

## PENYELESAIAN SENGKETA HAK MEREK DAGANG TERHADAP PENIRUAN MEREK FURNITURE BERDASARKAN UU NO.15 TAHUN 2001

Chien Ni<sup>1</sup>, Gunardi Lie<sup>2</sup>, Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [chien.915190004@stu.untar.ac.id](mailto:chien.915190004@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [moody@fh.untar.ac.id](mailto:moody@fh.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*With the variety of product brands offered by businesses to consumers or the public, people are often faced with various choices. Lower middle class people who want to use well-known branded products choose to buy fake and imitation products. With the widespread occurrence of brand counterfeiting in Indonesia, the name and image of the Indonesian state becomes bad because it is considered a violator of Intellectual Property Rights. The regulation of well-known marks in Indonesia is contained in the old Trademark Law, namely Law No. 15 of 2001 contained in article 6 paragraph 1 letter (b) where a mark that has similarities in principle or in its entirety with a well-known mark belongs to the third party. For goods and/or the like, the application for registration of the mark must be rejected by the Directorate General of Intellectual Property Rights. This study uses a descriptive method to find out how to research how to imitate famous brands in Indonesia. In practice in Indonesia, the implementation of the protection of well-known marks is still experiencing obstacles, for example the knowledge and understanding of law enforcers on well-known brands that still need to be improved. Cases that often occur in the form of imitation of a well-known brand are then imitated. Such as the trademark dispute that occurred in Indonesia between PT. Ratania Equator with IKEA Sweden. Based on the objectives of PT. Ratania Khatulistiwa who filed a lawsuit for the deletion of a registered mark is to be able to use and register the "IKEA" mark which clearly has similarities in principle or in its entirety to the Swedish IKEA brand "IKEA". even lose public trust.*

**Keywords:** *IKEA Swedish; PT Ratania Khatulistiwa; Intellectual property rights; Brand Impersonation.*

### ABSTRAK

Dengan beragamnya merek produk yang ditawarkan oleh pebisnis kepada konsumen atau masyarakat menjadikan masyarakat seringkali dihadapkan dengan berbagai pilihan. Masyarakat menengah kebawah yang ingin menggunakan produk bermerek terkenal memilih untuk membeli produk palsu dan imitasi. Dengan marak terjadinya pemalsuan merek di Indonesia ini membuat nama dan citra negara Indonesia menjadi buruk karena dinilai sebagai pelanggar Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan Merek terkenal di Indonesia terdapat pada Undang-Undang tentang Merek yang lama, yaitu Undang-Undang No.15 Tahun 2001 terdapat pada pasal 6 ayat 1 huruf (b) dimana merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya permohonan pendaftaran mereknya harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui bagaimana meneliti bagaimana peniruan merek yang terkenal di Indonesia. Pada praktiknya di Indonesia, pelaksanaan perlindungan merek terkenal masih mengalami kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih harus ditingkatkan. Kasus yang kerap kali terjadi berupa peniruan terhadap merek yang sudah terkenal kemudian ditiru. Seperti sengketa merek yang terjadi di Indonesia antara PT. Ratania Khatulistiwa dengan IKEA Swedia. Berdasarkan tujuan dari PT. Ratania Khatulistiwa yang mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ialah untuk dapat menggunakan serta mendaftarkan merek "IKEA" yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek "IKEA" milik IKEA Swedia Akibat dari yang ditimbulkan dengan adanya peneruan ini menyebabkan pemilik merek terkenal mengalami kerugian dan bahkan kehilangan kepercayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** *IKEA Swedia; PT Ratania Khatulistiwa; Hak Kekayaan Intelektual; Peniruan Merek.*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* (IPR), yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Aggrement On Estabilishing The World Trade Organization*) Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual mengikuti dinamika perkembangan kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan masyarakat Indonesia yang secara tidak langsung terlibat dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Permasalahan mengenai HKI berkaitan dengan berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya (Erlina, 2013).

Kemajuan terhadap dunia perdagangan, baik dalam skala nasional maupun internasional, membuat para pelaku bisnis semakin memperhatikan objek perdagangan mereka. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini ketika arus barang berputar sangat cepat dan luas. Peran Merek menunjukkan asal dan kualitas produk dan jasa yang diperdagangkan (Ramadhiani dan Budiningsih 2017).

Merek adalah salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini (Sutedi, 2009). Peran merek dalam dunia pemasaran sangat penting, karena masyarakat sering mengkaitkan kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Merek juga harus memiliki daya beda atau saing yang cukup, artinya suatu merek harus memiliki kekuatan ataupun kelebihan yang membedakan antara barang atau jasa dengan barang atau jasa perusahaan lain atau pesaing lain.

