

Legalitas Kepemilikan Hak Merek Dalam Hal Putusan Pengadilan Atas Pembatalan Merek yang Tidak Dilaksanakan

Sutrisno

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Email: sutrisno.sh@upnjatim.ac.id

Abstract

Legalitas kepemilikan hak atas merek dalam hal putusan pengadilan atas pembatalan merek yang tidak dilaksanakan serta akibat hukum jika tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). sehingga dapat disimpulkan bahwa legalitas kepemilikan hak atas merek menjadi milik pihak yang terdaftar, sehingga dengan adanya putusan pembatalan merek tersebut tidak serta merta batal berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan pelaksanaan putusan pembatalan hak atas merek dilaksanakan oleh Menteri yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Akibat hukum tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini putusan pembatalan hak atas merek, tindakan eksekutorial putusan pembatalan merek terdaftar hanya dapat dilakukan terbatas pada tindakan prosedural yang bersifat administratif berupa pencoretan merek dari daftar umum merek dan mengumumkan pencoretan merek dalam berita resmi merek

Keywords: Legalitas, kepemilikan, merek dan pembatalan



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang selanjutnya disebut UU MIG dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan: "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."

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas merek tepatnya logo, semakin berkembang dengan pesat yang melakukan plagiasi. Keadaan seperti ini menambah pentingnya merek. Logo merupakan salah satu produk atau sesuatu hal yang dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Ditjen HKI. Hal ini dikarenakan logo menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan produk yang dihasilkan.

Peranan pendaftaran merek disini sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan industri dalam negeri. (Rahmanto & Inayah, 2022) Dalam hal kepemilikan atas hak merek, berlaku prinsip pendaftaran pertama (first to file) apabila terdapat salah satu merek telah terdaftar dan diakui maka pendaftaran merek lainnya dapat ditolak yang kemudian termuat dalam Pasal 20 UU MIG mengatur mengenai merek yang dapat ditolak, berbunyi: "Merek tidak dapat didaftarkan jika:

- 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 diproduksi;
- 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.”

Dengan adanya prinsip first to file yang artinya bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah, kemudian ditegakkan asas “Priorin Tempora Nelior in Jure” yang artinya pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek tersebut. (Sakul, 2020). Hal tersebut terulang kembali pada kasus merek “Bensu” antara Geprek Bensu nama pemilik Ruben Samuel Onsu sebagai Penggugat dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono disingkat Ayam Geprek Bensu nama pemilik Yangcent sebagai Tergugat. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan penyedia makanan dan minuman.

Kasus bermula pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri pada tanggal 22 Agustus 2019 dalam Register Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam gugatan, Penggugat mengklaim terdapat persamaan pada pokoknya dan sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama merek “Bensu” yang digunakan dalam usaha bisnis kulinernya. “Merek Bensu” telah dimohonkan Penggugat sejak tanggal 3 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 7 Juni 2018 serta mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 3 September 2025, kemudian Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek usaha “Ayam Geprek Bensu Sedep Beneerrr” pada 3 Mei 2017. Dalam Putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat, yang dalam pertimbangan mengabaikan prinsip first to file. Secara tegas dalam Pasal 3 UU MIG mengatur mengenai pendaftar pertama (first to file), yang menyatakan: “Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar”.

Pemilik dan pemakai pertama hak atas merek “Bensu” dengan Nomor Pendaftaran IDM 000622427 tanggal 7 Juni 2018 adalah pihak Penggugat namun, majelis memutuskan bahwa Tergugat adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek “Ayam Geprek Bensu Sedep Beneerrr” tanggal pendaftaran 24 Mei 2019. Dalam amar putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst. menyatakan bahwa pihak penggugat sebagai pihak yang kalah, dan memerintahkan kepada Ditjen HKI untuk membatalkan kepemilikan atas hak merek penggugat untuk seluruhnya. Pada tanggal 23 April 2020, Ruben Samuel Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan kasasi tersebut terdaftar dengan nomor register Nomor 576.K/Pdt.Sus-HKI/2020. Namun, Mahkamah Agung menolak kasasi pemohon pada 20 Mei 2020 dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut dapat dilaksanakan.

