

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dalil para Pihak yang Menjadi Pertimbangan Hakim atas Penerapan Asas *First To File* dalam Perkara Hak Merek Terkenal *Croissant* “7 DAYS” dan Merek *Croissant* “5 DAYS”

1. Duduk Perkara

Sengketa merek terkenal dengan nomor perkara Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang didaftarkan pada tanggal 8 Desember 2020 ini terjadi antara Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (“Chipita S.A.”) perusahaan asal Yunani yang didirikan pada tahun 1973 selaku pemilik merek “7 DAYS” sebagai Penggugat dengan PT Prima Top Boga perusahaan asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2014 selaku pemilik merek “5 DAYS” sebagai Tergugat dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat.

Sengketa merek ini bermula dari pihak Penggugat yang telah memproduksi *croissant* merek “7 DAYS” pada tahun 1991 diikuti dengan pengukuhan keberadaannya secara global setidaknya sejak tahun 1995 dalam berbagai kategori produk, seperti *croissant* dan produk adonan sejenis, keripik, snack gurih (*bake rolls*), kue dan kembang gula. Pada tahun 1996, Penggugat memperluas bisnisnya di luar Yunani dengan mendirikan pabrik di Mesir dan Bulgaria diikuti oleh Polandia, Rumania, Rusia dan Arab Saudi, dan baru-baru ini di Turki, Malaysia, Meksiko dan India. Penggugat juga mendirikan kantor komersial di delapan negara Republik Ceko, Jerman, Hongaria, Serbia, Slovakia, Ukraina, Belarusia dan Inggris.

Dalam rangka melanjutkan upaya dan investasinya untuk menjadikan merek Penggugat agar lebih menarik dan memiliki karakteristik, pada tahun 2003 dan tahun 2015, merek “7 DAYS” Penggugat melakukan kerjasama antara Departemen Pemasaran Penggugat dengan LANDOR UK untuk menciptakan bentuk baru logo merek “7 DAYS” dengan menggunakan kombinasi lingkaran berwarna dasar merah, kemudian bungkus kemasan

dipresentasikan dengan berbagai kombinasi warna sesuai dengan isian *croissant*.

Sejak tahun 1992 Penggugat telah mengajukan dan memperoleh perlindungan hukum atas merek “7 DAYS” di berbagai yurisdiksi di dunia, seperti Bulgaria (dengan daftar nomor 99061 tertanggal 5 September 2017), Republik Rakyat Cina (dengan daftar nomor 6318403 tertanggal 28 Maret 2011), Mesir (dengan daftar nomor 247476 tertanggal 21 Desember 2012), Malaysia (dengan daftar nomor 2011053600 tertanggal 25 Juni 2015), Qatar (dengan daftar nomor 55520 tertanggal 19 Oktober 2009), Iran (dengan daftar nomor 342170 tertanggal 22 Oktober 2019), Kuwait (dengan daftar nomor 84225), Ghana (dengan daftar nomor 47176 tertanggal 1 September 2015), serta negara lainnya.

Merek “7 DAYS” Penggugat dan variasinya juga telah didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Daftar Umum Merek pada kelas 30 untuk roti, kue, dan kembang gula sebagai berikut:

No	Merek	No. Agenda/No. Pendaftaran	Tanggal Permohonan/ Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.		D002013000582/ IDM000580738	7 Januari 2013/ 17 Mei 2017	30
2.		D002012045122/ IDM000511918	24 September 2012/ 28 Desember 2015	30
3.		DID2020022787	1 Mei 2020	30
4.		DID2020022786	1 Mei 2020	30

5.		DID2020041421	28 Juli 2020	30
6.		DID2020041417	28 Juli 2020	30
7.	CHIPITA 7 DAYS	DID2020041423	28 Juli 2020	30

Tabel 1: Pendaftaran Merek “7 DAYS”

(Sumber : Putusan Pengadilan Niaga Nomor 71/Pdt-Sus/Merek/2020)

Berdasarkan bunyi Pasal 3 *Jo.* Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menetapkan bahwa:

“Penggugat memiliki hak eksklusif atas merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Selanjutnya Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang a quo, menyatakan:

“Penggugat berhak mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 2.”

Selain telah terdaftar di berbagai negara, Penggugat juga telah melakukan berbagai upaya secara gencar dan besar-besaran dalam rangka memperkenalkan serta mempromosikan produk dengan merek “7 DAYS”, salah satunya dengan secara rutin aktif menghadiri dan memamerkan produk-produk “7 DAYS” di berbagai pameran internasional di seluruh dunia. Terlebih khusus yaitu sejak tahun 2005, Penggugat berpartisipasi dalam *Internationale Süßwarenmesse* (ISM), pameran perdagangan kudapan terbesar di dunia. Pameran ini berlangsung setiap tahun di Koelnmesse, Cologne, Jerman. Selain itu, pada tahun 2016, Penggugat juga berpartisipasi dalam salah satu pameran perdagangan terbesar di negara-negara Arab, Gulfood di Dubai. Bentuk penggunaan, publikasi, dan iklan merek “7 DAYS” lainnya dapat diakses secara online dalam situs website resmi Penggugat dan akun media sosial (akun Facebook resmi Penggugat dan akun resmi LinkedIn Penggugat).

2. Dalil Penggugat

Telah terdaftarnya merek “7 DAYS” Penggugat tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di berbagai yurisdiksi di dunia serta luasnya pemasaran dan peredaran merek “7 DAYS” Penggugat dapat menjadi bukti bahwa merek “7 DAYS” Penggugat merupakan merek terkenal yang diciptakan dengan iktikad baik dan memiliki reputasi tinggi loyal di seluruh negara di dunia. Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- **Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, menyatakan:

“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.”

- **Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek**, menyebutkan:

“Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal; b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat; d. jangkauan daerah penggunaan Merek; e. jangka waktu penggunaan Merek; f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut; g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain; h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau i. nilai yang melekat pada Merek

yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.”

