

**LEGAL STANDING PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR  
YANG BELUM DIMOHONKAN PERPANJANGAN**

Kajian Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018

**LEGAL STANDING OF REGISTERED BRAND HOLDERS  
THAT HAS NOT BEEN REQUESTED FOR AN EXTENSION**

An Analysis of Decision Number 139 K/Pdt.Sus HKI/2018

**Asma Karim**

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Email: [asmak2261@gmail.com](mailto:asmak2261@gmail.com)

Naskah diterima: 4 Desember 2018; revisi: 26 Desember 2019; disetujui: 16 Juni 2020

DOI: 10.29123/jy.v13i1.359

**ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 tentang pemegang merek terdaftar yang jangka waktunya berakhir dan belum perpanjangan merek, menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki *legal standing* melakukan gugatan *a quo*. Penelitian ini berupaya memahami dan menganalisis apakah tepat atau tidak pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut (dilihat dari perspektif hukum materiiil). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan berbasis pada data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Mahkamah Agung kurang cermat dalam menjatuhkan putusan. Selaku *judex juris*, Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan bahwa penggugat memiliki *legal standing* melakukan gugatan *a quo* didasarkan pada adanya iktikad tidak baik dari tergugat. Yaitu pertama, tergugat tidak melaksanakan putusan *judex juris* dalam perkara serupa Nomor 803 K/Pdt.Sus/2011, yang menyatakan penggugat adalah pemegang hak merek terdaftar, tetapi tergugat kemudian tetap menggunakan merek yang sama kedua kalinya. Kedua, penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan *a quo* adalah mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik.

Kata kunci: *legal standing*; *judex juris*; iktikad tidak baik.

## **ABSTRACT**

*Decision of the Supreme Court Number 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 concerning registered brand holders which the period ended and the brand was not extended yet, states that the litigant does not have a legal standing to make a quo lawsuit. These researches analyze whether the Supreme Court's consideration is appropriate or not in the decision (viewed from a material legal perspective). The research used a normative juridical method, based on secondary data. The author believes that the Supreme Court was not accurate in giving decision. As a judex juris, the Supreme Court should consider that the litigant has a legal standing to make a quo lawsuit since the defendant has a bad faith. First, the defendant did not implement the judex juris decision in the similar case Number 803 K/Pdt.Sus/2011, which states that the litigant is the holder of registered brand rights, but the defendant then continues to use the same brand twice. Second, the litigant has a legal standing propose a quo lawsuit referring to Article 77 of Law Number 20 of 2016, which states that an accusation for cancellation can be submitted without time limit if there is a bad faith.*

*Keywords: legal standing; judex juris; bad faith.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Merek adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang memegang peranan vital dalam perdagangan barang dan atau jasa di suatu negara. Suatu barang dan atau jasa akan yang diperdagangkan dikenali konsumen dari merek yang melekat pada barang atau jasa tersebut. Merek merupakan identitas dari suatu barang dan atau jasa yang tidak hanya berperan sebagai daya pembeda tetapi juga menunjukkan reputasi atau kualitas dari suatu barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Mendesain sebuah merek memerlukan pikiran, tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit, oleh karenanya kepada pemegang hak atas merek diberikan hak eksklusif oleh negara, dengan ketentuan merek telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Hak eksklusif atas merek tersebut 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. Jangka waktu perlindungan hukum hak atas merek sebagaimana dimaksud adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungannya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada banyak kasus hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak merek terdaftar seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena banyak terjadi pelanggaran hak atas merek terdaftar oleh pihak lain. Sebagai pemegang hak atas merek terdaftar, pemegang hak atas merek memiliki *legal standing* untuk menggugat pihak lain atas pelanggaran merek tersebut. Namun dalam penegakan hukumnya sebagaimana Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 antara CT Company, sebagai penggugat/pemohon berkedudukan di England, melawan HS, bertempat tinggal di Semarang, sebagai tergugat I/termohon kasasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *Cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *Cq* Direktorat Merek dan

Indikasi Geografis. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menguatkan putusan *judex facti* bahwa berdasarkan bukti yang ada, jangka waktu perlindungan merek penggugat adalah dari tanggal 12 Maret 2004 s/d 12 Maret 2014 (10 tahun) dan tidak ada bukti perpanjangannya, maka penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Secara normatif kelalaian dari pemegang merek terdaftar untuk memperpanjang jangka waktu merek terdaftar adalah tidak dapat dibenarkan, namun dari sisi lain putusan Mahkamah Agung tersebut semakin melegalkan terjadinya pelanggaran hak atas merek terdaftar, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penegakan merek sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 tersebut di atas ternyata kontradiktif dengan putusan sebelumnya yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 803 K/Pdt.Sus/2011 dengan penggugat dan tergugat yang sama yaitu CT Company, melawan HS. Dalam putusan *judex facti* maupun *judex juris* memutuskan bahwa yang berhak atas merek dagang Crocodile adalah penggugat yaitu CT Company, dengan demikian merek tergugat otomatis akan dihapus dari daftar umum merek. Namun setelah putusan Mahkamah Agung tersebut, tergugat kembali mendaftarkan merek tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal ada indikasi iktikad tidak baik dari pihak tergugat, sehingga Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 yang menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang akan dikaji adalah apakah Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 yang menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* tersebut sudah tepat (perspektif hukum materiil)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tepat atau tidaknya Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018, yang menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* karena suatu putusan hakim yang baik haruslah dapat diterima di empat komunitas yaitu: komunitas peradilan, komunitas ahli hukum, komunitas masyarakat umum, dan komunitas para pihak. Adapun kegunaan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penulisan ini memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang *legal standing* pemegang merek terdaftar yang belum dimohonkan perpanjangannya dalam Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018.
2. Secara praktis tulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk melahirkan putusan-putusan yang ideal dan dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian kepada masyarakat.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian *Legal Standing*

Istilah *legal standing* disebut juga dengan *standing*, *ius standi*, *persona standi*, yang bila diindonesiakan menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat (Siahaan, 2011: 234). Menurut Harjono, *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa (Mahkamah Konstitusi RI, 2010: 99). *Legal standing* terkait dengan konsep *locus standi/prinsip persona standi in iudicio (the concept of locus standi)*, yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat. Kata seseorang di sini diperluas pada *badan hukum*. Badan hukum (*rechtspersoon; legal entities; corporation*) sebagai subjek penggugat maupun tergugat (Azizah, 2018: 115).

*Legal standing* dalam ketentuan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia disinggung dalam beberapa peraturan antara lain:

#### 1) Hukum Acara Perdata HIR/RBg

Ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*) (Siahaan, 2011: 237).

#### 2) Rv (*Reglement op de Rechtsverdering*)

Ketentuan dalam Pasal 102 menganut ketentuan bahwa tiada gugatan tanpa hubungan hukum "*no action without legal connection*" (Siahaan, 2011: 237). Asas hukum di negara-negara sistem kontinental mengenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan (*no interest*), tiada gugatan (*no suit*), yang dalam asas hukum Perancis dikatakan *point d'interest, point d'action* dan dalam istilah Belanda (*zonder belang geen rechtsingang*) (Siahaan, 2011: 237).

#### 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294/K/SIP/1974

Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294/K/SIP/1974 tersebut menyebutkan bahwa seseorang tidak begitu saja mengajukan gugatan jika tidak memiliki kepentingan hukum. Kepentingan hukum sebagai adanya hubungan hukum yaitu antara pihak yang berperkara itu sendiri dan atau para pihak dengan objek sengketa. Pengaturan terkait *legal standing* dalam perkembangannya kemudian diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang terkait lainnya.

Asas-asas hukum yang berkaitan dengan *legal standing*, yaitu:

1) *Asas Legitima Persona Standi In Judicio/Point d'interet, Point d'action*

Asas "*legitima persona standi in judicio*" dan "*point d'interet, point d'action*" ditafsirkan bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Kepentingan hukum yang cukup, dipaparkan dalam proses beracara melalui alat bukti yang mendukung (Poesoko, 2015: 217). Pada dasarnya asas "*legitima persona standi in judicio*" dan "*point d'interet, point d'action*" menghendaki bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum, tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum.

2) *Asas Actori Incumbit Probation*

Asas *actori incumbit probatio* mengandung arti bahwa barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu."

Pasal 163 HIR merupakan asas umum beban pembuktian yang dituangkan dalam pasal yang dikenal dengan asas *actori incumbit probatio*, yang berarti bahwa, siapa yang mengaku mempunyai hak harus dibebani dengan pembuktian. Penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan yang diajukan dan terealisasikan dalam gugatan (Poesoko, 2015: 217).

