

**TANGGUNG JAWAB DITJEN KI TERHADAP PEMBATALAN MEREK
DAGANG COFFEEBERRY (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 769K/PDT.SUS.HKI/2019)****Sukmo Hanggarjito**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail : sukmoHanggarjito@yahoo.com)**Dr. Simona Bustani, S.H., M.H.***(Corresponding Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Trisakti, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor
(Dr) pada Universitas Trisakti)
(e-mail : simoni.funny@yahoo.com)**Abstract**

Trademark is important in trade as the identity of an item, trademark disputes often occur in the world whose main purpose is to gain profit without looking at the interests of others by registering the brand in bad faith as in the case of COFFEEBERRY which was appointed as a thesis by the author. This research focuses on the responsibilities of the Directorate General of Information Technology as the party responsible for examining trademarks by analyzing the Supreme Court Decision Number 769K / PDT.SUS.HKI / 2019 and based on the 2016 Trademark Law and also the Minister of Law and Human Rights Regulations Number 67 in this thesis research the research method used is the normative research method supported by additional interviews from several experts. Based on the author's analysis the responsibility of the DITJEN KI starts from the substantive examination of the brand until the issuance of the Cassation verdict, in this examination there are weaknesses because the DITJEN KI does not have a system related to a well-known brand that can act as a loophole for those in good faith to imitate a brand while the responsibilities after the Cassation verdict is only carrying out the decision in accordance with the contents of the decision. The writer has a suggestion for the Directorate General of Information Technology, which is to improve the registration system, so that the mark which ends with the cancellation of the mark can be detrimental to the parties.

Keywords : Trademarks, Responsibilities, DITJEN KI, Registration, Cancellation**I. Pendahuluan****A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan bagian dari *World Trade Organization* (WTO) atau yang lebih dikenal dengan organisasi Perdagangan Dunia Indonesia tergabung pada *World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Salah satu hal yang sering kita temui di dalam hal perdagangan yaitu mengenai merek. Merek merupakan bagian dari KI (Kekayaan Intelektual) definisi dari KI sendiri adalah suatu hak dapat timbul dari hasil

pemikiran atau kreatifitas manusia yang menghasilkan baik itu suatu produk atau suatu proses yang berguna untuk sesama manusia yang bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat.¹ Sebagai suatu hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia maka pemilihan terhadap HKI dalam masyarakat beradab diakui seperti yang dinyatakan oleh Roscoe Pound sebagai berikut. *“atas hasil kreasi dan kemampuan intelektual dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti yang seluas-luasnya meliputi milik tak berwujud”*.

Sistem hukum KI pada awal mula perkembangannya di Negara Indonesia kurang mendapat perhatian, sering diabaikan, dan banyak terjadi pelanggaran di bidang hukum ini. Hal ini tidak heran mengingat konsep hukum KI pada dasarnya memang tidak berasal dari budaya hukum dan sistem hukum nasional (asli) Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan sistem berasal dari budaya barat, yang cenderung memiliki konsep hukum kepemilikan dengan bersifat individual (*individual right*).² Meskipun demikian, dalam perkembangannya dewasa ini hukum KI berkembang secara bertahap dan pasti, mulai melekat dan menjadi sistem hukum nasional sebagai konsekuensi pergaulan Indonesia dengan negara-negara industri maju dan negara-negara berkembang lainnya.terlebih setelah indonesia ikut serta didalam Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Oragnization* (WTO) yang antara lain mencangkup perjanjian aspek-aspek Dagang Hak kekayaan Intelektual (TRIPs).

