



EKSEKUTORIAL PUTUSAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR

EXECUTORIAL DECISION OF REGISTERED BRAND CANCELLATION

Eko Yuliyanto

Law Firm Eko Yuliyanto & Partners
sarjanahukum17@gmail.com

Submitted: January 6, 2020; Reviewed: January 29, 2020; Accepted: February 21, 2020
DOI: 10.25041/iplr.v1i1.2044

Abstrak

Pembatalan merek yang diimplementasikan melalui pencoretan daftar merek telah membawa konsekuensi yuridis berupa berakhirnya perlindungan yang diberikan negara, akan tetapi hal tersebut dinilai masih menyisakan problematika apabila pembatalan merek tidak disertai dengan tindakan konkrit berupa larangan penggunaan kembali merek yang telah dibatalkan. Penelitian ini akan memfokuskan permasalahan pada analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan merek terdaftar (studi kasus putusan Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, serta analisa terhadap eksekutorial putusan pembatalan merek terdaftar (studi kasus putusan Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasadar pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim telah mengakomodir seluruh substansi yang menjadi alasan yuridis pembatalan merek Cap Kaki Tiga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Merek (saat ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis). Selanjutnya eksekutorial putusan pembatalan merek terdaftar hanya dapat dilakukan terbatas pada tindakan prosedural yang bersifat administratif berupa pencoretan merek dari daftar umum merek dan mengumumkan pencoretan merek dalam berita resmi merek.

Kata Kunci: Eksekutorial, Pembatalan Merek Terdaftar, Putusan.

Abstract

Brand cancellation is implemented through the delete list of the brands, it has brought legal consequences such the expire protection by the state. However, it is still leave some problems if the brand cancellation not accompanied by concrete actions such of a ban on re-use of the brand that has been canceled. The paper will focus on the analysis of judges' consideration in making the decision to cancel the registered brand (case study of decision No. 85 PK / Pdt.Sus-HKI / 2015), as well as an analysis of the execution of the decision to revoke registered brand (case study of decision No. 85 PK / Pdt.Sus -HKI / 2015). The method used is normative legal research. The results of the study showed that the legal basis by the Judges had accommodated all the substance of the juridical reason for the cancellation of the brand Cap Kaki Tiga by referring the provisions of Article 6 paragraph (3) letter b of Trademark Law (currently regulated in Article 21 Paragraph (2) letter b of the Trademark and Geographical Indications Law). Furthermore, an executorial decision regarding the cancellation of a registered brand may only be limited to procedural actions in administrative

business such cancellation the brand from the general register and announcing the cancellation the brand in the official news of that brand.

Keywords: *Executorial, Cancellation of Registered Brand, Decision.*

A. Pendahuluan

Pentingnya keberadaan Merek sebagai tanda pengenal dan alat promosi dari hasil produksi dari seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum sebagai jaminan mutu atas suatu barang atau jasa yang dihasilkan.¹ Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) agar merek memiliki makna dan manfaat bagi kepentingan nasional, sehingga menempatkan pendaftaran merek sebagai upaya untuk menjaga persaingan usaha yang sehat sekaligus sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.² Hak merek sebenarnya tidak langsung mengenai suatu benda, tetapi merupakan hak untuk mempergunakan sesuatu. Dengan kata lain bukan percampuran dari beberapa unsur seperti nama, kata, huruf, gambar, angka, warna, yang memiliki daya pembeda, namun terkait hak atas tanda yang dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud berupa hak tersebut.³

Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya akan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas merek.⁴ Hak kebendaan atas hak merek sebagai hak bergerak yang tidak berwujud memberikan kebebasan kepada pemiliknya berupa kedaulatan penuh. Hal ini dapat terlihat pada sifat eksklusif (khusus) yang melekat pada hak merek.⁵ Adapun terdapat prinsip dalam sistem perlindungan merek di Indonesia yaitu prinsi *first to file*. Prinsip ini adalah system pendaftaran pertama yang artinya merek yang didaftar dengan memenuhi syarat sebagai yang pertama.⁶ Penerapan prinsip ini harus berdasarkan pada pernyataan tertulis yang dibuat oleh pemohon pendaftaran merek, serta diajukan melalui sebuah pengajuan permohonan. Namun, penerapan ini tidak bersifat mutlak karena terdapat kemungkinan adanya gugatan pembatalan merek.