Pada prinsipnya, asas *actori incumbit probation* meletakkan beban pembuktian kepada penggugat. Penggugat yang "mendalilkan" adanya hak atau peristiwa di mana tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya. Meskipun demikian dalam praktik hukum acara tergugat juga dibebankan pembuktian jika membantah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, maupun dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan tergugat itu sendiri.

*Legal standing* terkait dengan konsep *locus standi/prinsip persona standi in judicio (the concept of locus standi)*, yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat. Kata seseorang di sini diperluas pada badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon; legal entities; corporation*) sebagai subjek penggugat maupun tergugat (Azizah, 2018: 115).

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka setiap subjek hukum dalam hal ini orang ataupun badan hukum yang merasa haknya dirugikan dan ingin menuntut untuk mempertahankan atau membelanya haknya, pada dasarnya berwenang untuk bertindak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain (*legitima persona standi in judicio*) di pengadilan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang diberikan oleh hukum.

## 2. Pengertian Merek

Merek adalah suatu tanda tetapi agar tanda tersebut dapat diterima merek harus memiliki daya pembeda (Margono & Hadi, 2002: 27). Merek dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Menurut perjanjian TRIP's Pasal 15 ayat (1) menyebutkan:

“Merek adalah setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat bagi pendaftaran suatu merek.”

Mengacu pada penjelasan tersebut maka, suatu merek harus memiliki daya pembeda, jika suatu merek tidak memiliki daya pembeda dengan merek pihak lain yang sudah memiliki reputasi, dapat dikategorikan bentuk pelanggaran merek pihak lain. Merek dalam perdagangan barang dan atau jasa berfungsi sebagai:

1. Sebagai tanda pengenalan untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sebagai sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *good will* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
3. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenalan asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya (Direktorat Jenderal HKI, 2000: 42).

Banyaknya sengketa merek terdaftar di Indonesia semakin menegaskan bahwa kurangnya prinsip kehati-hatian dan ketelitian Direktorat Jenderal HKI dalam proses permohonan pendaftaran merek. Berbagai tindakan pelanggaran merek terdaftar yang menimbulkan sengketa merek di antaranya adalah:

### 1) Pelanggaran Karena Tindakan *Passing Off*

*Passing off* adalah bentuk perbuatan melawan hukum dalam sistem *common law* yang dapat digunakan untuk menegakkan hak merek yang tidak maupun sudah didaftarkan. Perbuatan melawan hukum terkait *passing off* ini bertujuan untuk memberikan perlindungan “*good will*” sebuah merek dari merek yang sangat mirip yang tidak mewakili merek asli yang dapat merusak reputasi atau “*good will*” merek yang legal (Santoso, 2016: 125).

*Passing off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah mempunyai reputasi baik (Ratnawati, 2009: 132).

*Passing off* mencegah orang-orang melakukan dua hal antara lain:

- a. Menampilkan atau menyebabkan anggapan bahwa barang/jasanya adalah barang/jasa orang lain;
- b. Menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya ada hubungan dengan barang/jasa penggugat (Lindsey et al., 2004: 147).

### 2) Pelanggaran Karena *Likelihood of Confusion*

Pelanggaran *likelihood of confusion* atau persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal. Pelanggaran ini menimbulkan kebingungan bagi konsumen mengingat kemiripan merek yang ada pada produk tersebut. Penerapan prinsip *likelihood of confusion* adalah merupakan standar hukum yang digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidak pelanggaran merek dagang pada pemohon merek baru atau bahkan yang sudah terdaftar di suatu negara. Pelanggaran ini sangat bertentangan dengan teori “*the exchange for secrecy rationale*” yang tanpa sah (*legal right*) pelaku pelanggaran melakukan peniruan terhadap merek yang diciptakan oleh pemilik merek. Maka dengan demikian pemegang hak berupaya untuk menggugat atau menuntut haknya memperoleh ganti rugi baik materil maupun immaterial, dan akan berupaya untuk merahasiakan produknya yang dapat dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual (Santoso, 2016: 124).

## 3. Iktikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek

Konsep iktikad baik di dalam hukum secara subjektif adalah kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian objektif iktikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat (Meliala, 2007: 138). Secara umum kajian iktikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Walaupun Pasal 1338 ayat (3) bukan merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang iktikad baik.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3), Prodjodikoro (2006) menyatakan bahwa, kejujuran (iktikad baik) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat (Nugroho, 2016: 276).

