

# KEPASTIAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR DARI DAFTAR UMUM MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA No.264 K/Pdt.Sus-HKI/2015)

Abraham Octavianus

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dapat dihapus pendaftarannya oleh suatu pendaftaran merek baru yang sama di Indonesia, dan untuk mengetahui alasan penghapusan pendaftaran merek dagang IKEA dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang dan spesifikasi penelitian dengan metode pengumpulan data. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Merek baru yang memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu tidak dapat diterima atau ditolak pendaftarannya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek, sehingga merek yang telah terdaftar terlebih dahulu tidak dapat dihapuskan pendaftarannya dengan adanya pendaftaran merek baru yang memiliki persamaan atau tidak memiliki daya pembeda. Hal tersebut terkait dengan adanya unsur iktikad tidak baik bagi pemilik merek baru yaitu dengan meniru merek dari pihak lain yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Merek, dan Penghapusan merek terdaftar dan digantikan dengan merek yang memiliki karakteristik yang sama milik pihak lain secara nyata dapat membingungkan dan menyesatkan masyarakat selaku konsumen bagi barang yang diperdagangkan. Alasan penghapusan merek IKEA milik Inter Ikea System BV asal Swedia sesuai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yaitu merek IKEA tidak digunakan selama 3 (tahun) berturut-turut atau merek *non-use* tidak dapat diterapkan atau tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 61 ayat (2) huruf (a), karena adanya bukti-bukti konkrit yang menunjukkan produksi dan pemasaran barang dengan merek IKEA yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk di Indonesia tetap terlaksana, dan pertimbangan lainnya yaitu bahwa merek IKEA milik Inter Ikea System BV asal Swedia merupakan merek terkenal yang telah banyak diketahui di berbagai negara

*Kata Kunci : Hak Atas Kekayaan Intelektual, Merek, Penghapusan Merek*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out whether the registered trademark can be removed by a new brand registration in Indonesia, and to know the reason for the removal of the trademark registration IKEA in Supreme Court Decision Number 264 K / Pdt.Sus-HKI / 2015 is in conformity with Law Number 15 Year 2001 regarding Brand. This research uses normative juridical research type using research approach of law and research specification with data collection method. The results obtained from this study are as follows: New trademarks that have in common with previously registered trademarks are not acceptable or denied registration in accordance with Article 5 and Article 6 of the Trademark Law, so that the registered trademark can not be removed by registration. The existence of new brand registrations that have similarities or do not have differentiating power. It relates to the existence of an unjust element of orthodoxy to the new brand owner by imitating the marks of the other party provided for in Article 4 of the Trademark, and the removal of a registered mark and substituted by a brand having the same characteristics of the other may be confusingly and misleading the public as the consumer of the traded goods. The reason for the elimination of the IKEA brand belonging to Inter Ikea System BV of Sweden is in accordance with the Supreme Court Decision Number 264 K / Pdt.Sus-HKI / 2015 that the IKEA brand is not used for 3 (years) consecutively. Non-use or non-use brand can not be applied or is not in accordance with the provisions of Law Number 15 Year 2001 regarding Trademark in Article 61 paragraph (2) letter (a), due to concrete evidence showing the production and marketing of goods under the IKEA brand by a designated company*

*in Indonesia remains in place, and another consideration is that the brand IKEA owned by Inter Ikea System BV from Sweden is a well-known brand that has been widely known in various countries*

*Keywords: Intellectual Property, Brand, Brand Removal*

## PENDAHULUAN

Peningkatan permohonan pendaftaran merek yang digunakan pada barang dan atau jasa berkaitan dengan pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi dan tingkat persaingan usaha yang tinggi diantara para pelaku usaha. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat dalam era globalisasi memungkinkan barang atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan di suatu negara, dalam rentang waktu yang tidak lama dapat dipasarkan di negara lain. Dengan menggunakan media internet, pemasaran barang atau jasa tidak lagi mengenal batasan waktu dan negara.

Penggunaan merek dalam perdagangan baik barang ataupun jasa dewasa ini sudah merupakan suatu keniscayaan bagi setiap pelaku usaha. Dengan merek yang diterakan, konsumen jadi bisa membedakan antara barang atau jasa sejenis yang berasal dari satu produsen dengan yang berasal dari produsen lainnya. Semakin kuat sebuah merek melekat di benak dan hati konsumen, maka akan semakin tinggi pula nilai merek tersebut, baik secara materiel maupun immateriel. Siapa pun yang sudah membangun sebuah merek dengan susah payah tentunya tak ingin mereknya tersebut dipergunakan oleh orang lain dengan seenaknya, sehingga keberadaan suatu perlindungan hukum terhadap kepemilikan merek menjadi penting artinya.

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya.<sup>1</sup> Dalam UU Merek, itu sendiri disebut bahwa merek adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka atau kombinasi dari kesemuanya yang mempunyai ciri khas sendiri sehingga menjadi daya pembeda dengan produk lain dan digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa. Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan.<sup>2</sup>

Hak Merek merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di mana hak eksklusif akan diberikan kepada pemilik pendaftaran atas suatu merek untuk menggunakan mereknya tersebut dalam perdagangan barang atau jasa untuk mana ia terdaftar. Jika suatu merek terdaftar untuk jenis pakaian jadi, misalnya, hak eksklusif si pemilik merek adalah sebagai satu-satunya orang yang berhak menggunakan merek tersebut sebagai merek pakaian jadi, tapi tidak untuk jenis barang atau jasa yang lain.

Prinsip dasar pertama yang harus dipahami adalah bahwa hak eksklusif atas merek di Indonesia,<sup>3</sup> yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek), hanya diberikan pada merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (selanjutnya disebut DJKI). Pendaftaran merek tersebut menganut prinsip *first-to-file*, dimana hak akan diberikan kepada pendaftar pertama. Prinsip ini berlaku pula di hampir semua negara, terkecuali di beberapa negara dengan sistem hukum *anglo-saxon* seperti Inggris dan Amerika Serikat, dimana selain *first-to-file* juga diakui perlindungan berdasarkan *first-to-use* atau pemakaian pertama kali.

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.170.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Merek*, UU Nomor. 15 Tahun 2001, Pasal 3.

Selain *first-to-file*, sistem perlindungan merek di dunia, termasuk Indonesia, menganut pula prinsip teritorialitas, yaitu bahwa hak eksklusif merek hanya berlaku di wilayah negara di mana merek tersebut didaftar. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang aktivitas bisnisnya berlangsung lintas negara mutlak perlu melakukan pendaftaran atas merek-mereknya di negara-negara dimana aktivitas bisnisnya tersebut berada.<sup>4</sup>

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Hal ini perlu untuk dipahami bahwa pendaftaran merek merupakan sebuah proses yang tidak sebentar, bukan serta-merta permohonan diajukan lalu merek langsung didaftar. Saat seseorang mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sudah dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku. Setidaknya ada dua tahapan esensial yang harus dilalui oleh sebuah merek untuk bisa didaftar:

1. Pemeriksaan substantif dimana pemeriksa merek di DJHKI akan menilai apakah merek dapat diterima sesuai Pasal 4 dan 5 UU Merek, serta membandingkan merek yang akan didaftar dengan merek-merek milik orang lain yang telah terdaftar duluan, kalau-kalau terdapat persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya sesuai Pasal 6 UU Merek; dan
2. Pengumuman di mana masyarakat umum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap merek yang akan didaftar tadi. Jika lolos dari kedua tahapan tadi barulah merek benar-benar resmi didaftar, untuk mana DJKI akan segera menerbitkan sertifikat pendaftaran merek.

