

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS MEREK YANG DIBATALKAN DALAM PENDAFTARAN MEREK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

A.Fathun Qorieb, Sabrina mayzura, Agnes Ayunda Putri  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
*a.fathun01qorieb@gmail.com*

### ABSTRACT:

Prior to filing a lawsuit for trademark cancellation, the plaintiff had also filed a request for registration of the Coffeeberry brand, namely in class 30, 32, 35, 43 based on the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. That the Defendant's Coffeeberry brand was registered in bad faith and should not have been registered with the Defendant for the following reasons:

- a. There are similarities in essence between the brands of the plaintiff and the defendant
- b. The plaintiff's trademark had been registered and used since at least 2005 in the United States, long before the date of receipt of the request for registration of the defendant's mark in Indonesia. The defendant also rejected the defendant's request for registration of the Coffeeberry brand in classes 29, 30 and 32 on the grounds that the request for trademark registration was filed in bad faith because it imitated the plaintiff's Coffeeberry brand on registration number IDM000352239. Based on this, the plaintiff, namely VDF Future Ceuticals, filed a trademark cancellation lawsuit at the Central Jakarta Commercial Court, remaining in the decision of the Central Jakarta District Court Number 37/Pdt.Sus-Brand/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, the panel of judges at the Central Jakarta Court rejected the lawsuit from the plaintiff, namely VDF Future Ceuticals, and received the objection from the defendant, namely Haryadi Tjokro Djanto, the reason for the judge's consideration at the Central Jakarta District Court was to accept the exception from the defendant, namely that the lawsuit had exceeded the time limit, namely five years since it was first registered.

On that basis, VDF Future Ceuticals submitted a cassation request on this case and based on the cassation decision number 769 K/Pdt.Sus.Hki/2019 the panel of judges overturned the decision of the Central Jakarta District Court number 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga. Jkt. Pst.

The judge at the cassation level stated in his consideration that the brand of Coffeeberry owned by the plaintiff was a well-known brand and the Coffeeberry brand owned by the defendant had similarities in principle to that of the plaintiff and was registered in bad faith, therefore our group would like to discuss how DITJEN KI's responsibility is towards lawsuits submitted by the plaintiff whether there was indeed an error from the registration stage until the mark must be canceled by the Supreme Court.

Keywords :

Coffeeberry, VDF Future Ceuticals, Geographical Indications

### PENDAHULUAN

Merek adalah aset yang tidak berwujud, tetapi mempunyai nilai tertentu. Merek dapat berbentuk nama, simbol, tanda, desain atau gabungan diantaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Diperlukan waktu yang cukup lama dalam membangun nama baik suatu merek, karena dalam perkembangan merek tersebut, diperlukan konsistensi dalam menjaga kualitas barang dan jasa tersebut dengan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam membangun nama baik suatu merek, diperlukan waktu yang cukup lama, dalam membangun nama baik merek tersebut.

Dalam perkembangannya, merek mempunyai nilai lebih dalam hal nilai jual dari barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut. Hal ini karena dalam perkembangannya, merek mempunyai penilaian dari masyarakat, terutama dalam hal nilai dan kualitasnya. Untuk mendapatkan

kepercayaan dari masyarakat, suatu merek harus mempunyai suatu perbedaan dari merek lainnya. Karena tujuan pembuatan merek adalah sebagai suatu ciri khas atau pembeda dari merek lainnya.

Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lainnya diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (*brand loyalty*). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu merek.

Perlindungan hukum atas merek, dimulai pada tahun 1961, pada saat itu pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan.

Perkembangan merek tidak lepas dari peran pemerintah yang memperbarui Undang-Undang tentang merek. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, tahun 1992 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan 1961. Dan pada tahun 2001 pemerintah memperbarui Undang-Undang tentang merek, dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tujuan pemerintah dalam pembaruan Undang-Undang Merek salah satunya adalah memberikan perlindungan hukum untuk merek-merek yang terdaftar di direktorat jendral hak kekayaan intelektual.

Perlindungan hukum tentang merek salah satunya, agar tidak dapat ditiru atau dibajak oleh pihak lain. Karena hal tersebut, pemilik atas nama merek harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini diperlukan apabila, pemilik atas nama merek mendapatkan permasalahan hukum. Paling utamanya adalah apabila pemilik atas nama merek menghadapi gugatan dipengadilan niaga.

