

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK MEREK TERKENAL  
TERHADAP PENDAFTAR PERTAMA YANG BERITIKAD TIDAK BAIK  
BERDASARKAN SISTEM PENDAFTARAN *KONSTITUTIF*  
(*FIRST TO FILE*) PADA BARANG SEJENIS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
(Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Oleh:

**Cucu Sumiati, Yoyo Arifardhani**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**Cucusumia88@gmail.com**

**Abstrak**

Timbulnya suatu persengketaan dibidang Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini Hak Merek sebagai bagian dari salah satu cabang utama Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI, yaitu *Intellectual Property Rights* atau Hak Milik Perindustrian, selain cabang utama lainnya yaitu Hak Cipta, sudah sejak dahulu terjadi, sebagaimana ternyata dari adanya yurisprudensi mengenai sengketa merek yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk usaha untuk meniru atau mendompleng keterkenalam suatu merek yang dimiliki suatu pihak dan telah dipakainya sejak dulu (*first to use system*), sedangkan merek tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lainnya diDirektorat Jenderal Merek dan mendapatkan sertifikat merek (*first to file system*), akantetapi pendaftaran tersebut dilakukan dengan adanya itikad tidak baik/buruk. Pemilik merek terkenal yang dirugikan dapat melakukan gugatan pembatalan merek kepada pihak lawan dengan dasar Pasal 77 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat 1 huruf (b) dan ayat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal inilah yang menjadi dasar gugatan oleh Ronny Lukito selaku pemilik merek EIGER karena telah memakai merek tersebut sejak dulu terhadap Budiman Tjoh sebagai Tergugat yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dengan itikad tidak baik. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti dan

mengkaji mengenai hal tersebut seperti yang dituliskan dalam judul tesis ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam Undang-Undang Merek dianut sistem *konstitutif* (*first to file system*), akan tetapi apabila pendaftar pertama memiliki itikad baik dalam mendaftarkan mereknya, maka pemilik merek terkenal yang lalai mendaftarkan mereknya tetap diberikan perlindungan oleh hukum melalui gugatan pembatalan merek, karena hukum senantiasa memberikan perlindungan terhadap pemilik hak dan yang jujur.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Itikad Baik, Pendaftar Pertama.

#### ***Abstract***

*The emergence of a dispute in the field of Intellectual Property Rights in this case Mark Rights as part of one of the main branches of Intellectual Property Rights hereinafter referred to as HKI, namely Intellectual Property Rights or Industrial Property Rights, in addition to the other main branch, namely Copyrights, has been the case for a long time, as it turns out. from the existence of jurisprudence regarding trademark disputes which are basically a form of effort to imitate or support the fame of a brand that is owned by a party and has been used for a long time (first to use system), while the mark has been registered in advance by the other party at the Directorate General of Marks. and get a trademark certificate (first to file system), but the registration is done in bad/bad faith. The owner of a well-known mark that is harmed may file a lawsuit for the cancellation of the mark against the opposing party on the basis of Article 77 paragraph (2) in conjunction with Article 21 paragraph 1 letter (b) and paragraph of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. This article is the basis for the lawsuit by Ronny Lukito as the owner of the EIGER brand because he has used the mark for a long time against Budiman Tjoh as a Defendant who has registered his trademark in bad faith. Based on this, the writer is interested in researching and reviewing this subject as stated in the title of this thesis. This study uses a normative juridical method using legal data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the*

*study show that although the Trademark Law adopts a constitutive system (first to file system), if the first registrant has good faith in registering his mark, then the owner of a well-known mark who fails to register his mark is still given protection by law through a trademark cancellation lawsuit. because the law always provides protection for the right and honest owner.*

*Keywords: Famous Brand, Good Faith, First Registrant*

### **A. Pendekatan Teori**

Globalisasi yang terjadi saat ini mempengaruhi semua bidang kehidupan masyarakat di dunia, baik di bidang sosial, maupun budaya, termasuk bidang perekonomian. Selain itu hadirnya perkembangan teknologi informasi yang demikian canggih dan sarana transportasi yang semakin terjangkau telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan mengalami perkembangan dan dinamika yang berkembang pesat, tercermin antara lain dalam arus perdagangan baik dalam satu wilayah negara maupun melewati lintas batas negara.