HKI juga menimbulkan kesadaran bagi negara yang ada di dunia bahwa hasil dari kekayaan intelektual penting untuk di lindungi karena mengandung nilai ekonomi dalam suatu KI.³ Dalam hal ini negara wajib

¹ Baskoro Suryo Banindro,*Implementasi Hak Kekayaan Atas Intelektual*,(Yogyakarta: Badan Penerbit Isi Yogyakarta 2016),hal 1

² Primadiana Yunita,*HAKI DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN*,cetakan 1 (Malang:Cempluk Asmara 2019) hal 5-6

³ Sujana Donadi,*Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* ,cetakan 1(Yogyakarta: CV BUDI UTAMA 2019) hal 7

memberikan perlindungan antar warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya prinsip ini juga berlaku untuk badan hukum yang memiliki KI. Ini didasari oleh Prinsip National Treatment yang terdapat di dalam pasal 3 ayat (1) TRIPs.⁴ Merek merupakan kekayaan intelektual yang harus di lindungi karena fungsi merek sebagai tanda pengenal atau identitas dari suatu barang maupun jasa. Sejarah merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum masehi sejak jaman kuno, misalnya periode minoan, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Perundangan-undangan tentang merek di mulai yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang dan produk lainnya. Penggunaan merek dagang dalam pengertian sekarang ini mulai dikenal tidak lama setelah revolusi industri pada abad XVIII. Pada saat sistem penggunaan sistem produksi yang berasal dari abad pertengahan yang lebih mengutamakan ketereampilan kerja tangan berubah secara radikal akibat diguankannya mesin-mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi. Akibatnya terkumpul hasil produksi dalam unit-unit besar dan membutuhkan sistem distribusi baru guna penyaluran barang-barang dalam masyarakat, bersamaan dengan itu industri berkembang pada penggunaan iklan untuk sejalan dengan penggunaan iklan maka meningkat penggunaan merek yang fungsinya sebagai pengenal dari suatu produk.⁵

Definisi merek berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek adalah “ merek adalah tanda yang dapat di tampilkan 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) unsur atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan

⁴ Primadiana Yunita, *OP.Cit.*, hal 7

⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Law)*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri 2015)
hal 1-2

hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.⁶ Dari pengertian merek diatas dapat diketahui bahwa keberadaan merek selalu ditemukan di dalam dunia perdagangan, karena merek semata-mata hanya digunakan dalam perdagangan dimana saja tempatnya. Penggunaan merek pada perdagangan sifatnya bebas. Kebebasan tersebut tergantung kepada produsen dan pedagang apakah menggunakan merek atau tidak. Adapun hal-hal yang metarabelakangi penggunaan merek dalam dunia perdagangan antara lain sebagai identitas atau tanda pengenal pada suatu produk baik barang maupun jasa, untuk memberikan jaminan mutu kepada pelanggan/konsumen, sebagai cara untuk promosi kepada pelanggan, untuk mengetahui bagaimana asal produk dan sejarah produk tersebut tercipta, sebagai gengsi dalam persaingan dunia usaha dan perdagangan. Namun di Indonesia masih kerap terjadi pelanggaran hak atas merek yang dimiliki seseorang, bentuk pelanggaran yaitu berupa peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah yang menimbulkan ada sengketa.

Sengketa merek di Indonesia merupakan hal yang lumrah ditemui seperti pelanggaran hak atas merek yang dimiliki seseorang maupun badan hukum dengan meniru atau menggunakan merek pihak lain secara tidak sah, pelanggaran mengenai merek telah terjadi sejak adanya Undang-undang Merek tahun 1961 untuk menanggulangi itu maka sistem pendaftaran merek diubah dari deklaratif menjadi konstitutif sejak diberlakukannya Undang-Undang Merek tahun 1992 sampai Undang-Undang Merek tahun 2016, merek yang terdaftar sejatinya boleh digunakan oleh pihak lain asalkan ada perjanjian mengenai lisensi maupun bentuk kerja sama lainnya, apabila tidak ada unsur tersebut maka perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada.

