

Perlindungan Hukum Pemilik Hak Merek Berdasarkan *First to File Principle*: Konflik Hukum Skyworth dan Skyworth-RGB

Echa Cristi

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia. E-mail: echacristi@gmail.com

Abstract:

Skyworth Group Co., Ltd., a company from China, submitted the registration of its trademark, SKYWORTH, to the Trademark Directorate in Indonesia. However, the application was rejected because a similar trademark, SKYWORTH-RGB, had already been registered under another person's name. This study is a normative legal research. Data collection was conducted through literature and document studies. Data processing involved examining, organizing, and systematizing the data, followed by qualitative analysis. The results of the study and discussion indicate that, based on the first to file principle, the party entitled to the Skyworth trademark is Skyworth Group Co., Ltd., from China. The Supreme Court Decision No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 aligns with the first to file principle. The legal consequences of this decision include the cancellation and removal of the SKYWORTH-RGB trademark owned by Linawaty Hardjono. Furthermore, the Directorate General of Intellectual Property Rights is required to issue the SKYWORTH trademark certificate in the name of Skyworth Group Co., Ltd.

Keywords: First to File Principle; Legal Protection; SKYWORTH; Trademark

Abstrak:

Skyworth Group Co., Ltd., asal negara China mengajukan pendaftaran merek miliknya yaitu SKYWORTH ke Direktorat Merek di Indonesia, namun statusnya di tolak dengan alasan sudah ada merek yang serupa yaitu SKYWORTH-RGB telah terdaftar terlebih dahulu atas nama orang lain. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dengan cara pemeriksaan, penyusunan dan sistematisasi data. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu berdasarkan sistem first to file principle pihak yang paling berhak atas merek Skyworth adalah pihak Skyworth Group Co., Ltd., milik China. Putusan MA No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 telah sesuai dengan sistem first to file principle. Akibat hukum atas putusan ini berupa pembatalan dan pencoretan merek Skyworth-RGB milik Linawaty Hardjono dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek diwajibkan untuk menerbitkan sertifikat merek Skyworth atas nama Skyworth Group Co., Ltd.

Kata Kunci: First to File Principle; Merek; Perlindungan Hukum; SKYWORTH

1. Pendahuluan

Berkembangnya pembangunan nasional dalam bidang perekonomian, khususnya dalam bidang perdagangan ataupun jasa berpengaruh terhadap tingginya persaingan dalam pemasaran produk ataupun jasa oleh para produsen. Permasalahan hak atas merek yang sering dihadapi bagi sebagian pelaku usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan yaitu adanya upaya pendaftaran merek yang menyerupai merek milik pihak lain yang sudah terlebih dahulu ada dan telah digunakan secara komersial dalam industri perdagangan.

Upaya dalam mendaftarkan merek tersebut tentu saja dilandasi dengan itikad tidak baik yakni dengan maksud untuk membonceng ketenaran merek milik pihak lain itu yang sudah memiliki reputasi yang baik di mata para konsumennya. Tentu saja, pelaku pelanggaran merek tersebut bermaksud untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus bersusah payah dalam membangun reputasi yang baik bagi produk-produk yang dimilikinya. Hal ini bisa saja membahayakan keberlangsungan usaha bagi para pemilik hak merek terdaftar yang bisa berdampak dalam segi komersial dunia perdagangan ataupun jasa yang dijalankannya.

Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu sehingga menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.¹ Adapun unsur persamaan yang di larang yaitu persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun adanya persamaan bunyi ucapannya.

Contoh kasus atas permasalahan ini adalah dalam Putusan MA No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tentang sengketa pendaftaran merek, dimana suatu merek dagang asing asal China bernama "SKYWORTH" telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap suatu merek dagang yang telah terdaftar di Indonesia yaitu "SKYWORTH-RGB". Gugatan tersebut diajukan karena pihak SKYWORTH asal China menganggap bahwa pendaftaran merek dengan nama SKYWORTH-RGB di Indonesia tersebut memiliki unsur persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek dagang SKYWORTH milik China. Selain itu, pendaftaran merek SKYWORTH-RGB juga di anggap telah memiliki itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek milik SKYWORTH asal China.