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 25 November 1995**, menyebutkan:

*“Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, di mana telah **beredar keluar negeri asalnya** dan dibuktikan dengan adanya **pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.**”*

Gugatan pembatalan merek bermula pada saat Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki pendaftaran merek “5 DAYS” Tergugat di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	No. Agenda/No. Pendaftaran	Tanggal Permohonan/ Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.		DID2018036126/ IDM000653883	31 Juli 2018/ 2 September 2019	30
2.		DID2018062933/ IDM000661499	3 Desember 2018/ 9 Desember 2019	30
3.		DID2018062945/ IDM000661500	3 Desember 2018/ 9 Desember 2019	30
4.		DID2018062948/ IDM000661496	3 Desember 2018/ 9 Desember 2019	30
5.		DID2018062946/ IDM000661498	3 Desember 2018/ 9 Desember 2019	30

Tabel 2: Pendaftaran Merek “5 DAYS”

(Sumber : Putusan Pengadilan Niaga Nomor 71/Pdt-Sus/Merek/2020)

Hal tersebut membuat Penggugat selaku pemilik merek “7 DAYS” keberatan dengan merek “5 DAYS” Tergugat dan meyakini bahwa merek tersebut telah bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan karena

didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik dengan niat untuk meniru merek “7 DAYS” Penggugat serta mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “7 DAYS” Penggugat yang telah dikenal dan didaftarkan terlebih dahulu di Indonesia serta berbagai negara di dunia.

Pengertian “persamaan pada pokoknya” diatur dalam Bagian Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagai berikut:

- **Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan "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, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”*

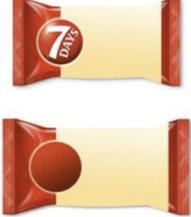
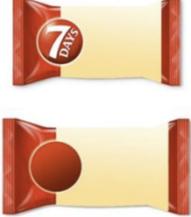
- **Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek**, menyatakan:

*“Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya **unsur yang dominan** antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga **menimbulkan kesan adanya persamaan**, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”*

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, terlihat jelas bahwa “unsur yang dominan” menjadi faktor yang paling utama sebagai penentu ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara satu merek dengan merek lainnya.

Dalam kasus sengketa hak merek terkenal antara merek “7 DAYS” milik Penggugat dengan merek “5 DAYS” milik Tergugat, unsur dominan yang menjadi faktor paling utama sebagai penentu ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya terlihat pada hal-hal berikut ini:

- Segi Visualisasi dan Penulisan

Merek "7 DAYS" Penggugat	Merek "5 DAYS" Tergugat
	 IDM000653883
	 IDM000661499
	 IDM000661500
	 IDM000661496
	 IDM000661498

Tabel 3: Perbandingan Merek “7 DAYS” dengan Merek “5 DAYS”

(Sumber: Putusan Pengadilan Niaga Nomor 71/Pdt-Sus/Merek/2020)

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, sangat jelas terlihat bahwa merek “7 DAYS” Penggugat dengan merek “5 DAYS” Tergugat tidak memiliki perbedaan signifikan dari segi visualisasi dan penulisan. Hal ini dikarenakan

merek “5 DAYS” Tergugat nomor pendaftaran IDM000653883 menggabungkan kombinasi angka dan kata sebagai unsur utamanya, yang memiliki persamaan dengan unsur utama pada Merek “7 DAYS” Penggugat. Logo merek “5 DAYS” Tergugat juga menggunakan bentuk lingkaran dengan warna merah sebagai latar belakang serta kombinasi angka dan kata dengan warna merah dan putih. Selanjutnya, warna kemasan merek "5 DAYS" Tergugat nomor pendaftaran IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496 dan IDM000661498 juga menggunakan warna dominan yang sama, yaitu ungu tua, merah, dan emas kecokelatan seperti warna kemasan produk Penggugat. Secara keseluruhan, penempatan semua elemen merek “5 DAYS” Tergugat berada di posisi yang sama dengan kemasan produk Penggugat. Hal tersebut membuktikan bahwa merek “5 DAYS” Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “7 DAYS” Penggugat yang telah dikenal dan didaftarkan terlebih dahulu di Indonesia serta berbagai negara di dunia.

- **Segi Jenis Barang yang Dilindungi**

Jenis barang dalam Merek "7 DAYS" Penggugat	Jenis barang dalam permintaan pendaftaran Merek "5 DAYS" Tergugat
<p><i>Roti-roti croissants dan produk- produk roti atau bakery (bakery products)</i></p>	<p><i>Pizza; produk-produk roti; adonan terigu; bakpao; biskuit- biskuit; bolu; donat; fettucini; gula-gula; kue kering; kue tart; kue-kue; kue-kue pai; makaroni; mie-mie; pai daging; pasta-pasta; pastel berisi daging dan/atau sayuran; ragi; roti; roti kismis; wafer.</i></p>

Tabel 4: Perbandingan Jenis Barang Dilindungi

(Sumber: Putusan Pengadilan Niaga Nomor 71/Pdt-Sus/Merek/2020)

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, membuktikan bahwa merek “5 DAYS” Tergugat melindungi barang sejenis dengan merek “7 DAYS”

Penggugat dalam kelas 30 yang telah dikenal dan didaftarkan terlebih dahulu di Indonesia serta berbagai negara di dunia.

Dengan adanya persamaan pada pokoknya antara merek “5 DAYS” Tergugat dengan merek “7 DAYS” Penggugat. Penggugat meyakini bahwa merek “5 DAYS” Tergugat telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik dengan niat untuk meniru serta mengambil keuntungan dari konsumen loyal dengan cara membonceng ketenaran merek “7 DAYS” Penggugat yang telah dikenal dan didaftarkan terlebih dahulu di Indonesia serta berbagai negara di dunia. Penggugat juga mendapati fakta bahwa terdapat beberapa konsumen online yang merasa telah disesatkan dengan adanya merek “5 DAYS” Tergugat, mereka mengira bahwa merek tersebut merupakan bagian dari merek “7 DAYS” Penggugat. Pendaftaran merek “5 DAYS” Tergugat diyakini bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

“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;”*

Selanjutnya dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang *a quo*, menyatakan bahwa *“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang *a quo*, Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah sebagai berikut:

“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.”

“Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-

tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (“Chipita S.A.”) selaku pemilik merek “7 DAYS” kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek “5 DAYS” Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496 dan IDM000661498 dari Daftar Umum Merek Kelas 30 sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu pembatalan merek-merek terdaftar "5 DAYS" yang diajukan dan didaftarkan atas iktikad tidak baik dengan meniru merek terkenal milik pihak lain. Dalam mengajukan gugatannya Penggugat turut melampirkan bukti-bukti surat yang sah yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan dibubuhi materai sebagai penguat dalil-dalil gugatan Penggugat.

Gugatan yang diajukan oleh pihak Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (“Chipita S.A.”) selaku pemilik merek “7 DAYS” memperhatikan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "7 DAYS" untuk membedakan barang dan jasa penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya
3. Menyatakan merek "7 DAYS" Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan Merek-merek “5 DAYS” Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496 dan IDM000661498 dalam Kelas 30 didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
5. Membatalkan atau menyatakan batal Merek-merek “5 DAYS” Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496 dan IDM000661498 dalam Kelas 30 dari Daftar Umum Merek;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Merek-merek “5 DAYS” Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496 dan IDM000661498 dalam Kelas 30 dari Daftar Umum Merek; dan
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

3. Dalil Tergugat

Pihak PT Prima Top Boga selaku pemilik merek “5 DAYS” sebagai Tergugat kemudian memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan dari pihak “7 DAYS”. Dalam eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.”

Hal tersebut terjadi dikarenakan Status Merek Terdaftar “7 DAYS” Penggugat dan/atau Kepemilikan Merek Penggugat yang menjadi landasan dalam mengajukan gugatan sedang berada dalam Proses Sengketa penghapusan merek di Persidangan yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019 dan telah terdaftar dengan nomor perkara Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Gugatan tersebut diajukan atas dasar Penggugat tidak menggunakan mereknya sudah 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau terakhir penggunaan merek. Oleh sebab belum adanya kepastian kedudukan hukum tersebut, maka dasar hak Penggugat sebagai “pihak yang berkepentingan” sebagaimana dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta sebagai Pemilik Terdaftar masih diuji keberlakuannya atau eksistensinya melalui pemeriksaan di Persidangan.

Selanjutnya, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan Prematur/masih terlalu dini atau belum waktunya untuk diajukan, hal ini dikarenakan merek “7 DAYS” Penggugat yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan *a quo* masih diuji keberlakuannya/status hukumnya. Apabila dalam putusan nantinya merek “7 DAYS” Penggugat dihapuskan oleh Pengadilan, maka Penggugat tidak memiliki dasar hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*. Akan tetapi apabila perkara *a quo* masih berlangsung dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta kekeliruan dalam memutuskan perkara.

Tergugat juga menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscur libel*), hal ini dikarenakan Penggugat telah salah dalam menentukan objek gugatan (*error in objecto*). Di mana judul merek-merek terdaftar “5 DAYS” Tergugat di kelas 30 dengan nomor pendaftaran IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496 dan IDM000661498 yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam objek perkara tidak tepat/berbeda dengan merek-merek yang telah secara sah dimiliki oleh Tergugat. Penamaan varian merek-merek “5 DAYS” Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000661499 adalah untuk merek “5 DAYS BLUEBERRY”; nomor pendaftaran IDM000661496 adalah untuk merek “5 DAYS PEANUT BUTTER”, nomor pendaftaran IDM000661500 adalah untuk merek “5 DAYS CHOCOLATE”, dan nomor pendaftaran IDM000661498 adalah untuk merek “5 DAYS CROISSANT CREAMY CHOCOLATE”.

Dalam petitum Penggugat poin 4-6, merek Tergugat yang diminta dibatalkan oleh Penggugat hanya terbatas pada penulisan merek “5 DAYS” sebagaimana secara jelas dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung kesalahan dalam objek gugatan (*error in objecto*) karena Penggugat telah salah/tidak teliti dalam menuliskan/mendalilkan merek-merek yang akan digugat, sehingga tidak sesuai dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang berkepentingan terhadap pemilik merek terdaftar, maka merek yang dapat digugat pembatalan atau menjadi objek gugatan adalah merek yang telah terdaftar berdasarkan identitas atau informasi merek terdaftar yang sesuai dengan data/informasi yang terdapat dalam sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan/atau informasi yang terdapat dalam situs resmi pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oleh karena Penggugat secara jelas terbukti salah dalam mencantumkan identitas merek-merek terdaftar Tergugat (objek gugatan) dalam posita maupun petitum menyebabkan gugatan menjadi kabur. Mengingat Penggugat telah diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi tidak mengajukan perbaikan gugatan *a quo*, sehingga dianggap gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar dan sesuai.

Tergugat menyatakan bahwa pada pokoknya beragam varian merek “5 DAYS” milik Tergugat betul-betul diciptakan dan ditemukan oleh Tergugat untuk diajukan murni sebagai suatu merek. Selain itu, beragam varian merek “5 DAYS” milik Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “7 DAYS” Penggugat. Menurut Tergugat belum semua Merek “7 DAYS” Penggugat memperoleh pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penggugat merupakan pemilik merek “7 DAYS” dengan nomor pendaftaran IDM000511918 tertanggal 28 Desember 2015 dan IDM000580738 tertanggal 17 Mei 2017, sedangkan merek Penggugat lainnya yang juga disebutkan dalam gugatan *a quo* dengan nomor permohonan DID2020022787, DID2020022786, DID2020041417 DID2020041423, DID2020041421 salah satunya masih belum terdaftar karena baru diajukan pada tahun 2020 dan/atau setelah varian merek “5 DAYS” milik Tergugat terdaftar.

Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan merek “5 DAYS” Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek

“7 DAYS” Penggugat. Hal ini dikarenakan varian merek “5 DAYS” milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496 dan IDM000661498 telah secara resmi terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta mendapatkan perlindungan hukum sejak tanggal 31 Juli 2018, yang artinya telah terdaftar dan/atau memperoleh perlindungan hukum lebih dahulu dibandingkan 3 (tiga) merek Penggugat lainnya yang sama-sama diajukan dalam konsep tampilan kemasan.

Secara jelas Tergugat memperlihatkan perbedaan dari masing-masing merek berdasarkan etiket pendaftarannya, sebagai berikut:

Merek-Merek 7 DAYS milik Penggugat	Beragam varian merek 5 DAYS milik Tergugat
	

Tabel 5: Perbedaan Merek “7 DAYS” dengan Merek “5 DAYS”

(Sumber: Putusan Pengadilan Niaga Nomor 71/Pdt-Sus/Merek/2020)

Merujuk pada konsep persamaan pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan "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, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Sangat jelas terlihat bahwa merek “5 DAYS” Tergugat memiliki unsur pembeda yang khas dari merek “7 DAYS” Penggugat. Perbedaan tersebut terlihat dari hal-hal berikut ini:

- a. Perbedaan penggunaan/penulisan unsur kata, yaitu penulisan angka “5” pada merek Tergugat yang jelas berbeda dengan angka “7” pada merek Penggugat;
- b. Perbedaan pengucapan/bunyi ucapan, yaitu angka “5” yang apabila dibaca “lima” dalam Bahasa Indonesia atau “five” dalam Bahasa Inggris pada merek Tergugat yang jelas berbeda dengan pengucapan angka “7” yang dibaca “tujuh” dalam Bahasa Indonesia atau “seven” dalam Bahasa Inggris pada merek Penggugat yang mana baik dari segi pengucapan dan visual jelas sangat berbeda; dan
- c. Perbedaan bentuk dan cara penempatan penulisan, yaitu penulisan angka 5 yang lebih menonjol dan penulisan kata DAYS yang diletakkan di bawah angka 5, bahkan dikombinasikan pula dengan gambar roti *croissant* dan selai pada merek Tergugat yang jelas berbeda dengan etiket merek Penggugat yang penulisan mereknya berada dalam lingkaran dan penulisan DAYS diletakkan di sebelah angka 7.

Dalam dalilnya Tergugat menyatakan tidak meniru merek “7 DAYS” milik Penggugat, hal ini dikarenakan rangkaian angka/kata dan kata “DAYS” yang digunakan dalam merek “5 DAYS” Tergugat hanyalah unsur kata yang umum, sehingga sudah banyak digunakan juga oleh pihak lain. Selain itu penggunaan kata “DAYS” dalam sebuah merek di kelas 30 bukanlah suatu hal yang baru yang hanya ada pada merek Penggugat, ditemukan beberapa merek terdaftar maupun belum terdaftar lain yang juga menggunakan rangkaian angka dan kata “DAYS”. Oleh sebab itu, penggunaan rangkaian angka dan kata

“DAYS” dalam merek “5 DAYS” Tergugat tidak dapat dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “7 DAYS” Penggugat.

Terkait dalil Penggugat poin 3 mengenai merek Penggugat adalah merek terkenal, tidak dapat begitu saja diterima dan harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek hanya menjabarkan kriteria apa saja yang dapat dikategorikan suatu merek sebagai merek terkenal, bukan lantas memberikan kepastian bahwa suatu merek tersebut sudah otomatis menjadi merek terkenal.

Tergugat dalam jawabannya juga menjawab poin 4 dari dalil gugatan Penggugat. Di mana menurut Tergugat pendaftaran varian merek-merek “5 DAYS” Tergugat telah didasari dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan telah terdaftarnya secara resmi beragam varian merek-merek “5 DAYS” Tergugat dalam Daftar Umum Merek Kelas 30 pada Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat menjadi bukti bahwa pendaftaran merek tersebut didasari iktikad baik dan telah memenuhi seluruh persyaratan serta prosedur pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek “5 DAYS” dinyatakan sebagai pemohon yang beriktikad tidak baik, sudah sepatutnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menolak permohonan pendaftaran merek “5 DAYS” Tergugat. Akan tetapi pada kenyataannya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah secara resmi mengumumkan pendaftaran merek terdaftar “5 DAYS” dalam Berita Resmi Merek.

Unsur iktikad tidak baik justru terlihat pada pendaftaran merek “7 DAYS” Penggugat. Hal ini dikarenakan Penggugat telah tidak menggunakan merek-merek terdaftar “7 DAYS” dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut dari peredaran barang dan/atau jasa di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal

74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

*“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut **tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut** dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”*

Oleh sebab itu, pada tanggal 11 Desember 2019, Tergugat mengajukan gugatan penghapusan merek kepada Penggugat dan telah terdaftar dengan nomor perkara Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Penggugat hanya ingin mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya upaya untuk membantu menaikkan perekonomian negara dan/atau menyalahgunakan eksklusifitas hak monopoli yang diberikan negara. Tergugat turut melampirkan bukti-bukti surat yang sah yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan dibubuhi materai sebagai penguat dalil-dalil sangkalan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban serta sangkalan yang diajukan oleh Tergugat, kemudian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Terima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Penggugat telah mengajukan berbagai dalil-dalil gugatan serta Tergugat juga telah mengajukan jawaban-jawaban dalam bentuk eksepsi maupun dalam pokok perkara. Dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai “pihak yang berkepentingan” dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dalam

Pasal 76 UU Merek. Menurut Tergugat gugatan Penggugat juga merupakan gugatan prematur. Hal ini dikarenakan Status Merek Terdaftar “7 DAYS” Penggugat dan/atau Kepemilikan Merek Penggugat sedang berada dalam Proses Sengketa penghapusan merek di Persidangan yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019 dan telah terdaftar dengan nomor perkara Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. karena Penggugat tidak menggunakan mereknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau terakhir penggunaan merek. Selain itu gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*), hal ini dikarenakan Penggugat telah salah dalam menentukan objek gugatan (*error in objecto*). Di mana judul merek-merek terdaftar “5 DAYS” Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam objek perkara tidak tepat/berbeda dengan merek-merek yang telah secara sah dimiliki oleh Tergugat.

Menimbang terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana yang telah dijabarkan di atas menurut Pasal 162 RBg atau Pasal 136 HIR, seluruh eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus ditolak. Hal ini dikarenakan status hukum Penggugat serta objek gugatan yang dinyatakan kabur dalam perkara *a quo* telah menyangkut pokok perkara yang tunduk pada penerapan Hukum Pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan.

Berikut ini isu hukum pokok perkara yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagai berikut:

- a. Apakah Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar “7 DAYS” dan variannya di Indonesia?
- b. Apakah Merek terdaftar “7 DAYS” milik Penggugat sebagai merek terkenal (*well-known marks*)?
- c. Apakah Merek terdaftar “5 DAYS” dalam lima variannya milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000661499 untuk merek “5 DAYS BLUEBERRY”, Nomor Pendaftaran IDM000661496 untuk merek “5 DAYS PEANUT BUTTER”, Nomor Pendaftaran IDM000661500 untuk merek “5 DAYS CHOCOLATE”, dan Nomor Pendaftaran

IDM000661498 untuk merek “5 DAYS CROISSANT CREAMY CHOCOLATE” *a quo* mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar “7 DAYS” milik Penggugat ?

- d. Apakah Tergugat dalam mendaftarkan Merek “5 DAYS” dalam lima variannya milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000661499 untuk merek “5 DAYS BLUEBERRY”, Nomor Pendaftaran IDM000661496 untuk merek “5 DAYS PEANUT BUTTER”, Nomor Pendaftaran IDM000661500 untuk merek “5 DAYS CHOCOLATE”, dan Nomor Pendaftaran IDM000661498 untuk merek “5 DAYS CROISSANT CREAMY CHOCOLATE” *a quo* dilakukan dengan iktikad tidak baik?

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat secara sah yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan dibubuhi materai yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat secara sah untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-50.b. Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan tentang kepemilikan merek terdaftar “7 DAYS” milik Penggugat dan variannya di Indonesia berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat.

Berdasarkan bukti surat penggugat bertanda P-1 dan P-2 berkenaan dengan P-3A sampai dengan P-7B *a quo* secara hukum telah membuktikan bahwa Penggugat merupakan pendaftar pertama (*first to file*) serta pemilik yang sah atas merek terdaftar “7 DAYS” dengan nomor Pendaftaran IDM000511918, tertanggal 28 Desember 2015 dengan uraian warna: Merah, Putih; dan pendaftaran merek “7 DAYS” dengan Nomor Pendaftaran IDM000580738, tertanggal 11 Mei 2017 dengan uraian warna: hitam, putih, keduanya *a quo* untuk perlindungan produk Roti-roti Croissant dan produk-produk roti atau bakery (*bakery products*) di Kelas 30 atas nama Penggugat.

Menurut asas Pendaftar Pertama (*first to file*) yang merupakan penerapan dari Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan, bahwa “*Hak atas Merek diperoleh setelah*

Merek tersebut terdaftar.” Asas ini menentukan pihak mana yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan iktikad baik (*good faith*) merupakan pihak yang mempunyai hak eksklusif atas merek apabila dikemudian hari terjadi sengketa merek, terlepas dari merek yang didaftarkan tersebut dipakai atau tidak.

Bukti Surat Penggugat bertanda P- 3A sampai dengan P-7B berkenaan dengan bukti surat P-1 dan P-2 secara hukum juga telah membuktikan kepemilikan sah merek “7 DAYS” berikut 5 (lima) variannya di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Merek “7 DAYS CROISSANT”, Nomor Permohonan: DID2020022787, Tanggal Penerimaan: 1 Mei 2020 di Kelas 30: Croissant, produk-produk roti untuk makanan; Tipe Merek: Merek Lukisan; Warna: Merah, kuning muda, krem dan putih; Pemilik atas nama Penggugat;
- b. Merek “7 DAYS CROISSANT”, Nomor Permohonan: DID2020022786, Tanggal Penerimaan: 1 Mei 2020 di Kelas 30: Croissant, produk-produk roti untuk makanan; Tipe Merek: Merek Lukisan; Warna: Merah, kuning muda, krem dan putih; Pemilik atas nama Penggugat;
- c. Merek “7 DAYS (*Red Ball*) Logo”, Nomor Permohonan: DID2020041421, Tanggal Permohonan: 28 Juli 2020 di Kelas 30: Croissant, produk-produk roti untuk makanan; Tipe Merek: Merek Kata dan Lukisan; Warna: Merah dan putih; Pemilik atas nama Penggugat;
- d. Merek “7 DAYS CROISSANT”, Nomor Permohonan: DID2020041417, Tanggal Permohonan: 28 Juli 2020 di Kelas 30: Croissant, produk-produk roti untuk makanan; Tipe Merek: Merek Kata dan Lukisan; Warna: Hitam dan putih; Pemilik atas nama Penggugat.. dan
- e. Merek “CHIPITA 7 DAYS”, Nomor Permohonan: DID2020041423, Tanggal Permohonan: 28 Juli 2020 di Kelas 30: Croissant, produk-produk roti untuk makanan; Tipe Merek: Merek Kata; Warna: Hitam dan putih; Pemilik atas nama Penggugat;

Berdasarkan Bukti Surat Penggugat bertanda P-8 sampai dengan P-12, secara hukum telah membuktikan bahwa tanggal permohonan untuk Merek

terdaftar “5 DAYS” (IDM000653883) berikut Variannya milik Tergugat di Kelas 30 *a quo* adalah tanggal 31 Juli 2018 atau 3 (tiga) tahun setelah terdaftarnya merek “7 DAYS” (IDM000511918) atau setidaknya-tidaknya satu tahun kemudian setelah terdaftarnya merek “7 DAYS” (IDM000580738).

