

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN MEREK “ZHE NUNG ZHU”Hendri¹, Markoni²

Universitas Esa Unggul

hendrilim@gmail.com¹, sh.markoni@gmail.com²**Keywords***first to file, trademark
cancellation, trademark
dispute***Abstract**

Mark is a form of Intellectual Property Rights which functions as an identification mark of the origin of goods and services of a company. This research discusses two main issues, namely legal protection for brands that are registered first (first to file) based on the provisions in force in Indonesia, and the trademark dispute resolution process in Decision Number 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021 relating to brands. "Zhe Nung Zhu". This study aims to analyze the legal protection for trademarks that have been registered first (first to file) according to regulations in force in Indonesia. The research method used is normative juridical legal research or library research. The results of the study show that a trademark that is registered first is considered to have priority and is recognized as the legal rights holder. Based on Decision Number 55/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst and Decision Number 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021, the Panel of Judges stated that the Plaintiff was the first party to register the mark and logo (first to file), thereby having the exclusive right to use the logo. The court ordered the cancellation and deletion of the defendant's trademark. Thus, the conclusion of this study is that legal protection for trademarks that are registered in advance provides legal certainty and gives exclusive rights to brand owners.

Kata Kuncipendaftar pertama,
pembatalan merek,
sengketa merek**Abstrak**

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berfungsi sebagai tanda identifikasi asal barang dan jasa suatu perusahaan. Penelitian ini membahas dua masalah utama, yaitu perlindungan hukum bagi merek yang terdaftar lebih dahulu (first to file) berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dan proses penyelesaian sengketa merek dalam Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang berkaitan dengan merek "Zhe Nung Zhu". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar lebih dahulu (first to file) menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek yang terdaftar lebih dahulu dianggap memiliki prioritas dan diakui sebagai pemegang hak yang sah. Berdasarkan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak pertama yang mendaftarkan merek dan logo (first to file), sehingga memiliki hak eksklusif untuk menggunakan logo tersebut. Pengadilan memerintahkan pembatalan dan penghapusan merek milik tergugat. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi merek yang terdaftar lebih dahulu memberikan kepastian hukum dan memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek.

Corresponding Author: Hendri

E-mail: hendrilim@gmail.com

PENDAHULUAN

Merek memiliki peran yang sangat penting dalam dunia perdagangan karena menjadi tanda pengenal asal barang dan jasa suatu perusahaan (Jotyka & Suputra, 2021). Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas produk yang dihasilkan serta mencegah persaingan tidak jujur dari pesaing yang berusaha memanfaatkan reputasinya. Namun, semakin banyak merek yang beredar juga berarti meningkatnya kemungkinan terjadinya konflik dan sengketa terkait merek.

Untuk melindungi merek dari persaingan tidak sehat, negara memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek yang sah. Di Indonesia, perlindungan hukum merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Rifai, 2016). Untuk memperoleh perlindungan hukum, suatu merek harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum merek di Indonesia didasarkan pada prinsip itikad baik dan sistem "First to File". Prinsip itikad baik mengharuskan pendaftar memiliki niat baik dalam mendaftarkan merek, sedangkan sistem "First to File" menyatakan bahwa merek yang didaftarkan lebih dahulu dengan itikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum (Esmeralda, 2023).

Namun, jika terdapat merek yang terdaftar dengan kesamaan atau serupa dengan merek terdaftar sebelumnya dan pendaftar pertama merasa dirugikan, maka dapat dilakukan upaya hukum pembatalan merek, penghapusan merek, atau permohonan ganti rugi. Undang-undang merek juga mengatur bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan tertentu.