Pihak yang kalah harus mentaati dan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela, (M Yahya Harahap, 2023) akan tetapi tidak menutup kemungkinan putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, yang terjadi adalah pengingkaran atau mengingkari putusan tersebut. oleh

karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. (Asikin & Sh, 2019) Sehingga dapat ditarik rumusan masalah: (1). Legalitas kepemilikan hak merek dalam hal putusan pengadilan atas pembatalan merek yang tidak dilaksanakan. (2). Akibat hukum tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode-metode yang berkaitan dengan analisis dan terkonstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. (Marzuki, 2017) Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). (Marzuki, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Kepemilikan Hak Merek Dalam Hal Putusan Pengadilan Atas Pembatalan Merek Yang Tidak Dilaksanakan

Dalam pendaftaran merek umumnya dikenal 2 (dua) sistem pendaftaran merek, terdapat dua macam cara (stelsel) pendaftaran bagi merek, yaitu Stelsel Konstitutif dan Stelsel Deklaratif. (Absi & Rusniati, 2021) bagi Stelsel Konstitutif, pendaftaran menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek, sedangkan Stelsel Deklaratif hanya menimbulkan adanya dugaan akan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek yang bersangkutan, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek harus memenuhi syarat administratif dan syarat substantif yang dapat dilindungi. (Firmansyah, 2009) Berdasarkan UU MIG telah menjelaskan mengenai prosedur pendaftaran merek, meliputi:

1. Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek diharuskan memenuhi persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas. (Siregar et al., 2022) Jika ditemukan kekurangan dalam persyaratan berupa surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. apabila persyaratan kurang lengkap bukan termasuk salah satu dari persyaratan minimum berarti permohonan berhak mendapatkan tanggal penerimaan dan berhak untuk diumumkan (Indriyanto & Yusnita, 2017). Selanjutnya, jika kekurangan persyaratan administratif berupa bukti prioritas, jangka waktu pemenuhan kekuranglengkapan persyaratan administratif tersebut harus diajukan paling lama tiga bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Permohonan yang tidak dapat memenuhi persyaratan bukti prioritas tetap diproses namun dengan tidak menggunakan hak prioritas.

2. Pengumuman Permohonan Merek

Dalam waktu paling lama lima belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan minimum akan diumumkan dalam berita resmi merek. Pengumuman tersebut berlangsung selama dua bulan, Informasi yang diumumkan dalam berita resmi merek tersebut mencakup :

- a. Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
- e. Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut secara tertulis kepada Ditjen HKI. Alasan keberatan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Ditjen HKI kemudian akan mengirimkan salinan dokumen keberatan tersebut kepada pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan.

Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan. Sanggahan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Ditjen HKI. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam tahap pengumuman ini pemohon juga dapat melengkapi kekurangan persyaratan administratif yang bukan merupakan persyaratan minimum.

3. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilaksanakan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh persyaratan administratif. Apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek dimaksud. Dalam hal terdapat keberatan, permohonan pendaftaran merek masuk ke tahap pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.

Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU MIG. Sementara, pemeriksaan suatu permohonan merek diberikan hak, didasarkan pada Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG tentang merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal terdapat keberatan permohonan pendaftaran merek, keberatan dan sanggahan yang diterima menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif secara ex officio dan pemeriksaan keberatan dan pemeriksaan dilakukan secara bersamaan. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama seratus lima puluh hari.

Hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pemohon atas kuasanya. Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek, hasil pemeriksaan substantif juga diinformasikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Apabila terhadap permohonan tersebut setelah pemeriksaan substantif dianggap dapat diberikan hak atas merek, Ditjen HKI akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya ke dalam berita resmi merek.

