

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKUBAKU DAN LOGO SELAKU
MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR
790K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

Muhammad Faiz Rizqi

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

E-mail: faizrzqi@gmail.com

R. Rahaditya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.)

(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

Trademarks are part of Intellectual Property Rights that need to be protected because they contain intellectual property that can bring economic benefits to the owner of the trademark rights. Brand protection is important because brand imitation can occur. Well-known brands become targets for impersonation. This study aims to determine the protection of well-known brands and the responsibility of the Directorate General of Intellectual Property Rights as an institution that protects Intellectual Property Rights. In 2020, there was a well-known trademark dispute between Hakubaku and Logo from Japan and Hakubaku and Logo which were already registered in Indonesia. Hakubaku and Logo from Japan are brands that have been used in 2006 and have become well-known brands since 2013. This study focuses on the legal protection of Hakubaku and Logo as well-known brands by analyzing the Supreme Court Decision Number 790K/Pdt.Sus-HKI/2020 and based on the Trademark Law Number 20 of 2016 and also the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016. The research method used is the normative research method with the support of additional interviews with brand experts and examiners from the Directorate General of IP. The results of this thesis research that well-known brands need to be protected so that no party imitates the shape of the brand and logo of a well-known brand. Even though well-known marks have not been registered in Indonesia, they must be protected because Indonesia has ratified the international Trips Agreement and Paris Convention. The responsibility of the Directorate General of IP begins at the time of the administrative, substantive examination, and until the certificate is issued. The Directorate General of Intellectual Property Rights also needs to improve inspections so that every application for registration of a mark does not contain a mark which has elements and similarities in principle with a well-known mark. If the Directorate General of Intellectual Property Rights carries out its responsibilities properly, then a violation of trademark rights should not occur.

Keywords: *Legal Protection, Well-known Brand, Brand Dispu*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi membuat persaingan usaha semakin ketat. Persaingan usaha yang semakin ketat, menuntut perusahaan untuk berkembang dan bertahan agar produk barang dan jasanya dapat tetap digunakan oleh konsumen. Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia mengalami peningkatan karena perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas di sektor perdagangan, baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat.¹⁾

Sebuah produk barang dan jasa dapat dikenal oleh konsumen melalui merek sebagai tanda pengenal. Merek merupakan salah satu bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan dan investasi.²⁾ Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalunya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu asli.³⁾

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni.⁴⁾ Merek atas suatu barang dan jasa perlu dilindungi karena dalam merek terkandung kekayaan intelektual yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemilik hak merek tersebut.⁵⁾ Perlindungan

¹⁾ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 3.

²⁾ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 91.

³⁾ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 329.

⁴⁾ *Ibid*, hal. 24

⁵⁾ Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa", *Jurnal Lex Privatum*, Vol 1 No. 3 Tahun 2013, hal. 90.

suatu merek dapat diakui jika terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DITJEN KI). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual.

Bentuk perlindungan merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DITJEN KI) adalah dengan menerbitkan sertifikat merek. Sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek yang didaftarkan dan diberikan kepada pemilik merek.⁶⁾ Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dengan iktikad baik, artinya meskipun memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek jika pemilik merek terbukti mempunyai iktikad buruk.⁷⁾

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 diharapkan dapat melindungi dan memberikan hak kepada setiap pemegang merek. Namun, sengketa terhadap merek masih dapat ditemui di Indonesia. Sengketa merek yang sering terjadi antara lain mengenai klaim atas merek, pelanggaran merek, pendaftaran merek beritikad tidak baik, dan peniruan terhadap merek terkenal.

Pelanggaran atas merek sering dilakukan karena fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang sudah memiliki reputasi baik sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Merek terkenal menjadi sasaran pelanggaran karena reputasi atau citra yang sudah dimiliki oleh merek terkenal. Merek terkenal juga sudah dikenal baik oleh masyarakat luas dengan kualitas produk yang terjamin. Alasan pihak-pihak tertentu

⁶⁾ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek pendaftaran merek*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hal. 31.