Iktikad baik juga disebutkan dalam Pasal Pasal 530 KUHperdata yang menyebutkan bahwa, kedudukan demikian (*bezit*) itu ada yang beriktikad baik dan ada yang buruk. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 548 menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beriktikad baik, memberi kepada si yang memangkunya, hak-hak atas keberadaan yang dikuasai, sebagai berikut: (1) bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan; (2) bahwa ia karena kedaluwarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu; (3) bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati segala hasilnya.

Lebih lanjut konsep iktikad tidak baik merupakan kebalikan dari prinsip iktikad baik. Berkaitan dengan iktikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai:

- 1) Tindakan/perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran.
- 2) Merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran tersebut dengan tujuan agar pendaftar merek dengan iktikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut yang ditirunya.
- 3) Tindakan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya prinsip dasar pendaftaran merek dalam hal iktikad baik dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran (Maulana, 2005: 72).

Dari penjelasan tersebut, jika terjadi pelanggaran merek terdaftar, pemegang hak merek tersebut memiliki *legal standing* untuk melakukan berbagai upaya hukum termasuk dalam hal menegakkan haknya antara lain mengajukan tuntutan baik secara perdata, maupun pidana.

## II. METODE

Penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersumber dari *library research* atau kajian pustaka. Penelitian hukum normatif ini dikonsepsikan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006: 118).

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non

hukum (Soekanto, 2008: 10). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penulisan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, dan lain-lain. Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus hukum lain yang masih relevan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui bahan-bahan pustaka dan data-data normatif lainnya, dan hasilnya akan diuraikan secara sistematis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 tentang *legal standing* pemegang hak merek mengajukan gugatan *a quo* dalam tulisan ini hanya dilihat perspektif hukum materiil, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan KUHPerdata.

#### A. *Legal Standing* Pemegang Hak Merek Terdaftar dalam Kaitannya Indikasi Iktikad Tidak Baik Pihak Lain

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek).

Hak atas merek dapat dibedakan atas merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Selain merek dagang dan merek jasa terdapat pula merek kolektif. Merek kolektif ini sebenarnya bisa termasuk pada merek dagang maupun pada merek jasa. Hanya saja merek kolektif pemakaiannya digunakan secara kolektif (Mangowal , 2017: 23).

##### 1. Iktikad Tidak Baik dalam Hubungannya dengan Pendaftaran Merek

Mengacu pada sistem konstitutif, pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek.

Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya “*prior in filling*” bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya, dikenal pula dengan asas “*presumption of ownership*.” Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ke tiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak. Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang (Murjiyanto, 2017: 56-57).

Hak khusus berdasarkan pada sistem konstitutif yang diberikan negara kepada pendaftar pertama sebagaimana dimaksud akan memberikan kewenangan pemegang hak merek terdaftar antara lain:

- a. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*). Hukum atau undang-undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain;
- b. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*). Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.
- c. Memberi hak paling unggul (*superior right*). Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi (Far-Far, Sigito, & Alam, 2014: 5).

Lebih lanjut istilah terdaftar yang dimaksud adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat (penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek). Diterbitkannya sertifikat hak atas merek mutatis mutandis memberikan hak eksklusif pemegang hak atas merek termasuk dalam hal ini mengalihkan dan atau memberikan lisensi atau izin penggunaan merek tersebut kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: (a) pewarisan; (b) wasiat; (c) wakaf; (d) hibah; (e) perjanjian; atau (f) sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada ketentuan Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa: Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Ketentuan Pasal 41 dan 42 tersebut cukup menjelaskan bahwa merek yang telah terdaftar tidak boleh digunakan oleh orang lain kecuali dengan izin pemegang merek terdaftar.

Hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Karenanya suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik yang beriktikad baik. Pemilik yang beriktikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar (Usman, 2003: 345).