Peraturan perundang-undangan nasional tidak memuat pengertian mengenai merek terkenal, tetapi terdapat kriteria merek terkenal pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Menolak merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama atau sejenis. Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, diperhatikan juga reputasi Merek yang diperoleh dari promosi maupun dengan investasi yang dilakukan di beberapa negara yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Jika hal itu belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga untuk melakukan survey untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Dengan beragamnya merek produk yang ditawarkan oleh pebisnis kepada konsumen atau masyarakat menjadikan masyarakat seringkali dihadapkan dengan berbagai pilihan. Masyarakat menengah kebawah yang ingin menggunakan produk bermerek terkenal memilih untuk membeli produk palsu dan imitasi. Dengan marak terjadinya pemalsuan merek di Indonesia ini membuat nama dan citra negara Indonesia menjadi buruk karena dinilai sebagai pelanggar Hak Kekayaan Intelektual.

Kasus yang kerap kali terjadi berupa peniruan terhadap merek terkenal yang berasal dari luar negeri yang sudah terkenal kemudian ditiru. Akibat dari yang ditimbulkan dengan adanya peneriuan ini menyebabkan pemilik merek terkenal mengalami kerugian dan bahkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut karena masyarakat terkecoh dengan barang yang asli dan palsu dalam kegiatan transaksi. Dimana pada saat melakukan transaksi yang didapat malah kualitas barang yang tidak bagus dengan adanya hal ini membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap merek terkenal karena konsumen menganggap bahwa barang tersebut adalah berasal dari merek terkenal.

Pengaturan Merek terkenal di Indonesia terdapat pada Undang-Undang tentang Merek yang lama, yaitu Undang-Undang No.15 Tahun 2001 terdapat pada pasal 6 ayat 1 huruf (b) dimana merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah

terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya permohonan pendaftaran mereknya harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. 29 Pada pasal 37 ayat 2 sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf (b) Permohonan perpanjangan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan secara keseluruhannya dengan Merek terkenal.

Pada praktiknya di Indonesia, pelaksanaan perlindungan merek terkenal masih mengalami kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih harus ditingkatkan. Contoh kasus mengenai kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia antara PT. Ratania Khatulistiwa dengan IKEA Swedia. Berdasarkan tujuan dari PT. Ratania Khatulistiwa yang mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ialah untuk dapat menggunakan serta mendaftarkan merek “IKEA” yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek “IKEA” milik IKEA Swedia maka menurut IKEA Swedia, pengajuan permintaan pendaftaran merek “IKEA” milik PT. Ratania Khatulistiwa adalah atas dasar dengan maksud meniru dan numpang ketenaran dari merek “IKEA” Swedia. Sehingga penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Hukum tentang Merek baik dari Perspektif Hukum Nasional Indonesia agar para pemilik atau pemegang hak Merek memiliki perlindungan Hukum.

IKEA merupakan kelompok usaha multinasional yang dirintis oleh Ingvar Kamprad di Elmtaryd, Swedia pada tahun 1943 merek ini terdaftar di seluruh dunia di bawah kendali Inter IKEA Systems yang berbasis di Belanda. Untuk mendapat perlindungan hukum mengenai merek milik IKEA Swedia, dan sebelum toko pertamanya di Indonesia di buka di kawasan Alam Sutera, Tangerang pada tahun 2014, IKEA Swedia sudah melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Termasuk di antaranya merek IKEA untuk kelas barang 21 yaitu perkakas rumah-tangga yang didaftar pada bulan Oktober 2006 dan merek IKEA untuk kelas barang 20 yaitu perabotan rumah tangga yang didaftar pada bulan Oktober 2010.

Kemudian pada tanggal 20 Desember 2013 perusahaan mebel asal Surabaya PT. Ratania Khatulistiwa ini mengajukan dua permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk keperluan barang produksinya. Bukan sebuah kebetulan jika kedua perusahaan tersebut memiliki nama merek yang sama. “IKEA”. Dimana PT. Ratania Surabaya mengklaim bahwa mereknya merupakan singkatan dari

I : Intan

K: Khatulistiwa

E : Esa

A : Abadi

sedangkan IKEA Swedia merupakan akronim dari 4 kata yaitu

*Ingvar* : nama pendiri.

*Kamprad* : nama keluarga pendiri.

*Elmatyrad* : nama pertanian tempat Ingvar Kamprad tinggal semasa remaja.

*Agunnaryd* : nama kelompok gereja dimana Ingvar Kamprad menjadi anggotanya.

### **Rumusan Masalah :**

- a. Bagaimana pengaturan Hukum Nasional Indonesia tentang Merek Terkenal?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa Merek IKEA dari Swedia dan IKEA milik PT Ratania Khatulistiwa dari Indonesia?