⁷⁾ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 1 No. 5 Tahun 2020, hal. 58.

melakukan pelanggaran merek terhadap merek terkenal untuk mendapatkan pangsa pasar yang luas seperti yang dimiliki oleh merek terkenal tanpa harus mengeluarkan biaya untuk promosi yang besar-besaran.⁸⁾

Salah satu sengketa merek yang terjadi adalah merek Hakubaku dan Logo dari Jepang milik Hakubaku Co. Ltd. dengan PT Tona Morawa Prima dari Indonesia. Perkara sengketa merek tersebut telah mencapai keputusan di tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Perkara sengketa merek tersebut diajukan oleh Hakubaku Co. Ltd sebagai penggugat, PT Tona Morawa sebagai Tergugat, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat. Penggugat menemukan pendaftaran Merek Dagang Hakubaku atas nama Tergugat yang telah terdaftar melalui Turut Tergugat sejak 9 Juli 2015 dengan Nomor Registrasi IDM000483240 kelas 30. Nama Hakubaku sebenarnya sudah digunakan oleh Penggugat sejak tahun 1992 dan telah terdaftar di Negara asalnya Jepang tahun 2006. Penggugat melihat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada Merek Dagang Hakubaku dengan Merek Dagang Hakubaku yang dimiliki oleh Tergugat.

Merek Dagang Hakubaku milik Hakubaku Co. Ltd. telah melakukan ekspansi di beberapa Negara seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, dan Thailand. Pada tahun 2013 sudah terdaftar sebagai sebuah Merek Dagang Internasional dan diakui sebagai sebuah Merek Dagang terkenal di Negara Jepang sejak 2016. Penggugat merujuk pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

⁸⁾ Tommy Hendra Purwaka (ed), *Pelindungan Merek*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), hal. 44.

Indikasi Geografis, yang mengatakan gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 dan pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.⁹⁾

Berdasarkan keterangan di atas, Hakubaku Co. Ltd. merupakan merek terkenal. Merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pst/1991 tertanggal 28 November 1995 dengan tegas memberikan kriteria hukum sebagai berikut: “Suatu merek termasuk dalam pengertian *Well Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.”¹⁰⁾ Namun demikian, dalam putusan di tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan putusan pertama nomor 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst gugatan pembatalan merek dimenangkan oleh Tergugat atau PT Tona Morawa Prima dari Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek Hakubaku dan Logo selaku merek terkenal berdasarkan

⁹⁾Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953)*, Pasal 76.

¹⁰⁾ Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No. 1 Tahun 2021, hal. 74.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (studi putusan nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020)?

2. Bagaimana tanggung jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) terhadap merek terkenal yang ingin didaftarkan?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹⁾ Sifat Penelitian yang digunakan bersifat preskriptif yaitu hukum mempelajari tujuan hukum itu sendiri, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum untuk memberikan argumen atas hasil penelitian yang dilakukan.¹²⁾ Sumber data penelitian yang penulis peroleh yaitu berasal dari studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³⁾

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Merek Hakubaku dan Logo Selaku Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹¹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 141.

¹²⁾ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 187.

¹³⁾ *Ibid*, hal 157.

Merek memiliki peran sebagai tanda pengenal atau identitas yang digunakan oleh badan usaha untuk membedakan barang atau jasa milik badan usaha lain. Dengan adanya merek, konsumen dapat membedakan suatu barang atau jasa yang serupa yang dihasilkan oleh badan usaha. Merek merupakan kekayaan intelektual yang harus dilindungi agar suatu karya merek yang telah diciptakan tidak ditiru oleh orang lain.

Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara untuk digunakan oleh pemilik merek sendiri atau oleh pihak lain untuk menggunakannya. Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”¹⁴⁾

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberikan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹⁵⁾ Pendapat lain pengertian perlindungan hukum menurut H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani adalah upaya atau bentuk pelayanan yang

¹⁴⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)*, Pasal 1.

¹⁵⁾ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 262.

diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.¹⁶⁾

Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan bersifat preventif dan perlindungan bersifat represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Dengan adanya perlindungan yang preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermesen* dan orang dapat mengajukan keberatan atau diminta menjelaskan pendapatnya mengenai rencana keberatan yang diajukan. Sedangkan perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadinya sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.¹⁷⁾

Perlindungan hak atas merek itu memerlukan adanya pendaftaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan mengenai merek terkenal telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) di mana dinyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

¹⁶⁾ *Ibid*, hal. 262.