Pemohon beriktikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran

menimbulkan persaingan tidak sehat dan menggecohkan atau menyesatkan konsumen (Ambadar, Abidin, & Isa, 2007: 79). Di sinilah letaknya *legal standing* atau *legal persona standi in judicio* pemegang merek terdaftar. Mengacu pada asas “*legitima persona standi in judicio*” dan “*point d’interet, point d’action*” bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

1. Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: (a) gugatan ganti dan/atau; (b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan niaga.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas dan juga asas “*legitima persona standi in judicio*” dan “*point d’interet, point d’action*” maka mutatis mutandis adanya hak eksklusif yang diberikan oleh negara memberikan legitimasi bagi penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* baik secara perdata maupun pidana. Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung jika adanya dugaan pelanggaran hak merek terdaftar oleh pihak lain secara melawan hukum.

## 2. Iktikad Tidak Baik dalam Hubungannya dengan Pelaksanaan Putusan

Pada kasus CT Company melawan HS, atas merek “Crocodile” sebagaimana telah disinggung pada latar belakang bahwa sebelum adanya Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018, dalam perkara yang sama kasus merek “Crocodile” antara penggugat dan tergugat pernah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 803 K/Pdt.Sus/2011. Dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat:

*Bahwa alasan-alasan keberatan pemohon kasasi (tergugat) tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut: (1) Gugatan sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (2) Tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: HS tersebut harus ditolak;*

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung tersebut di atas seharusnya tergugat dalam hal ini melaksanakan putusan tersebut, dan merek tergugat yang dianggap melakukan *passing off* merek milik penggugat mutatis mutandis dihapus dari daftar umum merek. Namun kemudian dalam pelaksanaannya putusan tersebut tidak dijalankan oleh tergugat dan kembali mendaftarkan merek

yang sama ke Direktorat Jenderal HKI. Perbuatan tergugat tersebut merupakan indikasi iktikad tidak baik; terlebih merek milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan atau tidak memiliki daya pembeda dengan merek milik penggugat yang telah terdaftar, sehingga permohonan pendaftaran merek milik tergugat seharusnya ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pasal 20 menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 21 menyebutkan:

- 1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:
  - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
  - d. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Jika dianalisis berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut di atas maka pemegang hak atas merek terdaftar dalam hal ini penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena indikasi iktikad tidak baik tergugat dalam hal perbuatan tergugat yang kembali mendaftarkan merek yang sama untuk kedua kalinya, yang diketahuinya bahwa merek tersebut merupakan merek milik penggugat selaku pemegang hak atas merek terdaftar yang telah dikuatkan dalam Putusan Nomor 803 K/Pdt.Sus/2011 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Penguatan tentang *legal standing* pemegang hak atas merek terdaftar ini juga dijelaskan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.
- 2) *Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik* dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berkaitan dengan gugatan karena *passing off* penggugat dalam hal ini telah memenuhi syarat gugatan *passing off* di mana penggugat harus membuktikan tiga hal, yaitu:

- a. Penggugat mempunyai reputasi.
- b. Tergugat menipu konsumen sehingga konsumen berpikir bahwa produk itu milik tergugat, bukan milik penggugat; dan
- c. Penipuan itu cenderung merugikan penggugat (Lindsey et al., 2004: 148).

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas maka dalam memutus perkara tersebut Mahkamah Agung harus mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dalam menjatuhkan putusan, karena putusan dalam kasus sengketa merek ini hanya dapat dimohonkan kasasi, dan tidak ada upaya hukum lanjutan. Tentunya hal ini akan memberi rasa ketidakadilan bagi penggugat selaku pemegang hak atas merek terdaftar.

Memaksimalkan terwujudnya nilai-nilai tersebut maka hakim menjatuhkan putusan hakim seyogianya mengetahui seluk beluk metode penerapan hukum seperti penafsiran, konstruksi, penghalusan hukum, dan sebagainya. Sehubungan dengan tugas hakim dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman, Sutantio, menyatakan otonomi kebebasan mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) menafsirkan peraturan perundang-undangan; (2) mencari dan menemukan azas-azas dan dasar hukum; (3) mencipta hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang undangan; (4) dibenarkan melakukan *contra legem* apabila ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum; dan (5) mengikuti otonomi yang bebas untuk mengikut yurisprudensi (Komisi Hukum Nasional RI, 2011: 176).

Selain hal tersebut di atas beberapa faktor terkait dengan hal ini adalah: (1) Pembangunan dan pengelolaan sistem dan infrastruktur informasi perlindungan HKI yang berbasis teknologi informasi (*information technology*); (2) Peningkatan upaya publikasi, komunikasi, dan sosialisasi perlindungan HKI; (3) Pengembangan pendidikan dan pelatihan perlindungan HKI; dan (4) Pemasarakatan citra dan keteladanan-keteladanan dalam perlindungan HKI (Komisi Hukum Nasional RI, 2011: 180).