Merek dagang dan logo Skyworth ini merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1988, dengan dibuktikan oleh sertifikat pendaftaran yang diterbitkan oleh pemerintah China pada tahun 1992. Merek dan logo Skyworth juga sudah lama di kenal dan beredar di 197 negara di dunia. Produk-produk yang di produksi adalah berbagai jenis barang elektronik berupa: Handphone, Televisi, Digital Video, DVD Record, Video Disc Portble, CD Player, Radio, Tape Recorder, Microphone, Video Camera dan semua jenis barang di kelas 07, 09, dan 11 Kekayaan Intelektual (Merek), dengan memakai merek dagang yaitu SKYWORTH.²

Berdasarkan kasus di atas, diketahui bahwa sebuah merek yang telah terdaftar di negara asalnya yaitu China pada tahun 1992, serta sudah lama di kenal dan beredar di 197 negara lainnya di dunia telah di tolak pendaftarannya di Indonesia pada tahun

¹ Mondaq. (2017). Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek. Available online from: <<http://www.mondaq.com/x/616650/Trademark/Itikad+Tidak+Baik+dalam+Pendaftaran+Merek>>. diakses pada tanggal 21 Juni 2019

² Putusan MA No. 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016, hlm 2.

2014. Alasan penolakan karena merek tersebut telah terdaftar di Indonesia pada tahun 2006 atas nama orang lain. Terlihat bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan mengandung unsur itikad tidak baik, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis) maka pemilik merek yang sah dapat mengajukan gugatan pembatalan. Maka, berdasarkan sistem first to file principle dapat ditentukan pihak manakah yang paling berhak atas kepemilikan merek dagang Skyworth jika terbukti bahwa pendaftaran merek Skyworth-RGB oleh Linawaty Hardjono di Indonesia tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif yaitu hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran (First To File Principle), artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hak mutlak, karena merek yang tidak di daftar tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Namun demikian, sistem first to file principle tidak dapat berlaku secara penuh. Terdapat pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya, permohonan pendaftaran merek oleh pemohon harus dilakukan dengan itikad baik.

Pasal 21 Angka (1) dan Angka (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa permohonan atas pengajuan suatu merek harus di tolak apabila pendaftaran merek dilandasi dengan itikad tidak baik dan juga merek yang dimohonkan pendaftarannya mempunyai persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang telah dimohonkan lebih dahulu pendaftarannya, termasuk untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Ketentuan ini berlaku juga terhadap merek terkenal milik pihak lain yang memenuhi persyaratan tertentu yang di atur dalam Undang-Undang.

Ketentuan lebih lanjut yakni pada Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa akan diberikan hak kepada pemilik merek terkenal untuk dapat mengajukan gugatan terhadap pemohon yang memenuhi unsur itikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran merek. Apabila dapat dibuktikan dengan tanpa hak mengajukan pendaftaran merek milik pihak lain yang sudah lebih dahulu ada dan telah digunakan. Sebagai anggota dari konvensi Paris dan juga sebagai penanda tangan atas World Trade Organization Agreements dengan TRIP's sebagai lampirannya, yang mana mewajibkan bagi setiap anggotanya termasuk Indonesia untuk memberi perlindungan bagi merek terkenal termasuk terhadap produk yang tidak sejenis. Penelitian ini fokus untuk mengkaji dan meneliti Putusan MA No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa pendaftaran merek dagang, sesuai ketentuan penerapan sistem First To File Principle pada pendaftaran merek.

