

KEPASTIAN HUKUM PENCORETAN MEREK DAGANG DARI DAFTAR UMUM MEREK PASCA PUTUSAN PEMBATALAN

Septiani Arum Hanifah^{1*}, Liza Marina¹, Dessy Sunarsi¹

Universitas Sahid, Jakarta

*Email Korespondensi: septiaaniarum@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan industri kuliner kian meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di sektor pariwisata. Adanya peningkatan dalam pertumbuhan industri kuliner tentu mengakibatkan persaingan yang makin ketat pula. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus melakukan inovasi untuk menarik pelanggan, salah satunya dengan *brand image* melalui merek terdaftar yang unik dan mudah diingat. Merek terdaftar tidak berarti aman dari pembatalan merek sebab dapat diajukan gugatan pembatalan apabila memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Bukti konkretnya dapat dijumpai pada sengketa merek dagang antara "7 DAYS" dengan "5 DAYS" yang memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan niat untuk meniru merek "7 DAYS" yang notabenehnya merek terkenal. Melalui Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, pencoretan merek "5 DAYS" dari Daftar Umum Merek sebagai akibat hukum dari putusan pembatalan tidak dilaksanakan oleh Ditjen KI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum tidak dilakukannya pencoretan merek "5 DAYS" dari Daftar Umum Merek pasca Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan untuk menganalisis upaya hukum lain pemilik hak atas merek terhadap pihak yang masih menggunakan merek "5 DAYS" pasca putusan pembatalan merek yang tidak dilakukan pencoretan dari Daftar Umum Merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pengumpulan data sekunder yang didukung oleh data primer berupa wawancara dengan Ditjen KI.

Kata Kunci: Merek Dagang, Pembatalan Merek, Pencoretan Merek, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The development of the culinary industry is increasing from year to year, especially in the tourism sector. The increase in culinary industry growth certainly results in even tighter competition. Therefore, industry players need to innovate to attract customers, one of which is with a brand image through registered brands that are unique and easy to remember. A registered trademark does not mean it is safe from trademark cancellation because a lawsuit can be filed for cancellation if it meets the elements in the provisions of Article 20 and/or Article 21 of the Trademark and Geographical Indications Law. Concrete evidence can be found in the trademark dispute between "7 DAYS" and "5 DAYS" which are essentially similar and were registered with the intention of imitating the "7 DAYS" brand, which is actually a well-known brand. Through Court Decision Number 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, the Panel of Judges granted the plaintiff's lawsuit in its entirety. However, the removal of the "5 DAYS" mark from the General Register of Trademarks as a legal consequence of the cancellation decision was not implemented by the Directorate General of IP. The aim of this research is to analyze the legal certainty that the "5 DAYS" brand will not be removed from the General Register of Trademarks following Court Decision Number 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. and to analyze other legal remedies of brand rights owners against parties who are still using the "5 DAYS" mark after the decision to cancel the mark which was not removed from the General Register of Trademarks. This research uses normative legal research methods through secondary data collection which is supported by primary data in the form of interviews with the Directorate General of IP.

Keywords: Trademarks, Brand Cancellation, Brand Removal, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Perkembangan industri kuliner kian meningkat dari tahun ke tahun, khususnya dalam sektor pariwisata. Seiring perkembangannya, kuliner saat ini tidak hanya menjadi bagian kebutuhan sehari-hari, melainkan sudah menjadi gaya hidup dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bisnis kuliner yang kini berkembang dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Adanya peningkatan dalam pertumbuhan industri kuliner tentu mengakibatkan persaingan yang makin ketat pula. Oleh karenanya, para pelaku usaha harus membangun strategi agar mampu bersaing dengan kompetitornya. Salah satu strategi guna menarik pelanggan adalah dengan *brand image* melalui merek yang unik dan mudah diingat.