## **B. Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan Perpanjangannya**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hak eksklusif atas merek mendapat perlindungan hukum sejak terdaftar di Direktorat Jenderal HKI untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang

untuk waktu yang sama, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada ketentuan Pasal 35 yang menyebutkan bahwa:

1. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
2. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
3. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
4. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Merujuk ketentuan norma hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut di atas, maka suatu merek terdaftar harus dimohonkan perpanjangan untuk memberikan legitimasi kepada pemegang hak merek atas merek. Pada kasus CT Company melawan HS, hak atas merek "Crocodile" tidak diperpanjangnya izin penggunaan merek (izin sebelumnya tanggal 12 Maret 2004 s/d 12 Maret 2014 (10 tahun) dan tidak ada bukti perpanjangannya).

Penggugat selaku pemegang merek terdaftar yang tidak dapat membuktikan izin perpanjangan adalah menyalahi asas *actori incumbit probatio* yang menyebutkan barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (lihat Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg, atau Pasal 1865 KUHPerdara).

Kelalaian pemegang hak atas merek terdaftar tersebut kemudian menjadi dasar bagi *judex juris* atau Mahkamah Agung untuk menguatkan putusan *judex factie* (pengadilan niaga) dalam Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 yang menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki *legal standing* karena merek penggugat telah melewati masa 10 tahun dan tidak ada bukti perpanjangannya dengan demikian penggugat dinyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Berikut petikan singkat Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018:

*Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:*

- *Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 10 Juli 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 7 Agustus 2017 dan tanggal 8 Agustus 2017, dihubungkan dengan pertimbangan judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:*
- *Bahwa berdasarkan bukti yang ada jangka waktu perlindungan merek pengugat adalah dari tanggal 12 Maret 2004 s/d 12 Maret 2014 (10 tahun) dan tidak ada bukti*

*perpanjangannya, maka penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;*

- *Menimbang, 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;*
- *CT Company tersebut harus ditolak.*

Mengacu pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 maka jangka waktu pemegang merek terdaftar lewat waktu karena belum dimohonkan perpanjangannya. Tetapi secara *de facto* merek penggugat tersebut masih digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. Maka suatu merek terdaftar tidak otomatis langsung dihapus dari daftar umum merek. Direktorat Jenderal HKI atas prakarsa dapat melakukan penghapusan merek terdaftar jika:

1. Merek tidak digunakan tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HKI. Pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Adapun alasan yang dapat dipergunakan sebagai pengecualian penghapusan merek terdaftar oleh Direktorat Jenderal HKI karena adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. Merek digunakan untuk barang sejenis dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Ketaksesuaian dalam penggunaan meliputi pula ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda (Usman, 2003: 345).

Merujuk pada penjelasan tersebut di atas maka menurut pandangan penulis, penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan berakhirnya izin perpanjangan merek tersebut baru dua tahun saat diajukannya gugatan yaitu tahun 2016. Selain itu mengacu pada Putusan Nomor 803 K/Pdt.Sus/2011 (kasus sengketa merek yang sama dengan penggugat dan tergugat yang sama), dalam putusannya Mahkamah Agung dengan tegas menguatkan putusan *judex factie* bahwa yang berhak atas merek tersebut adalah pendaftar pertama yaitu CT Company.

Menurut analisis penulis kelalaian dari pemegang merek selaku pendaftar pertama yang belum melakukan perpanjangan merek memang tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 pada sengketa merek antara CT Company melawan HS yang menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan *a quo* tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum merek, karena pada Putusan Nomor 803 K/Pdt.Sus/2011 penggugat diakui sebagai pemegang hak merek sebagai pendaftar pertama, sehingga

melalui putusan tersebut merek tergugat harus dihapuskan dari daftar umum merek karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek penggugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyebutkan deskripsi suatu merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya adalah:

1. Sama bentuknya (*Similiarity of Form*);
2. Sama komposisinya (*Similiarity of Composition*);
3. Sama kombinasi (*Similiarity of Combination*);
4. Sama unsur elemen (*Similiarity of Elements*);
5. Persamaan bunyi (*Similiarity of Sounds*);
6. Persamaan ucapan (*Phonetic of Similiarity*);
7. Persamaan penampilan (*Similar in Appearance*) (Sujatmiko, 2010: 56).

