

**PENERAPAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TERHADAP PEMBATALAN MEREK “NOVEC 1230” DALAM
PUTUSAN NOMOR NO. 12/PDT.SUS-MERK/2018/PN.NIAGAJKT.PST
*APPLICATION OF ARTICLE 21 OF LAW NO. 20 OF 2016
CONCERNING TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS
TO BRAND CANCELLATION OF “NOVEC 1230” IN DECISION NO. 12 /
PDT.SUS-MERK / 2018 / PN.NIAGAJKT.PST***

**Lydia Verginia Nadeak, Sukirman, dan Agus Mardianto
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
lydiaverginia@gmail.com**

Abstrak

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mempunyai peranan paling penting untuk membedakan asal usul produk barang dan jasa. Suatu merek yang sudah menjadi merek terkenal memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik sehingga tercipta kemasyuran dalam suatu merek tersebut. Perlindungan suatu merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, dimana sistem ini menegaskan pemberian perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemilik hak merek apabila telah melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu. Dalam hal ini pengaturan tentang merek bertujuan untuk melindungi pemilik merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Metode analisis pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan data disajikan dengan teks naratif berdasarkan analisis data dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian pada Putusan Nomor No. 12/PDT.SUS-MERK/2018/PN.NIAGAJKT.PST diketahui bahwa Merek “Novec 1230” terdapat kesamaan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara Merek “NOVEC” milik Penggugat dengan Merek “Novec 1230” milik tergugat. Merek “Novec 1230” milik penggugat dapat dibatalkan karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan dianggap sudah tepat.

Kata Kunci : Merek; Merek Terkenal; Perlindungan Merek; Pembatalan Merek.

ABSTRACT

Trademark is one part of Intellectual Property Rights that has been regulated in Act Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications and has the most important role to differentiate the origin of goods and services. A brand

that has become a well-known brand has a radiant and attractive emission power so as to create fame in a brand. Protection of a trademark in Indonesia is carried out with a constitutive system, in which this system confirms the granting of legal protection granted by the state to the owner of the trademark rights if the trademark has been registered first. In this case, the regulation on trademarks aims to protect trademark owners who have registered beforehand. This study uses a normative juridical approach. This research data sourced from secondary data. Data collection analysis methods used are literature study and data presented with narrative texts based on data analysis with qualitative normative methods. Based on the results of research on the Decision No. 12 / PDT.SUS-MERK/2018/PN.NIAGAJKT.PST. it is known that the Trademark "Novec 1230" has similarities caused by the existence of a dominant element between the Plaintiff's "NOVEC" Trademark and the Defendant's "Novec 1230" Trademark. The plaintiff's "Novec 1230" mark can be canceled because it has fulfilled the elements in the provisions of Article 21 of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, so that the Judges in giving decisions are considered appropriate.

Key words: Brand, Famous Brand, Brand Protection, Brand Cancellation

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Merek diciptakan untuk membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya terutama yang jenisnya sama. Kegunaan merek adalah dalam hubungannya dengan ruang lingkungannya, yaitu sejauh mana merek itu digunakan atau seberapa luasnya dunia merek itu. Dalam kasus perdata No. 12/Pdt.SusMerk/2018/PN.Niaga Jkt.Pst., Dewi Nilasari dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis digugat oleh Perusahaan 3M Company, karena telah menggunakan nama Novec 1230. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat bahwa merek "Novec 1230" milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "NOVEC" milik Penggugat. merek "Novec 1230" milik tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik, membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal Merek-merek "Novec 1230" Tergugat dan Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek-merek "Novec 1230".

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengadakan penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penerapan asal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pembatalan Merek Novec 1230 dalam putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Merk/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pembatalan Merek “Novec 1230” dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Merk/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Nomatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : UPT Perpustakaan Unsoed dan PII FH Unsoed
4. Sumber Data : Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Teks Deskriptif Naratif
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau kemasan dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Merek dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Suatu merek dapat dikatakan merek terkenal bila merek tersebut memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik sehingga tercipta kemasyhuran dalam suatu merek tersebut. Merek Terkenal Merek terkenal atau *well-known mark* memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan menjadi idaman serta pilihan utama bagi semua konsumen. Lambangnya memiliki kekuatan yang menarik sehingga barang apapun yang berada di bawah merek itu memiliki ikatan mitos bagi segala lapisan konsumen (Gunawati, 2015).

Dalam hal ini Majelis hakim mengabulkan gugatan pembatalan merek milik tergugat didasarkan karena adanya kesamaan merek milik tergugat dengan merek penggugat. Merek milik penggugat adalah merek terkenal dan tergugat dalam mendaftarkan produknya didasari itikad tidak baik.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa :

- (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 cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberi pengertian yang dimaksud dengan merek mempunyai "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan merek mempunyai "persamaan pada keseluruhannya" adalah kesamaan yang secara keseluruhan persis sama antara Merek yang satu dengan Merek yang lain.

Menurut Tomi Suryo Utomo, merek adalah salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional (**Utomo, 2009**).

Menurut Saidin, suatu merek dapat menjadi merek terdaftar harus melalui prosedur pendaftaran merek yang ada. Merek tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek (**Simatupang, 2007**).

