

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KASUS POSISI

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan Merek pada tingkat pertama dengan register nomor: 67/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 13 September 2022 telah menjatuhkan putusan atas gugatan Amazon Technologies Inc melawan Andrew Tanuwijaya dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis.

Amazon Technologies Inc dalam surat gugatannya bertindak sebagai pihak ketiga berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menuntut penghapusan pendaftaran Merek AMAZON Daftar Nomor IDM000252265 dan Daftar Nomor IDM000252266 milik Andrew Tanuwijaya yang selama 3 tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang-barang di:

1. Kelas 9 dengan jenis barang : Antene TV/radio, antena parabola, *receiver*, kabel-kabel, kabel audio, kabel listrik, radio, mini compo, walkman, televisi, video, *VCD player*, *DVD player*, *super VCD player*, *MP3 Player*, *tape recorder/deck*, *microphone*, *laser disc*, *compact disc*, *video game*, *cassette video/tape loud-speaker*, *amplifier*, *telephone*, mesin faksimili, mesin teleks, mesin fotocopy, handphone, handie talkie, interkom mesin

hitung, kalkulator, kas register, mesin bicara, pesawat pemadam api, alat pendeteksi asap, kamera, kaca pembesar, lensa kontak, proyektor, slide, mikroskop, teropong, bel, sirene, penangkal petir, dan lain sebagainya.

2. Kelas 11: AC (*air conditioning*), lemari es/kulkas, lemari pendingin, *freezer*, kipas angin, *hair dryer*, *oven*, *baking pan*, *microwave*, *coffee maker*, panggangan dengan bahan bakar arang/listrik, *rice cooker*, *water heater*, jamban/kloset/kakus, wastafel, mesin pengering tangan, shower mandi, bak mandi, bak cuci, bak cuci piring, kompor gas/listrik, kompor minyak tanah, lentera, lampu-lampu, kaos lampu, kap lampu, lampu-lampu jalan, *rice cooker*, presto, mesin dispenser, mesin filter air, dan lain sebagainya.

Amazon Technologies Inc mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek AMAZON milik Andrew Tanuwijaya dengan alasan-alasan yaitu:

1. Amazon Technologies Inc merupakan salah satu perusahaan ritel ternama di dunia yang menyediakan rangkaian jenis barang dan jasa yang luas segalanya. Amazon Technologies Inc telah menggunakan merek AMAZON di perdagangan secara terus menerus sejak tahun 1994 dan telah terdaftar secara internasional di banyak negara termasuk di Indonesia. Oleh karenanya, Amazon Technologies Inc adalah pemilik yang sah dan pendaftar pertama atas merek AMAZON;
2. Amazon Technologies Inc telah mengajukan permohonan pendaftaran merek AMAZON di Indonesia dengan nomor permohonan D002018049566 pada tanggal 1 Oktober 2018 pada kelas 7, 9, 11, 37, 42;

3. Pendaftaran merek AMAZON atas nama Amazon Technologies Inc ditolak oleh Direktorat Merek untuk jenis barang di kelas 9 dan sebagian jenis barang di kelas 11 karena adanya Merek-Merek AMAZON milik Andrew Tanuwijaya. Sehingga mengajukan banding atas penolakan tersebut ke Komisi Banding Merek pada tanggal 2 Juli 2021. Oleh karena itu Amazon Technologies Inc merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan atas merek AMAZON milik Andrew Tanuwijaya;
4. Amazon Technologies Inc telah menggunakan bantuan lembaga survey independen untuk mengadakan survey dengan mengunjungi lebih dari 1.000 pelaku usaha di 5 (lima) kota besar yaitu Jabodetabek, Medan, Makassar, Bali dan Surabaya yang mana berdasarkan survey pasar tersebut ditemukan bahwa Merek AMAZON milik Andrew Tanuwijaya tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa untuk jenis barang di kelas 9 dan 11.
5. Direktorat Merek diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) jo Pasal 92 Undang-Undang Merek, dan untuk menghapuskan Merek-Merek Tergugat tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Atas gugatan Amazon Technologies Inc, Andrew Tanuwijaya, selaku Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendaftaran Merek dengan nama “AMAZON” untuk barang kelas 9 telah dilakukan pendaftaran pada tanggal 27 April 2001 dengan nomor

pendaftaran 474350, sedangkan untuk barang kelas 11 pada tanggal 16 April 2001 dengan nomor pendaftaran 473474 atas nama PT. Megatrend Semesta.