Salah satu contoh sengketa merek di Indonesia adalah sengketa merek "TIEH TA WAN dan ZHE NUNG ZHU" yang menggunakan logo yang serupa. Dalam kasus ini, pemilik merek "TIEH TA WAN" mengajukan gugatan terhadap pemilik merek "ZHE NUNG ZHU" karena merasa dirugikan oleh kesamaan merek dan dugaan itikad buruk dalam mendaftarkan merek tersebut. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa penggugat adalah pendaftar pertama dan tergugat beritikad buruk, serta memerintahkan pembatalan merek tergugat (Yunadi, 2022). Kasasi yang diajukan oleh pemilik merek "ZHE NUNG ZHU" ditolak oleh Mahkamah Agung. Terdapat beberapa penelitian serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, seperti Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Merek Hugo Boss dan Perbandingannya dengan Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Merek Ikea oleh Andika Wirya Wardhana dan M.Hawin, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gajah Mada, Tahun 2020 (Hidayat, 2022).

Dalam kasus ini, putusan pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada pendaftar pertama dan mengakui adanya itikad buruk dalam pendaftaran merek yang serupa (Lobo & Wauran, 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan perlindungan merek dan pemahaman tentang hak-hak terkait dengan merek. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga diharapkan dapat lebih selektif dalam menerima permohonan pendaftaran merek untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek di masa depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan dan penghapusan merek “Zhe Nung Zhu” merupakan suatu bentuk perlindungan hukum, terutama kepada pihak yang sudah mendaftarkan mereknya lebih dahulu (*first to file*) (Masnun & Pratama, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar lebih dahulu (*first to file*) menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang, peneliti akan menganalisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai acuan utama dalam menganalisis sengketa merek yang terjadi.

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan ini memberikan panduan dan interpretasi terkait dengan kasus sengketa merek "TIEH TA WAN dan ZHE NUNG ZHU" yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem deklaratif dan sistem konstitutif adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengaturan pendaftaran merek (Kurniawan, n.d.). Dalam sistem deklaratif, pemilik merek adalah pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam aktivitas perdagangan. Dalam hal ini, hak atas merek timbul karena penggunaan pertama. Sedangkan dalam sistem konstitutif (atributif), pemilik merek adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut, dan hak eksklusif atas merek diberikan berdasarkan pendaftaran (Abdurahman, 2020). Undang-undang merek Indonesia, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016, menganut prinsip "first to file". Prinsip ini menyatakan bahwa untuk memperoleh hak atas merek, seseorang harus melakukan pendaftaran merek tersebut. Pendaftaran merek merupakan langkah yang penting, karena hak eksklusif atas merek timbul setelah pendaftaran dilakukan (Asmara, Rahayu, & Bintang, 2019).

Merek terdaftar di Indonesia adalah merek yang telah melewati proses pendaftaran dan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan merek di Indonesia (Kristiyanto, 2021). Pemilik merek terdaftar memiliki kepastian hukum bahwa dia adalah pemilik sah dari merek tersebut. Dengan merek terdaftar, pemilik merek memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Selain itu, pemilik merek terdaftar juga mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran merek dan penggunaan merek serupa oleh pihak lain. Undang-undang memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pemilik merek terdaftar daripada merek yang tidak terdaftar.

Dengan demikian, pendaftaran merek memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik merek, serta memperoleh hak eksklusif dalam penggunaan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Merek terdaftar juga harus dipertahankan dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu, seperti pembayaran biaya perpanjangan dan penggunaan merek secara aktif. Jika pemilik merek tidak memenuhi kewajiban-kewajiban ini, merek terdaftar tersebut dapat menjadi batal atau dinyatakan tidak berlaku. Namun, dalam praktiknya, meskipun merek telah didaftarkan, masih mungkin terjadi gugatan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan pembatalan merek tersebut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran konstitutif belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang diharapkan oleh para pendaftar merek. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum ditegakkan, hak-hak yang sesuai dengan hukum diberikan, dan putusan dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan mengikat semua orang, sementara keadilan bersifat subjektif dan individualistik (Lasmadi & Sudarti, 2023).