¹⁷⁾ *Ibid*, hal. 264

- 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- 4) Indikasi Geografis terdaftar.¹⁸⁾

Perlindungan merek terkenal juga dilindungi oleh perjanjian internasional misalnya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“*Paris Convention*”) dan *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“*TRIPS Agreement*”). Perlindungan untuk merek terkenal yang belum terdaftar di bawah *Paris Convention* biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan. Berdasarkan *TRIPS Agreement*, perlindungan bahkan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik merek terkenal akan mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh kebingungan pasar.¹⁹⁾

WIPO atau *World Intellectual Property Organizations* memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:

- 1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
- 2) Durasi, tingkat, dan wilayah geografis dari pemakaian merek;
- 3) Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;

¹⁸⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, *Op Cit*, Pasal 21.

¹⁹⁾ Risa Amrikasari, “Apakah Merek Terdaftar Berarti Terkenal”, *www.hukumonline.com*, 19 Januari 2022.

- 4) Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
- 5) Nilai merek;
- 6) Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.²⁰⁾

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara tidak membuat sengketa dan konflik merek tidak terjadi. Hal ini dapat dijumpai banyak sengketa dan konflik merek terkenal di Indonesia. Salah satu sengketa merek yang akan disebutkan adalah perkara dengan nomor putusan 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020, perkara antara pemilik merek Hakubaku dan Logo milik Hakubaku. Co. Ltd selaku Penggugat dan Hakubaku dan Logo milik PT Tona Morawa Prima selaku Tergugat.

Kasus ini bermula saat PT Tona Morawa Prima menemukan adanya penjualan produk mie di Supermarket dan PT Tona Morawa Prima menggugatnya dengan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 83 ayat (1) yaitu pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan ganti rugi oleh PT Tona Morawa Prima dapat dilihat pada putusan nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst dan putusan pada tingkat kasasi dengan nomor 921 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Hakubaku Co. Ltd selaku pemilik dan pemegang merek pertama Hakubaku dan Logo menggugat PT Tona Morawa Prima dengan gugatan pembatalan merek. Gugatan pembatalan merek oleh Hakubaku Co. Ltd. dapat dilihat pada putusan nomor

²⁰ Risa Amrikasari, "Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia", *www.hukumonline.com*, 19 Januari 2021.

35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan pada tingkat kasasi dengan nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Dasar menggugat pembatalan merek berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan:²¹⁾

- 1) Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- 2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

Menurut saya sebagai penulis, Penggugat sudah benar melakukan gugatan pembatalan merek dengan dasar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Seharusnya permohonan pendaftaran merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000483240 pada kelas 30 tersebut ditolak. Adapun yang menjadi pertimbangan permohonan ditolak merujuk pada Pasal 21 pada huruf b dan c yang menyatakan permohonan ditolak jika merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (PERMENKUMHAM 67/2016). Dalam Pasal 18 ayat

²¹⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, *Op Cit*, Pasal 76.

(3) PERMENKUMHAM 67/2016 mengenai ketentuan merek terkenal dinyatakan sebagai berikut.²²⁾

- 1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- 2) volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- 3) pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- 4) jangkauan daerah penggunaan Merek;
- 5) jangka waktu penggunaan Merek;
- 6) intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- 7) pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- 8) tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- 9) nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Menurut analisis saya sebagai penulis, merek Hakubaku dan Logo milik Penggugat sudah dapat disebut sebagai merek terkenal. Melihat fakta dalam persidangan, merek Hakubaku dan Logo sudah digunakan sejak tahun 2006 dan telah terdaftar di beberapa negara lain dan Institusi

²²)Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)*, Pasal 18.

Pemerintahan Negara Jepang yang menyebutkan bahwa merek tersebut sebagai merek terkenal. Selain sudah terdaftar dan dilindungi, produk merek Hakubaku dan Logo telah dapat dipasarkan di beberapa negara seperti Amerika, Australia, Singapura, dan Thailand.