2. Selanjutnya telah dilakukan pendaftaran ulang pada tanggal 15 Juni 2010 untuk barang kelas 9 dengan nomor pendaftaran IDM000252265 dan barang kelas 11 dengan nomor pendaftaran IDM000252266.
3. Terhitung sejak tanggal awal pendaftaran dan selanjutnya tertanggal 15 Juni 2010, hingga bermuara pada telah diumumkan secara resmi dan umum dalam Berita Resmi Merek tidak ada satu pihakpun yang mengajukan keberatan atasnya dalam rentang waktu tersebut;
4. PT Megatrend Semesta selaku pemegang Merek telah melakukan pengalihan hak atas merek a quo berikut pendaftarannya kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Notariil Perjanjian Jual Beli Merek Nomor 98 tertanggal 14 Juli 2015;
5. Tergugat telah mengajukan permohonan pencatatanya atasnya sehingga pengalihan Merek a quo telah diumumkan secara resmi dalam Berita Resmi Merek dan oleh karenanya Tergugat demi hukum adalah selaku Pemegang Merek yang sah dengan nama AMAZON untuk kelas 9 dan kelas 11.
6. Penggunaan Merek "AMAZON" dalam rentang waktu yang dimulai dari awal pendaftaran untuk kelas 9 dan kelas 11 hingga saat ini adalah termaksud dalam rentang waktu yang lama dan panjang dan penggunaan Merek a quo juga masih berlangsung hingga saat dan oleh karenanya

adalah hal yang sangat mengada-ada dan tidak masuk akal apabila Penggugat menyatakan telah adanya pelaksanaan survey independen yang hasil akhirnya adalah tidak adanya penggunaan merek “AMAZON” a quo dalam 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

7. Penggugat jelas merupakan penggugat yang patut diduga beritikad tidak baik oleh karena penggugat sudah menginsyafi adanya penolakan pendaftaran merek a quo namun demikian penggugat menggunakan segala cara untuk bisa tetap mendaftarkan merek atas nama penggugat.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis selaku Turut Tergugat dalam Jawabannya menolak gugatan Amazon Technologies, Inc dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis telah terdaftar Merek milik Tergugat:
 - a. Merek AMAZON (IDM000252265) tanggal pendaftaran 27 April 2001 yang telah dilakukan perpanjangan 2 (dua) kali terakhir dengan nomor R002010001981 pada tanggal 14 September 2020 dalam kelas 9.
 - b. Merek AMAZON (IDM000252266) tanggal pendaftaran 16 April 2001 yang telah dilakukan perpanjangan dua kali terakhir dengan nomor R002010001982 pada tanggal 14 September 2020 dalam kelas 11.

2. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Dengan demikian maka Negara telah memberikan hak eksklusif kepada Tergugat untuk mempergunakan merek-merek AMAZON milik Tergugat sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.
3. Sudah seharusnya hasil investigasi Penggugat berupa hasil survey yang membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir valid dan dapat dipercaya, serta hasil investigasi haruslah dapat dibuktikan secara nyata didalam persidangan.
4. Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek AMAZON (D002018049566) tanggal permohonan 01 Oktober 2018. Sedangkan merek Amazon Tergugat telah dilakukan perpanjangan merek terdaftar.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Amazon Technologies, Inc, Jawaban Andrew Tanuwijaya dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan penghapusan Merek AMAZON milik Andrew Tanuwijaya yang diajukan oleh Amazon Technologies, Inc.

B. HASIL PEMBAHASAN

1. Penerapan Ketentuan Pendaftaran Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

a. Prinsip *First to File* dalam Pendaftaran Merek

Kegiatan perdagangan perlu dijamin kepastiannya dalam bentuk aturan-aturan hukum salah satunya terkait merek. Pengaturan merek di Indonesia mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut prinsip *first to file* atau sistem konstitutif. Dengan prinsip inilah pendaftaran merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek karena hak atas merek didapatkan oleh pihak yang lebih dahulu mendaftarkan bukan menggunakannya. Sedangkan undang-undang merek pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, menganut sistem deklaratif atau prinsip *first to use*. Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, dalam sistem deklaratif dikatakan bahwa pemakai pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek dan bukan pendaftarannya.

Meskipun Indonesia sebagai negara peserta Paris Union, tetapi masih memiliki kebebasan dalam membentuk undang-undang mereknya sendiri karena Konvensi Paris membebaskan setiap negara untuk dapat mengatur masalah mengenai hak milik perindustrian dalam peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan

kebutuhannya masing-masing. Misalnya tiap negara dapat memilih sendiri mengenai hak atas merek yang apakah didapatkan karena pemakai pertama atau karena pendaftaran.³⁷

Pada kenyatannya, penggunaan prinsip *first to use* dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menimbulkan banyak salah faham. Pada saat itu pelaku usaha masih beranggapan bahwa apabila seorang telah mendaftarkan mereknya maka ialah satu-satunya yang berhak atas merek tersebut. Padahal pendaftaran memberikan suatu hak tertentu, yaitu bahwa orang yang mendaftarkan dianggap menurut hukum sebagai pemakai pertama dari merek itu dan karenanya memiliki suatu hak. Namun, apabila ada pihak yang dapat membuktikan bahwa ialah yang lebih dahulu memakai merek tersebut daripada orang yang mendaftarkan merek itu, maka pendaftaran yang telah dilakukan dapat dihapuskan.³⁸ Sehingga apabila ada yang berhasil membuktikan sebagai pemakai pertama maka dapat mengalahkan pihak yang sudah mendaftarkan. Oleh karena itu, dengan menggunakan sistem deklaratif dianggap tidak ada kepastian hukum.

Sehingga saat ini digunakannya prinsip *first to file* atau sistem konstitutif yang diharapkan agar lebih memberikan kepastian hukum karena untuk menentukan adanya hak merek yang dianggap penting bukanlah pemakaiannya, melainkan pendaftarannya. Menurut sistem konstitutif dengan doktrinnya "*prior in filling*" yang menjelaskan

³⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia, op.cit.*, 4.