Jika pemilik merek mengalami kerugian akibat penggunaan mereknya oleh pihak lain, ia dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Pembatalan merek diatur dalam Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016, dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 76 hingga Pasal 79 (Hartono, Suryani, & Syailendra, 2023). Gugatan pembatalan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Dalam kasus yang disebutkan, Dhalim Soekodanu sebagai penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Darma Iliadi. Selain itu, Pemerintahan Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis juga terlibat dalam gugatan tersebut." Dalam Surat Gugatan yang diajukan pada tanggal 02 Oktober 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., penggugat mengajukan gugatan dengan pokok berikut:

1. Penggugat sejak tahun 1982 telah menjalankan usaha perdagangan produk-produk obat tradisional China (Traditional Chinese Medicine) berbagai merek di wilayah Indonesia, antara lain menggunakan Merek “Lukisan  ” sebagai logo produknya untuk membedakan produk-produk milik Penggugat dengan produk-produk sejenis milik perusahaan lainnya
2. Logo merek dengan Daftar No. 167269 tanggal daftar 13 Oktober 1982 pada golongan kelas 05 (Hasil-hasil farmasi, ilmu kedokteran hewan, ilmu kesehatan, makanan pantang untuk anak-anak dan orang sakit, plester, bahan-bahan pembalut, bahan-bahan untuk menambal gigi dan membuat gigi buatan, pembasmi kuman-kuman, sediaan untuk membasmi tumbuh-tumbuhan buruk dan binatang-binatang perusak dan obat-obat tradisional yaitu jamu) tersebut dibeli Penggugat dari Henry Susanto pada Tahun 1982
3. Penggugat telah melakukan perpanjangan merek tersebut pada tanggal 29 Mei 1991 dengan Daftar No. 286370, tanggal 21 Januari 2003 dengan Daftar No. 528061, tanggal 1 Juni 2012 Daftar No. IDM000357443. Semuanya pada kelompok kelas yang sama, yaitu golongan produk Kelas 05.
4. Dengan Nomor Permohonan D002011049119 tanggal 01 Desember 2011, Penggugat mengajukan pendaftaran logo tersebut dengan tambahan kata “Teh Ta Wan” dan terdaftar dibawah Daftar No.IDM000455645 tanggal 11 Oktober 2012, atas nama Dhalim Soekodanu (Penggugat) pada golongan produk kelas 05.
5. Penggugat juga mengajukan permohonan pendaftaran Merek dengan logo  tersebut kepada Turut Tergugat dengan menambahkan kombinasi kata dalam huruf Mandarin dan huruf latin yang dibaca “YAO WANG SEH OL TIAN YOU”, dengan Nomor Permohonan D002013060366 tanggal 17 Desember 2013. Selanjutnya Merek tersebut telah terdaftar dibawah Daftar No. IDM000532946 tanggal 27 Mei 2016, atas nama Dhalim Soekodanu (Penggugat), pada golongan produk kelas 05.
6. Dengan demikian Penggugat merupakan pendaftar pertama (*First To File*) dan pengguna pertama (*First To Use*) atas merek atau logo tersebut di Indonesia. Sejak Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 tentang Merek, hingga saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem pendaftaran Merek yang berlaku di Indonesia menganut asas “*FIRST TO FILE*” (ic. Pendaftar Pertama), sehingga secara yuridis Merek yang telah terdaftar pertama kali akan menghalangi permohonan pendaftaran Merek yang memiliki persamaan untuk barang sejenis dari pihak lainnya.
7. Akan tetapi berdasarkan hasil penelusuran Penggugat pada Turut Tergugat ternyata diperoleh data dan fakta telah terdaftar Merek “ZHE NUNG ZHU” & Lukisan:  ” Daftar No. 485575 tanggal 07 Agustus 2001 yang diperpanjang dibawah Daftar No. IDM000242793 tanggal 30 Maret 2010, atas nama Darma Iliadi (Tergugat) pada kelompok produk kelas 05 juga.
8. Apabila diperbandingkan antara Merek Penggugat dengan Merek Tergugat maka jelas terlihat adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan dan essensial antara Merek Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu dengan Merek Tergugat, yaitu:

Merek Penggugat	Merek Tergugat
	

Gambar Perbandingan Merek Para Pihak

9. Tergugat diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, demi kepentingan usahanya sehingga akan berpotensi menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, dimana konsumen akan mengira bahwa antara Merek Penggugat dengan Merek Tergugat tersebut seakan-akan memiliki hubungan satu sama lainnya