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

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 *tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5953)*

dihubungkan dengan perkara perkara merek antara VDF FutureCeuticals (Penggugat) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertanian yang didirikan lebih dari 130 tahun yang lalu berasal dari Amerika Serikat melawan Haryadi Tjokro Djanto (Tergugat) yang berasal dari Indonesia terkait dengan persamaan merek dagang COFFEEBERRY. VDF FutureCuticals yang mengaku sebagai pemilik merek dari COFFEEBERRY mengajukan gugatan terhadap Haryadi Tjokro Djanto pada tanggal 27 Juli 2018 yang didasari bahwa terjadi pelanggaran merek yang dilakukan Haryadi Tjokro Djanto (Tergugat) terhadap jenis barang dalam merek COFFEEBERRY :

1. di kelas 30 yaitu produk bubuk kopi
2. di kelas 32 yaitu produk air mineral
3. di kelas 35 yaitu persamaan terhadap toko kedai
4. di kelas 43 yaitu persamaan terhadap restoran, kafe, bar

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

Bahwa Penggugat juga memiliki Pendaftaran Merek COFFEEBERRY di turut Tergugat yaitu DITJEN KI yang masih berlaku pada saat ini yaitu pada kelas 3 yang berupa kosmetik dengan nomor pendaftaran IDM000352239 dan pada kelas 5 yaitu berupa suplemen makanan dengan nomor pendaftaran IDM000461620.

Bahwa merek COFFEEBERRY tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dan seharusnya tidak dapat terdaftar di Turut Tergugat, oleh karena alasan-alasan dibawah ini:

1. Adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dengan Tergugat.
2. Merek Penggugat telah terdaftar dan digunakan setidaknya sejak tahun 2005 di Amerika Serikat, jauh sebelum tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek milik tergugat di Indonesia

3. Turut Tergugat pernah menolak permintaan pendaftaran merek COFFEEBERRY Tergugat dikelas 29, 30 dan 32 dengan alasan permintaan pendaftaran merek diajukan dengan itikad tidak baik karena meniru Merek COFFEEBERRY milik Penggugat pada Nomor Pendaftaran IDM000352239

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

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

Berdasarkan pada kasus diatas maka penulis memilih judul **TANGGUNG JAWAB DITJEN KI TERHADAP PEMBATALAN MEREK DAGANG COFFEEBERRY (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 769K/PDT.SUS.HKI/2019).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya maka permasalahan yang di bahas dalam penulisan jurnal ini adalah : Bagaimana Tanggung Jawab DITJEN KI Terhadap Pembatalan Merek Dagang COFFEEBERRY (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769K/Pdt.Sus.HKI/2019)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif atau untuk keperluan akademis penelitian ini bertujuan untuk menemukan menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat untuk menemukan jawaban dari permasalahan.⁷

2. Sifat Penelitian

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.⁸

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang penulis peroleh yaitu berupa bahan-bahan Primer, Sekunder, dan bahan-bahan non Hukum :⁹

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi masyarakat, bahan primer yang digunakan penulis adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, peraturan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal.141

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) hal 187

⁹ *Ibid*, hal 157

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tentang Pendaftaran Merek, Putusan 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan MAHKAMAH AGUNG NOMOR 769K/Pdt.Sus.HKI/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini, berupa tentang publikasi-publikasi hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum ini, memperolehnya dengan mencari dokumen kemudian mempelajari permasalahan. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari:

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan perundang-undangan;
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan perundang-undangan;
- 3) Jurnal hukum/artikel isu hukum terkait dengan masalah yang diteliti
- 4) Wawancara dengan narasumber ahli serta Pemeriksa Merek DITJEN KI
- 5) Bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.

c. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum adalah bahan yang memberikan penjelasan diluar pembahasan tentang Hukum guna untuk memberikan pengetahuan kepada penulis seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelusuran melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu cara penulis untuk mengumpulkan data-data terkait penelitian skripsi ini yaitu dengan mengunjungi perpustakaan, menelusuri melalui internet untuk mencari data-data terkait dan yang

terakhir melakukan wawancara kepada narasumber ahli dan pemeriksa Merek dari DITJEN KI.¹⁰

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.¹¹

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang didapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti¹²

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Tanggung Jawab DITJEN KI terhadap Pembatalan Merek Dagang COFFEEBERRY

Pada penulisan ini penulis akan membahas mengenai Tanggung Jawab DITJEN KI selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pendaftaran merek jadi Tanggung Jawab DITJEN KI dimulai ketika ada pemeriksaan merek secara administratif apabila dalam pemeriksaan tersebut tidak ada yang keberatan dalam batas waktu kurang lebih 30 hari setelah itu maka dilakukan pemeriksaan secara substantif yang dilakukan oleh pemeriksa merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adapun

