

## PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK KARENA ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK TERDAFTAR

Thio Aswin Oktavianus Sulis

Universitas Surabaya Jawa Timur

[aswin\\_oktavianus@yahoo.com](mailto:aswin_oktavianus@yahoo.com)

**Abstract** : *The main aim of this scientific journal is as a partial fulfillment of the requirement for the Bachelor of Law degree at the Faculty of Law of the University of Surabaya. The practical objective of this journal is to be used as references on behalf of the Intellectual Property rights, especially in trademark law. The conclusions are drawn as followed: marks must be registered first to obtain legal protection although it is a well-known marks in accordance with article 3 of Law No.20 of 2016, registered mark will get certification which means it is legally valid and does not violate the provisions of article 20 jo. Article 21 of Law No.20 of 2016, and well-known mark cannot undo registered mark in good faith and already got certified for more than 5 (five) years in accordance with article 77 of Law No.20 of 2016.*

**Keywords** : marks, registered mark, well-known mark, Law No. 17 of 2016 on trademark and geographical indication.

**Abstrak** : *Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini sebagai referensi di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai hukum merek. Juga sebagai masukan bagi masyarakat dan pelaku bisnis dalam upaya memberikan pengertian mengenai arti penting pendaftaran merek. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali merek terkenal sekalipun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUU Nomor 20 Tahun 2016, merek yang telah terdaftar akan mendapatkan sertifikat merek yang berarti sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 21 UUU Nomor 20 Tahun 2016, dan merek terkenal tidak dapat membatalkan merek yang terdaftar dengan iktikad baik dan telah mendapatkan sertifikat merek yang lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek sesuai dengan Pasal 77 UUU Nomor 20 Tahun 2016*

**Kata Kunci** : Merek, pendaftaran merek, merek terkenal, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat di era globalisasi ini, ikut pula mendorong globalisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam era perdagangan global peranan Hak Kekayaan

Intelektual menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Perkembangan perdagangan antar negara ini ditandai dengan banyak dan mudahnya sarana transportasi sehingga pemasaran barang dan jasa suatu produk bisa melewati batas-batas negara. Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bagian yang sangat strategis untuk suatu negara dalam kehidupan ekonomi pada era perdagangan bebas saat ini. Sehubungan dengan itu maka perlu diberikannya suatu perlindungan yang efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara teritorial dan perlindungan hukum yang lahir dari pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual hanya diberikan terbatas di negara di mana Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan didaftarkan. Indonesia menganut First to File System dalam memberikan hak atas merek. First to File System adalah suatu sistem pemberian merek yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang merek, jika semua persyaratannya dipenuhi. Berdasarkan sistem ini, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperoleh hak eksklusif dan perlindungan hukum atas merek tersebut tidak hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk mendapatkan hak atas merek. Tanpa didaftarkan maka tidak ada hak atas merek, juga tidak ada perlindungan hukumnya, tetapi sekali telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat merek, maka ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama, dengan perkataan hanya dianggap sebagai “hak khusus” atau “hak eksklusif”.

Sering terjadi suatu sengketa merek antara merek yang telah didaftarkan dengan merek dari luar negeri yang belum terdaftar di Indonesia . Salah satu kasusnya ialah sengketa merek Caesars Palace. Pada tanggal 30 Desember 2009 badan hukum Caesars World Inc yang berada di Las Vegas, Amerika Serikat ini mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan nama Caesars Palace kelas jasa 41 ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kemudian menolak permohonan pendaftaran merek Caesars Palace yang diajukan Caesar World Inc dengan alasan sudah ada pemilik merek tersebut. Pemilik merek Caesars Palace ini terdaftar atas nama Tjo Sumarno yang berada di Bandung.