Merek merupakan salah satu wujud kekayaan industri dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi dari sebuah merek bukan merujuk semata-mata pada biaya total yang dikeluarkan untuk ongkos pembuatan merek. Lebih dari itu, nilai ekonomi riil sebuah merek sebagai *property* ditentukan oleh hasil *maintenance* merek selama dalam penggunaan (Henry Soelistyo, 2017). Nilai ekonomi yang sesungguhnya (*real value*) dapat diukur dari reputasi yang terbangun sehingga merek dijadikan sebagai aset bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan, yang menghasilkan keuntungan. Demikian pentingnya peran merek ini, maka terhadapnya diletakkan perlindungan hukum.

Upaya perlindungan hukum merek di Indonesia diimplementasikan melalui pembentukan regulasi hukum, yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut “UU Merek dan Indikasi Geografis”) dan aturan di bawahnya yang berlaku hingga saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian yuridis mengenai merek yang berbunyi:

“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 dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Rahmi Jened. Menurutnya, merek ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Dari penjelasan tersebut, pengertian merek dapat disederhanakan sebagai tanda pengenal yang mengandung daya pembeda. Persyaratan tanda pembeda muncul dalam merek mengingat merek adalah definisi hukum untuk membedakan barang dan/atau jasa dari perusahaan yang satu terhadap barang dan/atau jasa dari perusahaan lainnya (Rahmi Jened, 2015).

Ditinjau berdasarkan jenisnya, UU Merek dan Indikasi Geografis membagi merek menjadi tiga kelompok yang disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, 3, dan 4, di antaranya:

1. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya

3. Merek Kolektif

Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis mengamanatkan hak atas merek diperoleh karena pendaftaran yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan kata lain, perlindungan hukum merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau lebih dikenal dengan prinsip pendaftar pertama (*first to file*), yang berarti siapa yang lebih dahulu mendaftarkan atau menerima sertifikat merek, dialah yang berhak atas merek itu (Chandra Gita, 2019). Begitu pun sebaliknya. Bilamana merek tidak dilakukan pendaftaran, maka negara tidak akan melindunginya.

Selain prinsip *first to file*, setiap orang atau badan hukum yang hendak mendaftarkan mereknya perlu memerhatikan kelas merek sebagai persyaratan administrasi. Kelas merek adalah pengelompokan atas suatu bidang usaha yang dijalankan oleh merek yang bersangkutan. Secara internasional, pengelompokan kelas merek berasal dari sistem klasifikasi yang diatur oleh Nice Classification. Sedangkan secara nasional, pengelompokan kelas merek termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa serta Nice Classification Edisi 11 Tahun 2018. Pengelompokan kelas merek meliputi:

Tabel 1. Pengelompokan Kelas Merek

No.	Kelas Merek Barang (Dagang)	Kelas Merek Jasa
1.	Kelas 1-5: Industri kimiawi dan industri terkait	Kelas 35: Periklanan, manajemen dan administrasi usaha, dan fungsi kantor
2.	Kelas 6-14: Bahan mentah berbentuk logam dan produksi terkait	Kelas 36: Asuransi, urusan keuangan, dan urusan real estate
3.	Kelas 15-21: Barang hasil teknologi	Kelas 37: Konstruksi Bangunan, perbaikan, dan jasa instalasi
4.	Kelas 22-27: Tekstil	Kelas 38: Telekomunikasi
5.	Kelas 28: Mainan anak, produk olahraga, dan permainan dewasa	Kelas 39: Transportasi dan Perjalanan
6.	Kelas 29-34: Makanan, minuman, dan produk tembakau	Kelas 40: Penanganan Material
7.	-	Kelas 41: Pendidikan, hiburan, dan olahraga dan kesenian
8.	-	Kelas 42: Penelitian dan teknologi
9.	-	Kelas 43: Makanan dan minuman
10.	-	Kelas 44: Medis
11.	-	Kelas 45: Hukum dan keamanan

Sumber: Internet

Merek terdaftar melahirkan hak eksklusif bagi pemilik hak atas merek. Menurut (Tommy Hendra, 2017) hak eksklusif yang diberikan cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang berhak menggunakan mereknya selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya apabila tidak ada persetujuan. Kendati demikian, merek terdaftar tidak berarti aman dari pembatalan merek sebab merek terdaftar dapat dibatalkan apabila terdapat keadaan-keadaan tertentu (Eko Yulianto, 2020). Hal ini sejalan dengan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan, pihak yang berkepentingan boleh mengajukan upaya hukum gugatan pembatalan merek terhadap pemilik merek terdaftar kepada pengadilan niaga dengan alasan-alasan sebagaimana diatur oleh Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang alasan larangan absolut (*absolute grounds*) yang tidak memungkinkan pendaftaran merek dilakukan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sementara Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang penolakan relatif (*relative grounds*) yang disandarkan dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan merek dimohonkan atas dasar itikad tidak baik (Henry Soelistyo, 2017).