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu, perlunya adanya perlindungan hukum karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah karya yang diciptakan oleh hasil pikiran dan kerja keras manusia. Menurut Zen Umar Purba mengemukakan alasan mengapa Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi oleh hukum adalah sebagai berikut:²³⁾

- 1) Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan aktualisasi diri pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.
- 2) Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya yang berhak.

Pertimbangan hakim pada perkara Hakubaku dan Logo di tingkat Pengadilan Niaga mempertimbangkan mengenai gugatan penggugat prematur karena sebelum Penggugat mengajukan gugatan pembatalan

²³⁾ Tommy Hendra Purwaka (ed), *Op.Cit.*, hal. 35.

merek, Tergugat telah mengajukan gugatan ganti rugi dengan obyek yang sama. Hakim mendalil harus menunggu putusan mengenai gugatan ganti rugi mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht*). Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, permohonan kasasi oleh penggugat juga ditolak dengan alasan yang sama.

Analisis saya sebagai penulis, seharusnya perlu diperhatikan tanggal kapan gugatan ganti rugi sudah diputuskan. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh PT Tona di Pengadilan Niaga didaftarkan pada tanggal 26 Februari 2018 dan telah diputuskan hasilnya pada tanggal 27 Mei 2019, pada tingkat kasasi juga sudah diputuskan hasilnya pada tanggal 12 November 2019. Untuk gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat, didaftarkan pada tanggal 14 Juni 2019 dan diputuskan pada tanggal 28 November 2019, pada tingkat kasasi juga sudah diputuskan pada tanggal 27 Juli 2020. Melihat perbedaan tanggal yang terjadi, gugatan prematur kurang tepat karena sejatinya Penggugat telah mendaftarkan gugatannya setelah gugatan ganti rugi diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Yahya Harahap gugatan prematur merupakan gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Dalam hal ini, saya tidak melihat gugatan pembatalan merek yang diajukan tidak terlampau dini.

Hasil perbandingan kedua merek milik Penggugat dengan Tergugat memiliki banyak kesamaan diantaranya persamaan bentuk, penulisan, dan bunyi pengucapan. Merujuk pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) mengenai persamaan pada pokoknya, penulis menyimpulkan bahwa merek kedua belah pihak memiliki persamaan pada pokoknya. Analisis saya mengenai peraturan yang sudah ada, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 yang berlaku saat ini sudah cukup baik dalam

melindungi merek terkenal. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan merek berdasarkan Pasal 76 dengan melihat pada Pasal 20 dan Pasal 21. Berdasarkan pendapat Bapak Ludyanto, S.H., M.H., M.M., Undang-Undang yang berlaku saat ini sudah cukup baik untuk diterapkan, namun mengenai bagaimana pelaksanaannya itu semua kembali kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim akan melihat dan menilai bukti-bukti dalam persidangan.²⁴⁾

B. Analisis Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Terkenal Yang Ingin Didaftarkan

Merek adalah aset berharga milik perusahaan dalam keberlangsungan kegiatan usahanya kepada konsumen. Merek juga mengidentifikasi produk milik perusahaan yang menggambarkan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan dalam proses pemasaran barang atau jasa. Oleh karena itu, mendaftarkan merek barang atau jasa sangat diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum agar merek yang telah dibuat tidak ditiru atau dijiplak oleh pihak lain.

Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan dilakukannya pendaftaran merek untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan permohonan pendaftaran merek harus mencantumkan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu:

1. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

²⁴)Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Ludyanto, S.H., M.H., M.M. (Jakarta: Desember 2021)

3. nama lengkap dan alamat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
4. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
5. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
6. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.²⁵⁾

Proses pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- 1) Pemohon atau kuasanya mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran, melampirkan, paling sedikit, dokumen bukti pembayaran, surat pernyataan kepemilikan merek, dan label merek serta mengajukannya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) permohonan pendaftaran merek yang telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian diperiksa formalitas kelengkapannya;
- 3) apabila ada kekurangan kelengkapan persyaratan, maka dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan;
- 4) apabila tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu habis, permohonan dianggap ditarik kembali;

²⁵⁾Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Op Cit, Pasal 4.