## **2. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode Deskriptif yaitu metode yang

digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan kemudian menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui: teknik survey, studi kasus (bedakan dengan suatu kasus), analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memaparkan tentang Hukum Internasional dan Hukum Nasional khususnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pembahasan Masalah

Dengan PT. Ratania Khatulistiwa membuktikan bahwa IKEA Swedia sudah tidak menggunakan hak merek selama 3 tahun berturut-turut sejak pendaftarannya. Maka dari itu PT. Ratania Khatulistiwa mengajukan permohonan penghapusan merek IKEA Swedia. Aturan yang digunakan oleh PT Ratania Khatulistiwa ialah Pasal 61 ayat 1 huruf a UU Merek yang berbunyi: “Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.” Dalam hal ini terbukti bahwa PT Ratania Surabaya memang dengan sengaja mengajukan merek Bernama “IKEA” yang sudah terdaftar di kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

#### Hasil Pembahasan atau Penyelesaian Sengketa

Majelis Hakim menyatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang merek, (Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016) maka merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek. Hal mana telah terbukti adanya dalam perkara ini, yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti merek dagang IKEA untuk kelas barang dan jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama IKEA Swedia telah tidak digunakan oleh IKEA Swedia selama tiga tahun berturut-turut sejak merek tersebut terdaftar. IKEA Swedia menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa tidak atau belum cukup karena pada saat melakukan gugatan tersebut pihak PT. Ratania Khatulistiwa bahkan belum memeriksa permohonan pendaftaran merek ikea penggugat. Selain itu penggugat PT. Ratania Khatulistiwa telah mengetahui bahwa merek IKEA Swedia telah terdaftar dalam daftar umum merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sudah ditetapkan menjadi merek terkenal pada kasus sebelumnya melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 39 / Merek / 2011 / PN. Niaga. Jkt. Pst.

Berdasarkan atas, penyelesaian sengketa atas merek IKEA Swedia di Indonesia dilakukan berdasarkan Prinsip *non-use* (tidak digunakan) selama 3 tahun berturut-turut yang diatur dalam Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001 Pasal 61 ayat 2 huruf (b) dan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016 Pasal 74 ayat (1).

### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Seharusnya pihak IKEA Swedia setelah mendaftarkan merek ke direktorat Jendral Kekayaan Intelektual segera menggunakan merek tersebut jika direktorat telah menyetujui hal tersebut. Mempelajari kasus ini yang dilakukan PT. Ratania Khatulistiwa adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dimana dia sudah mengetahui bahwa merek IKEA sudah terdaftar kemudian ingin menggunakan merek tersebut. Dan secara tidak PT. Ratania Khatulistiwa telah melakukan peniruan dan juga kemungkinan ingin melakukan pemboncengan *image* terhadap merek IKEA Swedia. Walaupun merek IKEA Swedia telah dihapus, IKEA masih dapat membuka *store* di

Alam Sutera Tangerang karena tidak terungkapnya bahwa IKEA Swedia telah melakukan registrasi ulang ke Direktorat Jendral HAKI di Indonesia pada 2012 dan disetujui pada 2014. Dansertifikat tersebut masih berlaku sampai saat ini dan dilesensikan secara eksklusif oleh *Inter IKEA System BV* ke PT Hero Supermarket. Dapat disimpulkan hasil siding putusan MA terkait prinsip *non use* tidak berdampak.

### **Saran**

Pengaturan merek terkenal yang terdapat di Indonesia masih sangat sedikit. Selain itu juga isi yang terkandung dalam aturan tersebut juga terbilang sangat umum dan tidak memuat secara jelas pengertian mengenai merek terkenal yang dimaksud. Diharapkan kedepannya negara Indonesia dapat segera merumuskan pengaturan baru mengenai perlindungan merek terkenal dan memuat pengertian merek terkenal. Mengingat seperti yang kita ketahui sekarang ini merek terkenal sangat rentan peniruan dan pemboncengan *image* dari merek tiruan. Sehingga hal tersebut dapat melemahkan kualitas dan reputasi yang telah dibangun oleh merek terkenal.

### **Ucapan Terima Kasih**

Pertama – tama Saya ingin mengucapkan rasa syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Hukum Bisnis yang telah membantu saya dalam proses maupun tahap penyelesaian penelitian saya kali ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya yang telah memberikan semangat dan doa untuk kelancaran penelitian saya ini.

### **REFERENSI**

- Akbario, S. (2018 ). Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara Ikea Swedia Dan Ikea Indonesia Di Mahkamah Agung Berdasarkan Hukum Internasional. 38.
- David, L.S, E., G.V.S, P., & Steven. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Peniruan Merek Mawar + Logo . 8.
- Disemadi, H. S., & W, M. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia . Jurnal Komunikasi Hukum , 12.
- Kirana, R. D., & Hadi, H. (2019). Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau Dari Undang-Undang. Jurnal Privat Law, 4.
- Marwiyah, S. (2010 ). Perlindungan Hukum Atas merek Terkenal . De jure, Jurnal Syariah dan Hukum , 12.
- Rianda, R., & K, D. A. (2021). Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek Yang Menyebabkan Persaingan Curang Menurut Uu No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek. 10.

*(halaman kosong)*