2. Metode

Jenis penelitian adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Jenis pendekatan masalah adalah normatif terapan yang bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dengan cara pemeriksaan, penyusunan dan sistematisasi data. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

3. Kepemilikan Merek Skyworth di Indonesia Berdasarkan Sistem *First to File Principle*

Perusahaan Skyworth Group, Co., Ltd., didirikan pada tahun 1988, kemudian pada tahun 1992 Skyworth Group Co., Ltd., mendaftarkan merek dagang dan logo Skyworth di China. Skyworth juga terdaftar sebagai merek dagang dan logo utama dengan 264 (dua ratus enam puluh empat) merek lain yang berkaitan dengan merek dagang dan logo Skyworth juga telah menutupi semua kategori 1-45 kelas barang dan komoditas.³ Jadi, mengenai perlindungan negara terhadap pemilik merek maka yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Pendaftaran tersebut akan menciptakan suatu hak atas merek yang bersangkutan, dan pihak yang mendaftarkan merek tersebut adalah satu-satunya yang berhak atas merek dan sebagai pemegang tunggal atas hak eksklusif yang diperolehnya dari pendaftaran tersebut.

Skyworth Group Co., Ltd., dalam hal ini juga selain memiliki hak untuk melakukan gugatan karena notabennya sebagai merek terkenal, ia juga berhak atas penggunaan hak prioritas dalam sengketa merek yang terjadi dengan pengusaha lokal Indonesia yaitu Linawaty Hardjono. Dimana Skyworth Group Co., Ltd., sebagai pihak satu-satunya pemilik dan pemakai pertama atas merek dagang dan logo Skyworth, yang untuk kelas barang 16 telah terdaftar di Kemenkum HAM, DIRJEN HKI pada tanggal 31 Agustus 2006. Merek Skyworth-RGB yang juga terdaftar pada Direktorat Merek di Indonesia atas nama Linawaty Hardjono di terima pendaftaran mereknya pada tanggal 22 Desember 2006.⁴

Jangka waktu dalam pengajuan pendaftaran kepemilikan hak atas merek antara Skyworth Group Co., Ltd., dengan Linawaty Hardjono bila dikaitkan dengan ketentuan mengenai penggunaan hak prioritas dalam pendaftaran merek maka dalam hal ini pihak Skyworth Group Co., Ltd., sangatlah mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek milik Linawaty Hardjono. Dimana dikatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa permohonan dengan menggunakan hak prioritas dapat diajukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek

³ *Ibid.*, hlm 12-13.

⁴ *Ibid.*, hlm 5-6.

yang pertama kali di terima di negara tujuan dengan dapat dibuktikan penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas tersebut.

Hak prioritas yang menimbulkan hak kepada Skyworth Group Co., Ltd., sebagai pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek miliknya, berhak atas perlindungan hukum terutama dalam penerimaan pengajuan permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Kemenkum HAM, DIRJEN HKI, Direktorat Merek. Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Direktorat Merek berkewajiban untuk tidak menerima atau menolak pengajuan permohonan pendaftaran merek dari pihak Linawaty Hardjono. Karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jangka waktu permohonan pengajuan pendaftaran merek antara pihak Skyworth Group Co., Ltd., dengan pihak Linawaty Hardjono adalah kurang lebih berkisar 4 (empat) bulan dari syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan konvensi Internasional yaitu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya pertama kali permohonan pendaftaran merek.⁵

Skyworth Group Co., Ltd., karena telah mengantongi label sebagai salah-satu merek terkenal di dunia, maka wajar bila merek Skyworth patut diperhitungkan bilamana terjadi suatu sengketa terkait dengan penggunaan merek yang sama. Karena selain daripada itu, merek Skyworth yang merupakan milik perusahaan asal negara China yang juga anggota dari Konvensi Paris maka wajar bila sepatutnya merek Skyworth milik perusahaan Skyworth Group Co., Ltd., tersebut mendapatkan hak prioritas dalam sistem pendaftaran mereknya di Indonesia. Hal tersebut dapat berarti bahwa baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara China sama-sama telah melaksanakan kewajiban dan sebagai bentuk komitmen antar negara peserta Konvensi Paris dalam mewujudkan perlindungan hukum yang layak bagi para pemilik merek yang sudah memiliki reputasi yang baik dalam pangsa pasar Internasional (terkenal).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka Skyworth Group Co., Ltd., yaitu perusahaan asal negara China merupakan pihak yang paling berhak atas merek dagang dan logo Skyworth. Karena selain telah terdaftar di pemerintah China sejak tahun 1992 untuk kelas barang 07, 09 dan 11, merek dagang dan logo Skyworth juga telah terdaftar di Indonesia dengan dibuktikan adanya sertifikat pendaftaran merek Skyworth dengan nomor pendaftaran merek IDM000085906 untuk kelas barang 16 pada tahun 2004 atas nama Skyworth Group Co., Ltd..⁶