Setelah penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar milik tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan harapan merek tersebut dapat dibatalkan pendaftarannya dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Penggugat juga mengajukan permohonan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (sebagai turut tergugat) untuk mencoret pendaftaran merek "ZHE NUNG ZHU" yang terdaftar dengan Nomor 485575 pada tanggal 07 Agustus 2001 dan diperpanjang dengan Nomor IDM000242793 pada tanggal 30 Maret 2010 atas nama Darma Iliadi (tergugat), serta mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pada dasarnya negara juga wajib melindungi suatu merek yang sudah terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian dari hak eksklusif yang diberikan kepada merek yang sudah terdaftar lebih awal dan dengan itikad baik. Dalam sistem perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, terdapat dua jenis perlindungan yang dapat dibedakan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya sengketa. Sebaliknya, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang sudah terjadi. Perlindungan hukum terhadap hak atas merek merupakan suatu sistem atau mekanisme yang dirancang untuk melindungi pemegang hak atas merek. Sistem ini menggunakan peraturan perundang-undangan tentang merek, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian bagi pemegang hak atas merek. Di Indonesia, perlindungan hak atas merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak milik merek seseorang mendapatkan perlindungan hukum yang menghalangi tindakan yang melanggar hukum atau penggunaan merek secara tidak sah. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak merek dari tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap hak merek semakin meningkat dengan cepat setelah adanya banyak kasus penipuan, terutama seiring dengan kemajuan dan perkembangan pesat dalam dunia perdagangan (Rahman, Lubis, & Surachman, 2020).

Dalam proses persidangan sengketa merek "ZHE NUNG ZHU" di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 55/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim membacakan putusan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 9 Februari 2021. Namun, tergugat tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan Kasasi dengan Nomor Perkara 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Pada tanggal 8 Juni 2021, Majelis Hakim melakukan rapat musyawarah untuk memutuskan kasus tersebut.

Dalam menganalisis putusan hakim berdasarkan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021, perlu dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. Majelis Hakim menyatakan bahwa merek milik Penggugat adalah pendaftar pertama. Ini mengacu pada prinsip "*first to file*" yang berlaku di Indonesia. Menurut peraturan perundang-undangan merek di Indonesia, merek yang didaftarkan lebih dulu memiliki prioritas dan hak yang lebih kuat.

2. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek "ZHE NUNG ZHU & Lukisan" yang didaftarkan oleh Tergugat dan merek "Lukisan" yang didaftarkan oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 butir (c) Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
3. Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran merek "ZHE NUNG ZHU". Ini mungkin merujuk pada Pasal 23 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pendaftaran merek dapat dinyatakan batal jika terdapat alasan-alasan tertentu, termasuk jika pendaftaran dilakukan dengan tidak beritikad baik.
4. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan bahwa merek "ZHE NUNG ZHU & Lukisan" yang didaftarkan oleh Tergugat dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Ini sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat membatalkan pendaftaran merek jika terdapat alasan yang sah.

Terhadap dalil yang diajukan dalam Kasasi kepada Mahkamah Agung, Pihak Penggugat mengutarakan beberapa point keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa merek dan logo mereka berbeda yang pihak Tergugat dan justru mereka menganggap pihak Tergugatlah yang mempunyai itikad tidak baik ketika mendaftarkan ulang logo mereka dengan tambahan tulisan pada permohonan merek mereka belakangan. Terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi tidak dapat diterima karena alasan-alasan tersebut berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat subjektif mengenai fakta yang tidak dapat diperiksa pada tingkat kasasi. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya terkait dengan kesalahan dalam penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan pembatalan putusan. Selain itu, kasasi juga dapat diajukan jika hakim tidak memiliki kewenangan atau melampaui batas wewenang yang telah ditetapkan oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Bahwa lagipula setelah memeriksa dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 1 Maret 2021 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2021, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa merek milik Tergugat dalam perkara a quo memiliki persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan merek milik Penggugat, sehingga tepat bahwa pendaftaran merek milik Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DARMA ILIADI tersebut harus ditolak.