Pembatalan merek hanya dapat terjadi dalam sengketa merek terkait kepemilikan hak merek bukan sengketa yang terkait dengan penggunaan hak suatu merek.⁷ Adapun permintaan pembatalan merek tidak memiliki batas waktu yang ditentukan pada waktu tertentu.⁸ Penerapan hukum represif seperti ini merupakan bentuk perlindungan hukum pada hak atas merek, namun penerapannya hanya bisa berlaku saat terjadi pelanggaran hak atas merek.⁹

¹ Yayuk Sugiarti, "PERLINDUNGAN MEREK BAGI PEMEGANG HAK MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK", *Jurnal "JENDELA HUKUM"* 3, no. 1 (2016): 32-41, 32.

² Tomy Pasca Rifai, "KESIAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): 734-776, 740, DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no4.809.

³ Todung Mulya Lubis, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 6.

⁴ Haedah Faradz, "PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK", *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 38-43, 41, DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.1.27.

⁵ Agung Sujatmiko, "TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS MEREK", *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2 (2011): 177-348, 185.

⁶ Oksidelfa Yanto, "TINJAUAN YURIDIS UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK: SISI LAIN KELEMAHAN SISTEM FIRST TO FILE DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)", *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no.1 (2012): 23-45, 26, DOI: 10.33476/ajl.v3i1.833.

⁷ Charles Yeremia Far-Far, Sentot P.Sigito, M.Zairul Alam, "TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) DALAM SISTEM PENDAFTARAN MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 356 K/PDT.SUS-HAKI/2013)", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, (2014): 1-22, 11.

⁸ Rakhmita Desmayanti, "TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SEBAGAI DAYA PEMBEDA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 1-21, 16, DOI: 10.33884/jck.v6i1.874.

⁹ Karlina Perdana, Pujiyono, "KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (STUDI ATAS PUTUSAN SENKETA MEREK PIERRE CARDN)", *Privat Law* 5, no 2 (2017): 84-92, 85.

Pembatalan merek diatur dalam Pasal 72 hingga Pasal 79 UU Merek 2016, serta hanya dapat digugat atau diadukan oleh pemilik merek terdaftar dan berbagai pihak yang merasa dirugikan.¹⁰

Mendasar pada contoh kasus pembatalan merek Cap Kaki Tiga yang diajukan oleh Russel Vince selaku Penggugat terhadap Wen Ken Drug Co.,Ltd selaku Tergugat dan Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dengan putusan yang pada intinya memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan yang menyatakan bahwa merek “Cap Kaki Tiga” menyerupai atau tiruan dari mata uang *Isle of Man*. Kemudian putusan tersebut juga membatalkan sertifikat merek “Cap Kaki Tiga” dan mencoretnya dari daftar merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Diketahui bahwa putusan pembatalan merek yang dijatuhkan oleh pengadilan pada dasarnya hanyalah bersifat deklaratoir yaitu berupa pernyataan Hakim mengenai status batalnya merek Cap Kaki Tiga disertai dengan adanya perintah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku Turut Tergugat untuk membatalkan dan mencoret merek dari daftar umum merek. Menurut penulis, hal tersebut masih menyisakan problematika berupa tidak adanya kepastian hukum karena dalam putusan pengadilan tidak memuat perintah berupa larangan penggunaan kembali oleh pemiliknya atas merek Cap Kaki Tiga yang telah dibatalkan.

Meskipun terhadap merek Cap Kaki Tiga telah dibatalkan oleh pengadilan serta telah dilakukan pencoretan dari daftar umum merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam kenyataan sehari-hari produk minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga terhitung sejak adanya putusan pembatalan merek dagang hingga sampai saat ini masih tetap diproduksi dan didistribusikan kepada konsumen dengan nama merek dan logo yang telah dibatalkan, produk dengan merek tersebut masih dapat ditemukan di toko maupun swalayan di berbagai wilayah Indonesia.