Merujuk Pasal 91 serta Pasal 92 UU Merek dan Indikasi Geografis, pembatalan merek dilaksanakan setelah Menteri, yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menerima salinan resmi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek. Konsekuensi dari pembatalan merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hak atas merek yang sudah dibatalkan akan kembali ke dalam otoritas negara.

Realita yang terjadi di lapangan menunjukkan masih ditemukan adanya merek yang tidak dilakukan pencoretan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Daftar Umum Merek. Contoh nyatanya dapat dijumpai dalam sengketa antara merek “7 DAYS” milik PT Chipita Industrial and Commercial Company (“Chipita S.A.”) melawan merek “5 DAYS” milik PT Prima Top Boga sebagaimana telah diputus melalui Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan putusan yang pada intinya menyatakan batal merek “5 DAYS” dan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencoret merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek. Selain peristiwa “5 DAYS”, dari pengamatan penulis terdapat beberapa merek dagang lain yang sudah dibatalkan mereknya, tetapi pencoretan sebagai merek terdaftar dari Daftar Umum Merek tidak dilakukan, padahal perlindungan hak atas mereknya sudah berakhir atau tidak lagi memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Merek Dagang yang Dibatalkan dan Tidak Dilakukan Pencoretan dari Daftar Umum Merek

No.	Merek Dagang	Nomor Pendaftaran	Nomor Putusan	Status
1.	Zhe Nung Zhu + Lukisan	IDM000242793	55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst	Pengadilan
2.	Samgong	IDM000261790	640 K/Pdt.Sus-HKI/2020	Pengadilan
3.	Seagate + Logo S	IDM000082762	71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga/Jkt.Pst	Didaftar

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Di samping peristiwa hukum yang telah dijelaskan pada tabel di atas, terdapat pula beberapa kasus terkait dengan pembatalan atau pencoretan merek terdaftar yaitu kasus merek terkenal dalam sengketa gugatan pembatalan merek, di mana dalam kasus ini (Fitri Ida, 2020) merek BMW Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft dengan merek BMW (Body Man Wear), MCCULLOCH dengan merek McCulloch dan merek GS YUASA CORPORATION dengan GS GARUDA SAKTI memiliki persamaan pada pokoknya. Kemudian kasus lainnya (Bobby Saputra, dkk, 2022) yaitu pencoretan merek Samgong sebagai akibat hukum atas pendaftaran merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan itikad tidak baik yang bertujuan menyesatkan masyarakat. Hal tersebut juga terjadi pada merek “Geprek Benu” yang dibatalkan (Annisa Nur dan Liza Marina, 2022).

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum tidak dilakukannya pencoretan merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek pasca Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Bagaimana upaya hukum lain pemilik hak atas merek terhadap pihak yang masih menggunakan merek “5 DAYS” pasca putusan pembatalan merek yang tidak dilakukan pencoretan dari Daftar Umum Merek?

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kepastian hukum tidak dilakukannya pencoretan merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek pasca Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis upaya hukum lain pemilik hak atas merek terhadap pihak yang masih menggunakan merek “5 DAYS” pasca putusan pembatalan merek yang tidak dilakukan pencoretan dari Daftar Umum Merek.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang di dalamnya meliputi tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di samping data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai bahan pendukung berupa wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif yuridis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Tidak Dilakukannya Pencoretan Merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek Pasca Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan putusan pembatalan merek “5 DAYS” yang diajukan oleh Chipita S.A. kepada PT Prima Top Boga karena merek yang bersangkutan terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “7 DAYS” yang notabene adalah merek terkenal. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, hakim telah memutus perkara a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 20 dan/atau Pasal 21, yang mengakibatkan merek “5 DAYS” haruslah dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek sebagaimana termuat dalam Pasal 92, yang berbunyi:

Pasal 92:

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 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.
- (3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Berikut bukti unsur persamaan pada pokoknya dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3. Perbandingan Merek “7 DAYS” dengan “5 DAYS”

No.	Merek “7 DAYS” milik Penggugat (Chipita S.A.)	Merek “5 DAYS” milik Tergugat (PT Prima Top Boga)
1.		
2.		
3.		