4. Penerbitan Sertifikat Merek

Sertifikat merek ialah bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara dan diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan merek tersebut. Pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di Ditjen HKI. Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka Ditjen HKI akan menerbitkan sertifikat merek yang bersangkutan. Sertifikat merek memuat informasi yang terdiri atas:

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- e. Label merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.
- f. Nomor dan tanggal pendaftaran
- g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar dan.
- h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI. Pemilik merek yang telah terdaftar dapat mempertahankan haknya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Kewajiban ini sesuai dengan prinsip perlindungan yang dianut dalam UU MIG yaitu Stelsel Konstitutif (first to file) artinya pendaftaran merupakan kewajiban agar mendapatkan perlindungan. Perlindungan hak atas merek terdaftar diberikan selama sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 76 UU MIG Merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 20 atau Pasal 21 UU MIG ke Pengadilan Niaga. pengajuan gugatan pembatalan merek dijelaskan dalam Pasal 76 UU MIG, sebagai berikut:

- (1) Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan ini dikecualikan apabila merek yang bersangkutan mengandung unsur itikad tidak baik atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Hakim memiliki peran sentral dalam proses peradilan. Ronald Dworkin menyatakan "judge are its princes of law's empire". Menurut J.P. Dawson, menyatakan "hakim merupakan anggota masyarakat setempat yang terkemuka dan terhormat". Bahkan JR Spencer menyebutkan putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti putusan Tuhan atau "the judgement was that of God". Pernyataan senada juga diungkapkan Stewart Macaulay, et.all. Bahwa "The judge is a more ubiquitous figure in legal history than the lawyer or any other legal profesional." Pandangan-pandangan tersebut terangkum dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum." Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan, hakim memiliki posisi dan peran penting apalagi dengan segala kewenangan yang dimiliki melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang. Dalam hal ini hakim memutuskan perkara 56/Pdt.Sus.HKI/Merek/ 2019/Pn.Niaga Jkt.pst dengan dasar pertimbangan bahwa:

1. Bahwa "Merek Benu" milik penggugat telah dimohonkan sejak tanggal 03 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 07 Juni 2018, serta mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 03 September 2025, yang merupakan pemilik hak atas merek yang terdaftar dalam daftar umum merek pada Ditjen HKI (turut tergugat);
2. Bahwa "Merek Benu" milik tergugat telah dimohonkan sejak 03 Mei 2017 dan terdaftar pada tanggal 24 Mei 2019, serta mendapatkan perlindungan sampai dengan 03 Mei 2027, yang merupakan pemilik hak atas merek terdaftar dalam daftar umum merek pada Ditjen HKI (turut tergugat);
3. Bahwa terhadap kedua merek tersebut tidak ada persamaan pada pokoknya yang telah dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG, yang mana "Merek Benu" milik penggugat bergambar sapi dan kunci inggris, sedangkan "Merek Benu" milik tergugat bergambar ayam dengan lidah api.
4. Bahwa pihak penggugat mengganti logo merek yang awal bergambar sapi dengan kunci inggris menjadi bergambar ayam dengan lidah api yang diajukan permohonan pada tanggal 08 Agustus 2017, sehingga merek milik penggugat dan merek milik tergugat memiliki persamaan pada seluruhnya maupun sebagian.

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan. Sebagaimana mestinya putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat. Hak atas merek merupakan hak eksklusif dan mutlak atas merek terdaftar yang dimiliki oleh pemegang dan/atau pemilik merek. Hak atas merek tersebut dapat dipertahankan terhadap pembatalan maupun pelanggaran merek oleh siapapun. Selain hak eksklusif dan mutlak juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak untuk dapat dipergunakan dan melarang orang lain atau siapapun untuk menggunakan merek tersebut tanpa persetujuan pemegang hak atas merek. Dalam UU MIG mengatur mengenai hak atas merek pada Pasal 1 ayat (5), yaitu: "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang 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."