Dalam menghadapi gugatan tentang merek dipengadilan niaga, pemilik atas nama merek perlu memiliki perlindungan hukum. Karena pemilik atas nama merek, perlu membuktikan bahwa merek yang dimiliki mempunyai perlindungan hukum. Oleh karena itu, pemilik atas nama merek harus mendaftarkan mereknya, di direktorat jendral hak kekayaan intelektual.

Namun pemilik atas nama merek harus berhati-hati. Karena selain perlindungan hukum atas nama merek, terdapat juga tata cara penghapusan hak atas merek. Jadi pemilik atas nama merek harus memahami, sejauh mana perlindungan hukum hak atas mereknya berlaku dan mempunyai kekuatan hukum.

Dengan alasan-alasan dan uraian tersebut, maka kelompok kami terdorong untuk mengangkat judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS MEREK YANG DIBATALKAN DALAM PENDAFTARAN MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019).**

## 1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

1. Apakah pembatalan hak atas merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah pertimbangan hukum bagi hakim dalam Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019?

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dijelaskan dalam latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembatalan hak atas merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembatalan hak atas merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam Putusan Nomor 769 K/Pdt.SusHKI/2019

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya perdata dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang sesuai dengan bidang yang kelompok kami teliti
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terkait tentang perlindungan hukum atas nama merek dan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik hak atas merek, dalam menghadapi gugatan dipengadilan

## PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS MEREK YANG DIBATALKAN DALAM PENDAFTARAN MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, Pertama Bagaimana pembatalan hak atas merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? Kedua Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam Putusan Nomor 769 K/Pdt.SusHKI/2019?

## METODELOGI PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dan ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, akan digunakan beberapa pendekatan yaitu : a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hak merek, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Dalam hal menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decedendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan sumberlainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, data yang tidak dari sumber pertama. Data ini

dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, surat kabar, jurnal, majalah, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

- 3.1 Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat. Diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam penelitian ini putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019.
- 3.2 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Diperoleh dari buku-buku yang terkait hukum kekayaan intelektual, yaitu : Berbagai hasil penelitian mengenai merek, berbagai buku yang membahas mengenai merek, dan jurnal.
- 3.3 Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

## PEMBAHASAN

### 4.1. Duduk Perkara Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Sebab timbulnya sengketa merek dagang pada putusan nomor 769 K Pdt.Sus-HKI/2019, bermula ketika perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat VDF Future Ceuticals, Inc yang bergerak dibidang usaha pertanian yang didirikan lebih dari 130 tahun yang menjadi pemimpin dalam industri penelitian, pengembangan, dan juga pelopor industri pengolahan kopi, penggugat telah bertahun-tahun menjual berbagai merek, salah satu mereknya Coffeeberry yang telah terdaftar di Amerika Serikat sejak tahun 2005.

Penggugat ingin mendaftarkan merek dagang pada kelas 30 (kopi, teh, kakao, gula), kelas 32 (air mineral, minuman jus buah), kelas 35 (toko), kelas 43 (kafe dan bar) namun ditolak, sebelumnya penggugat yaitu VDF Future Ceuticals, Inc. mempunyai merek Coffeeberry yang masih terdaftar turut tergugat yaitu pada kelas 3 (Kosmetika) yang didaftarkan pada tanggal 2 April 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000352239 dan juga pada kelas 5 (suplemen makanan) yang didaftarkan pada tanggal 4 Maret 2015 dengan nomor pendaftaran IDM00046216.

Tujuan dari penggugat mendaftarkan merek tersebut di DITJEN KI yaitu mendapatkan perlindungan hukum untuk kelangsungan usaha dari pemilik usaha tersebut yaitu VDF Future Ceuticals, Inc. Penggugat juga telah mengetahui tergugat mempunyai pendaftaran merek Coffeeberry diturut tergugat yaitu DITJEN KI dengan rincian sebagai berikut yaitu kelas 30 jenis barang kopi bubuk dengan nomor pendaftaran IDM000451164 yang didaftarkan pada tanggal 15 Juli 2015, kelas 32 jenis barang air mineral dengan nomor pendaftaran IDM000451165 yang didaftarkan pada tanggal 15 Juli 2015, kelas 35 yaitu jenis jasa toko dengan nomor pendaftaran IDM000298634 yang didaftarkan pada tanggal 28 Maret 2011, kelas 43 yaitu jenis jasa restoran, kafe, bar dengan nomor pendaftaran IDM000298635 yang didaftarkan pada tanggal 28 Maret 2011. Oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berdasarkan pasal 76 ayat (1) undang-undang merek gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan berbagai alasan sesuai pasal 20 dan 21, disini penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut karena memang disini ada kepentingan yang harus dipenuhi oleh penggugat untuk memenuhi haknya. Karena sebelumnya penggugat belum mempunyai pendaftaran merek pada kelas 30, 32, 35, 43 maka harus mengajukan permohonan pendaftaran merek lebih dahulu kepada DITJEN KI. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ludyanto dikatakan mengenai pembatalan merek Coffeeberry milik Haryadi Tjoko Djanto sudah cukup benar dan sudah sesuai prosedur yang ada pada undang-undang merek, terkait gugatan pembatalan merek yang ada di Indonesia menandakan bahwa sistem hukum merek sudah berjalan karena undang-undang merek