4.

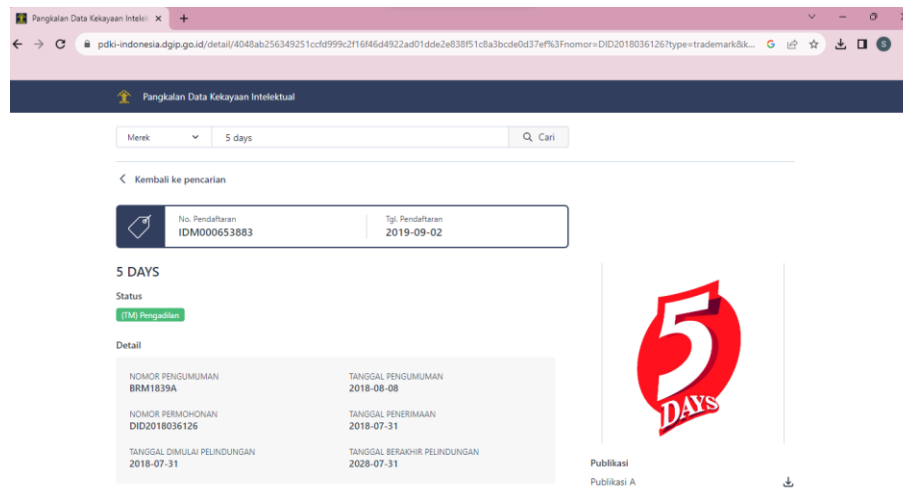


Sumber: Website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Penggugat menyoroti fakta bahwa beberapa pengguna merek telah disesatkan dengan adanya penggunaan merek “5 DAYS” yang dianggap sebagai bagian dari merek “7 DAYS”. Artinya, Tergugat tidak hanya meniru atau menjiplak merek “7 DAYS”, tetapi juga mencoba untuk mendompleng popularitas merek “7 DAYS” untuk mengambil keuntungan. Oleh sebab itu, dalam rangka mendapatkan haknya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar pendaftaran merek “5 DAYS” dibatalkan. Adapun petitum yang dimohonkan Penggugat, di antaranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek “7 DAYS” untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek “7 DAYS” Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek-merek “5 DAYS” Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496, dan IDM000661498 dalam kelas 30 didaftarkan dengan itikad tidak baik;
5. Membatalkan atau menyatakan batal merek-merek “5 DAYS” Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496, dan IDM000661498 dalam kelas 30 dari Daftar Umum Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek-merek “5 DAYS” tergugat dengan nomor IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496, dan IDM000661498 dalam kelas 30 dari Daftar Umum Merek; dan
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Namun, realita yang terjadi di lapangan, pencoretan merek “5 DAYS” sebagai merek terdaftar tidak dilakukan, padahal perlindungan hak atas mereknya sudah berakhir atau tidak lagi memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, UU Merek dan Indikasi Geografis juga tidak mengatur perihal jangka waktu pencoretan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melakukan pencoretan terhadap merek terdaftar yang sudah dibatalkan akibat putusan pengadilan. Adapun bukti yang diperoleh penulis terkait tidak dilaksanakannya pencoretan merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek terlampir pada gambar di bawah:



Gambar 1. Bukti Tidak Dilakukannya Pencoretan Merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek

Sumber: Website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Tidak dilaksanakannya pencoretan merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya memunculkan permasalahan adanya kesenjangan antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta yang ada. Dengan kata lain, peristiwa hukum “5 DAYS” tidak mencerminkan wujud dari kepastian hukum yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, yakni:

- a. Menjamin adanya kepastian bahwa hukum dijalankan;
- b. Subjek yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya; dan
- c. Putusan dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut, Jan Michiel Otto mengemukakan terdapat lima syarat yang menjadi tolok ukur suatu hukum dijalankan, di antaranya:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat kepadanya;
- c. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Mencermati dua teori di atas yang dikaitkan dengan peristiwa hukum “5 DAYS”, maka terlihat jelas ada beberapa faktor yang menjadi poin penting belum terpenuhinya unsur kepastian hukum, yaitu tidak tersedianya aturan-aturan hukum yang diterbitkan oleh kekuasaan negara mengenai jangka waktu pencoretan merek dan instansi penguasa (pemerintah), yang dalam konteks ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tidak tunduk dalam menerapkan Pasal 92 UU Merek dan Indikasi Geografis, yang dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya putusan pembatalan merek “5 DAYS”, dengan amar yang

pada pokoknya memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencoret merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek. Padahal, Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah bersifat *inkracht* lantaran para pihak yang berkepentingan tidak mengajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali hingga batas waktu yang ditetapkan sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial, yang artinya kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditentukan dalam putusan.

Konsekuensi yang timbul dari peristiwa hukum ini ialah melahirkan keraguan terhadap perlindungan hukum merek “5 DAYS” yang tidak serta merta berakhir lantaran pada laman Daftar Umum Merek, status merek “5 DAYS” masih dilindungi, yang mana seharusnya jika mengacu Pasal 68 ayat (5) UU Merek dan Indikasi Geografis, pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama. Alhasil, peristiwa hukum ini justru memberikan peluang kepada Tergugat untuk terus memproduksi dan memasarkan roti *croissant* merek “5 DAYS” di pasaran, baik melalui *offline store* ataupun *e-commerce*, sebab pencoretan mereknya belum memberikan kepastian hukum.

Upaya Hukum Pemilik Hak atas Merek Terhadap Pihak yang Masih Menggunakan Merek “5 DAYS” Pasca Putusan Pembatalan Merek yang Tidak Dilakukan Pencoretan dari Daftar Umum Merek

Hak atas merek di Indonesia didasarkan pada *first to file system* sebagai wujud perlindungan hukumnya. *First to file system* merupakan suatu prinsip yang menekankan bahwa pendaftar pertamalah yang berhak atas merek yang dimilikinya. Hal ini secara normatif tertuang dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengamanatkan hak atas merek diperoleh karena pendaftaran yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Memasuki realita yang terjadi di lapangan, ditemukan adanya permasalahan, yakni munculnya peristiwa kepemilikan merek terdaftar yang serupa. Bukti konkretnya dapat dijumpai pada peristiwa antara merek “7 DAYS” dengan merek “5 DAYS” di dalam kelas barang 30. Pada peristiwa yang seperti ini, UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang bagi para pihak untuk dapat membuktikan siapa pihak yang berhak memiliki merek tersebut melalui proses gugatan pembatalan merek yang diajukan kepada pengadilan niaga. Perlu digarisbawahi, gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan apabila memenuhi alasan-alasan yang sebagaimana termuat dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, seperti adanya unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, merek didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*), dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan peristiwa antara merek “7 DAYS” dengan merek “5 DAYS”, dalam kasus ini pembatalan mereknya sudah terjadi dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan hasil putusan yang pada pokoknya memenangkan Chipita S.A. dan menyatakan bahwasanya Chipita S.A. adalah pemilik satu-satunya yang berhak menggunakan merek “7 DAYS.” Akibatnya, merek “5 DAYS” milik PT Prima Top Boga haruslah dicoret dari Daftar Umum Merek karena terbukti melanggar Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, di mana merek “5 DAYS” didaftarkan atas dasar itikad tidak baik lantaran memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “7 DAYS” yang notabenehnya merek terkenal.