Setelah melalui proses penyelesaian sengketa yang panjang, akhirnya diperoleh keputusan hukum kasasi yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tetap berlaku. Dengan demikian, merek "Zhe Nung Zhu" dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek, sehingga tergugat tidak diizinkan lagi menggunakan atau menjual produk dengan merek tersebut.

Sistem konstitutif dalam merek menetapkan bahwa pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, pemerintah tidak akan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek. Ini berarti tanpa melakukan

pendaftaran, seseorang tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara jika mereknya ditiru oleh orang lain. Di Indonesia, sistem pendaftaran merek yang digunakan sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Dalam sistem konstitutif, perlindungan hukum didasarkan pada pendaftar pertama yang memiliki itikad baik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang memiliki itikad tidak baik. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur dalam Pasal 21 ayat (3) bahwa permohonan pendaftaran akan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang memiliki itikad tidak baik (Prasomya & Santoso, 2022). Ada dua akibat hukum yang terjadi akibat putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tersebut diatas, yaitu :

1. Batal nya pendaftaran Merek ZHE NUNG ZHU & Lukisan:  ” “Daftar Nomor 485575 tanggal 07 Agustus 2001 yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor IDM000242793 tanggal 30 Maret 2010, atas nama DARMA ILIAD I (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diperintahkan oleh Pengadilan untuk mencoret pendaftaran Merek ZHE NUNG ZHU & Lukisan:  ” Daftar Nomor 485575 tanggal 07 Agustus 2001 yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor IDM000242793 tanggal 30 Maret 2010, atas nama Darma Iliadi (Tergugat) dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek

Sistem pendaftaran konstitutif, jika terkait dengan kepastian hukum yang didefinisikan oleh Jan Michiel Otto, mengacu pada keyakinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pendaftaran konstitutif yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto dalam konsep kepastian hukum. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur hak atas merek dan persyaratan pendaftarannya. Hak eksklusif atas merek diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, dengan kemampuan untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ketentuan mengenai sistem konstitutif ini telah jelas dan diterapkan secara konsisten dalam praktik, terbukti dengan banyaknya pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemohon merek. Informasi tentang persyaratan dan aturan mengenai merek ini mudah diperoleh oleh masyarakat, khususnya oleh pemilik merek yang ingin mendaftarkan merek mereka, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Undang-undang merek ini diterbitkan dan diakui oleh pemerintah, yaitu oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
2. Instansi-instansi pemerintah diharapkan menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan dengan ketaatan. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terutama Kantor Merek yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertanggung jawab atas proses pendaftaran merek. Kantor Merek telah menjalankan dan menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 undang-undang merek serta persyaratan pendaftaran merek. Selain itu, Kantor Merek juga telah menerima pendaftaran merek.
3. Pada dasarnya, sebagian besar atau mayoritas warga negara menyetujui konten dan, oleh karena itu, menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan tersebut. Dalam hal ini, dapat diamati bahwa setiap warga negara, terutama pemilik merek yang ingin mereknya diakui dan dilindungi oleh negara, mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Fakta ini menegaskan bahwa warga negara yang berkepentingan dengan pengakuan hak merek mayoritas menyetujui isi undang-undang merek, terutama dalam hal pendaftaran merek. Namun demikian, dalam praktiknya, masih ada banyak pendaftar merek yang tidak bertindak dengan itikad baik, seperti terbukti melalui