memang pada dasarnya memberikan kesempatan bagi pihak yang keberatan dengan terdapatnya merek yang dikeluarkan oleh DITJEN KI seharusnya merek dari tergugat tidak dapat terdaftar pada turut tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Coffeerry milik penggugat dengan nota bene adalah merek yang sudah terkenal dari bentuk tampilan, bunyi pengucapan, susunan huruf dan jenis barang atau jasa.
- Merek Coffeerry milik penggugat telah digunakan oleh penggugat sejak tahun 2005 di Amerika Serikat, jauh sebelum tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek Coffeerry yang ada di Indonesia.
- Turut tergugat pernah menolak permintaan pendaftaran merek Coffeerry milik tergugat pada kelas 29, 30, 32 dengan alasan permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan dengan itikad tidak baik karena meniru merek Coffeerry milik penggugat.
- Dalam hal ini turut tergugat yaitu DITJEN KI juga tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa merek dari tergugat bisa diterima kembali untuk didaftarkan sehingga merek tersebut terdaftar dan mempunyai sertifikat merek, berdasarkan pasal 22 ayat (3) undang-undang merek disebutkan bahwa jika ada pendaftar yang mempunyai itikad tidak baik tidak dapat diterima pendaftaran mereknya.

Menurut kami sebagai penulis unsur itikad tidak baik dalam praktik pendaftaran merek yang di Indonesia masih sangat lemah karena DITJEN KI tidak dapat menolak permohonan pendaftar jika itu memenuhi syarat-syarat yang telah terpenuhi, jadi memang unsur itikad tidak baik dari orang yang mendaftarkan mereknya sulit dibuktikan, hanya saat dipengadilan seseorang dapat membuktikan bahwa itu merupakan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan berdasarkan bukti terkait.

Merek Coffeerry milik tergugat juga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek COFFEEBERRY milik penggugat dengan uraian sebagai berikut ini:

- Persamaan bentuk dan tampilan merek.
- Persamaan susunan huruf pembentuk yaitu C-O-F-F-E-E-B-E-R-R-Y.
- Persamaan bunyi ucapan yang apabila diucapkan menurut pelafalan orang Indonesia akan terdengar ko-fi-be-ri.

Para perkara inipun tergugat juga menyatakan bahwa merek yang mereka daftarkan telah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia oleh sebab itu merek milik tergugat dapat diterima dan mendapat perlindungan oleh turut tergugat yaitu DITJEN KI dan dianggap tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat, karena merek penggugat didaftarkan pada kelas 3 dan kelas 5 sedangkan merek milik tergugat pada kelas 30, 32, 35, 43 yang menurut tergugat jelas tidak terdapat persamaan baik persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan karena menurut tergugat merek Coffeerry milik penggugat bukan merupakan merek terkenal. Tergugat juga mendalilkan bahwa merek Coffeerry milik mereka merupakan pendaftar pertama berdasarkan sistem pendaftaran merek yang ada di Indonesia yaitu *first ti file* yang artinya dimana merek terdaftar terlebih dahulu merek tersebut mempunyai hak eksklusif untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

