ditemukannya bukti adanya iktikad yang tidak baik dalam permintaan merek SB Nomor Pendaftaran IDM000342818 dalam hal ini sebagaimana UU Nomor 14 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap Merek Terkenal berdasarkan pertimbangan adanya peniruan Merek Terkenal milik orang lain yang dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek. SB Nomor Pendaftaran IDM000342818 untuk jenis barang “barang segala macam rokok, rokok kretek, rokok putih, rokok klobot, kertas sigaret, tembakau, korek api (penyala-penyala)”, dianggap tidak mengambil kesempatan dan ketenaran merek SB milik SC yang diawal mengajukan merek untuk jenis barang yang berbeda dan tidak sejenis.

Dan terkait dengan iktikad tidak baik maka sebagaimana disampaikan Agus Mardianto, dalam buku yang berjudul “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, 2010, hlm 47, itikad tidak baik dapat diartikan perbuatan penipuan, penyesatan (*misleading*) kepada orang lain, serta tindakan yang melawan hukum untuk mendapat keuntungan

pribadi. Hal ini dapat juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur dan ini tidak dapat dibuktikan di dalam Pengadilan Niaga.

Jika mengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 77 Ayat (2) disebutkan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Iktikad tidak baik, apabila dihubungkan dengan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan ataupun ketertiban umum adalah tidak tepat untuk Merek SB. Dan apabila dikaitkan dengan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan maka dalam hal permintaan pendaftaran merek SB diajukan pada tahun 1992 dengan peraturan perundang – undangan saat itu yang berlaku adalah UU Nomor 21 Tahun 1961 ataupun dianggap bertentangan dengan peraturan perundang – undangan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b pada UU No. 20 Tahun 2016 maka pasal dimaksud berbunyi permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pasal ini digunakan apabila permohonan yang dilakukan gugatan pembatalannya adalah hasil dari permintaan pendaftarannya merek menggunakan dasar UU No. 20 Tahun 2016.

Kondisi ini juga sama halnya dengan Pasal 21 Ayat (3) yang berbunyi Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik maka dalam hal ini diartikan jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan saat UU No. 20 Tahun 2016 dan menyerupai Merek Terkenal pihak lain maka dapat dikatakan bahwa permohonan tersebut diajukan beriktikad tidak baik dan dapat dilakukan gugatan pembatalan sebagaimana Pasal 77 Ayat (2).

Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui fakta – fakta untuk pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan pembatalan Merek SB milik PT STCC yang diajukan oleh SC.

SC mengajukan Kasasi atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui register perkara No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung R.I. membatalkan Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan memutuskan gugatan SC dapat dikabulkan dan menyatakan PT STCC beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan Pendaftaran Merek SB

Nomor Pendaftaran IDM000342818 di Kelas 34 sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. membatalkan merek SB Nomor Pendaftaran IDM000342818 dalam Kelas 34 milik PT STCC dari Daftar Umum Merek dan menyatakan merek SB milik SC sebagai Merek Terkenal.

Kontradiksi hasil keputusan ini membuat sengketa gugatan pembatalan menjadi menarik untuk dipahami pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. Hal ini dimungkinkan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. menggunakan dasar UU No. 20 Tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan pada Pasal 21 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 dikatakan bahwa “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Fakta – fakta persidangan sebelumnya yang disampaikan oleh SC sudah tentu menjadi pertimbangan yang perlu diperhatikan seperti gerai kopi SB milik SC ber bermula di Amerika Serikat (USA) tahun 1971; dan selama tahun 1992, gerai SB bertambah menjadi 165 seiring pada tahun yang sama, tercatat di NASDAQ yang merupakan bursa saham Amerika Serikat (USA) serta Merek SB milik SC yang telah diajukan di 18 Negara antara lain Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Rusia, Afrika Selatan, Saudi Arabia, Mesir, Eropar, India, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Australia, Selandia Baru, Brasil dan Argentina.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. adalah bukti yang disampaikan SC bahwa PT STCC memiliki beberapa perkara gugatan yang telah diputus yang memiliki karakteristik yang sama yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. dan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa PT STCC memiliki iktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek-mereknya DAVIDOFF Nomor Perkara 013 K/N/HaKI/2003, BENETTON Nomor Perkara 02 K/N/HaKI/2004 dan HaleyDavidson Nomor Perkara 43/Pdt.Sus-Mere/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.