Problematika tersebut semakin menjadi kompleks dengan tidak diaturnya ketentuan eksekutorial dalam UU Merek dan Indikasi Geografis atas merek yang telah dibatalkan selain daripada penghapusan dan pengumuman dalam berita resmi merek sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian peranan merek dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah dan industri dalam negeri sebagaimana termuat dalam konsideran UU Merek dan Indikasi Geografis dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

Penelitian ini akan memfokuskan pada kekosongan hukum dalam eksekutorial pembatalan merek dengan analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan merek terdaftar (studi kasus putusan Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, serta analisa terhadap eksekutorial putusan pembatalan merek terdaftar (studi kasus putusan Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Data sekunder merupakan sekumpulan data yang didapatkan melalui sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.¹² Adapun tipe penelitian ini preskriptif, dengan pendekatan masalah yang berdasarkan pada norma, peraturan hukum, teori, dan literatur hukum yang relevan.

¹⁰ Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, “IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN DAN MODEL PENEGAKAN HUKUM MEREK DI INDONESIA”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 219-230, 229, DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art1.

¹¹ Henni Muchtar, “ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA”, *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80-91, 84, DOI: 10.24036/jh.v14i1.5405.

¹² Eka Intan Putri, “BEGAL ANAK; PEMENUHAN HAK DAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II A BANDAR LAMPUNG”, *Cepalo* 2, no. 2 (2019): 75-84, 78, DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1764.

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Merek Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)

Pembatalan merek merupakan prosedur yang dapat ditempuh untuk menghilangkan eksistensi pendaftaran dari merek terdaftar atau membatalkan keabsahan hak yang didasarkan dari sertifikat merek.¹³ Sedangkan penghapusan merek yaitu saat suatu merek terdaftar dan tidak digunakan sesuai dengan tujuan didaftarkannya merek tersebut. Dibentuknya UU Merek dengan tujuan pencegahan pemilik merek agar tidak menyalahgunakan haknya.¹⁴ Pembatalan merek dan penghapusan pendaftaran merek yang telah terdaftar juga dapat berakhir karena berakhirnya jangka waktu merek tersebut dan tidak diperpanjang lagi oleh si pemilik.¹⁵ Adapun dampak dari pembatalan merek yaitu berakhirnya perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerimanya.¹⁶

Penyelesaian sengketa merek berdasarkan pada Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis terdiri dari beberapa gugatan, yaitu: penghapusan merek; pembatalan merek; ganti rugi atas pelanggaran merek terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek dengan adanya persamaan pada barang atau jasa dengan pemilik merek terdaftar; penghentian segala tindakan yang berhubungan dengan penggunaan merek oleh pihak lain yang secara keseluruhan memiliki persamaan dengan barang atau jasa yang sejenis oleh pemilik merek terdaftar; Serta gugatan pada putusan terkait penolakan permohonan banding oleh Komisi Banding Merek.¹⁷

Gugatan pembatalan merek hanya digunakan dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Pembatalan merek pada umumnya diajukan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Niaga berdasarkan alasan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Merek dan Indikasi Geografis atau didasarkan pada alasan relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pihak-pihak yang memiliki kapasitas mengajukan pembatalan merek terdaftar antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Semua pihak yang berkepentingan seperti pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) UU Merek.
- b. Pemilik merek tidak terdaftar, yaitu pemilik merek dengan iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar. Hal ini diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis.
- c. Pihak yang berkepentingan atas merek kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Pembatalan merek melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga merupakan salah satu sarana hukum yang diberikan oleh UU Merek dan Indikasi Geografis bagi pihak yang berkepentingan atau pihak yang merasa keberatan atas terdaptarnya suatu merek. Adanya

¹³ Putri Ari Safitri, Ni Luh Gede Astariyani, "PEMBATALAN MEREK OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK: KAJIAN ITIKAD BAIK", *Kertha Wicara* 8, no. 9 (2019): 1-14, 8.