#### **4.2. Pembatalan Hak Atas Merek Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Berdasarkan itu penulis akan membahas mengenai tanggung jawab DITJEN KI selaku pihak yang bertanggung jawab atas pemeriksaan merek sampai dengan adanya pembatalan atau penghapusan jika merek tersebut bermasalah dan digugat oleh pihak yang merasa keberatan dengan dihubungkan

dengan perkara merek antara VDF Future Ceuticals (penggugat) yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usahapertanian yang didirikan lebih dari 130 tahun yang lalu berasal dari Amerika Serikat melawan Haryadi Tjokro Djanto (tergugat) yang berasal dari Indonesia terkait dengan persamaan merek dagang Coffeeberry. VDF Future Ceuticals yang mengaku sebagai pemilik merek dari Coffeeberry mengajukan gugatan terhadap Haryadi Tjokro Djanto pada tanggal 27 Juli 2018 yang didasari bahwa terjadi pelanggaran merek yang dilakukan Haryadi Tjokro Djanto (tergugat) terhadap jenis barang dalam merek Coffeeberry:

- Dikelas 30 yaitu produk bubuk kopi
- Dikelas 32 yaitu produk air mineral
- Dikelas 35 yaitu persamaan terhadap toko kedai
- Dikelas 43 yaitu persamaan terhadap restoran, kafe, bar

Sebelum melakukan gugatan pembatalan merek penggugat juga telah mengajukan permintaan pendaftaran merek Coffeeberry yaitu pada kelas 30, 32, 35, 43 berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahwa penggugat juga memiliki pendaftaran merek Coffeeberry diturut tergugat yaitu DITJEN KI yang masih berlaku pada saat ini yaitu pada kelas 3 yang berupa kosmetik dengan nomor pendaftaran IDM000352239 dan pada kelas 5 yaitu berupa suplemen makanan dengan nomor pendaftaran IDM000461620.

Bahwa merek Coffeeberry tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dan seharusnya tidak dapat terdaftar diturut tergugat, oleh karena alasan-alasan dibawah ini:

- Ada persamaan pada pokoknya antara merek penggugat dengan tergugat.
- Merek penggugat telah terdaftar dan digunakan setidaknya-tidaknya sejak tahun 2005 di Amerika Serikat, jauh sebelum tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek milik tergugat di Indonesia.

Turut tergugat pernah menolak permintaan pendaftaran merek Coffeeberry tergugat dikelas 29, 30, dan 32 dengan alasan permintaan pendaftaran merek diajukan dengan itikad tidak baik karena meniru merek Coffeeberry milik penggugat pada nomor pendaftaran IDM000352239.

Berdasarkan hal tersebut penggugat yaitu VDF Future Ceuticals mengajukan gugatan pembatalan meek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tetap pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat menolak gugatan dari penggugat yaitu VDF Future Ceuticals dan menerima eksepsi dari tergugat yaitu Haryadi Tjokro Djanto alasan pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima eksepsi dari tergugat yaitu bahwa gugatan telah melewati batas waktu yaitu 5 tahun pertama kali didaftar.

Atas dasar itu VDF Future Ceuticals mengajukan permohonan kasasi atas perkara ini dan berdasarkan putusan kasasi nomor 769 K/Pdt.Sus.HKI/2019 majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim pada tingkat kasasi menyatakan dalam pertimbangannya bahwa merek dari Coffeeberry milik penggugat merupakan merek terkenal dan merek Coffeeberry milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik penggugat dan didaftarkan dengan itikad tidak baik, oleh sebab itu penulis ingin membahas mengenai bagaimana tentang jawaban DITJEN KI terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat apakah memang ada kesalahan dari tahap pendaftaran sampai merek tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

#### **4.1.Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus-HKI/2019**

Memang sistem pendaftaran ini sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku tetapi bukan berarti melindungi pendaftar yang mempunyai itikad tidak baik, karena memang biasanya pemilik merek menyalahgunakan sistem pendaftaran tersebut.

Sebagai pelaku usaha seharusnya jika ingin mempunyai merek maka sebelum mendaftar maka harus melakukan penelusuran terlebih dahulu supaya lebih mengetahui apakah ada merek yang memiliki kesamaan atau tidak supaya terjadi persaingan usaha sehat dan tidak merugikan pelaku usaha tersebut.

Mengenai pertimbangan hakim pada tingkat pengadilan niaga pada kasus ini hanya mempertimbangkan mengenai masa gugatan yang sudah melewati batas waktu oleh penggugat dan gugatan ditolak oleh majelis hakim. Seharusnya dalam pembuktian baik yang dilakukan penggugat maupun tergugat juga dapat menjadi pertimbangan hakim saat memberikan putusan karena menurut penulis disini sudah jelas ada pelanggaran merek yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat karena pada dasarnya disini tidak ada perjanjian lisensi maupun peralihan yang diatur oleh undang-undang.