¹⁰ *Ibid*, hal 160

¹¹ *Ibid*, hal 181

¹² Peter Mahmud Marzuki, *OP.Cit*, hal. 182

tugas pokok dari pemeriksa merek adalah melakukan pemeriksaan terhadap merek yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, penelusuran dokumen terkait. Untuk itu mengenai tugas dan wewenang tersebut pembinaanya dilakukan oleh kementerian terkait.

Berkenaan pada Tanggung Jawab DITJEN KI penulis akan menghubungkan dengan perkara COFFEEBERRY Kasus ini bermula ketika perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat VDF FutureCeuticals, Inc yang bergerak di bidang usaha pertanian yang didirikan lebih dari 130 tahun yang menjadi pemimpin dalam industri penelitian, pengembangan, dan juga pelopor industri pengolahan kopi, Penggugat telah bertahun tahun menjual berbagai merek, salah satu mereknya COFFEEBERRY yang telah terdaftar di Amerika Serikat sejak tahun 2005.

Penggugat ingin mendaftarkan Merek Dagang Pada Kelas 30 (kopi, teh, kakao, gula), kelas 32 (air mineral, minuman jus buah), kelas 35 (toko), kelas 43 (kafe dan bar) namun ditolak, sebelumnya penggugat yaitu VDF FutureCeuticals, Inc. mempunyai merek COFFEEBERRY yang masih terdaftar di turut tergugat yaitu pada kelas 3 (Kosmetika) yang didaftarkan pada tanggal 2 April 2012 dengan Nomor pendaftaran IDM000352239 dan juga pada kelas 5 (Suplemen makanan) yang didaftarkan pada tanggal 4 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran IDM00046216.

Tujuan dari Penggugat mendaftarkan merek tersebut di DITJEN KI yaitu mendapatkan perlindungan hukum untuk kelangsungan usaha dari pemilik usaha tersebut yaitu VDF Future Ceuticals, Inc.

Penggugat juga telah mengetahui Tergugat mempunyai pendaftaran merek COFFEEBERRY diturut tergugat yaitu DITJEN KI dengan rincian sebagai berikut yaitu kelas 30 jenis barang kopi bubuk dengan Nomor pendaftaran IDM000451164 yang didaftarkan pada tanggal 15 Juli 2015, kelas 32 jenis barang air mineral dengan nomor pendaftaran IDM000451165 yang di daftarkan pada tanggal 15 Juli 2015, kelas 35 yaitu jenis jasa toko dengan nomor pendaftaran IDM000298634 yang di daftarkan pada tanggal

28 maret 2011, kelas 43 yaitu jenis jasa restoran, kafe, bar dengan nomor pendaftaran IDM000298635 yang didaftarkan pada tanggal 28 Maret 2011.

Oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan berbagai alasan sesuai pasal 20 dan 21, disini Penggugat sudah memenuhi ketentuan pasal tersebut karena memang disini ada kepentingan yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk memenuhi haknya. Karena sebelumnya Penggugat belum mempunyai pendaftaran merek pada kelas 30, 32, 35, 43 maka harus mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu kepada DITJEN KI. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak ludyanto dikatakan Mengenai pembatalan merek COFFEEBERRY milik Haryadi Tjokro Djanto sudah cukup benar dan sudah sesuai prosedur yang ada pada Undang-Undang Merek, terkait Gugatan pembatalan Merek yang ada diIndonesia menandakan bahwa sistem Hukum Merek sudah berjalan karena Undang-undang Merek memang pada dasarnya memberikan kesempatan bagi pihak yang keberatan dengan terdaftarnya merek yang dikeluarkan oleh DITJEN KI