Sebagai salah satu hak kebendaan, konsep hak merek sebagai suatu hak milik mengharuskan adanya perlindungan hukum sebagai suatu harta kekayaan yang berupa hak

kebendaan tidak berwujud (intangible). Sebagai sebuah hak milik, hak merek tidak dapat dilepaskan dari equality, sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Dalam putusan pengadilan menjelaskan mengenai kepemilikan hak atas merek milik penggugat batal demi hukum, frasa batal demi hukum (null and void atau nietig) merupakan frasa khas bidang hukum yang bermakna “tidak berlaku” tidak sah menurut hukum. Dalam pengertian umum, kata batal sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah. Batal demi hukum (null and void atau nietig) berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan peraturan perundang-undangan memang begitu adanya. Dengan demikian, batal demi hukum (null and void atau nietig) menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya suatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum (null and void atau nietig) itu terpenuhi.

Berdasarkan putusan a quo yang telah berkekuatan tetap walaupun amar putusannya menyatakan kepemilikan hak atas merek batal, batal demi hukum atau tidak sah, namun kepemilikan tersebut tidak serta merta batal, karena tindakan pembatalan merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah dalam hal ini berdasarkan putusan gugatan pembatalan merek bertujuan untuk mengakhiri perlindungan merek tersebut, hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 91 ayat 1 UU MIG yang menyatakan: “Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah menteri menerima salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam berita resmi merek.” Pada saat putusan pengadilan mengenai pembatalan pendaftaran merek diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan pendaftaran merek berdasarkan gugatan akan dilakukan oleh Ditjen HKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek, yang dijelaskan dalam Pasal 92 UU MIG yang menyatakan:

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam berita resmi merek.

Sehingga sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek maka sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan dimaksud harus diumumkan dalam berita resmi merek. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari daftar umum merek, akan mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek bersangkutan.

Akibat hukum tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bagi para pihak

Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan. Eksekusi berasal dari bahasa Belanda “executive” yang artinya pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan hukum yang dilakukan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga prestasi sebagai kewajiban para pihak terpenuhi.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut, yang dalam Pasal 195 HIR, menyatakan: “Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR.” Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR, menyatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan keputusan itu ketua memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan, agar ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, paling lama 8 (delapan) hari.”

Berbicara mengenai eksekusi, yang khususnya terhadap eksekusi putusan pembatalan merek. Pembatalan merek terdaftar yang dilakukan melalui mekanisme pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga akan adanya penjatuhan putusan oleh Hakim sehingga batalnya suatu merek terdaftar melalui putusan pengadilan membawa konsekuensi yuridis bahwa putusan harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Berdasarkan amar putusan 576.K/Pdt.Sus-HKI/2020 diketahui bahwa putusan memuat perintah kepada Ditjen HKI selaku Turut Tergugat agar mencoret merek tersebut dalam daftar umum merek Ditjen HKI serta dengan berbagai akibat hukumnya. Berdasarkan ketentuan UU MIG, pencoretan harus melampirkan tanggal dan alasan pembatalan, lalu mengumumkan dalam berita resmi merek. Dalam UU MIG mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Putusan, sebagaimana diatur pada Pasal 91 yang menyebutkan:

- (1) Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan eksekutorial yang dilaksanakan oleh Ditjen HKI atas merek yang telah dinyatakan batal dapat dipahami sebagai tindakan yang bersifat prosedural administratif, sebab kewenangan yang diberikan oleh Pasal 92 UU MIG telah ditentukan, yaitu:

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan, isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera kepada Ditjen HKI setelah tanggal diucapkan. Ditjen HKI melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran ini diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar umum merek diumumkan dalam berita resmi merek, sehingga pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Sebagaimana pengaturan diatas memberikan pengaruh bagi Hakim dalam setiap menjatuhkan putusan, sebab ketentuan tersebut mengikat pula bagi Hakim dengan kata lain Hakim tidak dapat memberikan perintah kepada Ditjen HKI untuk melakukan tindakan eksekutorial melebihi ketentuan dalam Pasal 92 UU MIG. Terbatasnya tindakan eksekutorial yang dilaksanakan tidak disertai dengan larangan penggunaan kembali merek yang telah dibatalkan, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta tidak terlaksananya perlindungan konsumen apabila merek tersebut tetap dipergunakan pada suatu produk.