Salah satu produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk yang dihasilkan oleh karya intelektual manusia yaitu *Intellectual Property Right* yang diterjemahkan ke dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). HKI sulit untuk didefinisikan, meskipun demikian uraian mengenai HKI dapat digambarkan secara umum. HKI pada umumnya berhubungan dengan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>1</sup> Menurut Budi Santoso, HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau suatu produk yang bermanfaat bagi umat manusia. HKI memiliki dua aspek utama, yaitu: (a) Proses dan produk ini meliputi berbagai bidang secara luas mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia

---

<sup>1</sup>Tim Lindsey, Edy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni 2013), hlm. 3

lewat cipta, rasa dan karsanya. (b) Karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya. Sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptanya haruslah dilindungi.<sup>2</sup>

Konsep HKI di dalam hukum Perdata di Indonesia dapat ditemukan dalam sistem hukum benda dengan mengacu pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik”. Pengertian benda diuraikan oleh I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman.<sup>3</sup>

1) Benda dalam arti luas:

Perkataan “benda (*zaak*)”, segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang (Pasal 499 KUHPer). Dalam hal ini “benda” berarti objek sebagai lawan dari subjek dalam hukum;

2) Benda dalam arti sempit: Perkataan “benda” yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja;

3) Benda dalam arti kekayaan seseorang:

Perkataan “benda” meliputi juga hak-hak yang tidak dapat terlihat, misalnya hak piutang atau penagihan.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang (Pasal 499 KUHPerdata) yang bunyinya telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan benda itu bisa barang bisa juga hak. Barang sifatnya berwujud, sedangkan hak bersifat tidak berwujud. Jadi benda itu adalah barang berwujud dan barang tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Mengenai benda dikatakan oleh Mahadi yang menguraikan rumusan Pasal 499 KUHPerdata tersebut yaitu yang dapat menjadi objek hak milik adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah adalah benda immaterial.<sup>5</sup> Selanjutnya Pitlo sebagaimana dikutip

---

<sup>2</sup>Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 3.

<sup>3</sup>I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*, (Jakarta: FH Utama, 2010), hlm. 138.

<sup>4</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2010), hlm. 60.

<sup>5</sup>Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, (Bandung: Binacipta, 1985), hlm. 54.

Mahadi menegaskan pula bahwa HKI termasuk hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPerdara sebagai berikut “HKI termasuk ke dalam hak-hak yang disebut oleh Pasal 499 KUHPerdara”. Hal ini menyebabkan hak milik immaterial itu dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Inilah yang disebut dengan HKI (*intellectual property rights*).

Hak Merek merupakan bagian dari salah satu cabang utama HKI yaitu Hak Milik Perindustrian (Intellectual Property Right), selain cabang utama lainnya yaitu Hak Cipta, sehingga dapat menjadi obyek kepemilikan. Dewasa ini merek memegang peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan baik barang maupun jasa, karena dengan semakin majunya teknologi informasi digital maka merek yang diiklankan melalui berbagai *platform* media dapat dengan segera dikenal oleh masyarakat luas dalam waktu yang relatif cepat.

Perkembangan demikian tentu saja membawa dampak yang positif disatu pihak yaitu meningkatkan perdagangan sejalan dengan timbulnya persaingan diantara pelaku usaha. Persaingan yang ideal adalah persaingan yang sehat yang tidak menjatuhkan pelaku usaha lainnya sehingga tidak ada pelaku usaha yang dirugikan satu sama lainnya. Hanya pada kenyataannya permasalahan terjadi ketika suatu merek terkenal ditiru oleh pelaku usaha lain dengan tujuan untuk keuntungan si peniru tersebut, karena masyarakat mengira produk yang dibelinya adalah merek terkenal, sehingga konsumen terkecoh membeli produk tersebut. Pengusaha yang memiliki merek terkenal dirugikan karena produk tiruan tersebut akan mengurangi reputasi merek yang telah ia bangun dengan susah payah sedemikian rupa.