Seharusnya merek dari Tergugat tidak dapat terdaftar pada turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Mempunyai persamaan pada Pokoknya dengan merek COFFEEBEERRY milik Penggugat yang nota bene adalah merek yang sudah terkenal dari bentuk tampilan, bunyi pengucapan, susunan huruf dan jenis barang atau jasa.
2. Merek COFFEEBERRY milik Penggugat telah digunakan oleh Penggugat sejak tahun 2005 di Amerika Serikat, jauh sebelum tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek COFFEEBERRY yang ada di Indonesia.
3. Turut Tergugat pernah menolak permintaan pendaftaran merek COFFEEBERRY milik tergugat pada kelas 29, 30, 32 dengan alasan

permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan dengan itikad tidak baik karena meniru merek COFFEEBERRY milik Penggugat yaitu pada kelas 3.

Dalam hal ini Turut Tergugat yaitu DITJEN KI juga tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa merek dari Tergugat bisa diterima kembali untuk didaftarkan sehingga merek tersebut terdaftar dan mempunyai sertifikat merek, berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Merek disebutkan bahwa jika ada pendaftar yang mempunyai itikad tidak baik tidak dapat diterima pendaftaran mereknya.

Menurut saya sebagai penulis unsur itikad tidak baik dalam praktek pendaftaran merek yang di Indonesia masih sangat lemah karena DITJEN KI tidak dapat menolak permohonan pendaftar merek jika itu memenuhi syarat-syarat yang telah terpenuhi, jadi memang unsur itikad tidak baik dari orang yang mendaftarkan mereknya sulit dibuktikan, hanya saat di Pengadilan seseorang dapat membuktikan bahwa itu merupakan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan berdasarkan bukti terkait.¹³

Merek COFFEEBERRY milik Tergugat juga mempunyai Persamaan pada pokoknya dengan merek COFFEEBERRY milik penggugat dengan uraian sebagai berikut ini :

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

Pada perkara ini pun Tergugat juga menyatakan bahwa merek yang mereka daftarkan telah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia oleh sebab itu Merek milik tergugat dapat diterima dan mendapat perlindungan oleh Turut Tergugat yaitu DITJEN KI dan dianggap tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, karena Merek milik penggugat didaftarkan pada kelas 3 dan kelas 5 sedangkan

¹³ Wilson Wijaya, "Analisis Kekuatan Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek", (Jakarta :Jurnal Adigama, 2018) hal 9

merek milik Tergugat pada kelas 30, 32, 35, 43 yang menurut Tergugat jelas tidak terdapat persamaan baik persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan karena menurut tergugat merek COFFEEBERRY milik Penggugat bukan merupakan merek terkenal. Tergugat juga mendalilkan bahwa Merek COFFEEBERRY milik mereka merupakan pendaftar pertama berdasarkan sistem pendaftaran merek yang ada diIndonesia yaitu *first ti file* yang artinya dimana merek terdaftar terlebih dahulu merek tersebut mempunyai hak eksklusif untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

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

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

Mengenai pertimbangan Hakim Pada tingkat Pengadilan Niaga pada kasus ini hanya mempertimbangkan mengenai masa Gugatan yang sudah melewati batas waktu oleh penggugat dan gugatan ditolak oleh majelis Hakim. Seharusnya dalam pembuktian baik yang dilakukan Penggugat maupun Tergugat juga dapat menjadi pertimbangan Hakim saat memberikan putusan karena menurut penulis disini sudah jelas ada pelanggaran Merek yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena pada dasarnya disini tidak ada perjanjian apapun baik perjanjian lisensi maupun pengalihan yang diatur oleh Undang-undang.

Namun berbeda dengan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mempunyai pertimbangan yaitu, menyatakan bahwa merek milik tergugat mempunyai itikad tidak baik menurut saya ini merupakan pertimbangan yang tepat mengingat pendaftaran merek tergugat pernah

ditolak oleh DITJEN KI tetapi pada akhirnya pendaftaran pun diterima oleh DITJEN KI, untuk menentukan itikad baik berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pemeriksa merek DITJEN KI dikatakan bahwa terkait itikad baik dalam pendaftaran dapat dilihat dari dua hal yang pertama mengenai ada atau tidaknya pihak yang keberatan dan selanjutnya dapat dilihat dari tujuan orang tersebut mendaftarkan merek jika sebelumnya orang tersebut mempunyai pendaftaran merek mungkin disini tujuannya untuk mendompleng merek tersebut atau menjegal merek dari seseorang yang sudah terkenal. Menurut penulis pertimbangan Hakim pada tingkat kasasi mengenai lebih sesuai ketimbang pada tingkat Pengadilan karena memang untuk melihat seperti itikad baik memang sulit dalam pendaftaran karena memang jika tidak ada keberatan maka merek tersebut akan diterima pendaftarannya.