Berdasarkan data hasil penelitian nomor 2.1 sampai dengan 2.5 yang menerangkan tentang kepemilikan merek "Novec" oleh perusahaan Penggugat 3M Company dan telah menggunakan merek tersebut dalam waktu yang lama serta telah didaftarkan di kantor tergugat. Jika data hasil penelitian tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek serta pendapat Tomi Suryo Utomo dan Saidin dapat dideskripsikan bahwa 3M Company adalah pemilik merek "Novec". Perusahaan 3M Company telah menggunakan merek "NOVEC" untuk berbagai jenis barang dan jasa.

Permasalahan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada keyakinan bahwa merek produk milik tergugat memiliki kesamaan dengan merek produk milik penggugat. Merek produk milik penggugat

adalah merek terkenal. Penggugat juga meyakini bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh tergugat didasari itikad tidak baik diantaranya :

1. Terdapat Persamaan Merek

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 di bidang usaha yang bersangkutan. Menurut Saidin, pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya (**Saidin, 2004**).

Berdasarkan data hasil penelitian nomor 3.1 tentang kesamaan merek "NOVEC" milik Penggugat dengan "Novec 1230" milik Tergugat, jika data hasil penelitian dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 "Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimerisi, 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." Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta pendapat Saidin, dapat dideskripsikan bahwa merek "NOVEC" milik Penggugat dengan "Novec 1230" milik Tergugat dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh terdapat kesamaan yang menonjol atau dominan pada kata "NOVEC".

Berdasarkan pasal tersebut terdapat kesamaan produk milik tergugat dengan milik penggugat disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek "NOVEC" milik Penggugat dengan Merek "Novec 1230" pada kata "NOVEC". Hal itu menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, unsur maupun persamaan bunyi ucapan pada kata "NOVEC" yang terdapat dalam Merek tersebut. Oleh karena itu, petitum penggugat yang menyatakan adanya kesamaan antara merek produk milik tergugat dengan milik penggugat telah dapat dibuktikan.

2. Merek milik penggugat Merek Terkenal

Ahmad Zen Umar Purba menyebutkan bahwa keterkenalan merek di suatu yurisdiksi tidak dengan sendirinya diterima sebagai merek terkenal di yurisdiksi lain (**Purba, 2005**). Hal ini berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai promosi merek tersebut dan relevansi terhadap merek serta perlindungan hukum terhadap merek terkenal di negaranya sendiri.

3. Pendaftaran merek didasari itikad tidak baik

Menurut Gatot Supramono, bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yakni apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat jujur ini harus ditunjukkan tentang niat pemilik merek untuk tidak berbuat curang pada merek orang lain. Merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat (**Supramono, 2008**).

Menurut Rahmi Jened, sebagai upaya agar suatu kata atau tanda yang berkaitan atau menggambarkan keterangan atau jasa dapat digunakan sebagai merek, kata atau tanda tersebut haruslah mempunyai pengertian kedua atau makna sekunder dari makna utama atau istilah umumnya yang dikenal masyarakat yang hal ini biasa dikenal dengan istilah *secondary meaning*.

Berdasarkan data hasil penelitian nomor 3.3, 3.4 dan 3.5 tentang kompetensi tergugat sebagai sarjana kimia yang sepatutnya mengetahui keberadaan merek "Novec" milik penggugat, dihubungkan dengan penjelasan umum Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pendapat Gatot Supramono serta Rahmi Jened dapat dideskripsikan bahwa tergugat beritikad tidak baik adalah karena tergugat dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik penggugat demi kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Merek "NOVEC" milik Penggugat di Amerika Serikat penggunaan pertama sejak tanggal 9 Desember 1999 dan terdaftar tanggal 12 Juni 2007 dan di Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 2007 serta telah terdaftar di beberapa Negara. Merek "NOVEC" milik Penggugat telah dinyatakan sebagai merek terkenal, sedangkan Merek "Novec 1230" terdaftar tanggal 23 Desember 2015, sehingga merek "NOVEC" milik Penggugat telah jauh terdaftar lebih dahulu dibandingkan dengan merek terdaftar "Novec 1230" milik Tergugat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembatalan merek "NOVEC 1230" dalam Putusan Nomor No. 12/PDT.SUS-MERK/2018/PN.NIAGAJKT.PST. sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pertimbangan Majelis Hakim didasarkan fakta yaitu terdapat kesamaan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara Merek "NOVEC" milik Penggugat dengan Merek "Novec 1230" milik tergugat. Merek "NOVEC" milik Penggugat adalah merek terkenal, karena telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batasbatas Internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara. Pendaftaran merek "Novec 1230" di Kantor Turut Tergugat (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) dilandasi oleh itikad tidak baik.

2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembatalan merek "NOVEC 1230" dalam Putusan Nomor No. 12/PDT.SUS-MERK/2018/PN.NIAGAJKT.PST. sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pertimbangan Majelis Hakim didasarkan fakta yaitu terdapat kesamaan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara Merek "NOVEC" milik Penggugat dengan Merek "Novec 1230" milik tergugat. Merek "NOVEC" milik Penggugat adalah merek terkenal, karena telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batasbatas Internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara. Pendaftaran merek "Novec 1230" di Kantor Turut Tergugat (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) dilandasi oleh itikad tidak baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Purba, A. Z. U. (2011). Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: Alumni.
- Gunawati, A. (2015). Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung : Alumni.
- Maulana, I. B.. (2004). Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Bandung : Aditya Bakti.
- Saidin. (2006). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Simatupang, R.B. (2007). Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta. Rineka Cipta.

Supramono, G. (2008). Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia. Jakarta: Rineke Cipta.

Utomo, T.S. (2010). Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis