

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NOMOR 08/HAKI/2007.PN.NIAGA SBY¹

Auchia Indah F.S., Bagus Kurniawan, Jennita Arda I.

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

auchiafs20@gmail.com

ABSTRACT: Based on Law No. 15 of 2001 concerning Brands and Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications explains that the role of brands is very important, especially in maintaining good business competition. The brand can be used as a tool to explain the origin of the product, know the quality of the product, as well the authenticity of the product. The problem of Intellectual Property Rights, especially in the field of brands, is a problem that will continue to develop following the development of the world of science. This can be seen from the increasing prevalence of crime, one of which is in the current trade sector. Where in the registration of the mark is filed by the Applicant in bad faith, where the mark has similarities in essence or in its entirety with the well-known mark belonging to the other party for goods and/or the like. This study aims to determine what the legal consequences are for Brands that have been canceled by the Directorate General of Brands and Geographical Indications and to find out how the Surabaya commercial court judges consider in deciding case No.08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby. The research method used in this study is a normative legal research method where the source of the data used is obtained based on primary legal materials, namely Court Decision No.08 / HAKI / 2007 / PN.Niaga Sby and secondary legal materials such as books, journals, and so on. The outputs targeted in this research are mandatory outputs in the form of accredited national journals.

Keywords: IPR, Cancellation, Registration, Brand

PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan, para pelaku usaha saling berlomba untuk berkreasi dan membuat barang yang diproduksinya menarik dan diminati oleh masyarakat. Selain itu para pelaku usaha juga memberikan nama terhadap barang yang diproduksinya agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, nama tersebut biasa kita kenal dengan istilah merek.

Merek merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang telah digunakan ratusan tahun yang lampau dan memiliki peranan penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan sebagai alat promosi untuk mengaitkan *image*, kualitas, ataupun reputasi barang dan jasa. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. (Eddy Damian, 2003: 131)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 2 dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Keberadaan merek itu sendiri juga menjadi senjata yang sangat penting yang digunakan oleh para pengusaha dalam kegiatan perdagangannya. Karena dengan merek, konsumen dapat memilih barang yang sesuai dengan keinginan hatinya, oleh karena itu para pengusaha harus bersaing dalam menciptakan suatu barang atau jasa yang diminati banyak orang, dan fungsi merek inilah untuk membedakan produk dari pengusaha/perusahaan satu dengan pengusaha/perusahaan yang lainnya.

Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak. Selain berfungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain,

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-104/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

merek juga berfungsi sebagai *asset* perusahaan yang tidak dinilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*Well-Known Mark*). Atas dasar hal tersebut, merek harus mendapatkan perlindungan hukum dan mencegahnya dari persaingan usaha tidak sehat, dalam hal ini negara memiliki peran untuk melindungi merek yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Peranan merek dan Indikasi Geografis (IG) menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro kecil dan menengah serta industri dalam negeri. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin merek tersebut digunakan oleh pihak lain. (Susanto dkk, 2022: 86)

Perlindungan yang dimaksud berupa penerimaan hak eksklusif yang bersifat monopoli untuk waktu tertentu dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan merek yang didaftarkan tersebut. Melalui Hak Eksklusif, Pemilik Hak Merek dapat membatasi dan mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan, meniru atau berbuat sesuatu terhadap hak merek tersebut tanpa izin. Adapun prinsip yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar.

Pihak yang lebih dulu mengajukan permohonan pendaftaran merek adalah pemilik merek yang sah sesuai dengan sistem *first to file*. Secara lengkap sistem ini diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016. Dalam UU tersebut, hak eksklusif terhadap pemilik merek yang terdaftar di berikan oleh negara. Pemilik merek tersebut bisa dalam jangka waktu yang telah ditentukan melakukan pemanfaatan mereknya sendiri maupun mengizinkan penggunaan merek tersebut oleh pihak lain. (Atalya Debora dkk, 2021: 76)

Dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa Permohonan Merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Indikasi Geografis terdaftar. Sehingga apabila suatu merek terdaftar ditemukan adanya kesamaan dengan merek terdaftar sebelumnya sehingga pendaftar pertama merek tersebut menyebabkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi para pemegang merek lainnya, maka dapat dilakukan upaya hukum pembatalan merek, penghapusan merek, ataupun permohonan ganti rugi karena menyelahi asas itikad baik pada prinsip pendataran merek.

Hal tersebut terdapat dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Merek tahun 2016 yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pada pasal 20 dan 21 Undang-undang Merek tahun 2016. Apalagi jika mereknya tersebut dibatalkan akibat gugatan di pengadilan yang dilakukan oleh pemegang merek lain yang merasa mereknya dilanggar. Dan Setelah mereknya dibatalkan, maka pemegang merek yang dibatalkan tersebut harus menarik kembali barang/jasa miliknya yang beredar di masyarakat, dan juga pemegang merek tersebut tidak dapat memasarkan barang yang mana telah diproduksi secara masal. Hal ini sangatlah merugikan pemegang merek tersebut, baik kerugian yang dialami, maupun keuntungan yang seharusnya didapat (*Potential Loss*).