Skyworth China karena telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, berhak dilindungi meskipun belum terdaftar di kelas barang yang bersangkutan. Merujuk pada ketentuan Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) Tahun 1979, maka Skyworth China

⁵ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶ Putusan MA No. 165 K/Pdt.Sus-HKI/2018, *Op.Cit.*, hlm 3.

juga berhak atas penggunaan hak prioritas dalam sistem pendaftaran mereknya di Indonesia. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pemberlakuan atas sistem first to file principle juga tidak dapat berlaku secara penuh atau mutlak apabila pendaftaran atas suatu merek tersebut mengandung unsur itikad tidak baik.

4. Kesesuaian Putusan MA No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dengan Prinsip *First to File Principle*

Pemilik hak atas merek yang sah dapat menentang pendaftaran merek melalui gugatan pembatalan merek jika dapat dibuktikan bahwa merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat di terima atau di tolak permohonan pendaftaran mereknya karena merupakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan dengan merek miliknya yang sudah terlebih dahulu terdaftar dan telah memiliki reputasi sebagai merek terkenal, termasuk juga klaim atas gugatan tersebut karena dilandasi adanya itikad tidak baik oleh pihak pemohon pendaftaran merek tersebut.⁷

Perlindungan hukum terhadap merek hanya akan diberikan kepada merek yang didaftarkan atas dasar permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik, sebaliknya apabila permohonan dilandaskan atas dasar niat yang tidak baik maka Direktorat Merek dapat menolak dan bahkan membatalkan permohonan pendaftaran merek tersebut. Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut di duga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁸

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga apabila kedua merek tersebut digunakan secara bersama-sama maka dikhawatirkan akan menimbulkan kondisi persaingan curang. Dalam hal ini pihak Linawaty Hardjono sebagai pihak yang dianggap telah memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya di Direktorat Merek Indonesia telah memberikan alasan yang cukup bagi pihak Skyworth Group Co., Ltd., sebagai pihak yang berkepentingan menganggap bahwa merek terdaftar Skyworth-RGB merupakan merek yang tergolong sebagai merek yang seharusnya tidak dapat dilakukan pendaftaran dan seharusnya di tolak oleh Kemenkum HAM, DIRJEN HKI, Direktorat Merek.

⁷ Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, *Op.Cit.*, Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (3).

⁸ Lihat Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Alasan adanya unsur persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan yang terdapat dalam merek Skyworth-RGB dengan merek terkenal Skyworth dapat di lihat dari bentuk gambar dan logo di bawah ini:

Gambar 1. Desain merek Skyworth China dengan Skyworth-RGB Indonesia.



Sumber data: Putusan MA No. 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Meski pihak Linawaty Hardjono mendaftarkan merek dan logo Skyworth-RGB untuk barang yang tidak sejenis dengan barang merek Syworth milik pihak Skyworth Group Co., Ltd., namun karena merek Skyworth merupakan merek yang sudah memiliki reputasi sebagai merek terkenal, maka patut bila merek Skyworth-RGB dianggap telah secara tanpa hak dan melanggar hukum telah melakukan upaya pendaftaran merek dengan itikad yang tidak baik. Dimana merek Skyworth-RGB dengan merek Skyworth terdapat kemiripan yang sangat menonjol secara keseluruhannya.

Tindakan Linawaty Hardjono sebagai pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek Skyworth untuk kelas barang 7, 9, dan 11 terbukti tidak cukup layak untuk dapat di terima pendaftaran mereknya, meskipun di Indonesia untuk kelas barang yang bersangkutan belum terdaftar di Kemenkum HAM, DIRJEN HKI, Direktorat Merek. Tetapi karena merek Skyworth milik perusahaan asal negara China tersebut telah dapat dibuktikan bahwa ia merupakan merek yang sudah cukup di kenal luas di pasaran Internasional, maka meskipun mereknya belum terdaftar untuk kelas barang 7, 9 dan 11 di Indonesia tetapi ia berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum yang layak.