UU Merek memang memberikan kesempatan kepada siapapun yang berkepentingan untuk “melawan” suatu merek yang sudah terdaftar melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, dengan dua bentuk “perlawanan”, yaitu:<sup>5</sup>

1. Gugatan pembatalan, dimana pengadilan diminta membatalkan pendaftaran merek-merek yang semestinya ditolak/ tidak diterima pendaftarannya oleh DJKI, karena sebab-sebab di pasal 4, 5 dan 6 UU Merek.
2. Gugatan penghapusan, di mana penggugat meminta agar suatu merek terdaftar dihapus dari Daftar Umum Merek dengan alasan salah satunya karena si pemilik merek tidak menggunakan merek tersebut selama tiga tahun berturut.

Dalam penelitian ini, IKEA yang merupakan kelompok usaha multinasional yang dirintis oleh Ingvar Kamprad di Elmtaryd, Swedia pada tahun 1943 ini bahkan mengkonsolidasikan segenap portofolio merek milik mereka yang terdaftar di seluruh dunia di bawah kendali Inter IKEA Systems yang berbasis di Belanda. Dan jauh sebelum toko pertamanya di Indonesia dibuka di kawasan Alam Sutera, Tangerang, pada tahun 2014 yang lalu, Inter IKEA Systems sudah melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek ke DJKI. termasuk di antaranya merek IKEA untuk kelas barang 21 (perkakas rumah-tangga) yang didaftar pada bulan Oktober 2006 dengan nomor pendaftaran IDM000092006, dan merek IKEA untuk kelas barang 20 (perabotan rumah tangga) yang didaftar pada bulan Oktober 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000277901.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Hak Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 3.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.15.

Pada tahun 2013, PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA dan Dirjen HKI di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait pembatalan merek IKEA untuk kelas barang 20 dan 21. Barang kelas 20 antara lain perabot rumah, kaca, bingkai, serta barang-barang berbahan plastik. Sedangkan kelas 21 antara lain perkakas rumah tangga atau dapur. Mulai dari wadah kecil bukan terbuat dari logam, barang pecah belah, porselen, dan barang-barang tembikar. PT Ratania Khatulistiwa yang merupakan perusahaan manufaktur asal Surabaya ini memenangkan perkara tersebut. “Mengabulkan gugatan penggugat dan menolak eksepsi tergugat (IKEA). Pendaftaran merek IKEA oleh Ratania untuk kelas 20 telah diterima oleh Dirjen HKI dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013. Begitu juga dengan kelas 21 dengan Nomor Agenda D002013061336 di Dirjen HKI. Permintaan pendaftaran yang dilakukan Ratania juga dinilai telah sah. Terhadap hal tersebut IKEA mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Agung Menolak Kasasi Pihak Pemohon IKEA.

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat suatu tema yang akan penulis bahas dengan judul: KEPASTIAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR DARI DAFTAR UMUM MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015).

### PERNYATAAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, pernyataan masalah dalam penulisan tesis ini adalah mengenai penghapusan merek berdasarkan dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lebih khusus lagi untuk membahas alasan-alasan apa yang dapat digunakan untuk menghapus pendaftaran suatu merek, siapa pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran dan dimana peran pengadilan dalam penghapusan pendaftaran merek yang tidak digunakan dalam perdagangan.

### PERTANYAAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, agar terarah pada sasaran serta menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas dan karena keterbatasan waktu serta kemampuan penulis, maka ruang lingkup pembahasan masalah dibatasi pada:

1. Bagaimana penerapan kepastian hukum atas penghapusan merek terdaftar dari daftar umum merek ditinjau dari UU No. 15 tahun 2001, serta akibatnya?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hukum terhadap penghapusan merek dan pengambil alihan ?
3. Bagaimana upaya Hukum Pt IKEA Swiss mendapatkan merek dagang nya kembali?

### KERANGKA TEORI

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan), itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum.<sup>6</sup> Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian

<sup>6</sup> Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), hlm. 3.

hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil 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.<sup>7</sup>

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidak pastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>8</sup>

Dalam penulisan tesis ini, teori yang digunakan sebagai pisau analisis tentang penghapusan merek terdaftar dari daftar umum merek berdasarkan UU Merek.

Pendaftaran merek bertujuan untuk membedakan jenis barang dan jasa sejenis. Merek itu bisa mengidentifikasi asal usul barang dan jasa. Untuk mempertahankan nama dagang tertentu, dipromosikan dengan mengeluarkan dana yang tak sedikit. Bahkan dari satu merek bisa berkembang beberapa desain industri dan paten baru. Terlebih lagi jika merek itu diambil dari nama perusahaan.

Kepastian hukum dari pendaftaran merek ini adalah memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikannya. Jadi, kepastian hukumnya, bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftarannya bukan karena pemakaian pertama.

## METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode yang lazim digunakan dalam metode penelitian hukum dengan maksud untuk mendekati kebenaran yang berlaku umum dengan suatu teknik penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif untuk menganalisa akibat hukum penghapusan merek dari daftar umum merek. Dalam penulisan ini, pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdiri dari perundang-undangan, buku-buku dan kamus besar bahasa Indonesia yang terkait dalam penulisan tesis ini.

<sup>7</sup> Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT REVIKA ADITAMA, 2006, hlm 85

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 76

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai akibat hukum penghapusan merek dari daftar umum merek. Bersifat analitis yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan akibat hukum penghapusan merek dari daftar umum merek..

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data sekunder. Data Sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Seperti penggunaan buku-buku literatur, media cetak, hasil penelitian, serta tulisan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data sekunder, yang diambil dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti;
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
  - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti;
  - a. Hasil-hasil penelitian, hasil seminar.
  - b. Hasil karya dari kalangan hukum. serta
  - c. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. misalnya ;
  - a. Kamus umum bahasa Indonesia.
  - b. Kamus hukum dan lain sebagainya.

## 4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui keakuratannya.

## HASIL PENELITIAN

### PERKARA NOMOR 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Kronologis Perkara

Penggunaan merek dalam perdagangan baik barang ataupun jasa dewasa ini sudah merupakan suatu keniscayaan bagi setiap pelaku usaha. Dengan merek yang diterakan, konsumen jadi bisa membedakan antara barang atau jasa sejenis yang berasal dari satu produsen dengan yang berasal dari produsen lainnya. Semakin kuat sebuah merek melekat di benak dan hati konsumen, maka akan semakin tinggi pula nilai merek tersebut, baik secara materiil maupun immateriil. Siapapun yang sudah membangun sebuah merek dengan susah payah tentunya tak ingin mereknya tersebut dipergunakan oleh orang lain dengan seenaknya,

sehingga keberadaan suatu perlindungan hukum terhadap kepemilikan merek menjadi penting artinya.

