

**JIHHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Sengketa Merek Ikea Produk Perabotan dan Peralatan Rumah Tangga Antara Inter Ikea System B.V. dan PT. Ratania Khatulistiwa (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 Antara Inter Ikea System B.V. dan PT. Ratania Khatulistiwa)

Ivania Glory¹ Saidin² Hasim Purba³

¹Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, ivaniaglorikosasih@gmail.com

²Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, ok_saidin@yahoo.com

³Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, lklod_sumut@yahoo.com

Corresponding Author: ivaniaglorikosasih@gmail.com

Abstract: Brands play a major role in identifying the origin of goods or services, where trademark disputes often occur because of the reputation of the brand which has a high philosophical value as a guarantee of the quality of the goods. This descriptive normative legal research uses a statute approach and a case approach, with secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials collected through literature and documentary studies to be analyzed qualitatively. The results of the study indicate that IKEA Sweden as a well-known brand that has been registered in Indonesia has not received adequate legal protection based on Law No. 15 of 2001 and Law No. 20 of 2016, so that in case No. 264K / Pdt.Sus-HKI / 2015 regarding the lawsuit by IKEA Surabaya, IKEA Sweden lost its trademark because the judge did not consider the first to file principle, the principle of faith and philosophical values in trademark registration.

Keywords: Legal Analysis, Trademark Dispute, IKEA.

Abstrak: Merek memegang peran besar dalam mengidentifikasi asal usul barang atau jasa, dimana sengketa merek sering terjadi karena reputasi merek yang memiliki nilai filosofis tinggi sebagai jaminan kualitas barang. Penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumenter untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKEA Swedia sebagai merek terkenal yang telah terdaftar di Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 maupun UU No. 20 Tahun 2016, sehingga dalam perkara No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 atas gugatan IKEA Surabaya, IKEA Swedia kehilangan merek dagangnya karena hakim tidak mempertimbangkan prinsip *first to file*, asas itikad dan nilai filosofis dalam pendaftaran merek.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Sengketa Merek, IKEA.

PENDAHULUAN

Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bernilai ekonomi, dengan ciri khusus yang membedakan eksistensi suatu produk dengan produk lainnya. Bagi produsen, tidak hanya membedakan produk jasa atau barang miliknya, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang tinggi guna untuk membangun suatu citra yang akan berpengaruh dalam pasar. Merek dipercaya memberikan sugesti tertentu bagi konsumen, khususnya ketika produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan memuaskan. Merek harus memiliki daya pembeda yang dapat dengan mudah dilihat, dengan diucapkan, dan kombinasi dari penglihatan dan pengucapan. Hal tersebut umumnya dituangkan dalam lukisan, kata, bentuk, atau bunyi. Merek yang paling baik untuk masyarakat di Indonesia adalah merek lukisan sebab mudah diidentifikasi.

Merek memegang peran besar karena berfungsi untuk mengidentifikasi asal usul dari suatu barang atau jasa. Fungsi dari merek tersendiri yaitu membantu pembeli untuk mengenali dan membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan mutu kualitas serta karakternya, umumnya dilihat dari keunikan suatu merek. Bagi pelaku usaha, tidak hanya membedakan produk jasa atau barang miliknya, tetapi juga untuk membangun suatu citra yang akan berpengaruh dalam pasar. Dengan merek, pelaku usaha akan menjamin bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik dan mencegah persaingan dari pelaku usaha lain yang berusaha mendompleng reputasinya. Konsumen juga akan kebingungan dalam memilih suatu barang atau jasa ketika tidak disertai dengan merek.

Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan menghindari tindakan pelanggaran merek maka pemilik merek harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak atas merek agar diakui dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran harus dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mempermudah pelaku usaha untuk melindungi produk yang dijual. Apabila hak atas merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran atas merek pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak atas merek.

Hak merek bersifat hak eksklusif bagi perusahaan yang pertama kali mendaftarkannya juga merupakan hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan hukum merek dagang juga terkait dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Merek yang didaftarkan akan dilindungi secara normatif sekaligus konstitutif, merupakan prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Pemegang hak merek dilindungi oleh hukum sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk mencegah pihak lain membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum bagi hak merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual sekaligus menindak para pelaku pelanggaran hukum di bidang merek.

Persaingan dagang semakin besar sehingga mendorong orang lain melakukan perdagangan dengan jalan pintas (*free riding*) terhadap merek terkenal. Tindakan *free riding* merupakan tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk menumpang keterkenalan suatu merek, mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, sehingga menimbulkan sengketa merek antar orang atau perusahaan. Sengketa merek yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha adalah sebab reputasi merek terkait. Mengingat fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Hal ini dikarenakan di dalam merek melekat keuntungan ekonomis bagi pemilik merek.

Salah satu kasus sengketa merek yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sengketa merek IKEA yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015. Dalam perkara ini Penggugat adalah PT. Ratania Khatulistiwa yang bergerak di bidang industri *furniture* dari kayu dan rotan sejak tahun 1999. Tahun 2013, Penggugat mendaftarkan Merek “IKEA” di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai brand produknya. Bahwa ternyata Tergugat/ Inter IKEA System B.V. juga mendaftarkan merek yang sama tahun 2010, namun produk-produk merek “IKEA” yang didaftarkan Tergugat tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek “IKEA” selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya. Oleh karena tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dan juga adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan oleh Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi alasan-alasan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebab merek “IKEA” beserta Seni Lukisan/Gambar/Desain Logo IKEA-Intan Khatulistiwa Esa Abadi merupakan karya cipta yang dikreasikan oleh Penggugat.

Merek IKEA merupakan merek milik Inter IKEA System B.V. yang telah terkenal sebelumnya, yang telah didaftarkan di Indonesia pada tahun 2010 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam perkara ini, dinyatakan merek IKEA dimiliki oleh PT. Ratania Khatulistiwa (Tergugat), sedangkan merek IKEA Swedia (Penggugat) diperintahkan untuk dicabut. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi IKEA Swedia dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam proses pengambilan putusan di tingkat kasasi ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Hakim Agung I Gusti Agung Sumantha, yang menyatakan bahwa keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa merek IKEA Swedia telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi. Disini kita dapat melihat bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak dilandasi itikad baik sebab merek IKEA sebelumnya telah menjadi sebuah merek terkenal, meskipun merek IKEA yang didaftarkan oleh Tergugat memiliki akronim yang berbeda dengan dengan merek IKEA Penggugat.

Putusan Mahkamah Agung tersebut dirasa merugikan bagi Inter IKEA System B.V. sebagai pemilik merek IKEA yang sudah terkenal lebih dahulu dan juga telah melakukan pendaftaran mereknya di tahun 2010. Apabila perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal tidak ada di Indonesia, ini dapat membuat pihak-pihak lain dapat melakukan hal yang sama dengan PT. Ratania Khatulistiwa, yaitu dengan membuat merek serupa merek yang sudah terkenal dengan alasan menggunakan akronim yang berbeda.

Pembahasan tema ini perlu dilakukan karena sengketa berkaitan dengan merek terkenal sejauh ini masih kerap terjadi di Indonesia. Permasalahan sengketa merek yang terjadi harus diatasi dengan usaha-usaha hukum guna melindungi merek sebagai karya intelektual manusia. Perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam tentang sengketa merek dalam bentuk tesis berjudul "Analisis Yuridis Sengketa Merek IKEA Produk Perabotan dan Peralatan Rumah Tangga Antara Inter IKEA System B.V.

dan PT. Ratania Khatulistiwa (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 Antara Inter IKEA System B.V. dan PT. Ratania Khatulistiwa)", dengan rumusan masalah yang meliputi bagaimana perbandingan pengaturan hukum terkait merek terkenal antara UU No. 15 Tahun 2001 dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal asing yang telah terlebih dahulu terdaftar yang menganut asas first to file system dikaitkan dengan asas itikad baik berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta bagaimana analisa yuridis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim atas sengketa merek IKEA produk perabotan dan peralatan rumah tangga antara Inter IKEA System B.V. dan PT. Ratania Khatulistiwa pada Putusan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif untuk menganalisis hukum tertulis dan putusan hakim, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan bahan pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan studi dokumenter untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, kemudian data dianalisis secara kualitatif pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelahnya, dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif untuk membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, dan kaidah yang terkait dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pengaturan Hukum Terkait Merek Terkenal Antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Sejumlah perubahan dalam hukum merek di Indonesia sudah terealisasi dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis teranyar, yakni UU No. 20 Tahun 2016. Salah satu perubahannya adalah aturan yang lebih ketat terhadap merek terkenal dibanding UU Merek yang lama yaitu UU No. 15 Tahun 2001, sebagaimana menjadi topik bahasan dalam penelitian ini. Bila UU Merek yang lawas hanya mengatur merek terkenal ke dalam tiga ketentuan (dua pasal dan satu penjelasan), sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat lima ketentuan (dua pasal dan satu penjelasan). Salah satu perubahan signifikan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis membuka peluang bagi pemegang merek terkenal mengajukan gugatan ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran merek.