Linawaty Hardjono selain terbukti telah mendaftarkan merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah terlebih dahulu terdaftar, ia juga terbukti memiliki itikad tidak baik dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek yang dilakukannya. Sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan alasan suatu merek harus di tolak pendaftarannya telah terpenuhi. Dan penerapan sistem first to file principle yang dianut dalam pendaftaran merek di

Indonesia juga tidak dapat berlaku secara penuh, untuk pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak Linawaty Hardjono untuk kelas barang 7, 9 dan 11 yang menggunakan merek Skyworth.

Alasan majelis hakim pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung yaitu menganggap bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dimana dinyatakan bahwa belum adanya aturan pelaksanaan dari barang yang bukan sejenis maka ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal belum dapat berlaku.⁹ Penulis tidak sependapat dengan pendapat *judex juris*, karena ketentuan perlindungan terhadap merek dagang dan logo terhadap barang yang sejenis maupun tidak sejenis telah diatur melalui konvensi yang Indonesia sendiri telah meratifikasi segala ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya.

Sumber hukum kekayaan intelektual secara Internasional terkait dengan merek terkenal yaitu Konvensi Paris yang juga sebagai sumber hukum perlindungan bagi merek-merek yang sudah memiliki reputasi sebagai merek terkenal, dimana dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris menyatakan bahwa negara peserta harus menolak suatu pendaftaran merek yang sama atau merupakan tiruan yang dapat menyebabkan kebingungan baik atas dasar peraturan perundang-undangnya maupun atas dasar permintaan pihak yang berkepentingan. Ketentuan lain yang mengatur mengenai merek terkenal adalah Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (3) TRIP's Agreement. Kedua Pasal tersebut merupakan ketentuan yang mengadopsi ketentuan yang ada dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris, dimana Pasal 16 Ayat (2) mengatur mengenai ketentuan perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang sejenis, sedangkan Pasal 16 Ayat (3) mengatur mengenai merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Paris maupun TRIP's Agreement, sangat tegas dikatakan bahwa tidak mensyaratkan adanya kewajiban pendaftaran (*first to file principle*) terlebih dahulu oleh pemilik merek terkenal di negara tujuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, kemampuan, kecermatan serta objektivitas dari lembaga yang bersangkutan yang menangani proses permohonan pendaftaran merek, serta informasi yang dimiliki terkait dengan data-data, dan objek merek yang hendak di daftar tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap penolakan atas suatu permohonan pendaftaran merek oleh pihak lain yang beritikad tidak baik.

Alasan *judex facti* dalam memberikan putusan pembatalan terhadap merek Skyworth-RGB telah tepat dan benar karena telah memberikan putusan terkait dengan perlindungan bagi merek terkenal yang tidak sejenis. Hal ini cukup beralasan, mengingat Indonesia adalah *participant/penanda tangan* dari World Trade

⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 165 K/Pdt.Sus-HKI/2018, *Op. Cit.*, hlm 32.

Organization Agreements dengan TRIP's Agreement sebagai lampirannya dan juga sebagai anggota dari Konvensi Paris, yang mana mewajibkan bagi setiap anggotanya untuk melindungi merek yang sudah memiliki reputasi sebagai merek terkenal termasuk untuk barang yang tidak sejenis.¹⁰

5. Akibat Hukum Putusan MA No 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terhadap Pendaftaran Merek di Indonesia

Skyworth Group Co., Ltd., sebagai pemilik merek terkenal Skyworth sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut sistem konstitutif yaitu first to file principle maka merek Skyworth berhak memperoleh perlindungan hukum sebagai orang pertama yang telah mendaftarkan mereknya di Indonesia.¹¹