Mencermati Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim telah memutuskan perkara merek “5 DAYS” sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pelaksanaan putusannya justru menyimpang dari apa yang diperintahkan lantaran para pihak yang dinyatakan kalah, baik Tergugat (PT Prima Top Boga) maupun Turut Tergugat (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), tidak menjalankan amar putusan. Hal ini terlihat pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak yang dibuktikan dengan masih adanya penggunaan kembali merek “5 DAYS” sebab pencoretan mereknya tidak dilakukan. Tidak hanya terjadi pada peristiwa hukum merek “5 DAYS”, penulis juga menemukan terdapat beberapa merek lainnya yang masih diproduksi dan didistribusikan di pasaran padahal merek-merek tersebut sudah dinyatakan batal, salah satunya Ayam Geprek “BENSU.”

Merujuk pada Pasal 92 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hukum hak atas merek pasca putusan pembatalan merek terhitung sejak tanggal pencoretan dimulai. Artinya, pihak yang dimenangkan dalam putusan pembatalan merek akan memperoleh perlindungan hak atas mereknya ketika merek yang dinyatakan batal telah dicoret dari Daftar Umum Merek. Namun, faktanya pencoretan merek “5 DAYS” tidak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga pemilik hak atas merek “7 DAYS” belum memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, alasan yang melatarbelakangi tidak dilakukannya pencoretan terhadap merek “5 DAYS” yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hingga saat ini belum menerima salinan putusan pembatalan merek tersebut. Penulis juga melakukan telaah terhadap UU Merek dan Indikasi Geografis dan hasilnya menunjukkan tidak adanya aturan terkait sanksi dari tidak dilaksanakannya pencoretan merek terdaftar sehingga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak lagi bertanggung jawab bila terjadi penggunaan kembali merek yang dibatalkan. Terlebih, UU Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur pula aturan terkait larangan penggunaan kembali merek yang dibatalkan.

Ketidaktegasan hukum pada UU Merek dan Indikasi Geografis atas tidak diaturnya ketentuan mengenai sanksi dari tidak dilaksanakannya pencoretan merek terdaftar serta larangan terkait penggunaan kembali merek yang dibatalkan menimbulkan kerugian bagi pemilik hak atas merek “7 DAYS.” Kerugian yang dialami pemilik hak atas merek “7 DAYS” secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yakni kerugian materiil yaitu kerugian yang menimpa harta benda dan kerugian immateriil yaitu kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Menyoroti peristiwa hukum “5 DAYS” di atas, peristiwa hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, pemilik hak atas merek “7 DAYS” dalam rangka memperoleh haknya dapat mengajukan upaya hukum lain berupa gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Hal ini dikarenakan UU Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur perihal upaya hukum yang dapat diajukan oleh pemilik hak atas merek jika terjadi penggunaan kembali merek yang dibatalkan. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat pada peristiwa hukum “5 DAYS” sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

KESIMPULAN

1. Tidak dilakukannya pencoretan merek “5 DAYS” dari Daftar Umum Merek pasca Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst belum memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak menjalankan amar putusan. Norma hukum positif tidak mengatur pula mengenai jangka waktu pencoretan merek.
2. Upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh pemilik hak atas merek terhadap pihak yang masih menggunakan merek “5 DAYS” pasca putusan pembatalan merek yang tidak dilakukan pencoretan dari Daftar Umum Merek yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata karena UU Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur upaya hukum terkait penggunaan kembali merek yang dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa N, Liza M. (2022). *Tinjauan Yuridis Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 167 Pk/Pdt.Sus-HKI/2018)*. Supremasi Jurnal Hukum, Vol.4, (2).
- Bobby S, Azhar, Sutarni. (2022). *Pencoretan Pendaftaran Merek Samgong dari Daftar Umum Merek Akibat Tidak Adanya Itikad Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020)*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.3, (1).
- Chandra G. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Eko Y. (2020). *Eksekutorial Pembatalan Putusan Merek Terdaftar*. Jurnal Indonesian Private Law Review, Vol.1, (1).
- Fitri I. (2020). *Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.7, (2).
- Henry S. (2017). *Bad Faith dalam Hukum Merek*, Yogyakarta: PT Maharsa Artha Mulia.
- Rahmi J. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Tommy H. (2017). *Pelindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.