Implikasi Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 tersebut memberikan kerugian kepada pemegang merek terdaftar, tetapi di sisi lain putusan tersebut tidak membawa implikasi hukum bagi tergugat pelaku pelanggaran merek, dalam hal ini adalah pendaftar yang beriktikad tidak baik dan semakin melegalkan terjadinya pelanggaran hukum merek di Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN

Kajian Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018, dari perspektif hukum materiil penulis mengambil kesimpulan bahwa Mahkamah Agung selaku *judex juris*, kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya sehingga menurut penulis putusan tersebut tidak tepat.

Seharusnya pemegang hak merek terdaftar memiliki *legal standing* mengajukan gugatan *a quo* didasarkan pada: iktikad tidak baik dalam hubungannya dengan pendaftaran merek, yaitu mengacu pada sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya "*prior in filling*" bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya (pendaftar pertama *CT Company*), dengan demikian patut diduga bahwa tergugat (HS) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mendaftarkan merek yang sama dengan merek penggugat; iktikad tidak baik dalam hubungannya dengan pelaksanaan putusan, yaitu tergugat tidak melaksanakan putusan *judex juris* dalam Putusan Nomor 803 K/Pdt.Sus/2011, yang menyatakan penggugat adalah pemegang hak merek terdaftar, tetapi tergugat kemudian tetap menggunakan merek yang sama kedua kalinya; penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan *a quo* adalah mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa *gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik*.

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- Ambadar, J., Abidin, M., & Isa, Y. (2007). *Mengelola merek*. Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Direktorat Jenderal HKI. (2000). *Buku panduan hak kekayaan intelektual (Pertanyaan & jawabannya)*. Jakarta: Ditjen HKI Depkeh & HAM.
- Komisi Hukum Nasional RI. (2011). *Kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif (Suatu rekomendasi)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Lindsey, T., et al. (2004). *Hak kekayaan intelektual, suatu pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2010). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
- Margono, S., & Hadi, L. (2002). *Pembaharuan perlindungan hukum merek*. Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri.
- Maulana, I. B. (2005). *Perlindungan merek terkenal di Indonesia dari masa ke masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Meliala, S. Q. (2007). *Pengertian asas iktikad baik di dalam hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Ilmu.
- Prodjodikoro, W. (2006). *Asas-asas hukum perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Ratnawati, E. T. R. (2009). *Dasar-dasar hak kekayaan intelektual*. Yogyakarta: Macell Press.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Usman, R. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: Perlindungan & dimensi hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

### Jurnal

- Azizah, S. (2018). Legal standing lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) dalam perkara ekonomi syari'ah di pengadilan agama. *Jurnal Muslim Heritage*, 3(1), 107-127.
- Far-Far, C. Y., & Sigito, S. P., & Alam, M. Z. (2014). 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*, 4(1), 1-22.
- Mangowal, J. (2017). Perlindungan hukum merek terkenal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. *Jurnal Lex Et Societatis*, 5(9), 22-29.

- Murjiyanto, R. (2017). Konsep kepemilikan hak atas merek di Indonesia (Studi pergeseran sistem “deklaratif” ke dalam sistem “konstitutif”). *Jurnal Ius Quia Iustum*, 4(1), 52-72.
- Nugroho, L. D. (2016). Itikad baik sebagai tolak ukur perbuatan debitur dalam kepailitan. *Era Hukum*, 14(2), 263-291.
- Poesoko, H. (2015). Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata, Adhaper*, 1(2), 215-237.
- Santoso, E. (2016). Penegakkan hukum terhadap pelanggaran merek dagang melalui peran kepabeanan sebagai upaya menjaga keamanan & kedaulatan negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(1), 117-134.
- Siahaan, N. H. T. (2011). Perkembangan legal standing dalam hukum lingkungan (Suatu analisis yuridis dalam public participatory untuk perlindungan lingkungan). *Jurnal Syiar Hukum*, 13(3), 232-244.
- Sujatmiko, A. (2010). Prinsip hukum penyelesaian pelanggaran passing off dalam hukum merek. *Jurnal Yuridika*, 25(1), 51-69.