³⁸ *Ibid.*, 69.

bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya yang dikenal pula dengan asas “*presumption of ownership*”.³⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 3 yang mengatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftar. Oleh karena itu, tidak semua orang maupun badan hukum bisa semauanya memiliki hak merek secara sah dan akan dilindungi apabila mereknya tidak didaftarkan.

Dengan demikian, dengan menerapkan prinsip *first to file*, dapat menciptakan kepastian hukum untuk menentukan siapa pemilik hak yang paling utama dilindungi. Selain itu, memberikan kepastian hukum mengenai pembuktian jika terjadi sengketa, merek yang didaftar akan lebih mudah pembuktiannya daripada merek yang tidak didaftar karena bagi merek yang tidak didaftar, si pemakai akan mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai pemakai merek tersebut karena tidak terdapat surat-surat yang dapat diajukan sebagai bukti otentik.⁴⁰ Sedangkan pihak yang mendaftarkan mereknya dapat menggunakan sertifikat merek sebagai alat bukti utama pada persidangan.

Meskipun demikian, dengan menganut sistem konstitutif pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa merek. Hal

³⁹ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah *op.cit.*, 256.

⁴⁰ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalis Indonesia, 2011), 67.

ini dikarenakan penerapan prinsip *first to file* dapat dikesampingkan apabila adanya bukti bahwa saat melakukan pendaftaran merek dilakukan dengan iktikad tidak baik dan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹

Kasus merek AMAZON antara Amazon Technologies Inc melawan Andrew Tanuwijaya merupakan sengketa merek yang menerapkan prinsip *first to file*. Sengketa ini bermula saat Amazon Technologies Inc akan mendaftarkan merek AMAZON di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan nomor permohonan D002018049566 pada kelas 7, 9, 11, 37, 42. Namun, pendaftaran merek AMAZON atas nama Amazon Technologies Inc ditolak oleh Direktorat Merek untuk jenis barang di kelas 9 dan sebagian jenis barang di kelas 11 karena adanya Merek-Merek AMAZON milik Andrew Tanuwijaya. Sedangkan Merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya dilakukan pendaftaran pada tanggal 27 April 2001 dengan daftar nomor IDM000252265 yang telah dilakukan perpanjangan 2 kali terakhir dengan nomor R002010001981 pada tanggal 14 September 2020 pada barang kelas 9. Sedangkan barang kelas 11, Merek AMAZON daftar nomor IDM000252266 dilakukan pada pendaftaran pada tanggal 16 April 2001 yang telah dilakukan perpanjangan dua kali terakhir dengan nomor R002010001982 pada tanggal 14 September 2020 dalam kelas 11.

⁴¹ Damar Ramadhanna Tanjung, dkk, “Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal”, *Law, Development & Justice Review* No. 2 Vol. 6 (Agustus, 2023): 116, <https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.111-128>

Dengan demikian, Direktorat Merek menolak permohonan pendaftaran merek AMAZON atas nama Amazon Technologies Inc pada kelas 9 dan kelas 11 dikarenakan adanya merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya pada kelas yang sama.

b. Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia

Konsep merek terkenal berkembang berdasarkan interpretasi Pasal 6 bis Konvensi Paris dalam rangka memberi perlindungan kepada pemilik merek yang mereknya dikenal secara luas di pasar, tetapi tidak terdaftar dari tindakan pendaftaran merek yang sama oleh pihak lain. Pasal 6 bis Konvensi Paris secara tegas menjelaskan bahwa setiap negara peserta Konvensi secara *ex officio* atau atas permintaan dari pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan tiruan yang dapat menimbulkan kekeliruan dari suatu merek yang dianggap merek terkenal. Dalam rumusan pasal tersebut, suatu merek dianggap terkenal oleh instansi yang berwenang dalam pendaftaran merek.

Kemudian ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3)

TRIPs *Agreement* yang lengkapnya dikutip sebagai berikut:

“(2) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

(3) Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a

connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.”

Perjanjian TRIPs tidak memiliki ketentuan mandiri tentang merek terkenal, tetapi merujuk sekaligus menegaskan kembali komitmen perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris. Kelebihan Perjanjian TRIPs dalam rangka perlindungan hukum terhadap merek terkenal ialah perluasan ruang lingkup perlindungan tersebut sehingga juga meliputi produk jasa serta untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Dicakupnya ketentuan tentang merek terkenal dalam TRIPs *Agreement* mengindikasikan bahwa isu perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat strategis pengertiannya dalam kerangka perdagangan internasional. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan, pertama, nilai ekonomis merek terkenal. Oleh karena merek terkenal memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga seringkali suatu merek dipalsukan. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada kurangnya pangsa pasar dari pemilik merek terkenal yang sah, tetapi juga merugikan kepentingan konsumen.