¹⁴ Nur Febry Rahmadhiani dan Catharina Ria Budiningsih, "ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK IKEA", *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017): 140-157, 147, DOI: 10.29313/sh.v15i2.3105.

¹⁵ Adhi Budi Susilo, "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS DUA KELINCI DAN GARUDA FOOD)", *Jurnal Law Reform* 6, No. 1 (2011): 124-142, 128, DOI: 10.14710/lr.v7i1.12480.

¹⁶ Agus Mardianto, "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN DAN PENDAFTARAN MEREK TERHADAP HAK PENERIMA LISENSI MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011", *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 460-469, 467.

¹⁷ Sherly Ayuna Putri, Tasya Safiranita Ramli, Hazar Kurmayanti, "PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL "SEPHORA" ATAS DASAR PERSAMAAN PADA POKOKNYA BERDASARKAN HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR) DAN UNDANG-UNDANG MEREK", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no.1 (2017): 112-121, 119.

sarana hukum dimaksud maka Russel Vince selaku warga negara Inggris mengajukan gugatan pembatalan merek Cap Kaki Tiga yang terdaftar atas nama Wen Ken Drug Co.,Ltd dengan mendasar pada alasan yuridis sebagaimana termuat dalam putusan perkara Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan diajukan terhadap Wen Ken Drug Co.,Ltd selaku Tergugat serta diajukan terhadap Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat atas terbitnya sertifikat merek Cap Kaki Tiga yang mana logo merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai lambang negara "*Isle of Man*" yang digunakan dalam bendera dan/atau mata uang negara yaitu logo lingkaran dengan tiga kaki didalamnya, dimana negara *Isle of Man* berdiri jauh sebelum merek Cap Kaki Tiga terdaftar di Indonesia.
- b. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 (saat ini diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis) menentukan permohonan ditolak.
- c. Berdasarkan beberapa fakta yang telah diuraikan oleh penggugat, maka Tergugat tetap tanpa hak dan tanpa ijin telah mendaftarkan logo merek tersebut, yang mana Tergugat tanpa hak dan tanpa ijin menggunakan logo untuk tujuan komersial, seolah-olah Tergugat merupakan pencipta dan pemilik lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man (quad non)*.
- d. Bahwa perbuatan Tergugat mendaftarkan logo yang secara nyata menyerupai atau tiruan dari lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man* yang telah dikenal dan diketahui secara luas, membuktikan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan logo.
- e. Dengan diterbitkannya sertifikat Merek Cap Kaki Tiga Nomor IDM000241894 tanggal 24 Maret 2010 atas nama Tergugat, maka dinyatakan bahwa Tergugat telah lalai.
Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat, maka Hakim yang mengadili sengketa pembatalan merek memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut:
 - a. Menimbang berdasarkan pada Pasal 6 ayat (3) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 (saat ini diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis) yang menyatakan bahwa permohonan akan ditolak apabila merek tersebut berupa tiruan bendera, nama atau singkatan nama, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali terdapat persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 - b. Menimbang bahwa "apabila ada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek, apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional ataupun internasional" pihak Direktorat Merek menolak permohonan pendaftaran merek, dalam artian penolakan tersebut dapat dilakukan meskipun pemilik lambang/symbol belum mengajukan keberatan, sehingga Direktorat Merek tidak dapat mendaftarkannya. Dengan pengecualian terdapat ijin dari Negara yang bersangkutan kepada pihak pendaftar.
 - c. Menimbang bahwa Direktorat Merek mengabaikan perkara ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) sub b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ^[1]_[SEP](saat ini diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis). Pasal ini menegaskan bahwa pendaftaran merek dibatalkan dengan sendirinya atau batal demi hukum. Namun, Direktorat Merek tetap mendaftarkannya meskipun sudah dilarang oleh hukum.
 - d. Menimbang bahwa sekalipun lambang atau simbol negara seperti negara *Isle of Man* tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, namun secara faktuil dapat terlihat jelas Cap Kaki Tiga merupakan lambang dari negara *Isle of Man*. Dengan demikian, ketika pendaftaran merek Cap Kaki Tiga, Direktorat Merek harus menolak dan seharusnya tidak mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga. Dengan adanya larangan pendaftaran merek tersebut, maka merek