Salah satu contoh sengketa pembatalan pendaftaran merek di Indonesia adalah Putusan Pengadilan Nomor 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby yang memuat sengketa merek dagang antara Evi Yulindari melawan Yayasan Kasih Bunda Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Cq Direktorat Merek, dimana Evi Yulindari mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Yayasan Kasih Bunda yang bergerak di bidang sosial khususnya lembaga formal dan non-formal di bidang pendidikan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa adanya dugaan itikad tidak baik dari Yayasan Kasih Bunda Jaya dalam pendaftaran dan penggunaan merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL.

Permasalahan ini awalnya muncul dari adanya kerja sama antara tergugat dan penggugat. Lalu pada saat penggugat ingin mendaftarkan merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL, muncullah pengakuan dari pihak tergugat, yakni Yayasan Kasih Bunda bahwa nama SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL adalah milik tergugat dengan menyerahkan sertifikat hak milik merek tersebut, yang sudah jelas SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL telah dibangun dan dirintis dari nol oleh Madame Shanjana Bhat. Merek milik tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan keseluruhannya dengan merek penggugat yang belum terdaftar dari penamaan

SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL, slogan ‘*Live – Learn - Lead*, serta untuk melindungi jenis jasa yang sama yaitu jasa pendidikan.

Karena hal tersebut telah menimbulkan kerugian baik materil dan immaterial terkait kehormatan dan nama baik penggugat, penggugat kemudian mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sengketa ini hanya berlangsung hingga ke tingkat pertama, dimana putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk perkara perdatanya menyatakan bahwa Yayasan Bunda Kasih terbukti secara sah dan meyakinkan telah mendaftarkan sekolah merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL yang memiliki persamaan unsur pokok dengan merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik penggugat yang telah didaftarkan kepada Turut Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Cq Direktorat Merek).

Yasasan Kasih Bunda dijatuhi sanksi perdata atas perbuatan yang telah dilakukannya karena merek miliknya dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Evi Yulindari oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby”**.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang analisis putusan hakim terhadap sengketa pembatalan pendaftaran merek dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya berkaitan dengan masalah-masalah, yaitu: Pertama, Apa akibat hukum terhadap Merek yang telah dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Merek dan Indikasi Geografis? dan Kedua, Bagaimana bentuk pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Surabaya di dalam memutus perkara No. 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby?.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35) Jenis penelitian yang digunakan di dalam melakukan penelitian adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah tipe penelitian yang mengkaji tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. (Mukti Fajar, 2015: 153)

Menurut Surjono Sukanto, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, kaedah hukum arti dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pencarian bahan-bahan hukum dilakukan dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet dan sebagainya. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperdalam teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian”. (Mukti Fajar, 2015: 160)

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta pendekatan kasus (*case approach*) mengacu pada putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach) maupun pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan pembatalan pendaftaran merek.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan Pembatalan Pendaftaran Merek, seperti Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby. Serta yaitu hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas Pembatalan Pendaftaran Merek.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara sengketa/merek pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. Evi Yuliandari, pekerjaan Ketua Umum Yayasan Sejahtera SPINS Indonesia, alamat Jl. Sriwijaya Gg. 26/20, Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sejahtera SPINS Indonesia.

Dalam perkara tersebut melawan para tergugat sebagai berikut:

1. Yayasan Kasih Bunda, yang berkedudukan di Villa Taman Gapura Blok G II No. 11 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Surabaya, dan
2. Pemerintahan Republik Indonesia Cq Direktorat Merek dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Merek, beralamat di Jl. Daan Mogot Km 24 Tangerang.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby bahwa posisi kasus antara pihak penggugat dan pihak tergugat yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa nama sekolah SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL (SpinS) tersebut digunakan, diumumkan, diperkenalkan dan atau diciptakan oleh pendiri sekolah tersebut, yaitu Madam Sanjana Bhat yang saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Sejahtera SpinS Indonesia dan sekolah tersebut memperoleh pengakuan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kualitas baik;
- b. Bahwa, sebelum bernaung di bawah Penggugat (Yayasan Sejahtera SPINS Indonesia), SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL (SpinS) pernah bernaung di bawah Tergugat dalam bentuk kerjasama, dimana Tergugat sebagai badan hukum yang bergerak di bidang sosial menjadi legalitas sekolah SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL (SpinS) terkait perijinan sekolah. Namun kerjasama itu berakhir, sejak Tergugat mendirikan sekolah dengan penamaan atau merek "Great Crystal", sehingga karena itu Madame Sanjana Bhat mendirikan payung hukum bagi keberadaan sekolah SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL (SpinS) yaitu Yayasan Sejahtera SPINS Indonesia (Penggugat);
- c. Bahwa, selain mendaftarkan ijin operasional dan hak cipta SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL (SpinS), Penggugat juga mendaftarkan merek "SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL (SpinS) ke Turut Tergugat (Direktorat Merek) pada tanggal 3 Juni 2005;
- d. Bahwa secara tiba-tiba Tergugat mengaku sebagai pemilik hak atas merek tersebut, dengan menunjukkan sertifikat merek yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dengan nomor : IDM000060203 tertanggal 29 Desember 2005, dan penggugat merasa keberatan atas sertifikat tersebut karena mempunyai persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dan sama-sama melindungi jenis barang yang sama dalam kelas 41 dengan merek Penggugat;

- e. Bahwa merek Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Penggugat karena sama-sama tertulis dan terbaca dengan bunyi SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL, sebagai suatu penamaan, dan LIVE – LEARN – LEAD sebagai kata slogan, serta untuk melindungi jenis jasa yang sama yaitu jasa pendidikan seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/pendidikan, akademi pendidikan, taman kanak-kanak, sehingga dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai pada umumnya dan wali murid pada khususnya bahwa seakan-akan sekolah dengan nama SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL adalah milik Tergugat dan hal tersebut tentu sangat merugikan reputasi Penggugat;
- f. Bahwa merek Tergugat tersebut didaftarkan pada Turut Tergugat dengan meniru merek milik Penggugat yang kebetulan belum terdaftar pada Turut Tergugat karena merek yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut sangat identik baik arti, bunyi, serta mengandung kemiripan yang sangat lekat. Sehingga tindakan Tergugat dengan mendaftarkan mereknya tersebut merupakan tindakan pengacauan dan penyesatan serta persaingan curang dengan membonceng merek Penggugat dan memanfaatkan kelengahan Penggugat. Dengan demikian jelas, bahwa permohonan pendaftaran merek yang dilakukan Tergugat sengaja digunakan untuk mengacau dan menyesatkan sekolah milik Penggugat untuk sebuah persaingan curang mengingat Tergugat juga memiliki sekolah dengan nama yang lain;
- g. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana di atas, Tergugat telah membantah dan/atau menolak dengan tegas telah dikatakan telah melakukan itikad tidak baik dan meniru merek “ SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL” milik Penggugat untuk jasa sejenis;
- h. Bahwa bantahan dan/atau penolakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut di dasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil mengenai pihak yang digugat:
 - TERGUGAT adalah YAYASAN KASIH BUNDA, padahal Yayasan Kasih Bunda telah mengalami beberapa perubahan dan berdasarkan akte perubahan terakhir dan Pengesahan Dari Menteri Hukum Dan Ham RI, telah berubah menjadi YAYASAN KASIH IBUNDA MULIA,
 - Turut Tergugat adalah PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI Cq DIREKTORAT MEREK, adalah tidak cermat dan tidak lengkap (obscur libel) karena setahu Tergugat DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN ASASI MANUSIA itu tidak ada dan yang ada DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, sehingga hal tersebut sangat jelas bukan merupakan kesalahan ketik, tetapi murni karena ketidakcermatan Penggugat,
 - 2) Bahwa Penggugat tidak merinci perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Penggugat menggugat lebih dari satu subjek hukum, namun penggugat tidak merinci perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat sehingga kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak jelas.
- i. Dalam Eksepsi, menurut Turut Tergugat (DJKI), gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formalitas dan tidak dapat diterima, bahwa sesuai dengan data-data yang terdapat didalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan fakta - fakta yang terdapat didalam gugatan penggugat baik dalam Posita dan petitum, didalam mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek-merek yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek, dimana para pihak apabila tidak memiliki bukti kepemilikan merek terdaftar juga dapat mengajukan gugatan apabila sudah mengajukan permintaan pendaftaran merek, dengan demikian yang relevan untuk dipenuhi didalam mengajukan gugatan penggugat adalah hal-hal yang berkaitan dengan dengan merek dan bukan yang berkaitan dengan bidang-bidang hukum hak kekayaan intelektual lainnya termasuk hak cipta sebagaimana dalil-dalil penggugat pada masa sekarang ini. Kepemilikan hak cipta sesuai ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek sehingga didalam sengketa sekarang secara hukum penggugat adalah tidak dapat dianggap sebagai pihak yang

berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam hal ini menolak gugatan penggugat seluruhnya.