Majelis hakim pada upaya hukum Pemeriksaan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa merek Skyworth-RGB milik tergugat yaitu Linawaty Hardjono mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek milik Skyworth Group Co., Ltd., dan menganggap bahwa tergugat telah beritikad tidak baik dengan telah menggunakan merek dengan upaya membonceng ketenaran merek Skyworth yang telah lebih dahulu ada. Tergugat 2 (dua) dalam hal ini yaitu Kemenkum HAM, DIRJEN HKI, Direktorat Merek adalah pihak yang berkewajiban untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek Skyworth-RGB atas nama Linawaty Hardjono di bawah nomor pendaftaran IDM000104338, IDM00104340, dan IDM000104342 tersebut dari Daftar Umum Merek. Dan selanjutnya, pembatalan dan pencoretan (penghapusan) atas pendaftaran merek Skyworth-RGB tersebut wajib diumumkan dalam Berita Resmi Merek.¹²

Tindakan tersebut merupakan akibat hukum yang timbul karena adanya putusan pembatalan merek yang dikeluarkan oleh majelis hakim, maka selanjutnya menteri melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik merek yang bersangkutan atau melalui kuasanya. Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penghapusan serta penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan itu dilakukan, sertifikat merek milik pihak yang bersangkutan yaitu Skyworth-RGB atas nama Linawaty Hardjono dinyatakan tidak berlaku lagi.¹³

Sebagai akibat dari dibatalkannya pendaftaran merek tersebut maka pihak tergugat yaitu Linawaty Hardjono berkewajiban untuk menghentikan promosi, distribusi atau pemasaran dan juga menarik kembali dari pasaran produk-produk yang menggunakan merek dagang dan logo Skyworth milik penggugat baik dalam wilayah

¹⁰ Lihat ketentuan Pasal 16 Ayat (2) dan Ayat (3) Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIP's Agreement) Tahun 1995.

¹¹ Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, *Op. Cit.*, Pasal 3.

¹² Putusan MA No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, hlm 12-13.

¹³ Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, *Op. Cit.*, Pasal 92 Ayat (2).

Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Serta juga tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.¹⁴

Skyworth Group Co., Ltd., sebagai pemohon upaya Pemeriksaan Peninjauan Kembali telah mampu membuktikan bahwa merek Skyworth adalah merupakan merek terkenal dengan dibuktikan melalui bukti sertifikat pendaftaran merek diberbagai negara, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Majelis hakim pada upaya hukum Pemeriksaan Peninjauan Kembali menetapkan dan memerintahkan tergugat 2 (dua) yaitu Kemenkum HAM, DIRJEN HKI, Direktorat Merek, untuk menerbitkan sertifikat merek atas nama Skyworth Group Co., Ltd., sebagai merek dagang dan logo Skyworth milik penggugat dalam Daftar Umum Merek yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh penggugat pada tanggal 03 September 2014 untuk jenis barang di kelas 07, 09, dan 11.¹⁵

Kasus sengketa merek tersebut akhirnya membuat hakim Peninjauan Kembali menyatakan bahwa merek milik penggugat yaitu Skyworth Group Co., Ltd., sebagai nama badan hukum milik penggugat dan satu-satunya sebagai pemilik dan pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan logo Skyworth yang sudah di kenal di dunia Internasional, sehingga Skyworth Group Co., Ltd., sebagai pihak penggugat yang berkepentingan mempunyai hak tunggal untuk dapat menggunakan merek dagang dan logo Skyworth tersebut.¹⁶

6. Penutup

Berdasarkan sistem first to file principle pihak yang paling berhak terhadap kepemilikan merek Skyworth di Indonesia adalah pihak Skyworth Group Co., Ltd., yang telah terdaftar di pemerintah China sejak tahun 1992 untuk kelas barang 07, 09 dan 11, serta di Indonesia juga telah terdaftar pada tahun 2004 untuk kelas barang 16. Skyworth China karena telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, berhak dilindungi meskipun belum terdaftar di kelas barang yang bersangkutan. Merujuk pada ketentuan Konvensi Paris Tahun 1979, maka Skyworth China juga berhak atas penggunaan hak prioritas dalam sistem pendaftaran mereknya di Indonesia. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pemberlakuan atas sistem first to file principle juga tidak dapat berlaku secara penuh atau mutlak apabila pendaftaran atas suatu merek tersebut mengandung unsur itikad tidak baik.