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

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

1. Adanya permohonan pendaftaran merek diberbagai Negara di dunia seperti Amerika, Kolombia, Afrika Selatan, Meksiko, Republik Rakyat Tiongkok

2. Lalu pada pembuktian selanjutnya ada bukti pernyataan yang dibuat oleh Jeffrey Van Drunen selaku jabatannya sebagai President Perusahaan Penggugat pada tanggal 22 Juni 2017, yang telah di notarisasi dan dilegalisasi oleh konsulat Jendral Republik Indonesia untuk membuktikan keabsahan bukti-bukti sertifikasi dan atas Merek COFFEEBERRY atas nama Penggugat adalah berasal dari Penggugat.
3. Adanya Promosi yang dilakukan oleh Penggugat diberbagai negara, sebelum mendaftarkan mereknya diIndonesia.

Pertimbangan hakim yang terakhir yaitu mengenai ada kesamaan pada pokoknya terhadap merek tergugat, menurut pendapat Tim Lindsey mengenai persamaan pada pokoknya yaitu hampir mirip mengenai susunan kata, warna, gambar, pada merek COFFEEBERRY ini juga terdapat Persamaan susunan huruf pembentuk yaitu C-O-F-F-E-E-B-E-R-R-Y pendapat Lindsey berikutnya yaitu tidak harus mutlak barang sejenis.

mengenai persamaan pada pokoknya itu tergantung pada merek tersebut apakah merek itu terkenal apa tidak jika merek tersebut tidak terkenal maka DITJEN KI berhak menerima pendaftaran Merek tersebut dan juga harus ada bukti mengenai bahwa merek tersebut terkenal berdasarkan pembuktian yang di lampirkan oleh penggugat disini menurut penulis sudah menunjukkan bahwa merek Penggugat merupakan merek terkenal.

Dalam kasus ini Penggugat telah memiliki pendaftaran merek di turut tergugat pada kelas 3 dan 5 sebelum Tergugat mempunyai pendaftaran merek nomor 30, 32, 35, 43. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut maka putusan yang diberikan oleh majelis Hakim Kasasi yaitu :

1. Membatalkan atau menyatakan batal merek COFFEEBERRY Tergugat:
 - a. Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
 - b. Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;

- c. Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
 - d. Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43;
2. Memerintahkan Turut Tergugat, untuk membatalkan pendaftaran merek COFFEEBERRY Tergugat:
- a. Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451164 di Kelas 30;
 - b. Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000451165 di Kelas 32;
 - c. Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298634 di Kelas 35;
 - d. Merek COFFEEBERRY dengan Nomor Pendaftaran IDM000298635 di Kelas 43; Dari Daftar Umum Merek;

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

Jadi Tanggung Jawab DITJEN KI selaku pihak yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pendaftaran merek tidak hanya sekedar menjalankan putusan saja tetapi juga harus teliti dalam pemeriksaan pendaftaran merek supaya tidak ada yang dirugikan lalu juga diperlukan sosialisai terhadap pelaku usaha yang belum mempunyai pendaftaran merek. Mengenai upaya yang dapat dilakukan DITJEN KI menurut Bapak Hardi Nurcahyo yaitu DITJEN KI juga mempunyai upaya dalam mengurangi pembatalan merek yang ada di Indonesia pemeriksa merek sudah berupaya semaksimal mungkin mengacu pada Undang-undang merek terutama