Setelah pemaparan mengenai Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, ada beberapa perbandingan terkait undang-undang merek yang baru dengan yang lama tersebut, yaitu antara lain:

Tabel 1 : Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016

No.	UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek	UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
1	Hanya berhubungan dengan merek konvensional	Undang-undang terbaru memperluas merek yang akan didaftarkan. Di antaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.
2	Proses pendaftaran relatif lebih lama. Permohonan dilanjutkan dengan	Proses pendaftaran menjadi lebih singkat: Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan

	pemeriksaan formal, setelah itu pemeriksaan substantif, kemudian pengumuman dan diakhiri dengan sertifikasi.	formal, dilanjutkan dengan pengumuman (hal tersebut guna melihat apakah ada yang keberatan), dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan di akhir dengan sertifikasi. Sehingga pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya.
3	Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar	Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Sedangkan untuk pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke PTUN.
4	Gugatan oleh merek terkenal sebelumnya tidak diatur.	Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.
5.	Tidak memuat mengenai pemberatan sanksi pidana.	Memuat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.
6.	Hanya menyinggung sedikit mengenai indikasi geografis, namun memang banyak diatur di peraturan pemerintah.	Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71). Pemohon indikasi geografis yaitu: Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu. Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten kota. Produk yang dapat dimohonkan: 1. Sumber daya alam Barang kerajinan tangan Hasil industri
7.	Daya pembeda secara filosofi merek belum ditambahkan dalam merek, dan baik pemilik usaha, pemerintah dan Masyarakat luas belum mengenal arti pembeda secara filosofis	Filosofis merek menjadi daya pembeda merek, sehingga pemilik usaha, pemerintah dan Masyarakat mengakui daya pembeda filosofis sebagai salah satu nilai pembeda merek.

Selanjutnya berkaitan dengan merek terkenal, berikut ini adalah perbandingan UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditampilkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2 : Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Berkaitan dengan Merek Terkenal

No.	UU No. 15 Tahun 2001	UU No. 20 Tahun 2016
1.	Pasal 6 ayat (1) huruf b “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya”.	Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: 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.”
2.	Pasal 37 ayat (2) “Permohonan Perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut	asal 83 ayat (2) “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Gugatan atas pelanggaran Merek,-red) dapat pula

	mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2)”. 3. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b “Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”	diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b “Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”
4.		Penjelasan Pasal 76 ayat (2) “Yang dimaksud dengan “pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar”.
5.		Penjelasan Pasal 83 ayat (2) “Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, terdapat sejumlah perubahan dalam hukum merek di Indonesia, khususnya perubahan mengenai aturan terhadap merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek terkenal diatur yang lebih ketat dibanding UU Merek yang lama yaitu UU No. 15 Tahun 2001 untuk dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap merek di Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Asing Yang Telah Terlebih Dahulu Terdaftar Yang Menganut Asas *First To File System* Dikaitkan Dengan Asas Itikad Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Merek terkenal yang telah terdaftar di Indonesia lebih menekankan kepada kepastian hukum untuk penagakannya, yaitu terjaminnya pemilik merek terkenal dari perbuatan atau perilaku yang bertujuan untuk meniru, mendompleng dengan itikad tidak yang baik, baik itu terhadap barang sejenis atau berbeda jenis dan senantiasa menjunjung tinggi asas persamaan secara fundamental dengan asas itikad baik, sebagaimana yang terjadi pada sengketa merek antara IKEA Swedia dengan IKEA Surabaya. Selain itu, harus tetap memperhatikan prinsip *first to file* sebagai dasar atas pemakaian pertama dari merek tersebut (*first to file*). Untuk itu, penerapan asas itikad baik dalam perlindungan merek dagang perlu diterapkan.

Sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah diatur dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001 terkait perlindungan hukum atas merek terkenal, terlebih telah diperbaharui dengan UU Merek No. 20 Tahun 2016, sengketa merek antara IKEA Swedia dengan IKEA Surabaya yang berujung pada pembatalan merek IKEA Swedia oleh Mahkamah Agung, belum memberikan perlindungan hukum secara kepada merek terkenal yang telah terdaftar di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari pembatalan merek IKEA Swedia yang dilakukan oleh IKEA Surabaya yang memiliki itikad tidak baik dengan membonceng merek IKEA Swedia yang merupakan merek yang telah terkenal di berbagai Negara.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, perlindungan terhadap hak merek merupakan bagian dari perlindungan dari hak milik (*property*). Hak milik dalam pandangan John Locke sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia (Human Rights) dengan pernyataannya yang terkenal: *Life, Liberty and Property*. Negara harus dapat melindungi hak merek seseorang, karena merek secara prinsip memiliki fungsi sebagai *badge of origin, a piece of personal property*, dan sebagai *cultural resource* yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Merek memiliki fungsi sebagai *badge of origin* dalam arti, suatu merek dapat menggambarkan hubungan erat diantara barang, jasa dan pemegang merek dengan asal barang;
2. Merek memiliki fungsi sebagai *personal property* dalam arti, keberadaan merek merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi pemegang merek; dan
3. Merek memiliki fungsi *cultural resource* dalam arti, suatu merek dapat dihubungkan dengan suatu budaya negara;

Perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dapat memberikan motivasi kepada seorang penemu untuk mengembangkan penemuannya, sehingga akan banyak karya-karya yang dihasilkan. Sebaliknya, apabila karya intelektual tidak dilindungi oleh hukum, maka seorang penemu tidak akan termotivasi untuk menghasilkan karya-karya intelektual, sehingga akan berakibat pada kurangnya karya-karya intelektual yang dihasilkan. Pemilik atau pemegang merek terkenal juga membutuhkan perlindungan dan kejelasan hukum, oleh karena itu diperlukan pendaftaran merek. Oleh karena itu, merek terkenal terdaftar tidak boleh digunakan oleh seseorang atau organisasi hukum untuk mendapatkan keuntungan dari merek dagang terkenal.

Pelindungan terhadap hak merek secara ideal harus mendapatkan perlindungan yang objektif sesuai dengan karakteristik merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan

Intelektual. Pelindungan terhadap hak merek hanya dapat dilakukan dengan cara menegakan hukum merek itu sendiri, baik perlindungan merek dalam aspek administrasi, perlindungan merek dalam aspek keperdataan maupun perlindungan hak merek dalam aspek pidana.

Analisa Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Sengketa Merek Ikea Produk Perabotan Dan Peralatan Rumah Tangga Antara Inter Ikea System B.V. Dan Pt. Ratania Khatulistiwa Pada Putusan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015

Dalam memeriksa perkara ini, majelis hakim menggunakan UU Merek Tahun 2001 sebagai dasar hukum karena UU Merek 2016 belum disahkan. Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b UU Merek 2001, merek yang tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dapat diajukan penghapusan pendaftarannya. PT. Ratania Khatulistiwa kemudian mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA berdasarkan hasil survey yang menyatakan produk merek IKEA untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual di toko furnitur di Indonesia.

IKEA Swedia sebagai pemilik merek terkenal telah mendaftarkan mereknya di kelas 20 dan 21 karena menjual perabotan dan alat-alat rumah tangga. Dalam pembelaannya, IKEA Swedia melampirkan bukti berupa Surat Pernyataan dari produsen lokal di Indonesia yang memproduksi produk IKEA kelas 20 dan 21, yaitu PT. Karya Sutarindo dan PT. Findora Internusa berdasarkan perjanjian dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan tidak digunakannya merek tersebut adalah tidak benar.

Indonesia menganut sistem stelsel konstitutif dengan prinsip first to file dalam pendaftaran merek yang mengharuskan pemilik merek mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sistem ini lebih memberikan kepastian hukum karena pihak yang mendaftarkan pertama adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut. Hakim dapat merujuk yurisprudensi Putusan MA Nomor 274 PK/Pdt/2003 dalam kasus Prada yang mengakui merek terkenal berdasarkan sejarah penggunaan sejak 1913 dan reputasi internasional.