- j. Selanjutnya, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2008 dalam hal menanggapi jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, kemudian terhadap Replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya semula. Penggugat mengajukan fotocopy surat-surat bukti dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi materai secukupnya sebagai alat bukti disertai keterangan tiga orang saksi yang bekerja sebagai karyawan SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL untuk menguatkan dalil gugatannya, dan berdasarkan fakta-fakta yang didapati Majelis Hakim selama persidangan, bahwa:
- a) Bahwa Penggugat lebih dahulu menggunakan merek Sophomore International School. Sophomore International School telah didirikan pada tanggal 23 Juli 2003 oleh Madam Sanjana Bhat yang sekarang sebagai Ketua Yayasan Sejahtera Spins Indonesia yang mengelola Sophomore International School beralamat di Jalan Darmo Permai II/17 Surabaya;
 - b) Bahwa nama Sophomore International School pada tahun 2003 diperkenalkan / diumumkan pada pendidikan formal yang diberi nama Sophomore International School oleh Madam Sanjana Bath sebagai hasil karya cipta seninya. Nama Sophomore International School juga telah didaftarkan oleh Madam Sanjana Bath / Ketua Yayasan Sejahtera Spins Indonesia sebagai hasil cipta seni miliknya dengan Sertifikat No.027613;
 - c) Bahwa benar Penggugat pernah bekerja sama dan bernaung kepada Tergugat sebagai payung hukum perijinan operasional Sophomore International School tetapi kemudian kerjasama tersebut terputus. Lalu Tergugat mendirikan pendidikan formal/sekolah yang diberi nama Great Crystal, selanjutnya Madam Sanjana Bath dan Ibu Evi Yulandari mendirikan Yayasan Sejahtera SpinS Indonesia sebagai payung hukum sekaligus mengelola Sophomore International School dengan nama Yayasan Sejahtera Spins Indonesia sejak kerja sama tersebut terputus hingga sekarang;
 - d) Bahwa tanpa seijin/sepengetahuan atau bermusyawarah dengan Penggugat, Tergugat mendaftarkan nama Sophomore International School kepada Turut Tergugat bahwa Tergugat adalah pemakai/pemilik/yang menggunakan nama Sophomore International School sebagai merek, sedangkan Tergugat tahu kalau nama Sophomore International School adalah nama dari pendidikan formal yang dimiliki, dikuasai, dikelola Penggugat, sehingga Turut Tergugat mengeluarkan/menerbitkan sertifikat merek No. IDM000060203 tanggal 31 Mei 2004;
 - e) Bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran merek telah meniru nama dari pendidikan formal milik Penggugat dan mendaftarkannya atas nama Tergugat sebagai miliknya atau sebagai yang menggunakan ternyata mempunyai Persamaan secara keseluruhan atau pada pokok terutama dari segi bahasa Sophomore International School adalah sama dengan pendidikan formal yang dikelola oleh Penggugat yaitu Sophomore International School yang diperkenalkan/ dipopulerkan pada waktu berdiri Sophomore International School pada tahun 2003.
- k. Dalam putusan akhir, kasus ini dimenangkan oleh Yayasan Sejahtera SpinS Indonesia dimana Majelis Hakim menetapkan pokok perkara sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 - 2) Menyatakan Penggugat sebagai Pencetus, Pencipta dan yang menggunakan lebih dahulu nama Sophomore International School pada lembaga pendidikan formal yang didirikan pada tahun 2003.
 - 3) Menyatakan nama merek yang didaftarkan Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan nama lembaga pendidikan formal milik Penggugat yaitu Sophomore International School yang berdiri pada tahun 2003.

- 4) Menyatakan Tergugat mengajukan pendaftaran nama Sophomore International School sebagai merek miliknya, “Tanpa sepengetahuan, seijin atau tanpa bermusyawarah” dengan Penggugat selaku yang telah menggunakan lebih dahulu atau pencetus atau yang menciptakan nama Sophomore International School tersebut dikategorikan Tergugat sebagai pemohon merek yang beritikad tidak baik.
- 5) Menyatakan Tergugat sebagai pemohon pendaftaran merek yang beritikad tidak baik, maka pengajuan pendaftaran merek tanggal 31 Mei 2004 dengan nama merek Sophomore International School yang telah didaftarkan dengan Sertifikat merek No.IDM000060203 tertanggal Jakarta 29 Desember 2005, tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.
- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Akibat Hukum Terhadap Merek yang Telah Dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Merek dan Indikasi Geografis

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut sistem Konstitutif yang dimana merek dilindungi jika didaftarkan dengan Prinsip *First to File* yang berarti pendaftar pertama. Namun, prinsip *First to File* ini tidak berlaku mutlak, karena merek tersebut masih memungkinkan untuk dibatalkan pendaftarannya. Hal ini dilakukan guna melindungi kepentingan pemegang merek yang belum terdaftar namun mereknya dicuri dan didaftarkan oleh pihak yang beritikad tidak baik.

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kabatalan (*nullity*) atau gugatan pembatalan (*retification/revocation action*). Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*). (Rahmi Jened, 2015: 291)

Disamping itu, Pembatalan Merek bersifat universal berlaku secara Internasional. Hal itu dikarenakan Pembatalan Merek telah diatur di beberapa Konvensi Internasional dan Negara yang menjadi anggota harus mengikuti aturan tersebut dengan meratifikasinya. Pembatalan Merek sejatinya telah diatur didalam aturan Internasional, dalam Pasal 6 *bis the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris)* yang menyatakan:

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”

(Terjemahan) “Untuk perlindungan merek terkenal Negara Konvensi dapat menolak atau membatalkan pendaftaran atau melarang pemakaian suatu merek yang mengandung reproduksi, peniruan, penterjemahan, membuat menyesatkan, atas suatu merek yg dipandang sebagai merek terkenal di suatu negara peserta konvensi, tanpa memandang digunakan utk barang yg sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku walaupun hanya suatu bagian penting saja dari suatu merek merupakan reproduksi atau jiplakan merek terkenal milik pihak lain.”