mengenai persamaan pada pokoknya jika ada merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maka akan ditolak oleh DITJEN KI upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh DITJEN KI yaitu mengenai sosialisasi dan mempunyai anggaran khusus mengenai sosialisasi dan bekerja sama dengan Divisi Penyuluhan Hukum yang ada pada DITJEN KI target utama dari sosialisasi tersebut yaitu UKM (Usaha Kecil Menengah) karena disini merek dianggap sulit mendapatkan akses terutama mengenai hukum berbeda dengan perusahaan besar yang mempunyai tim khusus dalam merek ini.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada kesimpulan yang penulis ambil setelah menganalisis yaitu bahwa Tanggung Jawab DITJEN KI selaku institusi yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek dimulai saat pemeriksaan administrasi jika selama tahap tersebut telah memenuhi kriteria maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan substantif jika ada merek yang bertentangan maka pemeriksa merek wajib menolak permohonan tersebut, tetapi pada perkara Merek COFFEEBERRY ini menurut saya telah terjadi kekiliruan terhadap pendaftaran merek karena pendaftaran yang di mohonkan oleh pihak Tergugat awalnya ditolak oleh DITJEN KI karena alasan itikad tidak baik tetapi pada akhirnya diterima dan diterbitkan sertifikat merek atas nama Tergugat. Selanjutnya merek milik Tergugat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung menurut penulis pertimbangan yang diberikan hakim sudah tepat karena untuk menentukan itikad baik, persamaan pada pokoknya dan merek terkenal cukup sulit dan DITJEN KI juga tidak mempunyai daftar merek terkenal sehingga menjadi sulit untuk membuktikan hal tersebut.

Selanjutnya Tanggung Jawab DITJEN KI setelah adanya Putusan Kasasi yaitu hanya sebatas eksukutorial saja atau menjalankan putusan yang ada dan pada perkara ini pendaftaran merek milik Tergugat dibatalkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pemeriksa merek DITJEN KI ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu mengenai pengetahuan pemeriksa merek terutama mengenai merek terkenal, itikad baik, dan juga persamaan pada pokoknya lalu meningkatkan sarana dan prasarana untuk mempermudah pendaftar merek dalam menelusuri merek yang akan mereka daftarkan apakah ada kesamaan atau tidak dan daftar merek terutama mengenai merek terkenal, kemudian pemberian penghargaan kepada pemeriksa merek yang mempunyai kinerja baik dalam pemeriksaan merek sehingga pemeriksa dapat berlomba-lomba sehingga perkara sengketa merek dapat berkurang dan yang terakhir meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) agar kinerja dapat maksimal.
2. Sering adakan sosialisasi terutama untuk UKM yang kurang mengerti mengenai Kekayaan Intelektual terutama merek supaya mereka lebih berhati-hati.
3. Untuk Hakim Pengadilan Niaga juga harus lebih teliti lagi dalam memberikan pertimbangan hukum, jangan hanya dilihat dari satu sisi saja
4. Untuk pelaku usaha buatlah merek dengan inovasi dan kreatifitas sendiri buatlah merek yang unik dan mempunyai ciri khas yang menandakan bahwa merek tersebut benar-benar hasil dari pemikiran sendiri

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Banindro, Baskoro Suryo. *Implementasi Hak Kekayaan Atas Intelektual*. (Yogyakarta: Badan Penerbit Isi Yogyakarta, 2016.)

Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Merek*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.)

Donadi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019.)

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.)

Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trade Law)*. Cetakan Pertama. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.)

B. Peraturan Perundang-Undangan.

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

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek*.

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR
37/Pdt.Sus-Merek/ 2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 769K/Pdt.Sus.HKI/2019.

C. Jurnal

Wijaya, Wilson. “Analisis Kekuatan Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek”. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 1 Nomor 1, 2018.

D. Wawancara

Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Ludyanto, S.H., M.M., M.Hum. (Jakarta: 4 Juni 2020).

Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb. (Jakarta: 15 Juni 2020).

Peneliti, *Wawancara*, dengan Pemeriksa Merek DITJEN KI Bapak Hardi Nurcahyo. (Jakarta: 1 Juli 2020).