Namun berbeda dengan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mempunyai pertimbangan yaitu, menyatakan bahwa merek milik tergugat mempunyai itikad tidak baik menurut saya ini merupakan pertimbangan yang tepat mengingat pendaftaran merek tergugat pernah ditolak oleh DITJEN KI tetapi pada akhirnya pendaftaran pun diterima oleh DITJEN KI, untuk menentukan itikad baik berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemeriksa merek DITJEN KI dikatakan bahwa terkait itikad baik dalam pendaftaran dapat dilihat dari dua hal yang pertama mengenai ada atau tidaknya pihak yang keberatan dan selanjutnya dapat dilihat dari tujuan orang tersebut mendaftarkan merek jika sebelumnya orang tersebut mempunyai pendaftaran merek mungkin disini tujuannya untuk mendompleng merek tersebut atau menjegal merek dari seseorang yang sudah terkenal. Menurut penulis pertimbangan hakim pada tingkat kasasi mengenai lebih sesuai ketimbang pada tingkat pengadilan karena memang untuk melihat seperti itikad baik memang sulit dalam pendaftaran karena memang jika tidak ada keberatan maka merek tersebut akan diterima pendaftarannya.

Mengenai pertimbangan selanjutnya menyatakan bahwa merek milik penggugat merupakan merek terkenal mengenai sistem merek terkenal, Bapak Hardi Nurcahyo juga mengatakan DITJEN KI tidak mempunyai sistem untuk menentukan merek itu terkenal atau tidak harus pihak yang berkepentingan yaitu pendaftar untuk menelusuri merek yang akan didaftarkan mengenai pedoman pendaftaran merek selain undang-undang merek dan permenkumham pemeriksa juga memiliki pedoman tersendiri, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1995 memberikan ciri-ciri mengenai merek terkenal yaitu merek tersebut telah melewati batas-batas transnasional atau sudah melewati batas-batas negara.

Berdasarkan ketentuan permenkumham no 67 tahun 2016 salah satu indikator merek terkenal yaitu mengenai jangkauan penggunaan merek dan promosi besar-besaran yang dilakukan oleh pemilik merek, untuk itu penulis disini juga menganalisis dengan bukti-bukti yang terlampir bahwa merek milik penggugat adalah merek terkenal dengan bukti sebagai berikut:

- Adanya permohonan pendaftaran merek diberbagai negara di dunia seperti Amerika, Kolombia, Afrika selatan, Meksiko, Republik rakyat tiongkok.
- Lalu pada pembuktian selanjutnya ada bukti pernyataan yang dibuat oleh Jeffrey Van Drunen selaku jabatannya sebagai presiden perusahaan penggugat pada tanggal 22 juni 2017, yang telah dinotarisi dan dilegalisasi oleh konsulat jendral republik indonesia untuk membuktikan

keabsahan bukti-bukti sertifikasi dan atas merek Coffeeberry atas nama penggugat adalah berasal dari penggugat.

- Adanya promosi yang dilakukan oleh penggugat berbagai negara, sebelum mendaftarkan mereknya diindonesia.

Pertimbangan hakim yang terakhir yaitu mengenai ada kesamaan pada pokoknya terhadap merek tergugat, menurut pendapat Tim Lindsey mengenai persamaan pada pokoknya yaitu hampir mirip mengenai susunan kata, warna, gambar, pada merek Coffeeberry ini juga dapat persamaan susunan huruf pembentuk yaitu C-O-F-F-E-E-B-E-R-R-Y pendapat Lindsey berikutnya yaitu tidak harus mutlak barang sejenis. Mengenai persamaan pada pokoknya itu tergantung pada merek tersebut apakah merek itu terkenal apa tidak jika merek tersebut tidak terkenal maka DITJEN KI berhak menerima pendaftaran merek tersebut dan juga harus ada bukti mengenai bahwa merek tersebut terkenal berdasarkan pembuktian yang dilampirkan oleh penggugat disini menurut penulis adalah menunjukkan bahwa merek penggugat merupakan merek terkenal.