Kedua, berkaitan dengan kepentingan negara lain. Dalam penelitian hukum ini, merek terkenal yang menjadi subjek adalah merek terkenal asing yaitu merek terkenal yang dimiliki oleh subjek hukum yang tidak memiliki nasionalitas Indonesia. Penekanan pada merek terkenal asing dikarenakan akan tampak kekhasan dalam hal

pemberian perlindungan hukum. Sebagai contoh, perlindungan merek terkenal Indonesia di dalam yurisdiksi Indonesia tidak akan berbeda dengan perlindungan merek pada umumnya. Berbeda dengan merek terkenal asing, merek tersebut harus dilindungi oleh otoritas publik di Indonesia meskipun tidak didaftarkan di Indonesia.⁴²

Di Indonesia, kasus merek terkenal yang baru-baru ini terjadi adalah merek AMAZON. Dalam kasus merek AMAZON, sebagai penggugat dalam dalil gugatannya Amazon Technologies Inc menjelaskan bahwa Amazon Technologies Inc merupakan salah satu perusahaan ritel ternama di dunia yang menyediakan rangkaian jenis barang dan jasa yang luas. Amazon Technologies Inc telah menggunakan merek AMAZON di perdagangan secara terus menerus sejak tahun 1994 dan telah terdaftar secara internasional di banyak negara sejak tahun 1995. Amazon Technologies Inc telah menggunakan dan mendaftarkan merek AMAZON di lebih dari 100 negara termasuk di Indonesia. Selain itu, Amazon Technologies Inc telah berkembang dengan memiliki *marketplaces* di 20 negara dan dapat melayani jasa pengiriman ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, Amazon Technologies, Inc adalah pemilik yang sah dan pendaftar pertama atas merek AMAZON.

Meskipun dalam gugatannya tidak didalilkan sebagai merek terkenal, tetapi menurut penulis merek AMAZON milik Amazon

⁴² Titon Slamet Kurnia, *op.cit.*, 4.

Technologies Inc telah memenuhi kategori merek terkenal. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek tegas menjelaskan terkait kriteria penentuan merek terkenal yang diatur dalam Pasal 18 yakni:

“(3) Dalam menentukan kriteria merek terkenal sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat mengenai 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 nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.”

Merek terkenal diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi tidak memberikan definisi dan penjelasan mengenai apa itu merek terkenal tepatnya diatur pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2). Ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b bahwa dalam menentukan suatu

merek termasuk merek terkenal atau bukan harus memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan dan memperhatikan 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.

Selanjutnya Mahkamah Agung juga memberikan kriteria bagi merek terkenal dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486 K/ptd/1991 yang menyatakan bahwa:

“Pengertian Merek Terkenal yaitu, 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”.

Dari pengertian dan kriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya merek AMAZON atas nama Amazon Technologies Inc dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, karena telah beredar keluar dari negara asalnya. Selain itu, merek AMAZON atas nama Amazon Technologies Inc telah digunakan di banyak negara seperti Brunei, Kamboja, Cina, Hong Kong, India, Jepang, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Korea Selatan. Banyak Masyarakat juga mengetahui merek tersebut salah satunya melalui media sosial.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Paris dan *TRIPs Agreement* sudah seharusnya menerapkan ketentuan

perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam peraturan nasionalnya. Sebagai realisasinya, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal melalui beberapa pasal. Seperti rumusan dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* yang sudah dimasukkan ke dalam rumusan Penjelasan atas Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang 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.”

Kemudian diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek Pasal 19 yang menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain baik sejenis maupun tidak sejenis.

Sehingga dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan nasional hanya secara umum, masih tidak jelas dan dapat menimbulkan isu ketidakpastian karena ada kaidah umum-abstrak yang singkat tersebut

harus diinterpretasikan terlebih dahulu ketika diperhadapkan pada kasus konkret individual.

Dalam praktiknya, Direktorat Merek telah melaksanakan perlindungan merek terkenal hingga batas-batas tertentu. Dikatakan hingga batas-batas tertentu oleh karena masih terdapat pemilik merek terkenal yang mereknya lolos terdaftar di Indonesia oleh pihak ketiga baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis.⁴³

Oleh sebab itu, merek terkenal yang belum didaftarkan tidak serta merta mendapatkan perlindungan hukum karena di Indonesia terlihat pada prakteknya lebih mengutamakan asas *first to file*. Akibatnya merek terkenal yang belum terdaftar tidak akan mendapatkan perlindungan hukum jika ada pihak lain yang sudah lebih dulu mendaftarkan merek tersebut dengan itikad baik.

Dengan demikian, menurut Sudargo Gautama perubahan undang-undang bukan yang perlu pertama-tama diharapkan. Perubahan kiranya lebih diusahakan dalam kebijakan pihak pelaksana hukum atau administrasi yang berkenaan dengan pendaftaran merek itu sendiri. Jika diadakan penyaringan atas permohonan pendaftaran merek-merek terkenal oleh pihak lain dapat kiranya langsung ditolak karena adanya itikad tidak baik.⁴⁴

c. Ketentuan Pendaftaran Merek

⁴³ Suyud Margono, *op.cit.*, 107.

⁴⁴ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual* (Bandung: PT Eresco, 1995), 23.

Sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip *first to file*, maka pelaku usaha harus mendaftarkan mereknya guna mendapatkan perlindungan hukum. Di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk memberikan hak atas merek dengan menerima pendaftarannya hanyalah Direktorat Merek. Pendaftaran harus dilakukan dengan itikad baik yakni tidak membonceng atau meniru merek lain yang sudah terdaftar. Dalam permohonannya, salah satunya harus mencantumkan kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasanya. Dalam hal ini itikad baik diperlukan pula karena sebuah merek nantinya harus digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Setelah permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis akan diberikan tanggal penerimaan. Kemudian Direktorat Merek mengumumkan permohonan tersebut dalam waktu 15 hari sejak tanggal penerimaan yang berlangsung selama 2 bulan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala. Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk mencegah adanya kemungkinan pihak-pihak yang akan dirugikan terhadap pendaftaran merek dan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik. Sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan keberatan.

Setelah waktu pengumuman selesai dan tidak ada keberatan dari pihak lain akan dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa khusus yang diselesaikan tidak lebih dari 150 hari. Apabila permohonan lulus pemeriksaan substantif maka Direktorat Merek akan menerbitkan sertifikat merek yang merupakan bukti atas kepemilikan hak merek tersebut. Sertifikat merek ini merupakan keuntungan dari sistem konstitutif yang dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah untuk pembuktian di pengadilan apabila terjadi sengketa merek.

Dari alur pendaftaran merek yang sudah dijelaskan, terlihat bahwa urutan dalam pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ialah pemeriksaan administratif, pengumuman pendaftaran merek, lalu pemeriksaan substantif. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pemeriksaan substantif dilakukan setelah pemohon memenuhi syarat secara administratif.

Apabila dalam proses pemeriksaan substantif suatu merek itu memenuhi kategori Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka merek tersebut tidak dapat didaftar atau ditolak pendaftarannya. Pendaftaran merek tidak dapat didaftar dengan alasan-alasan yang dijelaskan dalam Pasal 20 diantaranya adalah bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, merek yang didaftarkan tidak memiliki daya

pembeda. Alasan lain ialah merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat yang berkaitan dengan asal, kualitas, tujuan penggunaan dan alasan lainnya.

Mengenai merek yang ditolak pendaftarannya secara tegas disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) yang merumuskan bahwa permohonan merek akan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar dengan barang atau jasa sejenis milik pihak lain. Selain itu apabila merek yang dimohonkan sama dengan terkenal milik pihak lain baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Dapat pula ditolak karena merek tersebut memiliki persamaan dengan Indikasi Geografis terdaftar.

Apabila permohonan pendaftaran tidak diterima atau ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek secara tertulis dengan menguraikan keberatan dan alasan terhadap penolakan tersebut secara lengkap. Sebagai contoh dalam kasus merek AMAZON, oleh karena pendaftaran merek AMAZON atas nama Amazon Technologies Inc ditolak oleh Direktorat merek kemudian dilakukan upaya banding yang diajukan kepada Komisi Banding Merek pada tanggal 2 Juli 2021.

Apabila permohonan banding diterima oleh Komisi Banding, maka Direktorat Merek akan mendaftarkan merek tersebut dan memberikan sertifikat merek sedangkan apabila permohonan banding ditolak, maka

pemohon dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas putusan penolakan Komisi Banding. Gugatan ini dapat diajukan paling lambat 3 bulan sejak penerimaan keputusan penolakan dari Komisi Banding.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Permohonan Penghapusan Merek AMAZON

a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Dalam kasus sengketa merek dengan perkara nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yakni antara Amazon Technologies Inc melawan Andrew Tanuwijaya dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan bahwasanya, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Amazon Technologies Inc dalam gugatannya mendalilkan bahwa Merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran dan/atau pemakaian terakhir yang dibuktikan dari hasil survey dan penelusuran pasar oleh lembaga survey independen yang dilakukan di 5 (lima) kota besar yaitu Jabodetabek, Medan, Makassar, Bali dan Surabaya dan telah memperoleh bukti-bukti yang cukup yang secara jelas menunjukkan

Merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa penggunaan lembaga survey independen tidak dapat dilakukan karena penghapusan merek terdaftar tidak dapat dilakukan hanya dengan hasil survey independent semata. Selain itu, diperlukan pula komparasi hasil survey independent lainnya agar hasilnya lebih valid. Pertimbangan hukum majelis hakim selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dengan adanya produk Tergugat dengan merek AMAZON sesuai dengan pendaftaran merek Tergugat pada Turut Tergugat, menurut hemat Majelis menunjukkan bahwasanya tanpa memandang dari pangsa pasar (*market share*), produk Tergugat tersebut masih berada di pasar, dan hal demikian perlu Majelis pertimbangkan bahwasanya hasil survey independen yang dilaksanakan PT. Berlian Delta Plansearch untuk mensurvey produk milik Tergugat a quo bagi Majelis belum cukup dipergunakan untuk dasar pertimbangan hukum dalam perkara a quo, karena menurut hemat Majelis, secara formil pelaksanaan survey independen tersebut dilaksanakan atas permintaan dari Penggugat yang mana masih memerlukan komparasi survey independen lainnya agar hasil yang diperoleh benar-benar valid dan reliabel sehingga dapat memberikan keyakinan yang tentunya juga didukung dengan pembuktian lainnya yang bernilai relevan dan akuntabel;”

Dalam pertimbangan hukum diatas telah membantah dalil gugatan Amazon Technologies Inc yang menyatakan bahwa merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan. Majelis hakim berpendapat bahwa bukti yang diberikan oleh Amazon Technologies Inc tidak cukup untuk

membuktikan dalilnya tersebut. Terlebih lagi Tergugat telah memberikan bukti yang dianggap cukup untuk membantah dalil dalam gugatan Amazon Technologies Inc.

Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam mendaftarkan merek AMAZON untuk jenis barang kelas 9 dan kelas 11 karena didaftarkan melalui proses yang sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum majelis hakim selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karenanya, dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo, Majelis secara berimbang dan dari aspek prosedur dan materil yang mengedepankan keadilan (justice as fairness) dan analisa ekonomi dalam hukum (economic analysis of law) yang memadai untuk menilai dan mengkalkulasi bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut, tidak terdapat suatu bukti yang kuat untuk menempatkan Tergugat sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam memiliki merek terdaftar AMAZON untuk jenis barang kelas 9 dan kelas 11 a quo, dan dari pembuktian yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat menunjukkan secara formil pendaftaran merek telah ditempuh melalui proses yang prosedural dan legitimasi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sebaliknya pembuktian Penggugat tidak dapat mematahkan dalil serta argumentasi Tergugat Tergugat yang telah memiliki merek terdaftar AMAZON secara itikad tidak baik pada Turut Tergugat;”

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa seluruh petitum gugatan penggugat ditolak secara keseluruhan, oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim.

b. Analisis Hukum dalam Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Dalam putusan pada Tingkat pertama sengketa permohonan penghapusan merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya, penulis sangat tertarik untuk menganalisis beberapa pertimbangan hukum tersebut diatas dan mengorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa penghapusan merek AMAZON yang akan dianalisis yaitu:

- 1) Merek Tidak Digunakan Selama 3 Tahun Berturut-Turut (*Non Use*)

Pokok sengketa dalam perkara tersebut adalah perihal gugatan penghapusan merek terdaftar. Hal ini diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

“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”.

Dari ketentuan tersebut, maka pihak ketiga atau pihak yang merasa kepentingan hukum atau kepentingan ekonominya terhambat karena adanya merek yang tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke Pengadilan Niaga. Seperti halnya dalam perkara

tersebut, bahwa Amazon Technologies Inc memiliki kepentingan hukum dan ekonomi karena sebelumnya Amazon Technologies Inc pernah mendaftarkan merek AMAZON akan tetapi ditolak oleh Direktorat Merek.

Menurut pandangan penulis, terkait merek yang tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dan dimohonkan penghapusan merek tersebut ke Pengadilan Niaga oleh pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan merupakan hal yang sulit dibuktikan. Dalam buku yang berjudul Hukum Merek Indonesia, Sudargo Gautama menyebutkan bahwa kemungkinan pembuktian mengenai hal ini ada dua cara yakni pengakuan milik pendaftaran merek itu sendiri atau pernyataan dari pada Hakim.⁴⁵

Mengenai pembuktian dengan pengakuan dari pemilik merek sendiri bahwa mereknya sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sangat jarang terjadi. Kecuali adanya perjanjian atau suatu perdamaian antara pemilik merek dengan orang yang berkepentingan dengan imbalan-imbalan tertentu. Selanjutnya mengenai pernyataan dari Hakim bahwa suatu merek tidak lagi digunakan juga sulit pembuktiannya. Tidak jarang terjadi apabila seseorang yang mereknya diajukan untuk dihapus dari Daftar Umum Merek oleh pihak ketiga melalui gugatan ke Pengadilan Niaga langsung

⁴⁵ Sudargo Gautama, *op.cit.*, 121.

mengusahakan supaya terjadi suatu kegiatan perdagangan yaitu dengan mengedarkan kembali barang dengan merek yang bersangkutan sekadarnya seperti hanya menjual barang dengan kuantitas yang sedikit dengan maksud memperlihatkan bahwa ia menggunakan merek tersebut. Sehingga pada prakteknya, penghapusan merek terdaftar melalui gugatan ke Pengadilan Niaga sangat jarang terjadi.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 516/PK/PDT/1997 tertanggal 11 Februari 1998 berpendapat bahwa dalam menguji atau menentukan kebenaran mengenai dipergunakan atau tidaknya suatu merek terdaftar dapat dikaitkan dengan asas *abandonment*, asas *inferred from circumstances*, asas *cessation*, asas diperdagangkan dalam pasar domestic dan pemakaian secara *bonafide*.

Asas *Abandonment* memberi anggapan hukum bahwa pemilik merek terdaftar dianggap melepaskan haknya apabila tidak mempergunakan mereknya yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu.⁴⁶ Apabila dikaitkan dengan kasus ini dalam pembuktian yang ada dalam persidangan, maka tidak terbukti bagi merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya atau milik tergugat sebab dapat dibuktikan dengan bukti print out salah satu produk merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya yang sampai

⁴⁶ Marni Emmy Mustafa, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2021), 353.