Dengan demikian berdasarkan Asas *First to File*, Penggugat mempunyai hak eksklusif atas merek terdaftar “7 DAYS” terlebih dahulu dibandingkan dengan merek terdaftar “5 DAYS” Tergugat dan berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat memiliki hak eksklusif atas merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU *a quo*, menyatakan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai “pihak yang berkepentingan”, sehingga berhak mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar “5 DAYS” milik Tergugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Bukti Surat Penggugat bertanda P-8 sampai dengan P-12 yang bersesuaian dengan Bukti Surat Turut Tergugat bertanda TT-01 sampai dengan TT-05 *vis a vis* dengan Bukti Surat Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-12, telah terbukti sebagai Fakta Hukum konkret bahwa merek terdaftar “5 DAYS” Tergugat yang merupakan Objek Sengketa Merek dalam pokok perkara ini telah digugat pembatalannya oleh Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada butir angka 2 dalam hal status kepemilikan hak atas Merek terdaftar “7 DAYS” *a quo* dapat dikabulkan.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah merek terdaftar “7 DAYS” Penggugat merupakan merek terkenal (*well-known marks*). Sebenarnya hingga saat ini, definisi tentang merek terkenal (*well-known marks*) tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi pengaturan

merek terkenal dapat ditemui dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b yang menyatakan:

“Permohonan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan: Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pedoman kriteria dalam menentukan suatu merek terdaftar merupakan “Merek Terkenal (*well-known marks*)” adalah ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, bahwa “dalam menentukan kriteria “Merek Terkenal” dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat yang menjadi konsumen barang dan/atau jasa tersebut atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud,” serta harus mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. *“Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;*
2. *Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Merek tersebut oleh pemiliknya;*
3. *Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;*
4. *Jangkauan daerah penggunaan Merek;*
5. *Jangka waktu penggunaan Merek;*
6. *Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;*
7. *Permohonan atau pendaftaran Merek di Negara lain;*
8. *Tingkat keberhasilan penegakkan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; dan*
9. *Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.”*

Apabila pengertian tentang merek terkenal serta kriteria merek terkenal sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dikaitkan dengan bukti-bukti surat penggugat bertanda P-13 sampai dengan P-15 serta P-22A sampai dengan P-38 dalam hubungannya P-39 sampai dengan P-42, secara **fakta hukum konkret membuktikan** bahwa sebagai berikut:

- Bahwa merek terdaftar “7 DAYS” Penggugat merupakan perusahaan *profit oriented* yang didirikan pada tahun 1973 di Yunani yang telah memproduksi “7 DAYS” sejak tahun 1991 kemudian diedarkan secara global sejak tahun 1995;
- Bahwa pada tahun 1996, Penggugat mendirikan pabrik di Mesir dan Bulgaria, kemudian di Polandia, Rumania, Rusia, Arab Saudi, Turki, Malaysia, Meksiko dan India serta mendirikan kantor komersial di delapan negara: Republik Ceko, Jerman, Hongaria, Serbia, Slovakia, Ukraina, Belarusia dan Inggris;
- Bahwa saat ini produk merek “7 DAYS” Penggugat diproduksi di 14 pabrik yang berlokasi di 11 negara, dan dipasarkan kepada konsumen di 56 negara, baik pemasaran langsung maupun melalui kemitraan strategis;
- Bahwa Departemen Pemasaran Penggugat bekerjasama dengan LANDOR UK dalam merancang bentuk merek “7DAYS” Penggugat sejak tahun 2015, serta telah mempromosikan merek “7 DAYS” Penggugat beserta lima variannya tersebut secara gencar dan besar-besaran dalam skala global lintas benua seperti benua Eropa, Asia, dan Amerika Utara, dan Afrika;
- Bahwa Penggugat telah memperoleh berbagai penghargaan global serta menjadi sponsor utama (*premium partner*) dalam berbagai kegiatan olahraga dan media bisnis global, kemudian partisipasi publik di berbagai ajang pameran perdagangan;
- Bahwa Penggugat telah melakukan promosi internasional yang masif dan gencar-gencaran maupun jangkauan jaringan distribusi global peredaran produk barang dan penggunaan merek “7 DAYS” Penggugat sebagai merek dagang yang berkelas internasional lintas benua dan lintas negara

melalui media sosial dan aneka *market place platform* dalam jaringan globalnya melalui jaringan internet.

Berdasarkan fakta hukum konkret yang telah dijabarkan di atas menjadi bukti bahwa merek “7 DAYS” Penggugat merupakan merek terkenal (*well-known mark*), sehingga Majelis Hakim berpendapat mengabulkan petitum gugatan penggugat butir angka 3 tentang merek “7 DAYS” Penggugat merupakan merek terkenal.

Pertimbangan lainnya adalah apakah merek “5 DAYS” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “7 DAYS” milik Penggugat. Untuk meneliti ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dalam kedua produk tersebut, Majelis Hakim perlu membandingkan antara merek “7 DAYS” milik Penggugat dengan merek “5 DAYS” milik Tergugat sebagai berikut:

MERЕК PENGGUGAT
“7 DAYS”



Gambar 2: Merek “7 DAYS”

MERЕК TERGUGAT
“5 DAYS”



Gambar 3: Merek “5 DAYS”

(Sumber : Putusan Pengadilan Niaga Nomor 71/Pdt-Sus/Merek/2020)