yang telah terdaftar akan batal demi hukum ataupun batal dengan sendirinya.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Hakim memberikan putusan yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagian gugatan dari Penggugat dikabulkan.
- b. Dengan mendaftarkannya seluruh merek dagang “Cap Kaki Tiga” yang disertakan dengan terbitnya sertifikat merek “Cap Kaki Tiga”, maka hakim dapat menyatakan bahwa Tergugat memiliki iktikad tidak baik.
- c. Hakim menyatakan bahwa lambang/symbol/emblem/ mata uang *Isle of Man* telah ditiru Tergugat dengan merek “Cap Kaki Tiga” atas nama Tergugat.
- d. Sertifikat merek “Cap Kaki Tiga” yang mengatasnamakan nama Tergugat dinyatakan batal, serta mencoret dan segala akibat hukumnya merek “Cap Kaki Tiga” dari daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- e. Berdasarkan ketentuan UU Merek, maka Hakim memerintahkan agar Tergugat mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam berita resmi merek.

Mencermati uraian putusan perkara Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 maka diketahui bahwa didalamnya terdapat 2 (dua) problematika hukum yang timbul, yaitu :

1. Adanya penggunaan lambang negara/symbol/bendera/mata uang dari negara *Isle of Man* pada logo merek Cap Kaki Tiga terdaftar.
2. Dalam pengajuan gugatan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 ^[1](saat ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis), maka kedudukan Penggugat bukan sebagai pihak yang masuk dalam kualifikasi pihak yang berkepentingan

Tugas pokok sebagai seorang Hakim adalah menyelesaikan, menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sebelum Hakim menetapkan putusannya, namun Hakim terlebih dahulu harus mengusahakan dan memperhatikan putusan yang akan ditetapkan nanti tidak memunculkan perkara baru.¹⁸ Adapun beberapa teori yang digunakan oleh Hakim dalam menetapkan putusan suatu perkara. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mackenzie tentang teori *ratio decidendi*. Teori ini menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan suatu putusan harus berdasarkan pada:¹⁹

1. Filsafat mendasar sebagai landasan dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang relevan;
2. Menemukan dasar hukum sebagai landasan dalam menetapkan putusan. Dasar hukum ini harus sesuai dengan perkara yang diajukan.
3. Keadilan merupakan motivasi utama yang harus diwujudkan pada pertimbangan hakim dalam penegakan hukumnya.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai dasar pembatalan merek Cap Kaki Tiga dalam putusan perkara Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “dalam perkara ini Direktorat Merek telah mengabaikan ketentuan Pasal 6 ayat (3) sub b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ^[1](saat ini diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis) tersebut, tegasnya dengan demikian maka pendaftaran tersebut batal dengan sendirinya/ batal demi hukum karena sudah dilarang oleh hukum akan tetapi Direktorat tetap mendaftarnya/melakukannya”, serta pertimbangan hukum berupa “sekalipun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap lambang/symbol

¹⁸ Pramono Nindyo, “PROBLEMATIKA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERJANJIAN”, *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 224-233, 232, DOI: 10.22146/jmh.16221.

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

sesuatu negara *i.c* negara *Isle of Man*, disebabkan secara faktuil nampak jelas Cap Kaki Tiga adalah lambang negara *Isle of Man*, maka Direktorat Merek harus menolak dan tidak mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga *a quo*”.

Menurut analisis penulis dengan mendasar pada teori *ratio decidendi*, makapertimbangan hukum dimaksud dinilai telah tepat dan berdasar hukum, sebab dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim telah mengakomodir seluruh substansi yang menjadi alasan yuridis pembatalan merek Cap Kaki Tiga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (saat ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis). Selanjutnya dengan adanya fakta hukum bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mampu membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat apabila merek Cap Kaki Tiga yang telah didaftarkan secara faktual merupakan merek yang menyerupai lambang negara/symbol/bendera/mata uang dari negara *Isle of Man* dengan mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pembatalan merek Cap Kaki Tiga merupakan suatu keputusan yang relevan.