Caesar World Inc kemudian menggugat Tjo Sumarno yang dalam gugatannya menyatakan merek Caesars Palace milik Tjo Sumarno ini mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang dipunyai oleh Caesar World Inc dan telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik yang tujuannya ialah hendak memakai ketenaran merek terkenal Caesars Palace milik Caesars World Inc sehingga sertifikat merek tersebut harus dibatalkan dan menyatakan Caesars World Inc sebagai pemilik merek Caesars Palace. Caesars World Inc mengklaim bahwa mereknya merupakan merek terkenal di bidang hotel dan kasino di Las Vegas, Amerika Serikat dan terdaftar pertama kali pada tanggal 20 Maret 1969 di Kanada dan telah terdaftar di 9 negara lainnya. Dengan demikian merek Caesars Palace milik Tjo Sumarno itu dapat menyesatkan konsumen dan juga

diklasifikasikan sebagai penjiplakan.

Majelis Hakim kemudian mengabulkan gugatan Caesars World Inc untuk membatalkan pendaftaran merek Caesars Palace milik Tjo Sumarno dengan alasan telah didaftarkan dengan iktikad yang tidak baik yaitu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan menyatakan Caesar World Inc sebagai pemilik merek Caesars Palace dalam putusannya dengan nomor register 43/MERЕК/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Putusan pengadilan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut hakim, merek Caesar Palace milik Caesar World Inc ini merupakan merek terkenal dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Caesar World Inc yaitu telah terdaptarnya merek tersebut di sepuluh negara serta telah melakukan promosi/iklan dalam rangka memperkenalkan produknya ke seluruh dunia. Bukti yang diajukan oleh pihak Tjo Sumarno ialah sertifikat merek sebagai bukti pendaftaran merek Caesars Palace di daftar umum merek. Caesars Palace yang terdaftar atas nama Tjo Sumarno ini sudah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No.373554 sejak tanggal 22 Juni 1995. Izin itu kemudian diperpanjang lagi karena telah habis masa perlindungannya dengan nomor registrasi No.IDM000040133 tertanggal 25 Mei 2005 untuk kategori jasa kelas 41.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

a. Tipe penelitian :

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Metode ini digunakan untuk mengkaji bahan hukum guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi.

b. Pendekatan Masalah :

Adapun tipe pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan secara konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan guna memperoleh dasar hukum secara jelas dan tepat yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas merek yang ada di Indonesia, sedangkan pendekatan secara konseptual diketemukan pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar argumentasi untuk memberikan analisis terhadap isu hukum yang diajukan.

a. Bahan Hukum :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan, ini yakni: UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan

mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

b. Langkah Penulisan :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum.

## **PEMBAHASAN**

Sesuai dengan sistem pendaftaran merek di Indonesia yang menganut sistem konstitutif berarti pendaftar pertamalah (first to file system) yang mempunyai hak atas merek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 yang menentukan bahwa "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar". Dari kasus walaupun telah dipublikasikan pada tahun 1965 tetapi merek tersebut belum terdaftar di Indonesia sehingga secara hukum merek tersebut belum mempunyai perlindungan hukum di wilayah hukum Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang salah satunya Merek pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan yang berarti perlindungan hukum yang lahir dari pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual hanya berlaku di negara tempat Hak Kekayaan Intelektual tersebut didaftarkan.

Tjo Sumarno sebagai pemilik merek Caesars Palace di Indonesia telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Caesars Palace untuk kelas jasa 41 dengan jenis jasa "Disco Nite Club" kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 22 Juni 1995. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual kemudian mengabulkan permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Tjo Sumarno pada tanggal 15 November 1996 dan menerbitkan sertifikat merek nomor 373554 untuk kelas jasa 41 dengan jenis jasa "Disco Nite Club" tertanggal 22 Juni 1995. Dengan adanya sertifikat tersebut maka merek Caesars Palace yang dipunyai oleh Tjo Sumarno adalah sah secara hukum dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 22 Juni 1995. Pada tahun 2005, sebelum jangka waktu perlindungan merek berakhir, Tjo Sumarno kemudian mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan. Permohonan tersebut dikabulkan

dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan Sertifikat Merek No. IDM000040133 pada tanggal 25 Mei 2005.