Hak Merek merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dimana hak eksklusif akan diberikan kepada pemilik pendaftaran atas suatu merek untuk menggunakan mereknya tersebut dalam perdagangan barang atau jasa untuk mana ia terdaftar. Jika suatu merek terdaftar untuk jenis pakaian jadi, misalnya, maka hak eksklusif si pemilik merek adalah sebagai satu-satunya orang yang berhak menggunakan merek tersebut sebagai merek pakaian jadi, tapi tidak untuk barang lain. Prinsip dasar pertama yang harus dipahami adalah bahwa hak eksklusif atas merek di Indonesia – yang diatur berdasarkan UU nomor 15 tahun 2001 tentang Merek - hanya diberikan pada merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (DJKI). Pendaftaran merek tersebut menganut prinsip *first-to-file*, dimana hak akan diberikan kepada pendaftar pertama. Prinsip ini berlaku pula di hampir semua negara, terkecuali di beberapa negara dengan sistem hukum *anglo-saxon* seperti Inggris dan Amerika Serikat, di mana selain *first-to-file* juga diakui perlindungan berdasarkan *first-to-use* atau pemakaian pertama kali.

Selain *first-to-file*, sistem perlindungan merek di dunia – termasuk Indonesia – menganut pula prinsip teritorialitas, yaitu bahwa hak eksklusif merek hanya berlaku di wilayah negara di mana merek tersebut didaftar. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang aktivitas bisnisnya berlangsung lintas negara mutlak perlu melakukan pendaftaran atas merek-mereknya di negara-negara dimana aktivitas bisnisnya tersebut berada.

Tak terkecuali IKEA. Kelompok usaha multinasional yang dirintis oleh Ingvar Kamprad di Elmtaryd, Swedia. Ingvar Kamprad memulai usahanya dari usia 17 tahun pada tahun 1943. Ingvar mengawali bisnisnya dengan menjual jam tangan dan pena yang dia impor sendiri dari luar negeri. Dia juga menjual sejumlah pemantik api untuk rokok.

Seiring berjalannya waktu, bisnis Ingvar Kamprad semakin melebar. Dalam buku berjudul: “The IKEA: *Story Ingvar Kamprad*” disebutkan, Ingvar mulai berbisnis furnitur pada tahun 1948, saat itu Ingvar memasarkan produk furnitur dari sejumlah pengrajin. Setelah puluhan tahun menggeluti bisnis itu, Ingvar kini memiliki 33 pusat distribusi IKEA di seluruh dunia.

IKEA merupakan akronim dari 4 kata yaitu Ingvar, Kamprad, Elmatayd dan Agunnaryd dan disingkat IKEA. Ingvar nama pendiri perusahaan, Kamprad nama keluarga pendiri, Elmatyrad nama pertanian tempat Ingvar Kamprad beranjak dewasa dan Agunnaryd adalah nama kelompok gereja Ingvar menjadi anggotanya. Dalam perjalanan bisnisnya, Ikea sejak 1943 telah mengantongi registrasi merek di lebih dari 75 negara dengan 1.300 item sertifikat merek. Produknya tersebar di berbagai negara seperti Canada, Jerman, Israel, Swiss, Singapura, Swedia, Portugal, India, Malaysia, Mesir, Inggris, Afrika Selatan, Perancis, Jepang, Selandia Baru dan Indonesia.

Atas keberhasilannya membangun kerajaan bisnis, Ingvar masuk sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Seajar dengan Bill Gates, Warren Buffet dan Li Ka-Shing. Pada 2013, Bloomberg Billionaires Index melansir Ingvar memiliki kekayaan senilai USD 51,7 miliar (Rp 491,15 triliun) dan merupakan orang terkaya keempat. Dua tahun setelahnya, kekayaan Ingvar menurun menjadi USD 42,2 miliar. Di Indonesia, IKEA telah membuka gerainya yang sangat luas di Alam Sutera, Tangerang, Banten.

Pada tahun 2014 yang lalu, Inter IKEA Systems sudah melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek ke DJKI. termasuk di antaranya merek IKEA untuk kelas barang 21 (perkakas rumah-tangga) yang didaftar pada bulan Oktober 2006 dengan nomor pendaftaran IDM000092006, dan merek IKEA untuk kelas barang 20 (perabotan rumah tangga) yang didaftar pada bulan Oktober 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000277901.

Kebutuhan akan perlindungan merek bukan hanya milik perusahaan multinasional saja, melainkan juga dirasakan oleh perusahaan lokal, termasuk PT. RATANIA KHATULISTIWA. Pada tanggal 20 Desember 2013, perusahaan mebel asal Surabaya ini mengajukan dua permohonan pendaftaran ke DJKI untuk merek-merek yang akan dipakai pada barang-barang produksinya. Permohonan pertama dengan nomor permohonan D002013061336 untuk kelas 21, dan permohonan kedua dengan nomor permohonan D002013061337 untuk kelas 20. Banyak yang bilang bahwa tidak ada yang namanya “kebetulan” di dunia ini. Namun entah kebetulan atau bukan, merek yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh RATANIA tersebut adalah “ikea”. Sama persis dari segi susunan huruf dan pengucapan dengan merek IKEA milik Inter IKEA Systems, meskipun dalam kedua permohonannya RATANIA mengklaim bahwa mereknya merupakan singkatan dari ‘intan’, ‘khatulistiwa’, ‘esa’, dan ‘abadi’.

Pendaftaran merek merupakan sebuah proses yang tidak sebentar, bukan serta-merta permohonan diajukan lalu merek langsung didaftar. Saat seseorang mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sudah dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku, DJKI baru akan memberikan nomor permohonan sekaligus tanggal penerimaan permohonan. Demikian pula saat RATANIA baru mendapatkan nomor-nomor permohonan di atas, belum ada hak eksklusif apapun yang dimiliki RATANIA atas merek-mereknya tersebut. Hak eksklusif baru akan dimiliki oleh pemohon jika merek-merek yang dimohonkan pada akhirnya disetujui untuk didaftar oleh DJKI, meskipun masa perlindungannya yaitu masa berlaku hak eksklusif akan dihitung selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, bukan sejak tanggal merek didaftar.

Ada dua tahapan esensial yang harus dilalui oleh sebuah merek untuk bisa didaftar:

1. Pemeriksaan substantif dimana pemeriksa merek di DJKI akan menilai apakah merek dapat diterima sesuai pasal 4 dan 5 UU Merek, serta membandingkan merek yang akan didaftar dengan merek-merek milik orang lain yang telah terdaftar duluan, kalau-kalau terdapat persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya sesuai Pasal 6 UU Merek; dan
2. Pengumuman di mana masyarakat umum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap merek yang akan didaftar tadi. Jika lolos dari kedua tahapan tadi barulah merek benar-benar resmi didaftar, untuk mana DJKI akan segera menerbitkan sertifikat pendaftaran merek.