Berkaitan dengan kedudukan Penggugat yang didalilkan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan pembatalan merek, mengacu pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Turut Tergugat memiliki kewajiban untuk menolak pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat tanpa harus menunggu pihak yang memiliki lambang/symbol negara *Isle of Man* mengajukan keberatan atas pengajuan pendaftaran merek dimaksud, maka dapat dianalisis bahwa tidak terpenuhinya kedudukan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 (saat ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis) tidak menjadi hambatan penjatuhan putusan pembatalan merek Cap Kaki Tiga, akan tetapi batalnya merek dimaksud disebabkan karena merek Cap Kaki Tiga telah didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (saat ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis).

Sebagaimana teori keadilan dari Plato yang mementingkan keselarsan dan harmoni.²⁰ Sehingga pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan merek Cap Kaki Tiga dapat memfokuskan dalam memberikan keadilan bagi Penggugat melalui upaya penegakan hukum atas dilanggarnya ketentuan Pasal 6 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (saat ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis) oleh Turut Tergugat. Hal ini dikarenakan, dengan dikabulkannya permohonan pendaftaran merek Cap Kaki Tiga yang diajukan oleh Tergugat maka Turut Tergugat telah memberikan peluang kepada Tergugat untuk melakukan tindakan tidak bertitikad baik karena merek Cap Kaki Tiga secara faktual memenuhi klasifikasi sebagai merek yang harus ditolak permohonannya.

2. Eksekutorial Pembatalan Merek Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)

Merek dapat dikatakan tidak memiliki itikad baik ketika merek tersebut terdaftar dengan memenuhi alasan absolut dan alasan relatif. Adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek maka dapat dilakukan upaya hukum dengan pembatalan merek.²¹ Pembatalan merek terdaftar yang dilakukan melalui mekanisme pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga pada dasarnya akan bermuara pada penjatuhan putusan oleh Hakim sehingga batalnya suatu merek terdaftar melalui putusan pengadilan membawa konsekuensi yuridis bahwa putusan tersebut

²⁰ Bahder Johan Nasution, “KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN”, *Yustisia* 3, no.2 (2014): 118-130, 120, DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11106.

²¹ Delila Pritaria Cantika, “PEMBATALAN HAK MEREK YANG TELAH DIJADIKAN JAMINAN FIDUSIA”, *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 1-22, 19, DOI: 10.35586/.v5i1.1314.

harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Mencermati amar putusan perkara Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 diketahui bahwa putusan dimaksud memuat perintah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku Turut Tergugat agar mencoret merek dari daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta dengan berbagai akibat hukumnya. Berdasarkan ketentuan UU Merek, pencoretan merek harus melampirkan tanggal dan alasan pembatalan, lalu mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan.

Tindakan eksekutorial yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atas merek yang telah dinyatakan batal dapat dipahami sebagai tindakan yang bersifat prosedural administratif, sebab kewenangan yang diberikan oleh Pasal 92 UU Merek dan Indikasi Geografis telah ditentukan secara limitatif yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Melampirkan catatan yang berisi penjelasan terkait alasan dan tanggal pembatalan saat mencoret merek.
- b. Sejak sertifikat merek dilakukan pencoretan, maka pemilik merek atau kuasanya dapat diberitahukan secara tertulis yang menyebutkan bahwa merek tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, serta menyebutkan alasan pembatalan.
- c. Pencoretan merek diumumkan dalam berita resmi merek.