2022 masih diperjualbelikan di pasar oleh Masyarakat melalui online. Sehingga dalam hal ini asas *cessation* atau *non use* suatu merek dalam kegiatan perdagangan, juga tidak terbukti pada merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya karena pada kenyataannya merek tersebut masih digunakan dalam perdagangan sebagaimana yang sudah dijelaskan.

Selanjutnya berkaitan dengan asas *inferred from circumstances* berarti pelepasan hak yang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu yang memperlihatkan bahwa secara substantial suatu merek tidak dipakai selama jangka waktu tertentu. Dalam perkara tersebut, survey independent yang dilakukan oleh PT Berlian Delta Plansearch dapat dikatakan kurang meyakinkan karena survey yang dilakukan hanya di 5 (lima) kota besar yaitu Jabodetabek, Medan, Makassar, Bali dan Surabaya. Kemudian, mengenai asas *bonafide* atau itikad baik yaitu pemakaian merek dalam kegiatan perdagangan berlangsung dengan itikad baik secara jujur dan tidak boleh digunakan hanya sebagai reservasi hak oleh pemilik. Sehingga apabila dikaitkan dalam pembuktian di persidangan, merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya terbukti bahwa pemakaian mereknya dalam perdagangan bukan hanya digunakan sebagai reservasi yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang telah disebutkan di atas.

Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, mengenai merek tidak digunakan dalam perdagangan, menurut penulis tidak ada acuan yang jelas dari hukum merek yang dapat digunakan sebagai interpretasi mengenai merek yang tidak digunakan dalam perdagangan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sendiri hanya ditentukan mengenai batasan perhitungan suatu merek tidak digunakan yakni dihitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Dengan demikian menurut pendapat penulis, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama sudah benar dalam memutus perkara penghapusan merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya. Pendapat penulis juga diperkuat dengan pendapat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat kasasi. Sehingga merek AMAZON atas nama Andrew Tanuwijaya secara hukum tidak dapat dihapuskan pendaftarannya.

2) Iktikad Tidak Baik

Salah satu pertimbangan hakim pada putusan tingkat pertama perkara penghapusan pendaftaran merek AMAZON ialah mengenai iktikad tidak baik yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti yang dapat mengatakan

Tergugat sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam mendaftarkan merek AMAZON untuk jenis barang kelas 9 dan kelas 11 karena didaftarkan melalui proses yang sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 angka (3) menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Kemudian dalam penjelasan Pasal 21 angka (3) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak yang demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Dengan kata lain, hanya pemohon yang beritikad baik yang dapat mendaftarkan mereknya dan diberikan perlindungan. Sebagai contoh, suatu perusahaan akan mendaftarkan merek padahal ia mengetahui bahwa terdapat merek yang mirip atau serupa milik orang lain yang sudah didaftarkan ataupun milik orang lain yang terkenal.

Mengenai istilah itikad baik ini sangat sering ditemui dalam hukum perdata. Dalam hukum perjanjian juga dikenal

dengan istilah iktikad baik yang mana menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksudnya adalah pelaksanaan dari suatu perjanjian harus berjalan sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁴⁷ Disamping harus memperhatikan norma kepatutan dan kesusilaan, perjanjian juga harus mencerminkan suasana batin yang tidak menunjukkan adanya kesengajaan untuk merugikan pihak lain.⁴⁸ Sehingga menurut penulis, adanya iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek berawal dari ketidakpatutan atau ketidakjujuran terhadap ketentuan yang berlaku.

Menurut penulis, mengenai pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik masih banyak menimbulkan persoalan karena kurang jelasnya konsep pendaftaran dengan iktikad tidak baik itu sendiri dan terkait aspek prosedural dan administratif. Pada persoalan pertama, hal ini berdampak pada banyaknya pelaku usaha yang justru malah sengaja menjiplak merek pihak lain atau merek terkenal untuk membonceng ketenarannya sehingga mudah memasuki pasar. Suatu hal yang harus diakui bahwa Indonesia merupakan negara yang banyak mengeluarkan produk-produk bajakan. Hal ini didorong karena lemahnya penegakan hukum serta budaya masyarakatnya yang lebih memilih menggunakan merek-

⁴⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2019), 41.

⁴⁸ Hery, *Hukum Bisnis*. (Jakarta: PT Grasindo, 2020), 29.

merek bajakan agar lebih murah.⁴⁹ Padahal kualitas dari merek-merek bajakan tersebut tidak terjamin dan merekalah sendiri yang dirugikan.

Mengenai aspek prosedural dan administratif yang menjadi persoalan ialah bagaimana menilai, mengukur atau memberikan pandangan dikatakannya pemohon beriktikad baik atau tidak baik dalam pendaftaran merek. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah dijelaskan mengenai prosedur yang harus ditempuh dalam mendaftarkan suatu merek salah satunya ialah pemeriksaan substantif. Sehingga sistem pengawasan dalam pendaftaran merek harus ditegakkan secara tegas guna menghindari persaingan curang.