RATANIA pastinya tahu persis mengenai keberadaan dua merek “IKEA” yang sudah terdaftar jauh lebih dahulu dari permohonan pendaftaran merek “ikea” miliknya di kelas barang yang sama. Mereka pasti juga sadar betul akan ancaman keberadaan kedua merek IKEA terdaftar itu terhadap peluang keberhasilan pendaftaran merek “ikea”-nya sendiri. Cepat atau lambat, dalam pemeriksaan substantif DJKI hampir dapat dipastikan akan mengeluarkan usulan penolakan atas permohonan pendaftaran merek ikea di kelas 20 dan 21, karena memiliki persamaan dengan merek-merek IKEA yang sudah lebih dahulu terdaftar. Jadi permohonan pendaftaran merek ikea oleh RATANIA menghadapi situasi yang bisa dikatakan hidup atau mati. Selama merek IKEA milik Inter IKEA Systems masih terdaftar, mustahil rasanya merek-merek ikea milik RATANIA bisa tercetak pada sertifikat pendaftaran merek di Indonesia. Maka wajar saja jika bagi RATANIA hanya ada satu kata, yaitu lawan suka atau tidak, merek IKEA terdaftar milik IKEA di kelas 20 dan 21 harus disingkirkan.

UU Merek memang memberikan kesempatan kepada siapapun yang berkepentingan untuk “melawan” suatu merek yang sudah terdaftar melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, dengan dua bentuk perlawanan, yaitu:

1. Gugatan pembatalan, di mana pengadilan diminta membatalkan pendaftaran merek-merek yang semestinya ditolak/tidak diterima pendaftarannya oleh DJKI karena sebab-sebab di Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek.

2. Gugatan penghapusan, di mana penggugat meminta agar suatu merek terdaftar dihapus dari Daftar Umum Merek dengan alasan salah satunya karena si pemilik merek tidak menggunakan merek tersebut selama tiga tahun berturut.

Di dunia internasional, tidak digunakannya suatu merek terdaftar dalam perdagangan barang atau jasa terkait dikenal dengan istilah *non-use*. Menuntut pembatalan atas pendaftaran merek-merek IKEA sepertinya mustahil untuk dilakukan. Tidak ada bukti itikad tidak baik, merek-merek tersebut punya daya pembeda, bukan milik umum, tidak deskriptif terhadap barangnya, tidak melanggar ketertiban umum, dan juga tidak ada persamaan dengan merek punya orang lain yang terdaftar lebih dahulu. Lantas bagaimana dengan penghapusan? Bukankah merek-merek IKEA tersebut terdaftar sejak 2006 dan 2010, sedangkan ketika RATANIA mengajukan permohonan pendaftaran mereknya di tahun 2013 IKEA masih belum membuka tokonya di Indonesia? Bukankah itu berarti merek-merek IKEA terdaftar tidak dipakai dalam perdagangan barang kelas 20 dan 21 selama lebih dari tiga tahun? Layak untuk digugat penghapusan, bukan?

Apa yang kemudian terjadi memang tak sulit ditebak, RATANIA mengajukan gugatan penghapusan merek-merek terdaftar IDM000092006 di kelas 21 dan IDM000277901 di kelas 20 milik IKEA ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak lama setelah mengajukan permohonannya untuk mendaftarkan merek-merek "ikea" di kelas-kelas yang sama, bahkan mungkin saat berkas permohonan mereknya tersebut belum merasakan sedikitpun kelembutan tangan pemeriksa merek di DJKI.

Pengadilan Niaga rupanya sependapat dengan RATANIA dan mengabulkan gugatan penghapusan tersebut. Inter IKEA Systems yang tentu saja tidak puas kemudian memohon kasasi ke Mahkamah Agung. Patut disayangkan sebenarnya, karena argumen yang dikemukakan oleh IKEA baik di tingkat pertama maupun kasasi lebih banyak menyoal dasar kepentingan RATANIA mengajukan gugatan penghapusan, serta meragukan kredibilitas hasil survey yang diajukan RATANIA sebagai bukti atas *non-use* dari merek-merek terdaftar IKEA sembari membeberkan bukti-bukti order produksi dan penjualan yang berlangsung di Indonesia dari sejak merek didaftar hingga saat proses gugatan berlangsung. Padahal, gugatan penghapusan ini sesungguhnya adalah kesempatan emas sekaligus langka bagi para kuasa hukum IKEA untuk menggali lebih dalam dan substansial mengenai interpretasi terhadap *non-use* itu sendiri dalam kerangka UU Merek di Indonesia, yang bisa menjadi referensi atau bahkan yurisprudensi berharga bagi kasus-kasus merek serupa di masa yang akan datang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12 Mei 2015 memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Inter IKEA Systems, yang sekaligus bermakna menguatkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya. Dan IKEA pun harus merelakan merek-merek terdaftar IDM000093006 dan IDM000277901 miliknya tak terlihat lagi untuk selamanya dari Daftar Umum Merek Indonesia. Putusan Mahkamah Agung tersebut hanya menghapus merek-merek terdaftar atas nama Inter IKEA Systems yang menjadi objek gugatan, di mana akibat hukumnya adalah tidak ada lagi merek terdaftar nomor IDM000277901 dan IDM000092006 dalam Daftar Umum Merek di DJKI.

Putusan tersebut sama sekali tidak mengalihkan hak dan kepemilikan atas merek-merek terdaftar IKEA yang dihapus tadi ke tangan RATANIA sebagai penggugat. Gugatan penghapusan merek bukanlah sengketa perebutan kepemilikan atas merek, dimana pihak pemenang otomatis akan menguasai hak atas merek yang sebelumnya dimiliki oleh pihak yang kalah. Keuntungan yang mungkin didapat oleh RATANIA dari kemenangannya di Mahkamah Agung lebih bersifat strategis, yaitu bahwa dihapusnya merek-merek terdaftar IKEA di kelas 20 dan 21 tersebut diharapkan bisa lebih melapangkan jalan bagi disetujuinya merek-merek "ikea" milik mereka sendiri.

Berikut kronologi perjalanan gugatan PT Ratania sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Senin, 10 Agustus tahun 2015:

- a. Pada 24 Desember 2013 PT Ratania mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN) Jakpus dan mengantongi nomor perkara 99/HKI/Merek/2013/PN.JKT.PST.
- b. Pada 27 Desember 2013, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan tiga orang menjadi majelis perkara tersebut. Mereka adalah Lidya Sasando Parapat sebagai ketua majelis hakim dan Robert Siahaan dan Rochmad sebagai hakim anggota.
- c. Pada 17 September 2014 Majelis Hakim mengabulkan gugatan PT. Ratania dan mengadili:
  1. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek IKEA atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya.
  2. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek IKEA atas nama Tergugat dengan nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya. Kelas barang 20 adalah barang antara lain perabot rumah, cermin, bingkai gambar, benda dan lainnya. Adapun kelas 21 adalah barang antara lain perkakas atau wadah untuk rumah tangga, sikat dan sebagainya.
- d. Pada 6 Oktober 2014, IKEA menyatakan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.
- e. Pada 18 Nopember 2014, IKEA menyerahkan memori kasasi.
- f. Pada 27 Nopember 2014, PT Ratania mengajukan kontra memori kasasi.
- g. Pada 30 Maret 2015, Berkas kasasi IKEA sampai ke Panitera Muda Majelis Agung.
- h. Pada 12 Mei 2015, Majelis Agung menolak permohonan kasasi IKEA.