Jika melihat pada merek “5 DAYS” berikut lima varian merek milik Tergugat yang terdaftar dalam daftar umum merek di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menjadi objek gugatan dalam sengketa merek terkenal ini, merek “5 DAYS” Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “7 DAYS” milik Penggugat. Persamaan dominan tersebut terdapat pada unsur kata “DAYS” yang sangat menonjol, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya perasaan akrab dan persamaan kesan antara merek “5 DAYS” Tergugat dengan merek “7 DAYS” Penggugat. Selain itu, penggabungan kombinasi angka dan huruf sebagai unsur utama dalam

penulisan merek “5 DAYS” Tergugat memiliki persamaan dengan merek “7 DAYS” Penggugat. Dari segi dekoratif, merek “5 DAYS” Tergugat tidak memiliki daya pembeda yang signifikan secara konseptual dengan merek “7 DAYS” Penggugat. Hal tersebut dikarenakan merek “5 DAYS” Tergugat juga menggunakan bentuk lingkaran dengan warna merah sebagai latar belakang serta kombinasi angka dan kata berwarna merah dan putih seperti merek “7 DAYS” Penggugat. Dapat dilihat pula bahwa merek “5 DAYS” Tergugat menggunakan warna dominan yang sama, yaitu: ungu tua mirip (*similar*) dengan warna kemasan produk “7 DAYS” Penggugat serta secara keseluruhan merek “5 DAYS” Tergugat menempatkan semua elemen di posisi yang sama dengan kemasan produk “7 DAYS” Penggugat. Kedua produk merek tersebut juga sama-sama mendapatkan perlindungan hukum barang yang sejenis, yaitu dalam Kelas 30.

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, mendefinisikan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah bahwa “suatu Merek dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain, apabila terdapat:

- a. persamaan bentuk (*similarity of form*);
- b. persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- c. persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- d. persamaan unsur elemen (*similarity of elements*); dan
- e. persamaan bunyi (*sound similarity*);
- f. persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
- g. persamaan penampilan (*similarity in appearance*).”

Berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 dan P-2, P-8 sampai dengan P-12 conform Bukti Surat Turut Tergugat bertanda TT-01 sampai dengan TT-05 beserta Fakta Hukum konkret *a quo*, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Merek terdaftar “5 DAYS” berikut lima varian merek milik Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai persamaan pada pokoknya dan

tidak memiliki daya pembeda dengan Merek terdaftar “7 DAYS” milik Penggugat, serta terdapat persamaan pada perlindungan produk kelas barang sejenis di kelas 30. Sehingga sudah sepatutnya Tergugat tidak dapat mendaftarkan merek “5 DAYS” berikut lima variannya ke Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan harus dibatalkan dari daftar umum merek di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Pasal 76 *jo.* Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Kemudian Majelis Hakim juga berpendapat menolak dalil bantahan Tergugat atas tuntutan penghapusan merek “7 DAYS” yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau terakhir penggunaan merek dalam perkara gugatan penghapusan merek Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. serta gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan prematur.

Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian tentang persamaan pada pokoknya antara merek “5 DAYS” Tergugat dengan merek “7 DAYS” Penggugat yang terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dan tidak memiliki daya pembeda serta sama-sama mendapatkan perlindungan hukum barang yang sejenis, yaitu dalam Kelas 30. Apabila dikaitkan dengan asas iktikad baik sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek yang menyatakan: “*Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik*” dan berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Pemohon yang beriktikad 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.”

Maka telah terbukti menurut hukum bahwa pendaftaran merek “5 DAYS” berikut lima varian merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran

IDM000661499 untuk merek “5 DAYS BLUEBERRY”, Nomor Pendaftaran IDM000661496 untuk merek “5 DAYS PEANUT BUTTER”, Nomor Pendaftaran IDM000661500 untuk merek “5 DAYS CHOCOLATE”, dan Nomor Pendaftaran IDM000661498 untuk merek “5 DAYS CREAMY CHOCOLATE” telah didaftarkan atas dasar unsur iktikad tidak baik (*bad faith, te kwader trouw*), dan akibat hukumnya oleh karena itu harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dengan mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek “7 DAYS” untuk membedakan barang dan jasa penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek “7 DAYS” Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan Merek-merek “5 DAYS” atas nama Tergugat (PT. Prima Top Boga) dengan Nomor Pendaftaran IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496, dan IDM000661498 dalam Kelas 30 didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal Merek-merek “5 DAYS” dengan Nomor Pendaftaran IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496, dan IDM000661498 dalam Kelas 30 atas nama Tergugat (PT. Prima Top Boga) dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memperintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Turut Tergugat agar melaksanakan pembatalan pendaftaran merek terdaftar “5 DAYS” Nomor Pendaftaran IDM000653883, IDM000661499,

IDM000661500, IDM000661496, dan IDM000661498 dalam Kelas 30 atas nama Tergugat (PT. Prima Top Boga) dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

B. Pembatalan Pendaftaran Merek “5 DAYS” dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Apabila Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. Pembatalan Merek

Suatu merek yang terbukti didaftarkan tanpa adanya iktikad baik (*good faith*) dapat dilakukan upaya hukum berupa gugatan pembatalan merek. Pembatalan merek adalah salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh dengan tujuan untuk menghilangkan keberadaan pendaftaran dari suatu merek terdaftar atau membatalkan berlakunya hak atas merek yang didasarkan pada sertifikat merek.²⁵ Dalam kasus sengketa merek, gugatan pembatalan merek berkaitan dengan kepemilikan hak atas merek, bukan terhadap penggunaan hak atas merek.

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar diatur dalam BAB XII Bagian Kedua tentang Pembatalan Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan merek terdaftar berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek sah berdasarkan alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, baik dalam bentuk mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terlebih dahulu atau dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

²⁵ Putri Ari Safitri, Ni Luh Gede Astariyani, *Pembatalan Merek Oleh Pihak Yang Tidak Berhak: Kajian Iktikad Baik*, Kertha Wicara 8, NO. 9 (2019), H. 1-14.

- **Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, menyatakan:

“Merek tidak dapat didaftarkan apabila:

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

Dalam Penjelasan Pasal 20 huruf a dijelaskan pengertian dari “bertentangan dengan ketertiban umum” adalah:

“Tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.”