Adanya pembatalan merek terdaftar, maka merek dimaksud tidak lagi memiliki hak eksklusif dan memperoleh perlindungan dari negara, hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk turut menggunakan merek yang telah dibatalkan. Pengaturan tentang pembatalan merek dalam UU MIG merupakan pengaturan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketika terdapat suatu merek yang dinyatakan batal melalui putusan pengadilan karena secara faktual telah memenuhi syarat pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 serta Pasal 21 UU MIG maka tindakan eksekutorial atas merek dimaksud hanya terbatas pada proses administrasi berupa pencoretan dan pengumuman, namun tidak disertai dengan sanksi kepada pemiliknya berupa larangan penggunaan kembali merek yang telah dibatalkan guna menjamin kepastian hukum bagi pihak yang dimenangkan selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara gugatan pembatalan merek.

Sehingga terdapat perlindungan hukum bagi pihak yang menang atas kerugian yang timbul akibat putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan, Kerugian yang secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kerugian materiil adalah kerugian yang menimpa harta benda seseorang, sedangkan kerugian immateril adalah kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu:

1. Melanggar hak subyektif orang lain, artinya melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:
 - a. Hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan, kebendaan, dan hak mutlak lainnya.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.

Setelah meninjau makna dari perbuatan melawan hukum maka kiranya dilengkapi dengan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW, sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum jelas sebagai unsur utama harus terpenuhinya unsur perbuatan oleh salah satu pihak. Perbuatan disini yang dimaksud adalah baik perbuatan dalam bentuk aktif (melakukan suatu perbuatan) atau dalam bentuk pasif (tidak melakukan suatu perbuatan) dimana mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan tidak dilakukannya perbuatan menjadi kewajiban maka itu sebagai pemenuhan perbuatan dalam unsur perbuatan melawan hukum.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Suatu perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
 - b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden)
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Berdasarkan Pasal 1356 BW tentang perbuatan melanggar hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan bahwa pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schudelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena dalam Pasal 1365 BW mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schudelement) dalam suatu perbuatan melanggar hukum. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. Unsur kesengajaan
 - b. Adanya unsur kelalaian
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain-lain.
4. Adanya kerugian bagi korban. Untuk memenuhi unsur dalam Pasal 1365 BW suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban. Menurut **Nieuwenhuis**, berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian (schade) karena perbuatan melanggar hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang. Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang menimpa diri sendiri dan kerugian yang menimpa harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan yang diharapkan.
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian. Dalam hukum perdata ajaran kausalitas digunakan untuk menemukan hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan untuk membebaskan tanggung jawab kepada pelaku. Dalam menentukan adanya hubungan kausal terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Teori pertama adalah teori condition sine qua non yang dikemukakan oleh Von Buri. Menurut teori ini untuk menentukan sesuatu harus dianggap sebagai sebab dari suatu akibat yang menurut Von Buri tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah menjadi sebab dari akibat. Dari rumusan yang dikemukakan beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan mengenai ajaran condition sine qua non:
 - a. Setiap perbuatan atau masalah, yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dianggap sebab dari akibat.

- b. Syarat dari akibat adalah bila perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul suatu akibat.

Pihak yang dimenangkan dapat melakukan upaya permohonan Penetapan Sementara, Penetapan Sementara adalah mencegah dan menghentikan pelanggaran hukum yang terjadi guna mencegah kerugian yang lebih besar, yang secara rinci telah dijelaskan mengenai tata cara pengajuan permohonan Penetapan Sementara dalam Pasal 94 UU MIG yaitu:

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat Penetapan Sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.”