Ketentuan tersebut telah jelas untuk menghindari terdaftarnya suatu merek yang merupakan hasil dari itikad tidak baik orang lain untuk meniru ataupun mereproduksi merek orang lain dengan maksud merugikan pemegang merek yang terdaftar, dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa Negara anggota Konvensi dapat menolak ataupun membatalkan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik tersebut.

Melengkapi pasal 6 *bis Konvensi Paris tersebut, TRIP's Agreement* mengatur mengenai yang dimaksud merek terkenal, yang mana sering dijadikan sasaran tiruan merek lain, Pasal 16 ayat (2), menyatakan:

"In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark."

(Terjemahan) "Dalam menentukan bahwa suatu merek dagang merupakan merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan yang diperoleh Anggota dari kegiatan promosi dari merek dagang yang bersangkutan."

Pengaturan Pembatalan Merek di Indonesia sendiri diatur di dalam Pasal 76-79 UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana dikatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Kemudian gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Akan tetapi gugatan pembatalan merek juga dapat diajukan tanpa batasan waktu apabila terdapat itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Rahmi Jened menyatakan bahwa ada beberapa alasan gugatan pembatalan merek, antara lain: (Rahmi Jened, 2015: 293)

1. Adanya itikad buruk dalam pendaftaran merek.
2. Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak dapat diterimanya pendaftaran merek (Pasal 20 UU No. 20/2016).
3. Pendaftaran merek bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolakny pendaftaran merek (Pasal 21 UU No. 20/2016).
4. Hapusnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, maka hak-hak pemegang merek otomatis akan hilang.

Selain itu akibat hukum yang terjadi akibat pembatalan merek adalah sebagai berikut: (Rahmi Jened, 2015: 293)

- a. Merek Dicoret dari Daftar Umum Merek

Dengan dibatalkannya suatu merek, merek yang dibatalkan tersebut akan dicoret dari Daftar Umum Merek, sehingga merek tersebut tidak lagi menjadi merek yang terdaftar, sehingga Pemegang Merek yang telah dibatalkan tidak bisa menggunakan mereknya lagi. Pencoretan ini diatur di dalam pasal 91-92 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Dalam pasal 91 disebutkan bahwa Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut pada Pasal 92 dikatakan bahwa Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Kemudian pembatalan atau penghapusan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan Pencoretan Merek terdaftar diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

- b. Berakhirnya Perlindungan Hukum

Dengan dibatalkannya suatu merek mengakibatkan sertifikat merek tidak berlaku lagi, sehingga perlindungan yang diberikan negara terhadap pemegang merek dianggap berakhir dan sudah tidak ada lagi. Jika sebelumnya pemegang merek diberikan hak eksklusif akan mereknya tersebut, ketika merek tersebut telah dibatalkan, maka hak itu hilang dan berganti

kepemilikan, sehingga pemegang merek yang telah dibatalkan tidak boleh menggunakan merek tersebut lagi kecuali diperjanjikan lain oleh pemilik merek milik penggugat.

c. Akibat Terhadap Penerima Lisensi

Pembatalan merek tidak hanya berakibat hukum terhadap pemegang mereknya saja, tetapi juga berakibat kepada pihak ketiga yaitu penerima lisensi. Akibat dari pembatalan pendaftaran merek adalah berakhirnya perjanjian lisensi yang dibuat antara pemberi lisensi (yang mereknya sudah dibatalkan) dengan penerima lisensi. UU Merek dan Indikasi Geografis sebenarnya telah memberikan perlindungan kepada penerima lisensi merek yang beritikad baik, namun tidak menjelaskan mengenai definisi dari seorang penerima lisensi beritikad baik. Namun apabila dalam pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut terjadi gugatan pembatalan terhadap kepemilikan Merek (yang didasarkan alasan bahwa merek yang bersangkutan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan) yang ditujukan kepada pemilik merek sekaligus pemberi lisensi merek, maka dalam hal ini kedudukan pihak penerima lisensi merek tidak akan terpengaruhi oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam sengketa gugatan merek tersebut.

Dan apabila kedudukan pemberi lisensi merek sebagai pemilik merek dibatalkan melalui putusan hakim pengadilan niaga yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak penerima lisensi merek akan tetap dapat melaksanakan perjanjian lisensi tersebut dan dengan persyaratan bahwa pembayaran royalti pada periode selanjutnya akan dilanjutkan kepada pihak yang dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah.

d. Kerugian yang dialami Pemegang Merek yang dibatalkan

Terjadinya pembatalan merek akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemegang merek yang mereknya dibatalkan. Ada 2 kerugian yang dialami oleh pemegang merek akibat pembatalan merek yaitu sebagai berikut:

- a) Kerugian Materiil, merupakan kerugian yang dapat dihitung dengan angka, biasanya berkaitan dengan uang. Pemegang merek yang dibatalkan tidak bisa menggunakan mereknya lagi yang mengakibatkan pemegang merek mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian ini bisa berupa modal dalam membangun sebuah merek melalui promosi-promosi atau iklan, kemudian barang yang sedang di produksi dengan menggunakan merek tersebut harus dihentikan, dan barang yang beredar di pasar dengan merek tersebut harus ditarik peredarannya. Oleh karena itu, selain kehilangan modal untuk membangun suatu merek, pemegang merek juga kehilangan pendapatan ataupun keuntungan yang seharusnya didapat (*Potential loss*).
- b) Kerugian Immateriil atau yang biasa disebut dengan kerugian moril, merupakan kerugian yang berasal dari usaha pemegang merek untuk membangun merek tersebut. Merek yang semula belum memiliki reputasi kemudian dibangun dengan penuh usaha dan kesabaran sehingga mendapatkan citra yang baik bagi konsumen hilang oleh karena merek itu telah dibatalkan, sehingga pemegang merek tersebut harus membangun merek baru dari awal lagi tanpa reputasi.

Konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu pembatalan merek merupakan suatu hal yang sejatinya harus diterima dan dilaksanakan oleh pemegang merek yang dibatalkan. Dalam proses pemeriksaan dalam pendaftaran merek, salah satunya adalah pemeriksaan terhadap syarat mengapa merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak pendaftarannya berdasarkan Pasal 20-21, yang mana syarat inilah yang digunakan sebagai dasar dalam pembatalan merek. Berdasarkan bunyi Pasal 20 dan 21 dapat diketahui bahwa melalui pasal ini telah dikatakan secara tegas dan jelas bahwa merek harus ditolak dan tidak dapat diterima jika tidak dapat memenuhi syarat yang telah disebutkan di dalam kedua pasal tersebut.

Dalam hal ini, Peneliti mencoba menghubungkan fenomena pembatalan merek oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan Teori Keadilan milik John Rawls, dimana menurut John Rawls dalam (Nasution, 2014) mengatakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. (Bahder Johan Nasution, 2014: 215-216) Pertama, prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), dan Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*).

Prinsip kebebasan bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*) jika dikaitkan dengan fenomena pembatalan merek, peneliti beranggapan bahwa prinsip ini belum terpenuhi, hal ini disebabkan hilangnya kebebasan seorang pemegang merek atas haknya setelah mereknya dibatalkan, yang mana sebelumnya diberikan negara melalui pendaftaran merek.

Prinsip Perbedaan (*the difference principle*), peneliti beranggapan bahwa pemerintah belum mampu membedakan mana yang termasuk ke dalam hak yang bersifat mutlak, dan hak yang bersifat sementara. Dalam pendaftaran merek, Hak Atas Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual, dimana Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat yang mutlak. Sifat dasar Hak Atas Merek adalah hak yang mutlak, dan harus dilindungi keberadaannya, sehingga fenomena pembatalan merek tidak relevan dengan sifat mutlak Hak Merek itu sendiri.

Prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*). Dalam prinsip ini dikatakan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Dalam hal pembatalan merek, prinsip ini terlihat samar-samar dan tidak konsisten dalam penerapannya. Jika kita melihat prinsip pendaftaran merek yaitu *First to File* (pendaftar pertama), maka siapa yang mendaftarkan mereknya pertama kali adalah pemilik merek tersebut.

Namun hal ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak terjadi pembatalan merek karena alasan lain yang membuat pendaftar pertama itu kehilangan mereknya, seperti merek asing yang melakukan gugatan pembatalan terhadap merek lokal yang terdaftar lebih dulu, akan tetapi dimenangkan oleh merek asing dengan alasan merek terkenal. Oleh karenanya, hal ini tentu menunjukkan bahwa prinsip persamaan kesempatan bagi setiap orang masih belum dilaksanakan dengan baik dalam proses pembatalan merek.

Maka menurut peneliti, berdasarkan pendapat John Rawls tersebut, cara yang adil untuk mempersatukan berbagai macam kepentingan yang berbeda yaitu dengan menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian yang istimewa kepada kepentingan itu sendiri.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya di Dalam Memutus Perkara No. 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby

Sengketa merek yang terdapat dalam putusan Nomor 08/HAKI/2007/PN/Niaga Sby adalah sengketa merek antara merek sekolah SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Sejahtera SpinS Indonesia melawan merek sekolah SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Kasih Bunda dan Direktorat Merek.