### **Penghapusan Pendaftaran Merek dengan Alasan Non Use pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.**

Keputusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pihak Inter Ikea System BV dan selanjutnya menguatkan keputusan sebelumnya di Pengadilan Niaga, maka penulis akan menganalisis mengenai putusan perkara Penghapusan Pendaftaran Merek IKEA milik Inter Ikea BV asal Swedia melawan merek Ikea milik PT Ratania Khatulistiwa asal Surabaya pada Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, yaitu menolak semua dalil dalam kasasi yang diajukan oleh Inter Ikea BV dan mengabulkan gugatan PT Ratania Khatulistiwa untuk menghapus merek IKEA milik Inter Ikea BV dalam Daftar Umum Merek serta mengabulkan permohonan pendaftaran merek 'ikea' milik PT Ratania Khatulistiwa.

Undang-Undang Merek memang memberikan kesempatan kepada siapapun yang berkepentingan untuk "melawan" suatu merek yang sudah terdaftar melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, dengan dua bentuk "perlawanan". Yang pertama adalah gugatan pembatalan, di mana pengadilan diminta membatalkan pendaftaran merek-merek yang semestinya ditolak/tidak diterima pendaftarannya oleh DJKI karena sebab-sebab di Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Merek. Yang kedua adalah gugatan penghapusan, di mana penggugat meminta agar suatu merek terdaftar dihapus dari Daftar Umum Merek dengan alasan salah satunya karena si pemilik merek tidak menggunakan merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut. Di dunia internasional, tidak digunakannya suatu merek terdaftar dalam perdagangan barang/jasa terkait dikenal dengan istilah "non-use".<sup>9</sup>

Untuk menilai alasan hukum (legal reason) dalam putusan tersebut, maka perlu dipahami alasan-alasan Inter Ikea System BV selanjutnya disebut Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan Kasasi terhadap

<sup>9</sup> Prayudi Setiadharna, *Op.Cit*

PT Ratania Khatulistiwa yang selanjut disebut Termohon Kasasi. Pengajuan Kasasi ini didasarkan kepada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi untuk menghapus merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi dengan alasan merek tersebut tidak digunakan (non use) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran. Dimana menurut Undang-Undang Merek Pasal 61 Ayat (2) huruf (a) mengatur bahwa

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :

merek tidak digunakan selama 3 (tiga) 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;

Sesuai dengan pasal di atas maka Termohon Kasasi mengadakan market survey oleh lembaga Berlian Group Indonesia untuk menguatkan alasan tersebut. Hasil market survey tersebut menyimpulkan bahwa dari sampel di 5 kota besar di Indonesia yaitu: Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, dan Denpasar dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013, merek IKEA milik Pemohon Kasasi tidak pernah dijual atau diedarkan di toko-toko furniture di seluruh wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi, Pemohon Kasasi mengajukan bukti bahwa merek dagang mereka berupa:<sup>10</sup>

1. Bukti fisik produk-produk yang menggunakan Pendaftaran merek IKEA Pemohon Kasasi di kelas 20 dan kelas 21 yang diproduksi di Indonesia oleh produsen yang ditunjuk, adapun produsen tersebut ialah di antaranya adalah PT Karya Sutarindo dan PT Findora Internusa.
2. Bukti berupa Surat Pernyataan dari produsen lokal di Indonesia yang memberikan konfirmasi produksi merek IKEA serta bukti mengenai dokumentasi produk-produk IKEA.
3. Bukti berupa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan toko resmi Pemohon Kasasi.
4. Bukti berupa faktur-faktur penjualan atas produk-produk dengan menggunakan Pendaftaran Merek IKEA Pemohon Kasasi yang dijual secara langsung dan dikirimkan kepada berbagai individu dan badan hukum di Indonesia, antara lain dalam kurun waktu sejak 2006 hingga 2013.
5. Bukti salinan berbagai surat kabar yang mengkonfirmasi bahwa Pemohon Kasasi telah memproduksi barang-barang di Indonesia sejak lebih dari 7 tahun yang lalu di Indonesia

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka menurut penulis pengabulan penggugatan tersebut yang menurut hakim sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Merek tidak dapat digunakan pada sengketa merek ini. Lebih jelasnya dalam penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek menjelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘pemakaian terakhir’ adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.”

Penjelasan di atas jelas bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut merupakan bukti sempurna terpenuhi unsur perdagangan. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi dagang dan perdagangan, sebagai berikut:<sup>11</sup> “perdagangan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual beli; niaga; perdagangan dan perihal dagang; urusan dagang; perniagaan.”

Apabila unsur kata dagang dalam kata perdagangan tersebut dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek, agar suatu merek tersebut dapat dikategorikan dalam kegiatan perdagangan, haruslah terdapat:

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.sus-Hki/2015

<sup>11</sup> *Ibid*

- i. Penjual
- ii. pembeli
- iii. adanya kegiatan produksi
- iv. adanya produk yang diterima pembeli

Dalam Undang-Undang Merek tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan pemakaian terakhir dan penggunaan Merek dalam perdagangan barang dan jasa. Persoalan ini penting dalam hal pembuktian di persidangan di mana penggugat harus membuktikan kapan tergugat melakukan pemakaian terakhir atas Merek yang diproduksinya atau kapan Merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Dari bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan tingkat pertama, terdapat bukti penjualan serta pendistribusian barang secara langsung dari Pemohon Kasasi kepada berbagai badan hukum, maupun warga negara Indonesia. Selanjutnya, bukti produksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu bukti produksi berbagai jenis produk di kelas 20 dan kelas 21 yang diproduksi oleh PT Findora Internusa berdasarkan perjanjian antara PT Findora Internusa dengan Ikea Trading (Hongkong) Ltd. Dari keterangan bukti-bukti tersebut sesungguhnya secara sempurna telah membuktikan adanya pemakaian merek IKEA di dalam perdagangan di Indonesia.

Bukti lainnya yaitu bukti pendaftaran merek IKEA di beberapa negara. IKEA pertama kali didaftarkan sebagai nama merek dagang atau nama dagang di Negara Swedia yaitu pada tahun 1943 dan saat ini merek IKEA dan kombinasi-kombinasinya milik Pemohon Kasasi telah terdaftar diberbagai negara di dunia sejak mulai tahun 1943 hingga tahun 2007 di 75 (tujuh puluh lima) negara dengan registrasi merek sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) registrasi, khususnya terdaftar pada kelas 20 dan kelas 21 serta berbagai kelas lainnya. Negara-negara dimana telah didaftarkannya merek IKEA milik Pemohon Kasasi.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Pemohon Kasasi memasarkan produk barangnya secara aktif dengan berbagai cara, antara lain melakukan promosi agar produk barang merek IKEA laku terjual yaitu :<sup>13</sup>