Tujuan diberikannya Penetapan Sementara ini sebelum perkara diperiksa adalah untuk membantu pemohon menghitung dan mengkalkulasikan kerugian, baik aktual maupun potensi serta hilangnya keuntungan yang diharapkan pada saat meminta ganti rugi di dalam gugatan perdata atau pada saat perkara telah diperiksa. Dalam gugatan keperdataan tidak dapat digabungkan dengan gugatan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk kepada hukum acara perdata yaitu terbuka upaya banding dan kasasi. Sementara dalam gugatan pembatalan merek, terdapat upaya hukumnya sendiri. Pada prakteknya, gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak merek ini, sebaiknya didahului oleh putusan gugatan pembatalan merek yang telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan oleh pemilik hak atas merek, dapat diajukan atas orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, baik merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan secara tanpa hak. berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU MIG yang menyatakan sebagai berikut: “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 rugi;
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.”

Hak untuk mengajukan gugatan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana dibidang merek. Pada saat proses menentukan dan membuktikan besar kecilnya kerugian yang diderita oleh pemilik merek, akan terdapat kesulitan. Sebab bila diukur dengan nilai uang pada saat muncul kerugian, sifatnya relatif dan sulit dinilai. Dengan demikian maka dalam memutuskan jumlah kerugian yang diderita, hakim dapat menentukan dengan prinsip *ex aequo et bono*. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar selama pemeriksaan perkara, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan / atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian dan dunia usaha, dalam Pasal 84 UU MIG menjelaskan:

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.

- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Legalitas kepemilikan hak atas merek, adanya hak eksklusif untuk pihak pendaftar pertama yang telah diumumkan dalam berita resmi merek sehingga diakui sebagai merek terdaftar dan mendapatkan perlindungan. Adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari daftar umum merek, akan mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek bersangkutan, sehingga sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 92 UU MIG pelaksanaan penghapusan atau pencoretan merek terdaftar dalam daftar umum merek yang akan diumumkan dalam berita resmi merek oleh Ditjen HKI yang akan mengakibatkan dicabutnya sertifikat hak atas merek serta berakhirnya perlindungan hukum bagi merek yang tidak terdaftar, sehingga merek terdaftar sebagai pemilik hak atas merek yang sah. Eksekutorial putusan pembatalan merek terdaftar hanya dapat dilakukan terbatas pada tindakan prosedural yang bersifat administratif berupa pencoretan merek dari daftar umum merek dan mengumumkan pencoretan merek dalam berita resmi merek, mengenai pengaturan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 20 serta Pasal 21 UU MIG, sehingga bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dimenangkan diatur dalam UU MIG yang meliputi pemberian kepemilikan hak atas merek, sehingga ketika pihak yang kalah masih memperjual-belikan produk menggunakan merek, maka perlindungan hukum bagi pihak yang dimenangkan agar tidak mengalami kerugian lebih besar dapat mengajukan penetapan sementara kepada Ketua Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UU MIG.

DAFTAR PUSTAKA

- Absi, W. Z., & Rusniati, R. (2021). Pengantar Hukum Dagang.
- Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). Hukum acara perdata di Indonesia. Prenada Media.
- Firmansyah, M. (2009). Tata Cara Mengurus HaKI. VisiMedia.
- Indriyanto, A., & Yusnita, I. M. (2017). Aspek Hukum Pendaftaran Merek. Rajawali Press.
- M Yahya Harahap, S. H. (2023). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Sinar Grafika.
- Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.
- Rahmanto, T. A., & Inayah, S. H. (2022). Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Terhadap Logo (Studi Pada Kedai Minuman Bledhug Thai Tea Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sakul, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak cipta warisan budaya batik bangsa indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional. *Lex Privatum*, 8(3).
- Siregar, A., Saidin, O. K., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 161–169.