Objek sengketa merek ini terletak pada penamaan sekolah "SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL" dan Slogan LIVE – LEARN – LEAD. Nama sekolah SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL (SpinS) tersebut digunakan, diumumkan, diperkenalkan dan atau diciptakan oleh pendiri sekolah tersebut, yaitu Madam Sanjana Bhat yang saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Sejahtera SpinS Indonesia. Karena Yayasan Sejahtera SpinS Indonesia adalah pemegang hak cipta dan hak merek "SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL (SpinS)", maka Evi Yuliandari selaku Ketua Umum Yayasan Sejahtera SpinS Indonesia, keberatan dengan terdaptarnya merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Kasih Bunda di Daftar Umum Merek.

Apabila kita melihat dari system pendaftaran merek itu sendiri menganut sistem konstitutif yang artinya merek mendapatkan perlindungan karena melakukan pendaftaran. Sistem konstitutif itu sendiri juga didukung dengan prinsip *First to File*, yang artinya pendaftaran merek tersebut berdasarkan prinsip pertama kali melakukan pendaftaran. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Sejahtera SpinS Indonesia mendapat perlindungan karena melakukan pendaftaran dan terdaftar lebih dahulu dari merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Kasih Bunda.

Maka oleh karena itu Putusan Pengadilan Niaga membatalkan merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Kasih Bunda dengan alasan didaftarkan dengan itikad tidak baik karena dilakukan dengan cara curang yaitu mendaftarkan merek tersebut tanpa seijin/sepengetahuan Yayasan Sejahtera Spins Indonesia dan juga meniru merek terkenal yang sejenis, yaitu nama dari pendidikan formal milik Yayasan Sejahtera Spins Indonesia.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya Syaiful Bakhri menyatakan bahwa "Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, dan gunakan

mengetahui fakta di persidangan” (Bakhri, 2009 : 3). Dalam hukum acara perdata putusan Majelis hakim tidak bisa hanya menggunakan bukti persangkaan saja, karena hanya satu alat bukti terkecuali ditambah dengan adanya saksi. Maka Majelis Hakim dapat memenangkan penggugat. (Nur Sa’adah, 2018: 49)

Adapun pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a) Tentang adanya itikad tidak baik: Dalam pemeriksaan substantive/sesuai dengan kewenangan Dirjen HKI, Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran merek karena diketahui melakukan kesengajaan untuk telah meniru sebuah merek yang lebih dulu dikenal publik. Tanpa seijin/sepengetahuan atau bermusyawarah dengan Penggugat, Tergugat mendaftarkan nama Sophomore International School kepada Turut Tergugat bahwa Tergugat adalah pemakai/pemilik/yang menggunakan nama Sophomore International School sebagai merek, sedangkan Tergugat tahu kalau nama Sophomore International School adalah nama dari pendidikan formal yang dimiliki, dikuasai, dikelola Penggugat, sehingga Turut Tergugat mengeluarkan/menerbitkan sertifikat merek No. IDM000060203 tanggal 31 Mei 2004.
- b) Tentang persamaan pada pokoknya: bahwa Nama Sophomore International School yang didaftarkan oleh atas nama Tergugat sebagai miliknya atau sebagai yang menggunakan ternyata mempunyai Persamaan secara keseluruhan atau pada pokok, baik dari segi nama merek “SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL”, slogan “LIVE – LEARN – LEAD”, serta jasa yang diperdagangkan yaitu jasa pendidikan dengan pendidikan formal yang dikelola oleh Penggugat yaitu Sophomore International School yang diperkenalkan/dipopulerkan pada waktu berdiri Sophomore International School pada tahun 2003.

Selain beberapa unsur yang disebutkan diatas, ada juga beberapa teori yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah merek memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain. Salah satu doktrin tersebut adalah doktrin *Nearly Resembles*, yaitu doktrin yang menganggap suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain jika merek tersebut terdapat atau memiliki kemiripan (*identical*) atau hampir menyerupai merek orang lain. Faktor yang paling utama pada doktrin ini dapat dilihat jika pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat (dalam hal ini konsumen) yang dapat menimbulkan kesan seolah-olah merek tersebut berasal dari produsen yang sama.

Selain karena alasan merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Kasih Ibunda Mulia menyerupai merek terkenal, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby juga berpendapat bahwa merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik dalam proses pendaftarannya. Hal ini dikarenakan Merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Sejahtera SpinS Indonesia telah memperoleh ijin operasional sekolah swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan telah mendaftarkan hak cipta nama SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL termasuk logonya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta telah mendapat pengakuan sebagai pendidikan lembaga yang berkualitas baik bagi khalayak umum. Sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Kasih Bunda (tergugat) berusaha mengambil keuntungan dengan keterkenalan merek tersebut.