- 5) permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan, permohonan merek akan memasuki tahap pengumuman dalam berita resmi merek;
- 6) permohonan merek memasuki tahap pengumuman selama 2 bulan, dan setiap pihak bisa mengajukan keberatan/oposisi secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permohonan tersebut disertai dengan alasannya;
- 7) alasan tersebut adalah merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar atau harus ditolak. Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan keberatan dikirimkan ke pemohon atau kuasanya;
- 8) jika ada keberatan/oposisi, maka pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 9) Pendaftaran Merek.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah lembaga yang memiliki tugas untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Di Bawah struktur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terdapat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi

geografis serta fasilitasi komisi banding merek.²⁶⁾ Tanggung jawab DITJEN KI dimulai ketika pemeriksaan formalitas untuk memastikan permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan administratif. Apabila dalam pemeriksaan tersebut tidak ada yang keberatan dalam batas waktu kurang lebih 30 hari, dilakukan pemeriksaan secara substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif sudah terpenuhi dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 hari. Apabila permohonan ditolak, akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan apabila tidak ada pemberitahuan penolakan, akan diterbitkan sertifikat merek.

Pada penulisan bab ini, penulis akan membahas mengenai tanggung jawab DITJEN KI sebagai badan yang memiliki wewenang terhadap pendaftaran merek di Indonesia. Tanggung jawab DITJEN KI dimulai saat pemeriksaan administratif, apabila dalam pemeriksaan tersebut tidak ada yang keberatan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara substantif. Dalam hal tanggung jawab DITJEN KI, penulis akan mengaitkan dengan perkara merek Hakubaku dan Logo milik Penggugat dan Tergugat. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang timbul akibat hukum. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Purbacaraka mengatakan tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk

²⁶⁾ Anonim, “Struktur Organisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis”, www.dgip.go.id, 2 Desember 2021.

menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Adapun menurut Abdulkadir Muhammad tanggung jawab dalam perbuatan hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁷⁾

- a. Tanggung jawab akibat melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat untuk mengetahui yang dilakukan tergugat menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian yaitu tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum karena kelalaiannya. Tanggung jawab ini didasarkan pada konsep kesalahan.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan. Tanggung jawab ini didasarkan pada perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, meskipun perbuatan yang dilakukan bukan kesalahannya namun tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pada kasus ini, Penggugat yang ingin mendaftarkan mereknya kepada DITJEN KI namun terhalangi karena terdapat merek terdaftar Hakubaku dan Logo milik Tergugat PT Tona Morawa Prima. Merek Hakubaku dan Logo milik tergugat dengan rincian Nomor Pendaftaran IDM000483240 pada kelas 30 dengan jenis barang mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, dan tepung terigu. Penggugat ingin mendaftarkan Merek Dagangnya pada kelas 29, 30, dan 31. Pada perkara ini juga, Tergugat menyatakan merek yang didaftarkan telah sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Oleh sebab itu merek Tergugat dapat diterima untuk mendapatkan kepastian hukum dan

²⁷⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 53.

perlindungan hukum. Sistem pendaftaran di Indonesia yaitu asas *first to file* dimana merek terdaftar pertama memiliki hak eksklusif untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Penggugat mendalil bahwa pendaftaran merek milik tergugat mendaftarkan mereknya dengan unsur itikad tidak baik. Menurut analisis saya sebagai penulis, melihat adanya unsur itikad tidak baik disebabkan Tergugat mendaftarkan Merek Dagangnya dengan menyerupai persamaan pada bentuk, tampilan, dan bunyi yang diucapkan. Selain persamaan tersebut, Merek Dagang milik Penggugat merupakan merek terkenal yang lebih dahulu digunakan sebelum Tergugat mendaftarkan mereknya. Dengan adanya unsur itikad tidak baik, seharusnya DITJEN HAKI menolak pendaftaran milik Tergugat. Hal ini sejalan dengan yang tertulis pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Menurut Irma Setio Pratiwi selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Merek dan Indikasi Geografis, DITJEN KI merupakan lembaga yang mengeluarkan sertifikat merek dan juga sebagai pemeriksa administratif dari pemohon. DITJEN KI juga melakukan putusan Hakim seperti gugatan pembatalan merek yang sudah diputus dan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Alasan masalah itikad tidak baik akan dikembalikan kepada para pihak yang mengajukan gugatan untuk membuktikannya.²⁸⁾