- beberapa keputusan pengadilan atau Mahkamah Agung yang membatalkan merek pendaftar dengan alasan bahwa merek tersebut didaftarkan dengan niat yang buruk.
4. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak memihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten ketika mereka memutuskan sengketa hukum yang diajukan kepada mereka. Sengketa mengenai Hak Kekayaan Intelektual dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Begitu pula dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 83 ayat (3) mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Banyak sengketa merek yang telah diputus melalui Pengadilan Niaga ini, dimana majelis hakim dalam memberikan putusan tentang sengketa merek didasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan hukum, serta selalu mengacu pada ketentuan undang-undang merek dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan merek. Hal ini dilakukan secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain dan tanpa memihak. Namun, dalam praktiknya, terkadang terdapat perbedaan pandangan di antara majelis hakim mengenai persepsi mengenai merek yang memiliki kesamaan esensial antara pendaftar merek terakhir dan pendaftar merek sebelumnya.
 5. Keputusan pengadilan yang konkret dilaksanakan secara efektif. Putusan penyelesaian sengketa merek yang diberikan oleh Pengadilan Niaga dan putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung umumnya dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Hal yang sama berlaku untuk putusan pengadilan yang memerintahkan pencoretan pendaftaran merek tertentu, baik oleh Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Pelaksanaan putusan-putusan tersebut bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar lebih dahulu memberikan kepastian hukum dan mendorong pemilik merek untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, penting bagi pemilik merek untuk melakukan pendaftaran merek sejak dini guna memperoleh perlindungan hukum yang kuat dan mencegah terjadinya sengketa merek di masa depan. Ketika suatu merek diajukan untuk pendaftaran, tanggal pendaftaran tersebut menjadi titik referensi dalam menentukan prioritas merek. Merek yang telah terdaftar lebih dahulu dianggap memiliki prioritas dan diakui sebagai pemegang hak yang sah. Berdasarkan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak pertama yang mendaftarkan merek dan logo (first to file) sehingga mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan logo tersebut. Logo Tergugat juga dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Logo Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu tersebut sehingga dianggap beritikad tidak baik dan berpotensi membingungkan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan pihak Penggugat dan memutuskan pembatalan merek pihak Tergugat serta memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diperintahkan oleh

Pengadilan untuk mencoret pendaftaran Merek ZHE NUNG ZHU & Lukisan:  ” Daftar Nomor 485575 tanggal 07 Agustus 2001 yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor IDM000242793 tanggal 30 Maret 2010, atas nama Darma Iliadi (Tergugat) dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek

REFERENSI

- Abdurahman, Humaedi. (2020). Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1).
- Asmara, Andre, Rahayu, Sri Walny, & Bintang, Sanusi. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 184–201.
- Esmeralda, Esmeralda. (2023). *Penerapan Pembatalan Merek Dagang Terdaftar “5 Days” Berdasarkan Asas Itikad Baik (Studi Putusan Nomor 71/Pdt. Sus-Merek/2020/Pn. Niaga. Jkt. Pst.*
- Hartono, Margareta Kristiani, Suryani, Cendana, & Syailendra, Moody Rizqy. (2023). Pembatalan Merek Yang Telah Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. *Unes Law Review*, 5(4), 3411–3422.
- Hidayat, Septian. (2022). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Merek Terdaftar Pada Sengketa Merek Persamaan Pada Prinsipnya Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 PK/Pdt-Sus-HKI/2020*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jotyka, Gossain, & Suputra, I. Gusti Ketut Riski. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2), 125–139.
- Kristiyanto, Eko Noer. (2021). Peranan Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Melindungi Hak Eksklusif (Merek) Klub Sepak Bola Profesional Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 75–90.
- Kurniawan, Mochamad Reza. (n.d.). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha atas Pelanggaran Hak Merek Suatu Produk*.
- Lasmadi, Sahuri, & Sudarti, Elly. (2023). *Putusan Pidana Nihil Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Fakultas Hukum.
- Lobo, Lionita Putri, & Wauran, Indirani. (2021). Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 70–83.
- Masnun, Muh Ali, & Pratama, Radhyca Nanda. (2020). Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 484–499.
- Prasomya, Diannita Anjar, & Santoso, Budi. (2022). Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek. *Notarius*, 15(2), 660–675.
- Rahman, Arif, Lubis, Efridani, & Surachman, Agus. (2020). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta E-Book Pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(2), 167–184.
- Rifai, Tomy Pasca. (2016). *Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*. Universitas Lampung.

Yunadi, Alif. (2022). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Pada Kelas dan Jenis Barang yang Memiliki Kesamaan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt. Sus. HKI/2020 Jo. 41/Pdt. Sus-Merek/2019/PN. NiagaJkt. Pst.* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.