Dalam kasus yang termuat dalam Putusan ini, permasalahan atau persengketaan timbul tatkala pemilik merek terkenal terlambat atau lalai dalam mendaftarkan mereknya dan pada saat yang bersangkutan mendaftarkan mereknya, ternyata setelah dilakukan penelusuran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terdapat pihak lain yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu atas barang yang sejenis di kelas yang sama. Hal ini menimbulkan kemungkinan akan ditolaknya pendaftaran yang ia lakukan belakangan, karena sistem pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang Merek saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem pendaftaran dalam rangka perolehan hak, yang dianut adalah sistem *konstitutif* atau *first to file system* yang mana hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan oleh negara karena adanya pendaftaran, dengan kata lain pada sistem *konstitutif* ini pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar secara otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum. Pemegang hak atas merek yang telah terdaftar adalah satu-satunya yang berhak dan pihak ketiga harus menghormati hak tersebut, hal ini termuat dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya” dan di hubungkan dengan Pasal 3 nya, bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Dengan demikian pada sistem *konstitutif* atau *first to file*, maka pihak yang mendaftarkan pertama yang mendapat perlindungan hukum dengan perkataan lain ia mendapatkan kepastian hukum atas merek yang didaftarkannya. Dengan lain perkataan pendaftaranlah yang menciptakan hak atas suatu merek. Sehingga dengan pendaftaran maka akan lahir suatu merek dan negara memberikan hak tersebut untuk pendaftar pertama berupa hak eksklusif.

Sistem yang lain yaitu sistem *deklaratif* atau *first to use*, pendaftaran merek tidak merupakan suatu keharusan, sehingga pendaftaran hanya untuk pembuktian bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan, pendaftaran bukanlah menerbitkan hak melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum atau *presumption iuris* bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Dalam sistem ini orang yang tidak mendaftarkan mereknya tetap dilindungi, sehingga sewaktu-waktu dapat mengakui sebagai pemakai pertama merek tersebut sehingga kurang terjaminnya kepastian hukum. Dalam sistem *deklaratif* atau *first to use system*, sebaliknya dapat dikatakan bahwa pemakaian pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek dan bukan

pendaftarannya dengan perkataan lain hak atas suatu merek tercipta karena pemakaiannya yang pertama. Didalam sistem ini diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 1961, maka pendaftaran memberikan suatu hak tertentu, yaitu bahwa orang yang mendaftarkan dianggap menurut hukum sebagai orang yang adalah pemakai pertama dari merek itu dan karenanya yang berhak. Tetapi apabila seorang lain dapat membuktikan bahwa ialah yang lebih dahulu memakai merek yang bersangkutan daripada orang yang mendaftarkan itu, maka pendaftaran yang bersangkutan dapat dihapuskan. Dengan lain perkataan, pendaftaran ini “kalah” terhadap pemakaian pertama. Sehingga pendaftaran tidak menciptakan suatu hak atas merek melainkan pendaftaran ini seolah-olah hanya menegaskan atau menerangkan bahwa orang yang melakukan pendaftaran ini menurut hukum dianggap seolah-olah benar-benar orang yang telah memakai merek ini terlebih dahulu di Indonesia dan karenanya menjadi yang berhak atas merek itu (*Presumptio iuris*). Akan tetapi selalu dapat dilakukan pembuktian kebalikan.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 yang berlaku saat ini, sistem pendaftaran yang dianut dalam rangka perolehan hak atas merek adalah sistem *konstitutif/atributif* atau *first to file system*, sehingga Tergugat merupakan pihak yang berhak atas untuk memperoleh hak atas mereknya. Akan tetapi ternyata dalam Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini, masih membuka ruang untuk dilakukannya upaya pembatalan atas hak merek yang telah didapat oleh pendaftar pertama yang telah diberikan hak eksklusif oleh negara, yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan, akan tetapi dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 77 ayat (2) yaitu gugatan tanpa batas waktu jika terdapat salah satunya adalah adanya itikad tidak baik.