Dalam kasus ini penggugat telah memiliki pendaftaran merek diturut tergugat pada kelas 3 dan 5 sebelum tergugat mempunyai pendaftaran merek nomor 30, 32, 35, 43. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut maka putusan yang diberikan oleh majelis hakim kasasi yaitu:

- Membatalkan atau menyatakan batal merek COFFEEBERRY tergugat:
- Merek COFFEEBERRY dengan nomor pendaftaran IDM000451164 dikelas 30
- Merek COFFEEBERRY dengan nomor pendaftaran IDM000451165 di kelas 32
- Merek COFFEEBERRY dengan nomor pendaftaran IDM000298634 di kelas 35
- Merek COFFEEBERRY dengan nomor pendaftaran IDM000298635 Dikelas 43

Memerintahkan turut tergugat, untuk membatalkan pendaftaran merek COFFEEBERRY tergugat:

- Merek COFFEEBERRY dengan nomor pendaftaran IDM000451164 dikelas 30
- Merek COFFEEBERRY dengan nomor pendaftaran IDM000451165 di kelas 32
- Merek COFFEEBERRY dengan nomor pendaftaran IDM000298634 dikelas 35
- Merek COFFEEBERRY dengan nomor pendaftaran IDM000298635 di kelas 43. Dari daftar umum merek.

Dalam kasus ini tanggung jawab DITJEN KI selaku pemeriksa merek menjalankan tugasnya belum sesuai harapan karena adanya gugatan dari para pihak terkait pendaftaran mereknya terutama mengenai merek terkenal, persamaan pada pokoknya dan juga itikad baik yang masih menjadi permasalahan dalam permasalahan dalam pemeriksaan merek karena untuk pembuktiannya cukup sulit dikarenakan hal seperti sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pemilik merek untuk menelusuri merek sebelum didaftarkan.

Jadi tanggung jawab DITJEN KI selaku pihak yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pendaftaran merek tidak hanya sekedar menjalankan putusan saaja tetapi juga harus teliti dalam pemeriksaan pendaftaran merek supaya tidak ada yang dirugikan lalu juga diperlukan sosialisasi terhadap pelaku usaha yang belum mempunyai pendaftaran merek. Mengenai upaya yang dapat dilakukan DITJEN KI menurut Bapak Hardi Nurcahyo yaitu DITJEN KI juga mempunyai upaya dalam mengurangi pembatalan merek yang ada di indonesia pemeriksa merek sudah berupaya semaksimal mungkin mengacu pada undang-undang merek terutama mengenai persamaan pada pokoknya jika ada merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maka kan ditolak oleh DITJEN KI upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh DITJEN KI yaitu mengenai sosialisasi dan mempunyai anggaran khusus mengenai sosialisasi dan bekerja sama dengan divisi penyuluhan hukum yang ada pada DITJEN KI target utama dari sosialisasi tersebut yaitu UKM (Usaha Kecil

Menengah) karena disini merak dianggap sulit mendapatkan akses terutama mengenai hukum berbeda dengan perusahaan besar yang mempunyai tim khusus dalam merek ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan gugatan pembatalan merek, penggugat juga telah mengajukan permintaan pendaftaran merek Coffeeberry yaitu pada kelas 30, 32, 35, 43 berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahwa merek Coffeeberry tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dan seharusnya tidak dapat terdaftar diturut tergugat, oleh karena alasan-alasan :
  - a. Adanya persamaan pada pokoknya antara merek penggugat dengan tergugat
  - b. Merek penggugat telah didaftarkan dan digunakan setidaknya-tidaknya sejak tahun 2005 di Amerika Serikat, jauh sebelum tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek milik tergugat di Indonesia.

Turut tergugat pernah menolak permintaan pendaftaran merek Coffeeberry tergugat dikelas 29, 30, dan 32 dengan alasan permintaan pendaftaran merek diajukan dengan itikad tidak baik karena meniru merek Coffeeberry milik penggugat pada nomor pendaftaran IDM000352239. Berdasarkan hal tersebut penggugat yaitu VDF Future Ceuticals mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tetap pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus- Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat menolak gugatan dari penggugat yaitu VDF Future Ceuticals dan menerima eksepsi dari tergugat yaitu Haryadi Tjokro Djanto alasan pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima ekesepsi dari tergugat yaitu bahwa gugatan telah melewati batas waktu yaitu lima tahun sejak pertama kali didaftar.