Peneliti menilai hakim telah keliru dalam tiga hal: Pertama, salah mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 61 ayat (2) UU Merek tentang kriteria penghapusan merek. Kedua, melampaui kewenangan dengan menyatakan permohonan pendaftaran merek termohon kasasi sebagai sah, padahal kewenangan tersebut ada pada Dirjen HKI. Ketiga, tidak mempertimbangkan secara objektif seluruh bukti yang diajukan. Hal ini didukung oleh dissenting opinion Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha yang menyatakan IKEA tergugat telah terdaftar sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi.

UU Merek 2016 memberikan keistimewaan pada merek terkenal melalui Pasal 21 Ayat (1) yang menolak pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Pengajuan merek IKEA oleh PT. Ratania Khatulistiwa dapat diduga beritikad tidak baik karena membongceng keterkenalan IKEA Swedia, meskipun mengklaim IKEA adalah singkatan dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi. Menurut Insan Budi Maulana, pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal secara tidak berhak dapat menyesatkan konsumen dan dikualifikasikan sebagai itikad tidak baik.

Sebagai negara yang meratifikasi TRIPS Agreement, Indonesia seharusnya memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Secara filosofis, landasan hak atas merek yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual didasarkan pada hak moral dan hak ekonomi. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan melindungi subjek hukum dengan perangkat-perangkat hukum, dimana perlindungan terhadap hak merek merupakan bagian dari perlindungan hak milik yang dalam pandangan John Locke merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Perbandingan antara UU No. 15 Tahun 2001 dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek menunjukkan perubahan signifikan dalam perlindungan merek terkenal, dimana UU No. 20

Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat melalui perlindungan preventif (pendaftaran merek) dan represif (gugatan hukum). Namun, dalam kasus sengketa IKEA Swedia dengan IKEA Surabaya yang berakhir dengan pembatalan merek IKEA Swedia oleh Mahkamah Agung, perlindungan hukum terhadap merek terkenal belum optimal karena mengabaikan prinsip first to file dan itikad baik. Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 menunjukkan bahwa majelis hakim telah keliru dalam pertimbangannya karena tidak memperhatikan aspek-aspek penting seperti kriteria penghapusan merek, melampaui kewenangan dengan menyatakan sah pendaftaran merek termohon kasasi, dan tidak mempertimbangkan secara objektif bukti-bukti yang diajukan, mengingat IKEA Swedia telah ada sejak 1913 dan terdaftar di Indonesia sejak 2009.

Undang-Undang Merek perlu memberikan kriteria yang lebih jelas mengenai merek terkenal dan perbedaan persamaan pada pokoknya dengan persamaan secara keseluruhan, serta mewajibkan penjelasan filosofis pemilihan merek pada formulir pendaftaran. Selain itu, majelis hakim harus lebih memperhatikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam penyelesaian sengketa, dan pelaku usaha dihimbau untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku dengan tidak mendaftarkan merek yang telah ada sebelumnya, meskipun dengan alasan tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut.

REFERENSI

- Agus Riswandi, Budi dan M.Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Denny, Yenny Permata Liegestu, Novika, Asmin Patros. "Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia: Studi Putusan." *Jurnal Sapientia et Virtus* Volume 7 Nomor 2, 2022.
- Gunawan, Yusuf. "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum." *IBLAMLaw Review* Vol. 2 No. 02, 2022.
- Hukumonline.com. "Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru." Edisi 1 Desember 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru-lt584001e4650d4/>. Diakses 22 Oktober 2024.
- Jened, Rahmi. *Hak atas Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Haki Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Jened, Rahmi. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Purwosujipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang I Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Puspitawati, Dhiana. *Optimalisasi HAKI: Suatu Dilema Hak Kumpulan Esai*. Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, 2001.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Suryo Utomo, Tomi. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wijayanti, R. F., Evelina, T. Y., & Budiarti, L. "Analisis Pengaruh Persepsi Harga Dan Persepsi Kualitas Terhadap Minat Pembelian Produk Private Label." *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis* No. 11 Vol. 2, 2017.