Setelah menelaah dua keputusan Majelis Hakim pada dua tingkat pengadilan yang berbeda, ada beberapa hal yang perlu menjadi telaahan lebih lanjut seperti:

a. Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan “Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan Pendaftaran Merek SB Nomor Pendaftaran IDM000342818. Selanjutnya secara fakta

Merek SB Nomor Pendaftaran IDM000342818 di Kelas 34 didaftar berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961 pada tanggal 10 September 1992 dan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku saat itu, permintaan pendaftaran merek tersebut dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 196. Adapun yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 yang berlaku saat ini, dapat serta merta dikatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik untuk permintaan pendaftaran merek SB di Kelas 34 mengingat bahwa jenis barang merek SB Nomor Pendaftaran IDM000342818 di Kelas 34 berbeda dan tidak sejenis dengan dengan jenis barang merek SB milik SC.

b. Bila keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. berdasarkan Penjelasan Pasal 23 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 yaitu “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya, memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, maka Pemohon disini apakah PT STCC yang mengajukan permintaan pendaftaran merek SB di tahun 1992 dengan jenis barang yang berbeda saat diperdagangkan dengan merek SB milik SC dapat dikatakan beriktikad tidak baik mengingat UU No. 21 Tahun 1961 mengatakan bahwa suatu merek yang sedang dalam proses pendaftaran merek tidak boleh memiliki persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis sebagaimana di atur dalam Pasal 9 ayat (1).

c. Apabila suatu merek yang telah terdaftar selama 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961 dan telah memiliki pangsa pasar serta konsumen yang loyal menggunakan produk tersebut dan selanjutnya ketika peraturan perundangan – undangan diubah, dan kemudian ada permintaan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pengucapan dan terdaftar milik pihak lain dengan jenis barang berbeda serta menjadi terkenal, maka apakah merek pihak lain yang terkenal tersebut boleh mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang telah diubah tersebut. Hal ini mengingat bahwa dalam UU No. 20 Tahun 2016 hanya mengatur gugatan pembatalan sebagai mana Pasal 76 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 yang dapat dimaknai untuk merek yang didaftar berdasarkan UU yang berlaku yaitu UU No. 20 Tahun 2016. Hal ini berbeda dengan UU sebelumnya yaitu Pasal 97 UU No. 15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6. Adapun Pasal 96 Ayat (2) berbunyi semua merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya. Begitupun dengan Pasal 86 Ayat (1) UU No. 19 tahun 1992 yang menyebutkan “terhadap merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat diajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6” dan dalam Pasal 85 tersebut berbunyi “semua merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan masih berlaku pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya”. Berdasarkan hal di atas maka dapat kita cermati bahwa adanya perbedaan pengaturan terkait dengan gugatan antara UU No. 20 Tahun 2016 dengan UU No. 15 Tahun 2001 ataupun UU No. 19 Tahun 1992.

### **Kesimpulan**

Dari analisa pada bagian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Proses pendaftaran merek sehingga suatu merek bisa diterima untuk terdaftar atau ditolak mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan melihat ketentuan menurut undang-undang di bidang merek sejak pertama kali di undangkan di Indonesia sampai yang berlaku saat ini senantiasa berkembang mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat di berbagai negara. Adanya perubahan, baik persyaratan administratif, jangka waktu dan bisnis proses permohonan merek di

tiap undang-undang merek, serta semakin rincinya ketentuan penolakan tidak bisa lepas dari perjanjian internasional di bidang merek yang telah diratifikasi di negara masing-masing. Keputusan suatu pendaftaran merek saat permintaan pendaftaran merek disampaikan ke DJKI mengacu pada undang-undang yang berlaku pada saat permohonan merek tersebut dimohonkan, sehingga pemahaman dari masing-masing peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami khususnya terkait dengan permintaan pendaftaran merek, penolakan merek maupun perpanjangan merek terdaftar.

2. Pada kasus merek SB ini, Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung R.I. telah memutuskan dengan sebaik mungkin berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku walaupun terdapat perbedaan putusan di tiap tingkat pengadilan tersebut. Adapun gugatan pembatalan yang diajukan atas dasar Merek Terkenal oleh SC berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat (1) Huruf c yang berbunyi “Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu” sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek serta Pasal 21 Ayat (3) yaitu “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. Dapat diketahui bahwa PT STCC telah mengajukan permintaan pendaftaran merek SB sejak tahun 1992 dan terdaftar berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961 yang pada saat itu sistem perlindungan merek *First to Use* atau Sistem Deklaratif, dengan sistem perlindungan yang memberikan hak eksklusif kepada pengguna pertama suatu merek dalam kegiatan perdagangan, dan belum mengatur tentang Merek Terkenal, sebagaimana gugatan yang dilakukan pihak SC. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menolak gugatan dari pihak SC. Sementara putusan hakim di tingkat kasasi, menggunakan klausul Merek Terkenal berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yang mengatur tentang kriteria Merek Terkenal. Dengan dikabulkan guagatan di tingkat kasasi ini maka PT STCC harus berhenti menggunakan merek SB tersebut sehingga Merek SB yang telah digunakan selama 30 (tiga puluh) tahun menjadi sia – sia dan hal inilah dirasakan hilangnya rasa keadilan

bagi pemilik merek yang pertama kali terdaftar di Indonesia.

## Saran

Oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan sengketa merek khususnya terkait dengan merek yang didaftar dan digugat pembatalannya dengan peraturan perundang – undangan yang berbeda, sebagai berikut:

1. Ketentuan permintaan pendaftaran merek dan penolakan merek yang selaras dengan perkembangan perjanjian internasional di bidang merek, yang dituangkan dalam peraturan perundangan hendaknya juga menyesuaikan dengan kondisi dan budaya di Indonesia, mengedepankan sisi kreativitas dan iktikad baik dari pemilik merek lokal, Khusus terkait Merek Terkenal,, meskipun sudah dikuatkan dengan kriteria Merek Terkenal dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I No. 67 Tahun 2016, masih perlu ditegaskan apakah dari 9 (Sembilan) kriteria tersebut, cukup salah satu kriteris saja bisa dikategorikan Merek Terkenal, atau perlu persyaratan paling minimum 4 (empat) dari kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, maka suatu merek dapat dikategorikan sebagai Merek Terkenal dan itupun disertakan dnegan bukti-bukti yang cukup.
2. Hakim dalam menangani perkara di bidang merek, diharapkan mampu menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat, karena hal ini sejalan dengan mandat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keterkaitan dengan sengketa merek SB ini adalah dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi pemilik merek yang dibatalkan khususnya bagi pihak PT STCC, yang telah beriktikad baik ingin melindungi mereknya terbukti dengan didaftarkannya merek tersebut sejak tahun 1992, sebelum SC mengajukan merek SB pada tahun 1995. Jika dicermati saat ini maka SB lebih dikenal dengan gerai kopi di Indonesia dan di banyak negara. Adapun bagi pengampu kebijakan dalam hal ini DJKI perlu mempertimbangan kembali ketentuan sebagaimana Pasal 85A Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1997 yang pada intinya permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar untuk ditolak oleh DJKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik orang lain. Hal ini berdampak pada pemilik merek yang digugat pembatalannya sehingga masih dapat menggunakan merek yang menjadi obyek gugatan sampai dengan masa berlakunya merek tersebut dan DJKI akan menolak perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut sehingga tidak dapat digunakan kembali bagi pihak yang perpanjangan jangka waktu perlindungan mereknya ditolak. Dampak positif lainnya yaitu pemilik merek yang dibatalkan ataupun ditolak perpanjangan merek nya, masih dapat menggunakan merek tersebut dalam periode waktu tertentu sampai masa berlakunya perlindungan bersamaan dengan itu dapat mempersiapkan merek baru sebagai pengganti dan mensosialisasikan kepada konsumen terkait dengan penggunaan merek baru tersebut.

## Daftar Pustaka

- Utomo, Tomi Suryo. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Kontemporer. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.2010, hlm 41
- Kenny Wiston, *The Internet: Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*, Bandung: Otra Aditya Bakti, 2002, hlm. 21.
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 130
- Frederick W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks*, Butterworths, 1997, hlm. 2
- Indonesia, Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Indonesia, Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Indonesia, Undang – Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 19 Tahun 1992
- Indonesia, Undang – Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Indonesia, Undang – Undang No. 21 Tahun 1961  
Tentang Merek Perusahaan dan Merek  
Perniagaan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia R.I. No. 67 Tahun 2016 Tentang  
Pendaftaran Merek

Indonesia, Putusan Majelis Hakim Pengadilan  
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
No. 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Indonesia, Putusan Majelis Hakim Mahkamah  
Agung R.I. No. 836/K/Pdt.Sus-HKI / 2022