

## A. PENDAHULUAN

Hal wajib yang harus dilakukan pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan mendapatkan perlindungan hukum secara sah ialah Pendaftaran Merek. Pada dasarnya, pendaftaran dilakukan agar menciptakan keharmonian dan kesepahaman dalam sistem perdagangan di Indonesia<sup>1</sup>. Di Indonesia, terdapat sebuah istilah yaitu *stelsel* konstitutif atau yang dikenal sebagai *system first to file* sistem yang berarti apabila pengajuan pendaftaran merek dilakukan dengan itikad baik dimana dilakukan oleh pemohon pertama, maka ialah yang memiliki hak atas merek tersebut sepenuhnya, sampai terbukti sebaliknya.<sup>2</sup>

Hal ini sebagaimana disesuaikan dengan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 MIG dimana hak atas suatu merek didapatkan apabila merek tersebut sudah terdaftar. Akan tetapi, merek terkenal yang belum terdaftar sesuai dengan hukum positif di Indonesia akan tetap mendapatkan perlindungan. Kondisi ini disebabkan karena Indonesia telah meratifikasi Perjanjian TRIPs (The World Trade Organization's TRIPs Agreement) dan Konvensi *Paris Union*. Hal ini tetap berlaku meskipun Indonesia menganut sistem konstitutif..<sup>3</sup>. Hak eksklusif merupakan suatu hak istimewa yang dimiliki oleh mereka yang telah mendaftarkan merek dagang-nya sesuai dengan ketentuan dengan tujuan mencegah munculnya pihak lain untuk menggunakan merek tersebut sebagai tanda pengenal dan mengambil keuntungan dalam upaya menjalankan kegiatan ekonomi. Kurangnya edukasi perihal syarat dan proses pendaftaran merek menghasilkan banyak sengketa merek yang terjadi di Indonesia. Menurut data dari *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung, terhitung sejak Januari 2021 hingga Agustus 2021 terdapat 852 kasus sengketa merek dengan berbagai latar belakang masalah yang berbeda. Dimana jenis permasalahan yang paling sering ditemukan adalah mengenai “persamaan pada merek dagang”.

Jenis pelanggaran merek persamaan pula terbagi atas dua yaitu persamaan pada pokoknya yang berarti bahwa terdapat persamaan yang disebabkan oleh adanya unsur – unsur seperti persamaan bunyi , arti dan tampilan yang mendominasi diantara merek yang satu dengan yang lain.<sup>4</sup> Selain itu persamaan secara keseluruhan memiliki arti bahwa terdapat persamaan elemen secara elemen hurufnya, cara pemeliharaan, wilayah & segmen

---

<sup>1</sup> Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019).

<sup>2</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

<sup>3</sup> Rakhmita Desmayanti, “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.874>.

<sup>4</sup> Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, and Biondy Utama, *Pelanggaran Merek Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021).

pasar ,pelaku pemakaian. Selain itu jenis atau produksi pada kelas barang dan jasa.<sup>5</sup> Selain sebagai tanda pengenal, merek juga berperan sebagai tolak ukur bagi konsumen untuk dapat menentukan produk/jasa yang harus dibeli.

Hal ini tentu melekat dengan urusan pemasaran dan periklanan, dimana merek menjadi peran utama dalam aktivitas pemasaran dan periklanan untuk daya ingat para calon konsumen ketika melihat iklan suatu produk sehingga semakin luas pendistribusian merek tersebut maka kualitas yang dijanjikan pun semakin dikenal.

Kondisi ini mendorong keinginan para pelaku usaha baru untuk dapat mengejar popularitas dan keuntungan yang sama dari merek yang sudah dikenal luas atau yang biasa kita sebut sebagai merek terkenal dengan cara mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal.

Hal ini tentu menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek ini didasarkan pada itikad tidak baik sebagaimana penjelasan yang terdapat pada Pasal 21 Ayat 3 UU No 20 Tahun 2016 dimana mereka yang berniat meniru maupun menjiplak untuk kepentingan perdagangannya sendiri sehingga memicu persaingan yang dapat menghancurkan dalam perdagangan merupakan pemohon yang dapat dikategorikan sebagai pemohon dengan itikad tidak baik.

Dapat kita lihat dari beberapa contoh kasus mengenai sengketa merek terkenal atas dasar persamaan salah satunya yaitu sengketa diantara GS Yuasa Corporation dengan PT Gramitrama Battery Indonesia dimana keduanya mendaftarkan jenis barang yang sama yaitu kelas 9, dalam kasus ini GS Yuasa selaku Penggugat dan pemilik merek GS menuntut pembatalan merek GISI dengan penjelasan bahwa merek GS telah didaftarkan pada tahun 1958 di negara asalnya dan diberbagai negara di dunia. Hingga akhirnya pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung menetapkan bahwa GS milik Penggugat merupakan pemilik pertama selain itu juga dikategorikan sebagai merek terkenal maka dari itu pendaftaran merek GISI harus dibatalkan.

Disisi lain juga terjadi sengketa antara IKEA (Penggugat) dan Ikema (Tergugat). Dimana IKEA berdalil bahwa pihak IKEMA telah menjiplak dan mendompleng keterkenalan merek IKEA dengan penjelasan Merek IKEA diakui sebagai merek karena kata “IKEA” tidak digunakan secara umum dan sudah terkenal di dunia sejak tahun 1943. Selain itu, IKEA juga menyebutkan bahwa kelas barang pada IKEMA terdapat kesamaan dengan merek IKEA atas dasar persamaan asal (*herkost*), produksi, sifat dan tujuan dari produksi

---

<sup>5</sup> *Ibid* , hlm. 55

tersebut. Akan tetapi pada saat Peninjauan Kembali, Majelis Hakim menyatakan bahwa *brand* IKEA tidak ada persamaan secara menyeluruh dengan IKEMA sebagai alasan Angsa Daya tentang usul-usul dan lafal IKEMA yang berasal dari bahasa Tiongkok, merek yang telah terdaftar antara IKEMA dan IKEA bukan merupakan barang yang sejenis, dan penerapan merek yang terkenal yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah dan memerlukan persyaratan dan sejauh ini tidak ada.<sup>6</sup>

Kasus yang penulis ingin analisis adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Dimana kasus antara SAMGONG GEAR IND., CO., LTD memiliki kesamaan dengan contoh kasus yang dibahas sebelumnya, kemudian pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan pihak Samgong Gear korea merupakan milik pihak sebagai merek terkenal, dan memerintahkan perihal pembatalan pendaftaran merek Samgong Gear milik Tergugat. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti perihal pertimbangan hakim dalam mengidentifikasi merek terkenal dan putusan pembatalan maupun penolakan penghapusan merek terdaftar dalam sengketa merek.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang diangkat peneliti pada penelitian ini yakni: apa dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa merek Samgong dalam putusan Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020? dan apa akibat hukum yang timbul dari putusan MA Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020?

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012 tentang Sengketa merek IKEA vs IKEMA