- **Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, menyatakan:

Ayat (1)

“Permohonan merek ditolak apabila 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.”*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) dijelaskan pengertian dari “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, cara

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Ayat (2)

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau*
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”*

Ayat (3)

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) dijelaskan pengertian dari “Pemohon yang beriktikad 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, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

Pengajuan gugatan pembatalan merek berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “hanya dapat diajukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Akan tetapi apabila merek tersebut terdapat unsur iktikad tidak baik (*bad faith*) dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan,

dan ketertiban umum maka dapat diajukan tanpa batas waktu. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga atas pembatalan merek terdaftar hanyalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “pembatalan atau penghapusan merek terdaftar dilakukan oleh Menteri dengan cara mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek dan/atau kuasanya dengan melampirkan tanggal serta alasan pembatalan untuk selanjutnya dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.” Pembatalan dan pencoretan merek terdaftar mengakibatkan sertifikat merek tersebut tidak berlaku lagi sejak tanggal pencoretan.

Dengan adanya sarana hukum berupa gugatan pembatalan merek, kemudian pada tanggal 8 Desember 2020 Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (“Chipita S.A.”) perusahaan asal Yunani yang didirikan pada tahun 1973 pemilik merek terdaftar “7 DAYS” mengajukan gugatan pembatalan merek “5 DAYS” milik PT Prima Top Boga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Terkait dengan sengketa hak merek terkenal antara merek “7 DAYS” milik Penggugat dengan merek “5 DAYS” milik Tergugat yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu Penggugat (Chipita S.A.) mendalilkan bahwa ia adalah pemakai pertama (*first to use*) dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek “7 DAYS”, serta merek “7 DAYS” milik Penggugat adalah merek terkenal. Selain itu, Penggugat mendalilkan bahwa merek “5 DAYS” milik Tergugat (PT Prima Top Boga) beserta 5 (lima) variasinya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan didaftarkan dalam Kelas 30 dengan iktikad tidak baik (*bad faith*), sehingga dalam pendaftaran merek “5 DAYS” tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus dibatalkan sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adanya persamaan pada pokoknya antara merek “7 DAYS” milik Penggugat dengan merek “5 DAYS” milik Tergugat serta lebih dahulunya Penggugat dalam mendaftarkan mereknya di Kelas 30 di Indonesia serta berbagai negara di dunia menjadikannya sebagai pendaftar pertama (*first to file*), serta hak eksklusif merek “7 DAYS” milik Penggugat yang menjadi dasar alasan diajukannya pembatalan merek “5 DAYS” milik Tergugat. Pembatalan merek ini harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Chipita S.A. selaku pemakai pertama (*first to use*) dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek “7 DAYS” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Melihat pada amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. diketahui bahwa putusan tersebut memuat perintah kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Turut Tergugat untuk membatalkan serta mencoret merek “5 DAYS” milik Tergugat dari daftar umum merek Kelas 30 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual beserta dengan berbagai akibat hukumnya.

2. Akibat Hukum

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif yang biasa disebut dengan Asas *First To File*, di mana suatu hak atas merek akan muncul apabila merek tersebut telah didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terlebih dahulu dengan iktikad baik (*good faith*) dan pendaftar pertama atas hak suatu merek akan dianggap sebagai pemegang hak yang sah, terlepas dari merek yang didaftarkan tersebut dipakai atau tidak.

Pendaftaran merek merupakan bentuk dari perlindungan hukum yang memiliki kepastian hukum. Perlindungan hukum merek terkenal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum yang bersifat

preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.²⁶ Perlindungan hukum yang bersifat preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan merek terkenal tersebut diakui atau ditiru dengan iktikad tidak baik oleh pihak lain. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek dan/atau penolakan pendaftaran merek pada kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang pendaftarannya terbukti dilakukan dengan iktikad tidak baik (*bad faith*) dengan maksud untuk membonceng ketenaran merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu.²⁷

Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek yang menyebabkan sengketa merek. Kemudian upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penyelesaian sengketa merek dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa maupun melalui jalur litigasi (pengadilan) berupa gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.²⁸ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan bentuk dari perlindungan hukum yang bersifat represif.

Dengan terbuktinya bahwa Chipita S.A. selaku pemakai pertama (*first to use*) dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "7 DAYS" serta diakuinya merek "7 DAYS" sebagai merek terkenal (*well-known marks*) dibuktikan dengan telah terdaftarnya merek tersebut di Indonesia dan di berbagai negara menyebabkan Chipita S.A. memiliki hak eksklusif atas merek "7 DAYS". Hak eksklusif (*exclusive rights*) diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu untuk dapat menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

²⁶ Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam Insan Budi Maulana, dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual* (1), Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2000, hlm 11.

²⁷ Muthia Septarina, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12, No. 1, Januari 2020, hlm. 95

²⁸ *Ibid.*

Selain itu, PT Prima Top Boga selaku pemilik merek terdaftar “5 DAYS” terbukti mendaftarkan merek “5 DAYS” beserta 5 (lima) variasinya tanpa adanya iktikad baik (*good faith*) yang mengakibatkan merek tersebut harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek Kelas 30 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Akibat hukum dari pembatalan merek terdaftar “5 DAYS” milik Tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) sampai dengan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dicoretnya merek dagang “5 DAYS” dengan Nomor Pendaftaran IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496, dan IDM000661498 dari Daftar Umum Merek Kelas 30 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa:

“Pelaksanaan pembatalan merek didasarkan pada putusan Pengadilan Niaga yang dilakukan oleh Menteri setelah terlebih dahulu menerima salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.”

Sejak tanggal pencoretan merek “5 DAYS” beserta 5 (lima) variasinya dari Daftar Umum Merek Kelas 30, sertifikat merek “5 DAYS” beserta 5 (lima) variasinya dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga mengakibatkan berakhirnya pula perlindungan hukum yang diberikan oleh negara atas merek “5 DAYS” beserta 5 (lima) variasinya tersebut. Terhapusnya perlindungan hukum atas merek “5 DAYS” beserta 5 (lima) variasinya menyebabkan hilangnya pula hak-hak atas merek sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga PT Prima Top Boga selaku pemilik merek “5 DAYS” (Tergugat) tidak boleh menggunakan merek tersebut lagi kecuali telah diperjanjikan lain oleh Chipita S.A. selaku pemilik merek “7 DAYS” (Penggugat).