Putusan MA No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 sudah sesuai dengan sistem First to File Principle. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi

¹⁴ Putusan MA No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, Op. Cit., hlm 13.

¹⁵ *Loc. Cit.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm 12.

Geografis, yaitu terhadap pendaftaran merek yang dilandaskan atas dasar niat yang tidak baik dan menyerupai merek milik pihak lain seharusnya tidak dapat di terima pendaftarannya, termasuk untuk barang tidak sejenis. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris mengenai kewajiban bagi setiap negara anggota konvensi salah-satunya adalah Indonesia, untuk melindungi merek-merek terkenal termasuk untuk barang yang tidak sejenis.

Akibat hukum atas Putusan MA No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 terhadap pendaftaran merek di Indonesia adalah pembatalan pendaftaran merek dagang dan logo Skyworth-RGB atas nama Linawaty Hardjono, karena telah beritikad tidak baik mengajukan pendaftaran merek yang menyamai merek dagang dan logo milik Skyworth Group Co., Ltd.,. Dengan segala akibat hukumnya, yaitu secara administrasi merek Skyworth-RGB atas nama Linawaty Hardjono dihapuskan dari Daftar Umum Merek dan dihentikan setiap kegiatan yang menggunakan merek Skyworth. Menyatakan merek Skyworth-RGB mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek Skyworth China. Sedangkan secara perdata, Linawaty Hardjono diwajibkan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan. Selanjutnya, Skyworth Group Co., Ltd., ditetapkan sebagai pemilik dan pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan logo Skyworth, sehingga mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang dan logo Skyworth. Kemudian, memerintahkan kepada Direktorat Merek untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama Skyworth Group Co., Ltd., dalam Daftar Umum Merek untuk jenis barang di kelas 07, 09 dan 11 yang telah dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 03 September 2014.

Referensi

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum Cet 1", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Agus Chandra Suratmaja, "Gugatan Penghapusan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: Studi Kasus Penghapusan Merek IKEA di Kelas 20 dan 21", Pustaka Literasi, 2017
- Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Anonim, "Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual: Pertanyaan dan Jawabannya", Jakarta: Ditjen HKI Depkeh dan HAM, 2013
- Heri Firmansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek", Yogyakarta: Medpress Digital, 2013
- _____, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek", Yogyakarta: Media Pressindo, 2018

- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Muhammad Djumhana, "Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Industrial" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Philipus M Hadjon, "Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Rahmi Jened, "Implikasi Persetujuan TRIP's Bagi Perlindungan Merek di Indonesia", Surabaya: Yuridika, 2000
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Tomi Hendra Purwaka, "Perlindungan Merek", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
- Tomi Suryo Utomo, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Wahyu Sasongko, "Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen", Bandar Lampung: Penerbit UNILA, 2007
- WIPO, "Intellectual Property for Business Series Number 1: Membuat Sebuah Merek (Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah)", Diterjemahkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia Tahun 2008, 2006
- Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Jurnal:

- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", Universitas Negeri Semarang, *Pandecta (Research Law Journal)*, Volume 13 Nomor 1, 2018
- Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek", Universitas Jenderal Soedirman, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 1, 2008
- Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14 Nomor 8, 2016

Website:

- Abi Jam'an Kurnia, "Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya", Available online from: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d176198fde99/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya/>.
- Agus Chandra Suratmaja dan Hardi Nurcahyo, "Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek", Available online from: <https://www.Mondaq.com/x/616650/trademark+itikad+tidak+baik+dalam+pendaftaran+merek/>, 2017

Ana Sofiana, "Perlindungan Merek Secara Internasional", Available online from: <https://www.kompasiana.com/anasofiana/584fe751967a612e13cc809d/perindungan-merek-secara-Internasional> >, 2016

Pinter Pandai, "Batal Demi Hukum", Available online from: <https://www.pinterpandai.com/batal-demi-hukum-null-void-ab-initio/>, 2018

World Intellectual Property Organization (WIPO), "WIPO-Administered Treaties", Available online from: https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen:

Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights Tahun 1995.

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property Tahun 1979.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016.