Dalam mendapatkan sertifikat merek tentu terdapat syarat dan tata cara permohonan pengajuan merek yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 dan secara lebih khusus diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Syarat dan tata cara permohonan pengajuan merek adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.
- 2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek.
- 3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan diumumkan oleh Menteri dalam Berita Resmi Merek dan berlangsung selama 2 (dua) bulan.
- 4) Keberatan dan sanggahan. Dalam jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan substantif merek. Dalam melakukan pemeriksaan substantif setiap keberatan dan/atau sanggahan menjadi pertimbangan.
- 6) Setelah pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar maka menteri mendaftarkan merek tersebut, menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pada butir ke 4 (empat) dalam jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas permohonan merek tetapi setelah selesai waktu pengumuman tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan terhadap pengumuman permohonan pendaftaran merek Caesars Palace kepada Menteri. Menurut Rahmi Jened pendaftaran merek Caesars Palace milik Tjo Sumarno di Indonesia memberikan kemampuan perlindungan sebagai merek yang digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa karena bersifat komersial. Merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada sekadar perlindungan aset suatu perusahaan. Berkaitan dengan pendapat tersebut maka dengan pembatalan merek milik Tjo Sumarno ini tentunya berdampak pada bisnis yang sudah dijalankan oleh Tjo Sumarno sejak tahun 1995 hingga 2009 karena Tjo Sumarno harus memulai dari awal lagi dengan merek yang baru yang berarti biaya yang sudah dikeluarkan untuk menjalankan bisnis ini menjadi sia-sia. Apalagi usaha ini telah berjalan sekitar 14 tahun yang berarti tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk mengenalkan merek ini pada masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu seharusnya hakim mempertimbangkan kepentingan bisnis Tjo Sumarno yang telah sekian lama berjalan secara nyata, tidak hanya melihat merek milik Caesar World Inc yang masih berupa permohonan pendaftaran saja.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 seharusnya jika merek Caesars Palace yang didaftarkan oleh Tjo Sumarno melanggar ketentuan undang-undang tentunya menteri akan menolak permohonan merek tersebut dan tidak akan memberikan perpanjangan waktu perlindungan merek. Dengan adanya gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar dan diperpanjang sama saja dengan meragukan kredibilitas pejabat fungsional yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan substantif atau dengan kata lain pejabat fungsional yang diangkat menteri adalah tidak kompeten. Ketika persyaratan formil dan persyaratan substantif telah terpenuhi maka akan diterbitkan sertifikat merek oleh negara. Sertifikat merek adalah bukti keabsahan kepemilikan merek. Berkaitan dengan itu, Tjo Sumarno yang telah mengajukan permohonan merek sesuai dengan prosedur pendaftaran merek sampai diterbitkannya sertifikat merek berarti Tjo Sumarno dalam mendaftarkan merek tersebut adalah dengan iktikad baik dan juga merek tersebut telah lebih dari 10 tahun terdaftar di Indonesia.

Mengenai persamaan pada pokoknya walaupun terdapat kesamaan bunyi antara merek yang dimiliki Tjo Sumarno dengan merek yang dimiliki Caesar World Inc namun di Indonesia merek yang dimiliki Tjo Sumarno telah melewati prosedur permohonan pendaftaran merek yang salah satunya akan menolak permohonan jika terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran merek atas merek tersebut, merek tersebut tidak pernah terdaftar dan dikenal, sehingga pada dasarnya pendaftaran tersebut dapat diterima. Dengan telah terbitnya sertifikat merek milik Tjo Sumarno maka merek tersebut tidak dapat dikatakan terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain dikarenakan pada saat didaftarkan merek tersebut di Indonesia tidak ada merek pihak lain yang sama dengan merek milik Tjo Sumarno, oleh karena itu merek milik Tjo Sumarno wajib untuk dilindungi oleh hukum di Indonesia.

Selanjutnya, Majelis Hakim memutuskan bahwa merek Caesar Palace yang dimiliki oleh Caesar World Inc merupakan merek terkenal. Tolak ukur keterkenalan suatu merek seharusnya bukan diukur dari keterkenalan pada saat ini atau pada saat gugatan perkara ini didaftarkan, melainkan keterkenalan merek Caesars Palace pada saat didaftarkannya merek tersebut di Indonesia dan pada saat itu apakah merek Caesars Palace tersebut sudah merupakan merek terkenal. Jika melihat pada waktu pertama kali Tjo Sumarno mengajukan permohonan pendaftaran merek pada tahun 1995, merek Caesar Palace yang dimiliki Caesar World Inc hanya terdaftar di 5 negara Eropa saja. Promosi besar-besaran yang dilakukan oleh Caesar World Inc tidak pernah dilakukan di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa pada tahun 1995 walaupun merek Caesars Palace milik Caesar World Inc telah terdaftar di beberapa negara, namun merek tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal karena belum dilakukannya promosi secara besar-besaran. Dengan demikian permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tjo Sumarno pada tahun 1995 serta perpanjangan jangka waktu perlindungan merek pada tahun 2005 bukan merupakan iktikad tidak baik dikarenakan merek Caesars Palace yang

dimiliki oleh Caesar World Inc pada saat didaftarkanya merek tersebut bukan merupakan merek terkenal. Setelah merek Caesars Palace milik Caesar World Inc terdaftar tidak ada aktivitas bisnis yang dijalankan di Indonesia yang berarti merek tersebut hanya didaftar saja tanpa ada kegiatan komersialnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa merek Caesars Palace yang dimiliki oleh Tjo Sumarno sah secara hukum dan terdaftar dengan iktikad baik karena merek tersebut belum terdaftar di Indonesia dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan telah mengikuti prosedur pendaftaran merek serta perpanjangan perlindungan jangka waktu merek sesuai dengan ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali merek terkenal sekalipun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016,
- b. Merek yang telah terdaftar akan mendapatkan sertifikat merek yang berarti sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016,
- c. Merek terkenal tidak dapat membatalkan merek yang terdaftar dengan iktikad baik dan telah mendapatkan sertifikat merek yang lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek sesuai dengan Pasal 77 UU Nomor 20 Tahun 2016,
- d. Merek milik Tjo Sumarno yang terdaftar dengan iktikad baik selama jangka waktu perlindungan 10 (sepuluh) tahun dan telah mendapatkan sertifikat perpanjangan merek tidak dapat dilakukan pembatalan merek.

### **2. Saran**

- a. Hendaknya hakim dalam memutuskan pembatalan merek juga mempertimbangkan merek yang telah terdaftar lebih dari 10 (sepuluh) tahun jangka waktu perlindungan merek dan telah melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek sebagai suatu bukti kuat tanda kepemilikan suatu merek,
- b. Perlunya suatu patokan atau pusat data yang diakui secara internasional dalam menentukan merek terkenal,

c. Pengertian unsur iktikad tidak baik perlu diberikan batasan yang jelas atau kriteria yang lebih rinci dalam Undang-Undang agar dengan terbitnya suatu sertifikat merek memberikan suatu kepastian hukum bahwa seseorang atau badan hukum mendaftarkan suatu merek dengan iktikad baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djumahana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Firmansyah, Muhamad, *Tata Cara Mengurus HaKI* (Jakarta: Visimedia)
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Isnaini, Yusran, *Buku Pintar HAKI* (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Kharisma Putra Utama)
- Kusumawati, Lanny, *Pemahaman Rahasia Dagang* (Surabaya: Srikandi)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana)
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Rizaldi, Julius, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal* (Bandung: P.T. Alumni)
- Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)