- a. Mencetak katalog produk barang merek IKEA setiap tahunnya untuk dibagikan atau diperjualbelikan kepada para konsumen dan pihak terkait lainnya diseluruh dunia dan sampai dengan tahun 2006 telah mencetak sebanyak 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) eksamplar katolog produk barang merek IKEA sebanyak 55 (limapuluh lima) edisi dengan bahasa sebanyak 27 (duapuluh tujuh)
- b. Publikasi elektronik dengan basis teknologi informatika yaitu membuka halaman situs resmi (*official website*), antara lain, situs [www.ikea.com](http://www.ikea.com)., [www.ikea.gr](http://www.ikea.gr)., [www.ikea.com.hk](http://www.ikea.com.hk)., [www.ikea.is](http://www.ikea.is)., [www.ikea-group.ikea.com](http://www.ikea-group.ikea.com)., dimana situs resmi tersebut oleh Pemohon Kasasi sampai saat ini diperbaharui terus menerus.
- c. Membuat 39 (tiga sembilan) situs resmi berbagai bahasa untuk dipergunakan/dipakai toko-tokonya/gerainya diberbagai negara berisi informasi berbagai produk barang sebanyak 15.000 (limabelas ribu) jenis barang yaitu situs resmi milik Penggugat bernama situs [http:// www.ikea.com/](http://www.ikea.com/)

Jika mengacu kepada peraturan merek berdasarkan *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs), TRIPs tidak mengatur mengenai penghapusan pendaftaran merek terdaftar. TRIPs hanya mengatur mengenai pembatalan merek yang syaratnya adalah tidak digunakannya suatu merek selama kurun waktu paling kurang 3(tiga) tahun berturut-turut. Pasal 19 TRIPs mengatur bahwa :

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Niaga. Op.Ci

<sup>13</sup> *Ibid*

1. *if use required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years on non use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark, such as import restriction on or other governments for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons of use.*<sup>14</sup>

Ketentuan ini dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Merek bukan merupakan syarat pembatalan merek, melainkan sebagai salah satu syarat penghapusan merek terdaftar. Merek yang tidak digunakan oleh pemilik merek setelah didaftarkan dalam daftar umum merek dalam perdagangan barang dan jasa dan juga merek tersebut tidak pernah dipakai lagi selama 3 tahun berturut-turut, baik sejak tanggal pendaftaran ataupun dari pemakaian terakhir.<sup>15</sup>

Pemakaian terakhir yang dimaksudkan ialah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan, atau saat tersebut dihitung dari tanggal produksi terakhir, tanpa mempersoalkan apakah barang yang bersangkutan masih beredar di pasaran.<sup>16</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Rahmi Jened, seharusnya “non-use” harus dihitung dari 3 (tiga) tahun dari pemakaian terakhir penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa, namun dalam praktik hal ini tidak dipahami secara benar oleh penegak hukum.<sup>17</sup>

Dalam kasus sengketa penghapusan merek IKEA, pengajuan gugatan dilakukan oleh dilakukan oleh pihak ketiga. Penghapusan merek oleh Pihak Ketiga harus dicermati kapasitasnya. Menurut *Black's Law Dictionary* adalah:<sup>18</sup> “*One not a party to an agreement, a transaction or an action but who have rights there in*”<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, Pihak Ketiga yang berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan merek berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Merek adalah bukan pihak dalam suatu perjanjian, dalam suatu transaksi, bukan pihak dalam suatu tindakan hukum, melainkan suatu pihak yang memiliki hak untuk itu.<sup>20</sup>

Adapun kasus lain mengenai penghapusan merek lain atas dasar “non-use” ialah kasus penghapusan merek Intel antara Intel Corp melawan PT Tanggung. Intel Corporation adalah perusahaan Amerika terkemuka di bidang inovasi silikon dan pengembangan teknologi, mengajukan gugatan penghapusan merek Intel milik PT Tanggung. Gugatan penghapusan diajukan karena adanya bukti dari hasil survey pasar di enam kota besar di Indonesia: Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, dan Pontianak yang menyatakan bahwa tidak ada penjualan ataupun produksi barang-barang elektronik bermerek Intel oleh PT Tanggung. Bukti tersebut sama dengan bukti pada kasus penghapusan merek IKEA, akan tetapi walaupun memiliki bukti yang sama, pengadilan memutuskan hal yang berbeda. Kasus merek Intel, walaupun hakim mengakui bahwa merek Intel milik PT Tanggung tidak lagi ditemukan dalam perdagangan, namun Majelis hakim memutuskan menolak gugatan penghapusan dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat menentukan secara jelas kapan terakhir kalinya Merek Intel dipakai oleh PT Tanggung sehingga menyatakan gugatan penghapusan dianggap ‘tidak jelas (*obsucre libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet*

<sup>14</sup> Dalam hak penggunaan suatu merek dagang merupakan persyaratan untuk mempertahankan pendaftarannya, pembatalan pendaftarannya dapat dilakukan apabila merek dagang yang bersangkutan tidak digunakan selama kurun waktu paling kurang 3(tiga) tahun berturut-turut, kecuali apabila pemilik merek dagang dapat membuktikan adanya alasan yang sah tentang hambatan terhadap penggunaan merek dagang yang bersangkutan.”

<sup>15</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Op.Cit.*, hlm. 79.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>17</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 305

<sup>18</sup> *Ibid.* Dikutip dari Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minn,

<sup>19</sup> “Seseorang yang bukan pihak dalam suatu perjanjian, bukan pihak lain dalam suatu transaksi atau suatu tindakan hukum, tetapi orang yang memiliki hak untuk itu.

<sup>20</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.*

*onvankelijkenheid*).

Menurut penulis, jika hal menentukan tanggal penggunaan merek terakhir harus jelas maka seharusnya hal itu juga diterapkan pada gugatan penghapusan merek IKEA. Secara jelas bahwa Pemohon Kasasi yaitu Inter Ikea System BV dapat membuktikan bahwa barang dengan merek IKEA milik Inter Ikea System BV masih digunakan dan diproduksi di Indonesia. Adanya perbedaan dalam memutuskan perkara yang sama akan membuat masyarakat bingung dengan sistem hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penulis tidak bermaksud menjatuhkan kinerja Majelis Hakim yang dimana memiliki pengetahuan lebih luas. Akan tetapi, penulis hanya memberikan pandangan bahwa seharusnya menerapkan peraturan yang sama untuk kasus dengan gugatan dan bukti yang sama, agar terjadi keadilan bagi masing-masing pihak.

Salah satu prinsip terpenting dari Konvensi Paris adalah prinsip tentang persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing dengan warga Negara sendiri. Prinsip tersebut dirumuskan pada Pasal 2 Konvensi Paris yaitu :

*“National of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with”*

Pasal tersebut mengandung prinsip *“National Treatment”* atau prinsip asimilasi (*principle of assimilation*) yaitu bahwa seseorang warga Negara yang merupakan warga dari suatu Negara peserta Uni, akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga Negara di mana mereknya didaftarkan.<sup>21</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 Pasal 28D ayat (1) bahwa :“setiap orang berhak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum di mana hukum itu tidak lain adalah aturan, maka sudah sewajarnya negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, karena Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memberikan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan tersebut di antaranya hak keadilan, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu hak dasar tadi tidak boleh dirampas oleh siapapun karena setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan sama di muka hukum.<sup>22</sup>

Dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan, sengketa merek terutama antara pemilik merek terkenal dan pengusaha lokal banyak terjadi, hal tersebut disebabkan dengan terbukanya sistem ekonomi nasional, sehingga pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terdaftar maupun terkenal untuk digunakan dan didaftar lebih dulu di Indonesia demi kepentingan usahanya.