Banyak yurisprudensi mengedepankan prinsip iktikad baik dalam sengketa merek. Salah satunya ialah dalam perkara merek “Tancho” untuk merek minyak rambut terkenal dan perkara merek “Y.K.K” untuk merek zipper atau resleting. Perkara merek “Tancho” dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677K/SIP/1972 adalah PT Tancho Indonesia CO LTD melawan Wong A Kiong. Dalam perkara ini, Wong A Kiong sudah mendaftarkan merek Tancho terlebih dahulu di kantor pendaftaran merek. Akan tetapi PT Tancho Indonesia CO LTD berhasil

⁴⁹ Mukti Fajar ND, dkk, “Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merekdi Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustim*, no. 2 vol. 25 (November 5, 2018): 223, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>

menentang pendaftaran pihak Wong A Kiong dan membuktikan bahwa PT Tancho Indonesia CO LTD lebih dahulu memakai merek Tancho. Dalam putusannya, Mahkamah Agung memberikan interpretasi mengenai pemakai pertama yaitu pemakai pertama ialah pemakai pertama yang beriktikad baik. Sehingga Wong A Kiong sebagai pihak yang tidak beriktikad tidak baik sudah sewajarnya tidak diberikan perlindungan hukum meskipun sebagai pihak yang pertama mendaftarkannya.

Selanjutnya dalam perkara merek “Y.K.K” dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217K/SIP/1972 yang merupakan perkara antara PT Kuda Mas Jaya yang telah mendaftarkan merek “Y.K.K” untuk resleting melawam Joshida Kogyo Kabushiki yang merupakan pemilik merek terkenal “Y.K.K” untuk resleting. Pihak Joshida Kogyo Kabushiki meminta pembatalan merek “Y.K.K” atas nama PT Kuda Mas Jaya karena beranggapan bahwa Joshida Kogyo Kabushiki sebagai pihak pertama yang memakai dan berhak atas merek tersebut. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menetapkan Joshida Kogyo Kabushiki sebagai pihak pemakai pertama dari merek tersebut dan pendaftaran PT Kuda Mas Jaya untuk merek “Y.K.K” dibatalkan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek hanya diberikan kepada pihak yang beriktikad baik sedangkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa pihak yang tidak beriktikad

baik tidak perlu mendapat perlindungan. Di samping itu, oleh karena pengaturan merek yang berlaku sekarang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menganut sistem *first to file* sehingga beriktikad baik disini ialah beriktikad baik dalam mendaftarkan mereknya.

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai pembatalan merek disebutkan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa pasal 21 ayat (3) secara tegas menolak pemohon yang beriktikad tidak baik. Sehingga secara implisit, pendaftaran dengan iktikad tidak baik juga merupakan alasan dalam gugatan pembatalan merek menurut Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan demikian, pertimbangan hakim yang berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak yang tidak beriktikad baik dalam mendaftarkan merek AMAZON untuk jenis barang kelas 9 dan kelas 11 karena menurut Majelis Hakim merek tersebut didaftarkan melalui proses yang sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku menurut penulis tidak relevan dengan pokok perkara karena sebagaimana yang sudah dijelaskan

bahwa pokok perkara dalam kasus ini adalah gugatan permohonan pendaftaran merek yang didasarkan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang didasarkan pada Pasal 76.

c. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 124K/Pdt.Sus-HKI/2023

Terhadap Putusan Pengadilan Niaga tertanggal 13 September 2022 tersebut kemudian dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Amazon Technologies Inc yang tercatat dalam register perkara nomor 124K/Pdt.Sus-HKI/2023. Perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Januari 2023, yang mana amar dalam putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi dari Amazon Technologies Inc. Dengan demikian Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mempunyai kekuatan hukum, dengan segala pertimbangan yang menjadi dasar putusan.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah

memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana ternyata dari bukti surat dan saksi yang diajukannya, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang sahnya penghapusan merek terdaftar milik Tergugat, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan bahwa kedua merek terdaftar milik Tergugat telah diperpanjang pendaftarannya hingga tanggal 29 Maret 2030, masing-masing untuk kelas 9 dan 11 dan pula terbukti kedua objek sengketa sebagai merek terdaftar milik Tergugat tersebut masih beredar di pasaran, sehingga dasar hukum penghapusan merek terdaftar milik Tergugat dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Amazon Technologies Inc harus ditolak.

d. Analisis Hukum dalam Putusan Nomor 124K/Pdt.Sus-HKI/2023

Pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Agung perkara nomor 124/K/pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 30 Januari 2023 sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan

mengadili perkara tersebut telah cermat dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Khususnya Pasal 74 yakni mengenai penghapusan merek terdaftar melalui gugatan ke Pengadilan Niaga oleh pihak ketiga.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menerapkan prinsip *first to file* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa perlindungan hanya akan diberikan setelah dilakukan pendaftaran. Pasal 35 menjelaskan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa termohon kasasi telah membuktikan bahwa merek AMAZON miliknya terdaftar secara dah dan diperpanjang perndaftarannya hingga 29 Maret 2030 untuk kelas 9 dan kelas 11.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut yang menolak permohonan kasasi sudah benar dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai merek. Sehingga, Amazon Technologies Inc di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum atas merek AMAZON untuk barang kelas 9 dan kelas 11.