Mengenai apa yang dimaksud dengan itikad tidak baik dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti pihak lain demi kepentingan usahanya

menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Dalam hubungannya dengan merek terkenal, maka terdapat<sup>6</sup> asas/kaidah fundamental dalam rangka perlindungan merek terkenal yang berlaku secara universal ialah bahwa senantiasa, dan *self evident*, terdapat atau terkandung unsur *bad faith* jika terjadi persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara suatu merek dengan merek terkenal (*presumption of bad faith*). Pihak yang melakukan itu pasti memiliki itikad buruk untuk membonceng ketenaran dari merek terkenal. Sehingga oleh karenanya tindakan membonceng atau membajak pada dasarnya selalu dengan itikad buruk, kepada pembonceng atau pembajak tidak memperoleh perlindungan hukum. Hasil perbuatannya tidak boleh dimilikinya. Asas ini dipergunakan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 424 PK/Pdt/1994 (Kasus Giordano), dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“pembajak bagaimanapun tidak dapat menjadi pemilik yang sah karena tidak pernah ada pembajak itu yang beritikad baik”.<sup>7</sup>

Sehingga hukum selalu memberikan perlindungan terhadap orang atau pihak yang beritikad baik, karena hukum selalu memberikan dukungan terhadap orang atau pihak yang selalu melakukan setiap kegiatan usahanya untuk bersaing secara sehat dan sebaliknya tidak mendukung usaha persaingan yang tidak sehat, dalam rangka mencapai kesejahteraan atau *welfare* dengan cara-cara yang dilakukansesuai dengan hukum/legal dan jujur. Oleh karena itu disini terdapat suatu pengertian tentang kejujuran sebagai nilai atau *virtue* yang dijunjung tinggi oleh

---

<sup>6</sup>Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 154.

<sup>7</sup>Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 293.



hukum (*honeste vivere*, berbuat jujur, itikad baik), yang justifikasi terhadap penerimaan asas ini sangat tepat jika dilakukan dengan mengacu pada teori kerja (*labour theory*) dari John Locke.<sup>8</sup>

Teori tersebut menyatakan bahwa orang yang bekerja pada sumber daya yang tidak ada pemiliknyanya mendapatkan hak milik alamiah sebagai buah hasil usaha atau jerih payahnya dan negara mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menegakkan hak alami tersebut, dapat diartikan bahwa hukum harus memberikan perlindungan secara alamiah terhadap seseorang yang telah bersusah payah menuangkan segala kemampuan dan keahliannya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu. Dalam hal ini perlindungan hukum diberikan kepada orang yang telah bersusah payah menghasilkan suatu produk yang berasal dari olah pikir dan kreatifitasnya yang dapat berupa ide, penemuan ataupun ekspresi kreatif yang ia kerjakan termasuk merek yang pada hakikatnya ialah tanda yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang/jasa dan yang mampu membedakan pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam mengamati suatu merek akan terlihat apakah seseorang yang mendaftarkan merek itu adalah pemilik merek sesungguhnya yang dihasilkannya dari kegiatan olah pikir dan kreatifitasnya (hasil kerjanya) atau hanya membonceng/mendompleng keterkenalan merek orang lain yang mana untuk mendapatkan kualifikasi sebagai merek terkenal dilakukan dengan berbagai upaya dengan pengorbanan yang besar sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mempunyai apa yang dinamakan reputasi atau *goodwill* yang berhasil diperoleh suatu merek karena kemampuan pemilik/pemegang hak atas merek untuk meyakinkan akan jaminan kualitas dari produk yang dilekati oleh mereknya tersebut sehingga konsumen kembali kepada produknya.<sup>9</sup>

Dengan demikian perlindungan hukum pasti selalu diberikan kepada pihak yang beritikad baik karena adanya asas kejujuran yang dijunjung tinggi oleh hukum.