Penjelasan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 disebut bahwa Pemohon yang beritikad 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. Bahwa dengan merujuk pada penjelasan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 diatas dapatlah dikemukakan dua hal pokok untuk menentukan adanya itikad tidak baik tersebut, yaitu: 1) Adanya niat yang dilandasi kepentingan usaha dan sekaligus merugikan pihak lain, dan 2) Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek lain;

Dengan adanya dasar-dasar mengenai alasan menyerupai merek terkenal dan itikad tidak baik dalam pendaftaran, penulis berpendapat bahwa pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim telah mengakomodir semua aturan-aturan terkait yang mengatur tentang Pembatalan Merek, dan Penulis juga beranggapan bahwa Pertimbangan Hakim tersebut sudah cukup luas, sehingga penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tersebut, yang mana dalam Putusannya Majelis Hakim

membatalkan pendaftaran Merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL dengan sertifikat merek No. IDM000060203 milik Yayasan Kasih Bunda karena merek tersebut telah terbukti mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik dengan meniru merek dan logo SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Sejahtera Spins Indonesia.

Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby, Peneliti sangat setuju dengan segala bentuk pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim, hal ini dikarenakan Peneliti melihat bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan merek baik yang berlaku nasional maupun internasional, yaitu system *first to file*. Selain itu, Majelis Hakim menggunakan beberapa doktrin untuk menyempurnakan putusan tersebut, sehingga menurut Peneliti Putusan tersebut telah menjamin keadilan sebagai bentuk perlindungan merek.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Akibat hukum yang timbul dari pembatalan merek adalah pencoretan merek tersebut dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan terhadap merek tersebut. Selain itu, pembatalan merek juga berakibat juga pada penerima lisensi dimana perjanjian lisensi tersebut harus dianggap telah berakhir. Lebih lanjut pembatalan juga berakibat pada kerugian bagi pemegang merek yang dibatalkan, dimana kerugian ini meliputi kerugian materiil dan juga kerugian immaterial. **Kedua**, Pembatalan Merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Kasih Bunda dalam Putusan Nomor 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby telah sesuai dengan Pasal 76-77 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 76 ayat (1) dijelaskan bahwa Gugatan Pembatalan Merek diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan dalam Pasal 20-21, dimana Merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Kasih Bunda telah terbukti melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3). Tidak hanya itu, Yayasan Kasih Bunda juga melakukan peniruan terhadap merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan Sejahtera Spins Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yang menyatakan bahwa permohonan merek ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ataupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, dimana penamaan " SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL" dan Slogan "LIVE – LEARN – LEAD" merupakan kombinasi dari Merek SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL yang dijadikan objek tiruan merek tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: **Pertama**, bagi para pelaku usaha, hendaklah dalam mendaftarkan mereknya dapat dilakukan dengan itikad baik dan kejujuran agar mereknya terhindar dari pembatalan merek. **Kedua**, bagi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya lebih teliti, berhati-hati, dan lebih ketat lagi dalam menyeleksi sebelum menerima pendaftaran merek dan juga dalam menerbitkan Sertifikat Merek, karena sifat dasar Hak Atas Merek adalah hak yang mutlak, dan harus dilindungi keberadaannya, sehingga dapat terhindari dari kesalahan yang bias berakibat pada pembatalan merek, dan lebih menjamin perlindungan hak terhadap para pemegang merek terdaftar. **Ketiga**, bagi Majelis Hakim, diharapkan tetap konsisten dan berhati-hati dalam menilai suatu perkara dan dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena pertimbangan hakim akan menjadi tolak ukur apakah putusan yang telah ditetapkan telah memberikan rasa keadilan terhadap para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmadi Miru, 2020, *Hukum Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arthur Lewis, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media.

- Arus Akbar dan Wirawan Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal HKI, 2000, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM.
- Eddy Darmian, Tim Lindsey, dkk, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni.
- Frans Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*, Malang: Setara Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Setyowati Krisnani, dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB.
- Suryo Utomo Tomi, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taufik Bambang, 2007, *Posisi dan Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: Bharat Karya Aksara.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the protection of industrial property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.
- Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby.

Artikel Jurnal :

- Esti Aryani. (2011). *"Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia."* Jurnal Wacana Hukum Vol.10 No.1, Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Atalya Debora, Catur Joko Santoso, Eva Ruzana, Tommy Primagani. (2021). *"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR DARI KLAIM PIHAK LAIN (Analisis Putusan No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt-Pst)."* Jurnal IKAMAKUM 1.01.
- Yuniar Kurniawaty. (2017). *"Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)."* Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14 No.2.
- Bahder Johan Nasution. (2014). *"Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Modern."* Jurnal Yustisia Vol.3 No.2, Universitas Sebelas Maret.
- Nur Sa'adah. (2018). *"AKIBAT HUKUM PEMBUKTIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS (Analisa Putusan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN Mdn)."* Jurnal Pamulang Law Review Vol. 1 No.2.

Susanto, Yoyon M Darusman, dkk. " *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar*", Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen Vol.3 No.2 (2022): 85-90

Taufik Simatupang. (2016). " *Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Law System Of Intellectual Property Protection In Order To Improve People Prosperity)*." Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.17 No.2.

Website :

Saiful Anam. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum*, pada situs <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statuteapproach-dalam-penelitian-hukum>, diakses pada 2 Januari 2022, Pukul 2.45 WIB.