Perihal dalil-dalil pembelaan yang dikemukakan oleh Inter Ikea System, dalam persidangan baik di tingkat pertama maupun kasasi lebih banyak membahas mengenai dasar kepentingan PT Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan penghapusan, serta meragukan kredibilitas hasil survey yang diajukan PT Ratania Khatulistiwa sebagai bukti atas non-use dari merek-merek terdaftar Inter Ikea System, walaupun Inter Ikea System BV sendiri telah membeberkan bukti-bukti order produksi dan penjualan yang berlangsung di Indonesia dari sejak merek didaftar hingga saat proses gugatan berlangsung, akan tetapi Majelis Hakim tetap pada keyakinannya bahwa merek IKEA milik Inter Ikea System BV asal Swedia

<sup>21</sup> Sengketa Merek Non-Use, <http://repository.unpas.ac.id/3643/3/BAB%201%20new.pdf> . Diakses pada 15 Agustus 2016, pukul 10.00 WITA.

<sup>22</sup> *Ibid*

adalah merek *non-use*. Padahal, gugatan penghapusan ini sesungguhnya adalah kesempatan emas sekaligus langka bagi para kuasa hukum Inter Ikea System untuk menggali lebih dalam dan substansial mengenai interpretasi terhadap *non-use* itu sendiri dalam kerangka Undang-Undang Merek di Indonesia, yang bisa menjadi referensi atau bahkan yurisprudensi berharga bagi kasus-kasus merek serupa di masa yang akan datang.<sup>23</sup>

Dari uraian diatas Peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 belum dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Adanya dissenting opinion membuktikan ketidak seragaman dalam interpretasi ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan. Dalam kasus IKEA ini, terdapat sejumlah hal menarik yaitu:

1. PT Ratania mengajukan bukti berupa market survei yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia di lima kota di Indonesia, yaitu di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar. Gunanya, untuk membuktikan bahwa merek IKEA tersebut tidak dipakai oleh Inter IKEA System BV selama tiga tahun berturut-turut sejak pendaftarannya, yaitu masing-masing di 2006 dan 2010.
2. Majelis hakim Pengadilan Niaga di pemeriksaan tingkat pertama mendasarkan putusannya pada hasil survei tersebut. Padahal, Inter IKEA System B.V telah mengajukan bukti-bukti pemakaian merek IKEA pada kegiatan mereka.
3. Majelis hakim mengartikan kata barang atau jasa yang diperdagangkan dalam pasal 61 UU Merek tersebut dengan kegiatan penjualan secara fisik saja.

Padahal, kenyataan bahwa di pasal 61 ayat 2 UU Merek juga memungkinkan interpretasi akan arti barang dan jasa yang diperdagangkan, dimungkinkan untuk diperperdagangkan tanpa melalui toko secara fisik, sesuai dengan kemajuan teknologi. Hal ini sangat disayangkan mengingat IKEA dapat dikategorikan sebagai merek terkenal yang sudah bertahun-tahun menggunakan merek tersebut, sedangkan PT Ratania sendiri baru menggunakan merek IKEA tersebut pada 2013. Para hakim dalam memutuskan tidak melihat sistem *first to file*, Fakta ini seharusnya mendorong para hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi fakta-fakta yang ada sebelum memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari PT Ratania. Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang menolak kasasi IKEA, menimbulkan tanda tanya besar akan pemahaman para penegak hukum di Indonesia akan arti pentingnya tujuan perlindungan yang diberikan oleh UU Merek yang ada, Juga, menjadi tanda tanya besar akan arti penting pengusaha mendapat kepastian hukum untuk memperoleh perlindungan tersebut. Sangat disayangkan apabila yang ditekankan oleh UU Merek adalah perlindungan, tapi pada kenyataannya untuk kasus-kasus penghapusan pendaftaran merek seperti kasus IKEA ini, hakim terkesan kurang pertimbangan dalam memutuskan.

Dari kasus merek IKEA tersebut, mengakibatkan hilangnya kepercayaan Investor Asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena ketidak pastian hukum dalam penerapan Undang-Undang Merek yang berlaku.

### **Akibat Pembatalan Pendaftaran Merek terhadap kepastian hukum Merek**

Pembatalan pendaftaran merek akan berakibat berakhirnya perjanjian lisensi yang dibuat antara pemberi lisensi (yang mereknya sudah dibatalkan) dengan penerima lisensi. Walaupun demikian hak penerima lisensi masih tetap dilindungi, hal ini dapat di lihat dalam Pasal 48 UU Merek yang menentukan sebagai berikut:

- (a) Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak

<sup>23</sup> Prayudhi Setiadharna, Op.Cit.

melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi

- (b) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan
- (c) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi. Pasal 48 UU Merek memberikan perlindungan hukum kepada penerima lisensi merek yang beritikad baik, namun tidak menjelaskan bagaimana definisi dari seorang penerima lisensi beritikad baik sehingga dipandang perlu untuk menghubungkannya dengan pasal 43 (3) UU Merek tentang keharusan pencatatan perjanjian lisensi pada direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pencatatan perjanjian lisensi biasanya dilakukan oleh penerima lisensi (dengan itikad baik), karena akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut terjadi gugatan pembatalan terhadap kepemilikan Merek (berdasarkan alasan bahwa merek yang bersangkutan mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan) yang ditujukan kepada pemilik merek sekaligus pemberi lisensi merek, maka kedudukan dari pihak penerima lisensi merek tidak akan terpengaruhi oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa gugatan merek tersebut. Apabila kedudukan pemberi lisensi merek sebagai pemilik merek dibatalkan melalui putusan hakim pengadilan niaga yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak penerima lisensi merek akan tetap dapat melaksanakan perjanjian lisensi tersebut dan dengan persyaratan bahwa pembayaran royalti pada periode selanjutnya akan dilanjutkan kepada pihak yang dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah

Ikea system BV sudah melakukan tindakan untuk mengambil alih kembali dengan cara melakukan pengajuan kasasi atas putusan PN Jakpus tersebut pada 6 Oktober 2014 akan tetapi MA Menolak permohonan kasasi Inter IKEA System BV

### Upaya Hukum PT.IKEA SYSTEM BV

Pada bulan Maret 2012 Inter IKEA System kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek IKEA di lebih dari 20 kelas barang dan jasa, tak terkecuali di kelas barang 20 dan 21. Sebagian besar permohonan merek tersebut saat ini telah disetujui untuk didaftar – khusus untuk kelas 20 dan 21 sama-sama didaftar tanggal 4 Juni 2014 dengan nomor pendaftaran masing-masing IDM000424086 dan IDM000424087. Ini berarti bahwa penghapusan merek terdaftar IDM000277901 dan IDM000092006 berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut sesungguhnya tidak berdampak apapun terhadap hak eksklusif Inter IKEA Systems atas merek-merek IKEA di kelas 20 dan 21, Karena IKEA masih memiliki pendaftaran merek di kedua kelas melalui DM000424086 dan IDM000424087.