---

<sup>8</sup>Titon Slamet Kurnia, *op.cit.*, hlm. 153-154

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 153.

Selain adanya asas kejujuran yang dijunjung tinggi oleh hukum sehingga perlindungan hukum pasti diberikan kepada pihak yang berbuat jujur atau beritikad baik tersebut, maka perlindungan hukum juga diberikan kepada pemilik hak merek sebagai orang atau pihak yang berhak/mempunyai kepemilikan hak, sebagaimana alasan yang akan diuraikan dibawah ini.

Hak Merek yang merupakan salah satu kategori utama dalam penggolongan HKI, yaitu bagian dari hak milik perindustrian, yang prinsipnya menurut hukum benda, termasuk benda tidak berwujud atau hak yang dapat menjadi objek hak milik sesuai Pasal 499 KUHPerdara dan mendapatkan perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara yang berbunyi: “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”. Dengan lain perkataan suatu benda yang tidak berwujud atau hak dalam hal ini adalah hak merek yang dalam hubungan dengan subjek hukum tertentu dapat diikat dengan hak milik memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 570 KUHPerdara. Hak milik sendiri merupakan suatu hak kebendaan yang memberikan keleluasaan paling tinggi dalam penggunaan atau pemakaiannya oleh si *empunya* dalam hal ini pemilik atau pemegangnya.

Dibanding dengan hak-hak kebendaan lainnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hak milik merupakan hak kebendaan yang paling utama karena pemilik hak mempunyai kebebasan untuk menikmati dan menguasai benda yang dimilikinya dengan sebebaskan-bebasnya. Terdapat dua konsep penting dalam hak milik, yaitu menguasai dan menikmati secara bebas. Penguasaan secara bebas mempunyai pengertian bahwa pemilik hak dapat melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap benda yang dimilikinya, seperti memelihara dengan baik, membebani dengan hak kebendaan, memindahtangankan atau mengubah bentuk. Sementara, penikmatan

secara bebas mempunyai pengertian bahwa pemilik hak dapat memakai sepuas-puasnya, memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan dapat menikmati hasil sebanyak-banyaknya dari benda tersebut. Kebebasan dalam hal penguasaan dan penikmatan tersebut mempunyai pengertian tidak boleh diganggu gugatnya si pemilik oleh siapapun sejauh si pemilik tersebut melakukannya untuk memenuhi kebutuhan yang wajar.<sup>10</sup>

Dapat dikatakan bahwa kebebasan dalam penguasaan maupun penikmatan tersebut adalah kebebasan yang berada dalam kerangka hukum, artinya hukum meletakkan batasan-batasan tertentu atas kebebasan yang dimiliki oleh pemilik terhadap bendanya. Penguasaan dan penikmatan hak milik tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, selain itu kepentingan orang lain juga membatasi penguasaan dan penikmatan atas suatu hak milik, karena betapapun penguasaan dan penikmatan itu didasarkan pada suatu kebebasan, tetap tidak boleh mengganggu dan merugikan hak orang lain.<sup>11</sup>

Hak atas merek hanya ada sepanjang merek tersebut dipergunakan dalam perdagangan oleh pemilik atau pemegang hak tersebut, bilamana suatu gangguan atas suatu merek terjadi jika pemilik merek tidak dapat menikmati atau melaksanakan hak eksklusifnya atas merek disebabkan intervensi dari pihak ketiga. Keadaan demikian memberikan hak kepada pemilik merek untuk menuntut perlindungan hukum kepada negara, terhadap pihak ketiga yang mendaftarkan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek pemilik tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan perlindungan kepada merek terkenal terhadap pendaftar pertama yang beritikad buruk, antara lain karena:

- a) Adanya asas kejujuran yang dijunjung tinggi oleh hukum yang ditujukan terhadap pemilik hak merek terkenal yang beritikad baik.