Adanya penentuan secara limitatif atas tindakan eksekutorial yang dapat dilaksanakan terhadap merek yang telah dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU Merek dan Indikasi Geografis menurut analisis penulis hal tersebut tentunya memberikan pengaruh bagi Hakim dalam setiap menjatuhkan putusan, sebab ketentuan tersebut tentunya mengikat pula bagi Hakim dengan kata lain Hakim tidak dapat memberikan putusan berupa perintah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melakukan tindakan eksekutorial melebihi apa yang telah ditentukan dalam pasal tersebut. Disamping itu, terbatasnya tindakan eksekutorial yang dilaksanakan dengan mendasar pada ketentuan tersebut menurut analisis penulis tentunya dapat menimbulkan problematika hukum baru yang disebabkan karena tindakan eksekutorial tidak disertai dengan larangan penggunaan kembali merek yang telah dibatalkan, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta tidak terlaksananya perlindungan konsumen apabila merek tersebut tetap dipergunakan pada suatu produk. Sebab dengan adanya pembatalan merek terdaftar, maka merek dimaksud tidak lagi memiliki hak eksklusif dan memperoleh perlindungan dari negara, hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk turut menggunakan merek yang telah dibatalkan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, hingga saat ini diketahui bahwa produk minuman penyegar merek Cap Kaki Tiga masih dapat ditemukan di berbagai toko maupun swalayan, padahal merek Cap Kaki Tiga telah dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan perkara Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015. Realita tersebut tentunya dapat menjadi dasar penilaian bahwa pembatalan merek Cap Kaki Tiga serta tindakan eksekutorial yang dilaksanakan atas merek yang telah dinyatakan batal pada dasarnya tidak memberikan kepastian hukum khususnya bagi pihak Penggugat.

Adanya kekosongan hukum atas tidak diaturnya ketentuan mengenai larangan penggunaan kembali merek yang telah dibatalkan dapat dianalisis bahwa pengaturan tentang pembatalan merek dalam UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan pengaturan yang bersifat sia-sia serta merupakan pengaturan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketika terdapat suatu merek yang dinyatakan batal melalui putusan pengadilan karena secara faktual telah memenuhi syarat pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 serta Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis maka sudah sepatutnya apabila tindakan eksekutorial atas merek dimaksud tidak hanya terbatas pada proses administrasi berupa pencoretan dan pengumuman saja, melainkan harus pula disertai dengan sanksi kepada pemiliknya berupa larangan

penggunaan kembali merek yang telah dibatalkan guna menjamin kepastian hukum bagi Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara gugatan pembatalan merek.

Pentingnya pengaturan tentang larangan penggunaan kembali merek yang telah dibatalkan dalam kaitannya dengan tindakan eksekutorial putusan pembatalan merek dimaksudkan untuk meminimalisir timbulnya sengketa hukum yang berkepanjangan dikemudian hari. Sebab ketika merek yang telah dibatalkan tetap dipergunakan oleh pemiliknya tentunya akan menimbulkan sengketa baru antara pemilik merek dengan pihak yang semula berkedudukan sebagai Penggugat dalam sengketa pembatalan merek. Hal tersebut tentunya mengakibatkan pihak yang mengajukan gugatan berada pada posisi yang tidak diuntungkan karena akan dihadapkan pada norma-norma hukum seperti asas *ne bis in idem* yaitu kasus dan pihak yang sama tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya di pengadilan, serta harus mengesampingkan landasan yuridis dengan menggunakan UU Merek dan Indikasi Geografis sebab merek yang disengketakan adalah merek yang telah dibatalkan berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis.

C. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim telah mengakomodir seluruh substansi yang menjadi alasan yuridis pembatalan merek Cap Kaki Tiga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (saat ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis). Selanjutnya dengan adanya fakta hukum bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mampu membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat apabila merek Cap Kaki Tiga yang telah didaftarkan secara faktual merupakan merek yang menyerupai lambang negara/symbol/bendera/mata uang dari negara *Isle of Man* dengan mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pembatalan merek Cap Kaki Tiga merupakan suatu keputusan yang relevan.

Eksekutorial putusan pembatalan merek terdaftar hanya dapat dilakukan terbatas pada tindakan prosedural yang bersifat administratif berupa pencoretan merek dari daftar umum merek dan mengumumkan pencoretan merek dalam berita resmi merek, hal tersebut telah membawa problematika hukum bahwa pengaturan tentang pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 20 serta Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis merek dapat dinilai sebagai pengaturan yang tidak mencerminkan kepastian hukum. Ketika terdapat suatu merek yang dinyatakan batal melalui putusan pengadilan karena secara faktual memenuhi syarat pembatalan maka sudah sepatutnya tindakan eksekutorial atas merek dimaksud harus disertai dengan pemberian sanksi kepada pemiliknya berupa larangan penggunaan kembali merek dimaksud guna menjamin kepastian hukum bagi Penggugat.