Adapun “ikea” yang diajukan oleh RATANIA, hingga saat ini kedua permohonan tersebut di kelas 20 dan 21 sama-sama masih tertahan di tahap pemeriksaan substantif oleh DJKI, dan sepertinya sangat kecil kemungkinan untuk bisa berlanjut terus hingga ke pendaftaran karena akan tertolak oleh merek-merek IKEA yang dimohonkan tahun 2012 dan terdaftar tahun 2014 tersebut. Bahkan sebaliknya, dengan merek-merek terdaftarnya itu IKEA justru berhak menggugat RATANIA atas pelanggaran merek dagang, dan sangat berpeluang kuat untuk menang, jika RATANIA tetap nekat menggunakan merek “ikea” untuk produk-produk perangkat dan perabot rumah tangga yang mereka pasarkan. Namun yang terpenting tentunya adalah IKEA masih tetap berhak menggunakan merek-mereknya dengan leluasa di Indonesia,

sehingga para pengunjung tokonya tidak perlu merasa khawatir kehilangan tempat belanja furnitur ataupun sekedar foto-foto di lorong untuk diunggah di media sosial

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan penghapusan Merek oleh pihak Ketiga pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ditinjau dari Undang-Undang Merek. Penerapan ketentuan penghapusan pendaftaran Merek oleh pihak Ketiga yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 oleh majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 September 2014, perkara nomor : Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 September 2014, register Nomor Nomor 99.PDT-SUS/Merek/2008/PN.Niaga/Jkt.Pst, dalam sengketa penggunaan Merek IKEA.

Adanya kepastian hukum yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 September 2014, yang telah memutuskan bahwa menolak gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga. Dengan demikian merek IKEA masih bisa dipergunakan oleh pihak Tergugat.

Pada intinya putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak membatalkan/ tidak sah, hakim pengadilan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Dirjen Haki untuk membatalkan gugatan penghapusan terhadap Pendaftaran Merek "IKEA". Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, justru merupakan suatu bentuk pengakuan dari Termohon Kasasi, bahwa Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan kepada Turut Termohon Kasasi, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi, yang telah terdaftar dan digunakan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi. Oleh karenanya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan sebelumnya, sangat beralasan apabila permintaan pendaftaran merek-merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan tanpa itikad tidak baik;

2. Pembatalan Pendaftaran Merek berakibat berakhirnya perjanjian lisensi merek, akan tetapi pembatalan pendaftaran merek tidak berakibat hapusnya hak penerima lisensi merek. Pasal 48 UU Merek memberikan perlindungan terhadap hak penerima lisensi merek yang beritikad baik yang mencatatkan perjanjian lisensi yang dibuatnya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Penerima lisensi merek tersebut tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi
3. Pada bulan Maret 2012 Inter IKEA System BV kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek IKEA di lebih dari 20 kelas barang dan jasa, tak terkecuali di kelas barang 20 dan 21. Sebagian besar permohonan merek tersebut saat ini telah disetujui untuk didaftar – khusus untuk kelas 20 dan 21 sama-sama didaftar tanggal 4 Juni 2014 dengan nomor pendaftaran masing-masing IDM000424086 dan IDM000424087. Ini berarti bahwa penghapusan merek terdaftar IDM000277901 dan IDM000092006 berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut sesungguhnya tidak berdampak apapun terhadap hak eksklusif Inter IKEA Systems atas merek-merek IKEA di kelas 20 dan 21, karena IKEA masih memiliki pendaftaran merek di kedua kelas melalui IDM000424086 dan IDM000424087..

## SARAN

Dalam penelitian ini dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak berwenang pembuat Undang-Undang untuk segera merevisi Undang-Undang Merek tahun 2001 agar memberikan penjelasan secara jelas bahwa suatu merek yang telah terdaftar

terlebih dahulu maupun merek terkenal tidak dapat dihapuskan pendaftarannya dengan merek baru yang memiliki persamaan, dan diharapkan pula kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Merek secara tegas menolak pendaftaran merek baru yang memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu dan lebih mengetahui dasar diajukannya pendaftaran merek yang sama milik pihak lain agar selanjutnya tidak merugikan dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

2. Diharapkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menempatkan hakim yang kompeten dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual agar tidak terjadi kekeliruan yang berulang-ulang dalam memutus sengketa merek, dan diharapkan pula para Majelis Hakim di Mahkamah Agung dalam memutus suatu sengketa merek, tidak hanya terfokus pada satu aspek saja tetapi lebih mempertimbangkan dengan seksama segala aspek yang bersangkutan, dan juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dalam memutus suatu sengketa merek putusan tersebut diharapkan dapat memberi rasa adil bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Asian Law Group Pty Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2005, hal 132.
- Astarini Rezki Sri, Dwi, *Mediasi Pengadilan (salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan)*, Bandung: Alumni, 2013, hal. 69
- Damayanti Eva, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Hasibuan Effendy, *Perlindungan Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Jened Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Khairandy Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*.
- Miru Ahmadi, *Hukum Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001).
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Otto Jan Michiel terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT REVIKA ADITAMA, 2006.
- Prakoso Djoko, *Perselisihan Hak Atas Merk di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

- Priamsari Putri Ayu, *Penerapan Iktikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Purba Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, 2005.
- Radbruch Gustav: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2010.
- Riswandi Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rizaldi Julius, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Simatupang Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2003.
- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Tunggal Iman Sjahputra, Heri Herjandono, dan Parjio, *Hukum Merek di Indonesia*, Harvindo, 2005.
- Usman Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Hak Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Wicaksono Indirani, *Kaidah Hukum Mengenai Peniruan Merek Dalam UU No. 15 Tahun 2001* dalam UU No.15 tahun 2001 tentang merek bag1.html, diakses 14 Agustus 2017, Jam 14.00 WITA.

#### Lain-Lain :

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Merek*, <http://www.dgip.go.id/merek>, diakses pada tanggal 31 Maret 2016, jam 13.35 WITA.
- Prayudi Setiadharna, *Sedikit Kisah Mengenai Tentang Hapusnya Merek IKEA*, <http://www.hki.co.id/artikel>, diakses pada 14 Agustus 2017, jam 15.30 WITA
- Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.sus-HKI/2015
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 39/Merek/2011/ PN. Niaga. Jkt. Pst.
- R. Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek, Jakarta, 2008.
- Sengketa Merek Non-Use, [http://repository.unpas.ac.id/3643/3/BAB/201/20\\_new.pdf](http://repository.unpas.ac.id/3643/3/BAB/201/20_new.pdf), diakses pada 15 Agustus 2016, pukul 10.00 WITA
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Hak Kekayaan Intelektual dapat disingkat dengan HKI atau HAKI. Lihat A. Zen Purba: "Pokok-Pokok tulisan ini akan memakai singkatan HAKI, namun juga tidak menutup kemungkinan mengutip HKI atau HAKI bila asli kutipan demikian; namun pengertian yang dimaksud adalah sama.
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HKI berubah menjadi Ditjen HKI.
- Syarif Nurhidayat, *"Perkembangan Pengaturan Merek di Indonesia"*, <http://esenha.wordpress.com/2010/05/06/perkembangan-pengaturan-merek-di-indonesia/>, 2 Januari 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Merek, UU Nomor. 15 Tahun 2001