---

<sup>10</sup>Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 42-43.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 49-59.

b) Adanya konsep hak kebendaan dan kepemilikan berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara juncto Pasal 570 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Permasalahan pokok lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah yang berkaitan dengan kasus dalam putusan ini bahwa si Penggugat dalam rangka penggunaan Pasal 77 ayat 2 juncto Pasal 21 ayat (1) huruf b juncto Pasal 21 ayat (3) adalah membuktikan bahwa merek yang dimilikinya dapat dikualifikasi sebagai merek terkenal supaya berlaku asas dalam merek terkenal bahwa pembajak tidak akan dilindungi oleh hukum. Lantas apakah yang menjadi tolak ukur merek terkenal, sehingga pada akhirnya dapat memenuhi kriteria sebagai merek terkenal, maka jawabannya akan penulis uraikan di bawah ini.

Untuk mengetahui apa yang menjadi tolak ukur dari merek terkenal, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan ini menurut doktrin, maka untuk merek terkenal mengacu pada adanya *goodwill* atau reputasi yang pengertiannya telah peneliti uraikan sebelumnya, yang melekat pada suatu merek, sehingga dinamakan merek terkenal, karena proses atau upaya untuk menghasilkan/memperoleh *goodwill* tersebut yang sebenarnya secara hukum patut untuk dihargai, karena untuk membangun dan menghasilkannya dilakukan dengan usaha yang keras, investasi yang sangat besar, promosi besar-besaran, bukti pendaftaran dan dengan risiko tidak kecil sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih luas.

Disini teori kerja dari Locke sangat membantu dalam menjelaskan hakikat perlindungan terhadap merek terkenal. Hanya orang yang bekerja sendiri yang berhak memungut hasil atas kerjanya itu. Secara *a contrary*, maka pengertiannya adalah seseorang tidak layak menikmati hasil kerja orang lain (kecuali orang tersebut melakukan pekerjaan untuknya).<sup>12</sup>

Menurut hemat penulis, maka *goodwill* atau reputasi yang melekat pada suatu merek-lah yang menjadi tolak ukur suatu merek sehingga dinamakan merek terkenal dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang lebih ekstensif. Lebih

---

<sup>12</sup>Titon Slamet Kurnia, *Ibid.*, hlm. 157

lanjut tolak ukur tersebut diuraikan dalam kualifikasi merek terkenal berupa kriteria yang diatur dalam:

- a. Penjelasan pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, diterangkan bahwa :

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan”.

- b. Pasal 18 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 yang mengadopsi ketentuan dari *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well- Known Marks*, yaitu sebagai berikut:

Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri tersebut, diatur tentang kriteria merek terkenal dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan (ayat 1). Masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan, baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud (ayat 2). Dan pada ayat (3) nya ditentukan bahwa dalam menentukan kriteria merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut;
- b) volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari

- penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c) pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
  - d) jangkauan daerah penggunaan merek;
  - e) jangka waktu penggunaan merek;
  - f) intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
  - g) pendaftaran merek atau permohonan merek di negara lain;
  - h) tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
  - i) nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang meneliti hukum sebagai sistem (norma) *law in the book*.<sup>13</sup> <sup>14</sup> Penelitian tersebut juga disebut penelitian hukum doktrinal mengandung karakter normatif oleh karena sasaran penelitian berupa sekumpulan norma, dimana basis argumentasi yang dibangun berasal dari seperangkat norma hukum (peraturan hukum konkret, nilai dan asas hukum).<sup>15</sup> Metode penelitian normatif ini disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).

### **2. Sumber Data**

---

<sup>13</sup>I Ketut Oka Setiawan, Modul Metode Penulisan dan Penelitian Hukum (Jakarta: 2019), hlm. 4.

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 41.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka/kepustakaan yang lazim dinamakan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Keseluruhan sumber data hukum di dalam tesis ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

### 4. Analisis Data

Data sekunder yang telah didapatkan kemudian disusun atau dikonstruksi secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif terhadap objek penelitian yang telah dideskripsikan atau dipaparkan.

### 5. Teknik Penyajian Data

Penelitian ini menyajikan objek penelitian dalam bentuk narasi dari objek penelitian yang telah dideskripsikan atau dipaparkan.