DAFTAR PUSTAKA**A. Jurnal**

- Cantika, Delila Pritaria. "PEMBATALAN HAK MEREK YANG TELAH DIJADIKAN JAMINAN FIDUSIA". *Jurnal Yuridis* 5, no. 1, 2018: 1-22, DOI: 10.35586/v5i1.314.
- Desmayanti, Rakhmita. "TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SEBAGAI DAYA PEMBEDA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA". *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1, 2018: 1-21, DOI: 10.33884/jck.v6i1.874.
- Faradz, Haedah. "PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK". *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1, 2008: 38-43, DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.1.27
- Far-Far, Charles Yeremia., Sigito, Sentot P., Alam, M. Zairul. "TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM SISTEM PENDAFTARAN MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 356 K/PDT.SUS-HAKI/2013)." *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Agustus 2014: 1-22.
- Mardianto, Agus. "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN DAN PENDAFTARAN MEREK TERHADAP HAK PENERIMA LISENSI MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011". *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3, 2011: 460-469.
- Muchtar, Henni. "ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA". *Humanus* 14, no. 1, 2015: 80-91, DOI: 10.24036/jh.v14i1.5405.
- Nasution, Bahder Johan. "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN". *Yustisia* 3, no. 2, 2014: 118-130, DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11106.
- ND, Mukti Fajar., Nurhayati, Yati., Ifrani. "IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN DAN MODEL PENEGAKAN HUKUM MEREK DI INDONESIA". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 219-230, DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art1.
- Nindyo, Pramono. "PROBLEMATIKA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERJANJIAN". *Mimbar Hukum* 22, no. 2, 2010: 224-233, DOI: 10.22146/jmh.16221.
- Perdana, Karlina., Pujiyono. "KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (STUDI ATAS PUTUSAN SENKETA MEREK PIERRE CARDN)". *Privat Law* 5, no 2, 2017: 84-92.
- Putri, Eka Intan. "BEGAL ANAK; PEMENUHAN HAK DAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II A BANDAR LAMPUNG." *Cepalo* 2, no. 2, 2019: 75-84, DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1764.
- Putri, Sherly Ayuna., Ramli, Tasya Safiranita., Kurmayanti, Hazar. "PENYELESAIAN SENKETA MEREK TERKENAL "SEPHORA" ATAS DASAR PERSAMAAN PADA POKOKNYA BERDASARKAN HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR) DAN UNDANG-UNDANG MEREK". *Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no.1, 2017: 112-121.
- Rahmadhiani, Nur Febry., Budiningsih, Catharina Ria. "Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA". *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2, 2017: 140-157, DOI: 10.29313/sh.v15i2.3105.
- Rifai, Tomy Pasca. "KESIAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4, 2016: 734-776, DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no4.809.

- Safitri, Putri Ari., Astariyani, Ni Luh Gede. "PEMBATALAN MEREK OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK: KAJIAN ITIKAD BAIK". *Kertha Wicara* 8, no. 9, 2019: 1-14.
- Sugiarti, Yayuk. "PERLINDUNGAN MEREK BAGI PEMEGANG HAK MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK". *Jurnal "JENDELA HUKUM* 3, no. 1, 2016: 32-41.
- Sujatmiko, Agung. "TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS MEREK". *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2, 2011: 177-348.
- Susilo, Adhi Budi. "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS DUA KELINCI DAN GARUDA FOOD)." *Jurnal Law Reform* 6, no. 1, 2011: 124-142, DOI: 10.14710/lr.v7i1.12480.
- Yanto, Oksidelfa. "TINJAUAN YURIDIS UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK: SISI LAIN KELEMAHAN SISTEM *FIRST TO FILE* DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)". *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1, 2012: 23-45, DOI: 10.33476/ajl.v3i1.833.

B. Buku

- Lubis, Todung Mulya. *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika, 2010.