III. Penutup

A. Kesimpulan

²⁸⁾Peneliti, *Wawancara*, dengan Ibu Irma Setio Pratiwi, S.H. (Jakarta: Desember 2021)

Berdasarkan pada penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa merek Hakubaku dan Logo merupakan merek terkenal yang sudah melakukan ekspansi ke luar wilayah batasnya. Dalam hal ini merek Hakubaku dan Logo sudah dapat dikategorikan sebagai merek terkenal yang sudah dikenal dan memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah mengatur tentang gugatan pembatalan merek dengan merujuk pada Pasal 76. Pasal 76 pada Undang-Undang tersebut memperbolehkan kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan gugatan pembatalan merek dengan melihat ketentuan pada Pasal 20 atau Pasal 21. Hakubaku dan Logo selaku merek terkenal sudah mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun hasilnya gugatan pembatalan merek ditolak oleh Majelis Hakim. Hakubaku dan Logo sudah memberikan bukti bahwa mereknya dapat dikatakan merek terkenal. Selain itu, Hakubaku dan Logo yang telah terdaftar di Indonesia memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Hakubaku dan Logo dari Jepang. Gugatan pembatalan mereknya juga telah dilakukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung dan hasilnya tetap ditolak dan dimenangkan oleh pemilik Hakubaku dan Logo dari Indonesia.

Bahwa kesimpulan pada penelitian mengenai tanggung jawab DITJEN KI selaku lembaga yang melindungi Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini mengenai merek adalah Tanggung jawab DITJEN KI dimulai ketika pemeriksaan formalitas untuk memastikan permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan administratif. DITJEN KI memeriksa berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam memeriksa apakah merek yang didaftarkan tidak memiliki persamaan pada pokoknya

dengan merek terkenal, DITJEN KI meminta pemohon untuk membuat pernyataan bahwa merek yang didaftarkan adalah merek yang merupakan hasil dari ide dan inovatif milik sendiri dan bukan meniru merek terkenal lainnya. Selanjutnya DITJEN KI hanya melaksanakan dari hasil putusan pembatalan merek, namun baik putusan pertama maupun putusan tingkat kasasi dimenangkan oleh tergugat. Dalam hal ini Hakubaku dan Logo selaku merek terkenal tidak dapat mendaftarkan mereknya di Indonesia.

A. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan ini terkait permasalahan yang diangkat pada skripsi adalah :

1. Untuk DITJEN KI agar meningkat pemeriksaan merek agar setiap permohonan merek tidak ada merek yang memiliki unsur dan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.
2. Untuk Hakim pada Pengadilan Niaga agar lebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum dan hasil putusan, jangan hanya melihat dari satu sisi tetapi perlu dilihat kedua sisi para pihak.
3. Para pelaku usaha untuk membuat merek dan logo dengan ide, inovasi, dan kreativitas sendiri dengan membuat merek yang unik dan memiliki ciri khas dengan tidak meniru merek orang lain atau merek terkenal lainnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fajar. Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010).

HS. H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Cetakan ke-5. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017).

Indiyanto. Agung dan Irmie Mela Yusnita. *Aspek pendaftaran merek*. Cetakan ke-1. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2017).

Jened, Rahmi *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 3.

Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011).

Purwaka. Tommy Hendra (ed). *Pelindungan Merek*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. 2017).

Sutedi. Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).

B. Peraturan Perundangan-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)*.

C. Artikel Jurnal

Arifin, Zaenal dan Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Merek Yang Terdaftar". *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 1 No. 5 Tahun 2020.

Lobo, Lionita Putri dan Indirani Wauran. “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 50 No. 1 Tahun 2021.

Mamahit, Jisia. “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa”. *Jurnal Lex Privatum*. Volume 1 No. 3 Tahun 2013.

D. Website

Amrikasari, Risa. “Apakah Merek Terdaftar Berarti Terkenal”. *www.hukumonline.com*. 19 Januari 2022.

Anonim. “Struktur Organisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis”. *www.dgip.go.id*. 2 Desember 2021