## **C. Hasil Penelitian**

Menurut hemat penulis, analisis dalam kasus ini mengenai itikad tidak baik/buruk, maka Tergugat telah beritikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran mereknya (filing date 16 Oktober 2012), karena adanya kesamaan bunyi dan pengucapan dengan merek "EIGER" Peggugat, yang mana Peggugat telah menjalankan kegiatan usahanya sejak tahun 1970-an, akan tetapi disisi lain Peggugat telah lalai dalam mendaftarkan mereknya (filing date 28 April 2014), sehingga Tergugat-lah yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya.

Selain itu, kegiatan usaha nyata yang dilakukan oleh Tergugat, tidak memproduksi dan memasarkan barang yang didaftarkan di kelas 25 yaitu ikat pinggang (pakaian) dan ban pinggang, melainkan kegiatan usaha yang dijalankannya adalah dibidang kosmetika, berdasarkan Laporan Survei Atas Peredaran Barang Dengan Merek EIGER atas nama Tergugat yang dibuat oleh PT. Berlian Delta Plansearch-Market Research dan Marketing Consultants, tertanggal 11 April 2019. Dengan demikian Tergugat tidak secara aktif memasarkan produk barang yang didaftarkannya.

Menurut hemat penulis, analisis dalam kasus ini tolak ukur merek terkenal, maka Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa mereknya adalah merek terkenal dengan telah memenuhi kriteria seperti yang diuraikan di atas, melalui bukti-bukti yang disampaikan yang termuat dalam Putusan Kasus tersebut, yang menunjukkan bahwa Penggugat gencar melakukan promosi besar-besaran berupa liputan kegiatan/ketokohan pendiri EIGER, melalui berbagai media: televisi nasional, cetak dan online, ikut serta dalam acara/*event* bertaraf nasional dan internasional, reklame di media Luar Ruang, Pendaftaran Merek di berbagai negara yaitu Australia, Benelux, Brunei Darussalam, Kanada, Hong Kong, India, Nepal, Papua New Guinea, Singapura, Afrika Selatan, Republik Rakyat Cina, Thailand, Filipina dan Pendaftaran melalui Protokol Madrid dengan basic application di negara Singapura atas negara-negara: Australia, Benelux, Brunei Darussalam, Kamboja, RRC, Columbia, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, India, Italia, Jepang, Mexico, Mongolia, Selandia Baru, Filipina, Portugal, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika Serikat dan Vietnam.

#### **D. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap pemilik merek/merek terkenal karena adanya asas kejujuran yang dijunjung tinggi oleh hukum, selain itu adanya prinsip dalam hukum benda, bahwa hak termasuk benda tak berwujud yang dapat menjadi obyek hak milik sesuai Pasal 499 KUHPerdara dan mendapatkan perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara.
2. Suatu merek akan dinyatakan mempunyai kualifikasi sebagai merek terkenal apabila ia mempunyai reputasi atau *goodwill* sebagai tolak ukurnya dan dapat memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan peraturan pelaksanaannya.

#### **E. Saran**

Bagi pemilik merek/merek terkenal yang belum atau lalai mendaftarkan mereknya, agar dapat menggunakan secara optimal pranata hukum yang telah



disediakan oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, seperti yang termuat dalam Pasal 16, bahwa ia dapat mengajukan keberatan pada tahap pengumuman pendaftaran merek yang selanjutnya keberatan tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan substantif oleh DJKI, sehingga upaya hukum berupa gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga merupakan upaya berikutnya/terakhir.

## **F. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Kurnia, Titon Slamet, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung: Alumni, 2011.

Lindsey, Tim, Edy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni 2013.

Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Bandung: Binacipta, 1985.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Santoso, Budi, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister, 2008.

Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2010.

Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*, Jakarta: FH Utama, 2010.

### **2. Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No. 20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 252, TLN No. 5953.

\_\_\_\_\_ Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 43, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

3. Lain-lain:

Setiawan, I Ketut Oka, Modul Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila Jakarta: 2019.