Atas dasar itu VDF Future Ceuticals mengajukan permohonan kasasi atas perkara ini dan berdasarkan putusan kasasi nomor 769 K/Pdt.Sus.Hki/2019 majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Hakim pada tingkat kasasi menyatakan dalam pertimbangannya bahwa merek dari Coffeeberry milik penggugat merupakan merek terkenal dan merek Coffeeberry milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik penggugat dan didaftarkan dengan itikad tidak baik, oleh sebab itu kelompok kami ingin membahas mengenai bagaimana tanggung jawab DITJEN KI terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat apakah memang ada kesalahan dari tahap pendaftaran sampai merek tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

2. Mengenai pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Niaga pada kasus ini hanya mempertimbangkan mengenai masa gugatan yang sudah melewati batas waktu oleh penggugat dan gugatan ditolak oleh majelis hakim. Seharusnya dalam pembuktian baik yang dilakukan penggugat maupun tergugat juga dapat menjadi pertimbangan hakim saat memberikan putusan karena menurut penulis disini sudah jelas ada pelanggaran merek yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat karena pada dasarnya disini tidak ada perjanjian apapun baik perjanjian lisensi maupun pengalihan yang diatur oleh undang-undang.  
Namun berbeda dengan pendapat majelis hakim Mahkamah Agung yang mempunyai pertimbangan yaitu, menyatakan bahwa merek milik tergugat mempunyai itikad tidak baik. Menurut saya ini merupakan pertimbangan yang tepat mengingat pendaftaran merek tergugat pernah ditolak oleh DITJEN KI tetapi pada akhirnya pendaftaran pun diterima oleh DITJEN KI, untuk menentukan itikad baik berdasarkan pemeriksaan merek DITJEN KI dikatakan bahwa terkait

itikad baik dalam pendaftaran dapat dilihat dari dua hal yang pertama mengenai ada atau tidaknya pihak yang keberatan dan selanjutnya dapat dilihat dari tujuan orang tersebut mendaftarkan merek jika sebelumnya orang tersebut mempunyai pendaftaran merek mungkin disini tujuannya untuk mendompleng merek tersebut atau menjegal merek dari seseorang yang sudah terkenal. Menurut penulis pertimbangan hakim pada tingkat kasasi mengenai lebih sesuai dengan ketimbang pada tingkat pengadilan karena memang untuk melihat seperti itikad baik memang sulit dalam pendaftaran karena memang jika tidak ada keberatan maka merek tersebut akan diterima pendaftarannya.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian penulis selama menyusun penelitian ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai suatu solusi agar berkurangnya kejadian atas pelanggaran terhadap merek. Penulis beranggapan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya merek yang mempunyai nilai estetika yang dapat meningkatkan nilai ekonomis bagi seluruh pemegang hak merek, untuk mengurangi pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya merek maka disarankan untuk memperbanyak sosialisasi tentang seluruh Undang-undang HAKI dan khususnya Undang-undang tentang merek terhadap masyarakat luas, agar dapat mengetahui dampak apa yang terjadi apabila masyarakat melakukan pelanggaran undang-undang. Mempertegas lagi pengaturan mengenai penggunaan merek yang sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap perizinan penggunaan merek dan memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi pelanggar ketentuan penggunaan merek karena kasus tersebut menimbulkan dampak banyaknya pihak yang dirugikan terutama bagi para pemegang hak cipta. Dan bagi para pengusaha atau pemilik merek, harus mendaftarkan mereknya, agar mendapatkan perlindungan hukum. Agar dapat terlindungi hak-haknya sebagai pemilik merek dari tindakan apapun yang dapat merugikan produk atau jasa yang mereka miliki. Dan untuk menurunkan resiko, pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. DITJEN HAKI harus mempunyai kewenangan yang lebih luas, dalam memeriksa pendaftaran merek. Apakah pendaftaran merek tersebut memiliki itikad tidak baik, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996

Any Ismawati, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)*, Pranata Hukum Vol. 6 No. 1 Januari 2011

George Sabine, *A History of Political Theory*, George H Harrap & CO.Ltd., London, 1995

H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung

Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga , Jakarta, 2008

Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998

Suharso, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Peraturan Perundang-Undangan:

I.G Pantja Astawa, *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Disertai Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2000

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1996

Artikel Jurnal :

Jacklin Mangowal, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Perspektif Undangundang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lex Et Societatis, Volume V No. 9 November 2007

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang 1945*, Makalah yang dalam Simposium Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM di Denpasar, 14-18 Juli 2003

Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar*, Ragam Jurnal Pengembangan, Vol. 11 No. 3 Desember 2011

Website :

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross,  
<http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2021