

**ANALISIS SENGKETA MEREK DAGANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ANTARA GS YUASA
CORPORATION DENGAN
PT GOLDEN SURYA JAYA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR 24/PDT.SUS-MEREK/2019/PN
NIAGA.JKT.PST)**

**ANALYSIS OF TRADEMARK DISPUTES ACCORDING TO
LAW NO. 20 OF 2016 ON BRANDS AND GEOGRAPHICAL
INDICATIONS BETWEEN GS YUASA CORPORATION AND
PT GOLDEN SURYA JAYA (CASE STUDY OF COURT
DECISION NUMBER 24 / PDT.SUS-BRAND / 2019 / PN
COMMERCE.JKT.PST)**

Popiani

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Popiani@gmail.com

Agri Chairunisa Irsad

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
agri.israd@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini memuat salah satu sengketa merek dagang yang terjadi antara GS Yuasa Corporation dengan PT Golden Surya Jaya yang termuat dalam Putusan Pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., dalam gugatannya Penggugat menyatakan keberatan atas merek GSJ atas nama Tergugat yang dipergunakan dalam perdagangan aki kendaraan. Di dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas : bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar sesuai dengan UU No. 20/2016 tentang Merek dan bagaimana analisa pertimbangan Hakim dari Putusan Pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. dikaitkan dengan UU No. 20/2016 tentang Merek. Metode penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normative yang dilakukan dengan

cara mengumpulkan data-data melalui bahan pustaka atau data sekunder serta melalui peninjauan yuridis terhadap norma-norma yang berkaitan dengan aspek-aspek pembatalan merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan dengan didukung Putusan Pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Merek diatur dalam UU No. 20/2016. Perlindungan hukum diberikan oleh negara hanya atas merek yang sudah didaftarkan. Seseorang tidak dapat diberikan perlindungan hukum ketika mereknya ditiru oleh orang lain apabila merek tersebut belum didaftarkan. Apabila dianalisa terhadap putusan tersebut dan dipandang dari prinsip pendaftaran merek, yaitu pendaftar pertama (*first to file*) yang artinya pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek dianggap sebagai pemilik atas merek, maka putusan tersebut telah tepat dimana Hakim memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek GSJ No. IDM000597234 milik Tergugat. Hakim berpendapat bahwa merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat pada prinsipnya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis.

Kata Kunci: *Merek, first to file, sistem konsitutif, pembatalan merek.*

Abstract: The study contains one of the example trademark disputes that occurred between GS Yuasa Corporation and PT Golden Surya Jaya which was contained in Court Decision Number 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., in the lawsuit the Plaintiff expressed an objection. on the GSJ brand on behalf of the Defendant used in the vehicle battery trade. In the thesis explain problems discussed are: how is the legal protection of registered trademarks in accordance with Law no. 20/2016 concerning Marks and how to assess the judge's consideration of Court Decision Number 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. fill with Law no. 20/2016 concerning Brands. The

research method in this thesis is carried out through normative legal research which is carried out by collecting data through library data and as well as through juridical norms relating to aspects discussed at the Directorate General of Intellectual Property, and supported by Court Decision No. 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. The results of the study indicate that the regulation of trademarks is regulated in Law no. 20/2016. Legal protection is provided by the state only for the given mark. A person cannot be given legal protection when his mark is imitated by someone else, the mark has not been removed and the analysis of the decision and seen from the registration of the mark, namely the first to file registration carried out by the party who first registered the mark is considered the owner of the mark, then the decision is correct where the Judge ordered the Directorate General of Intellectual Property as a Co-Defendant to GSJ trademark registration No. IDM000597234 belongs to the Defendant. The judge is of the opinion that the GSJ mark with List No. IDM000597234 on behalf of the Defendant, in principle, has the same principle as the Plaintiff's GS mark which has been previously registered for similar goods.

Keywords : *Brand, first to file, constitutional system, trademark cancellation*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan perdagangan bebas ditandai dengan disepakatinya perjanjian organisasi perdagangan bebas yang biasa disebut dengan *World Trade Organization (WTO)*.¹ Penerapan perdagangan bebas tersebut menuntut para pelaku usaha untuk lebih meningkatkan inovasi dan kreativitas akan usahanya sehingga menjadikan produk menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Maka dari itu masyarakat khususnya pelaku usaha perlu mengerti dan

¹Kompasiana, *Perdagangan Bebas di Indonesia pada Era Globalisasi*, <https://www.kompasiana.com/kiki28621/5bc39dc7bde57520c95f3c54/perdagangan-bebas-di-indonesia-pada-era-globalisasi?page=all>, diakses tanggal 07 Juli 2021, pukul 10.20 WIB.

memahami arti penting dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji dari berbagai aspek meliputi aspek moral, aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek hukum.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Hak Kekayaan Industri meliputi: Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.²

Merek dagang di Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual mempunyai banyak pilihan, sehingga masyarakat pun bebas untuk mencari informasi dan memilih tentang produk yang mereka akan beli. Oleh karena itu, pemilik produk akan berusaha berbagai upaya untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat selaku pembeli produk.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi atau lebih unsur yang digunakan oleh orang, badan hukum atau perusahaan sebagai identitas untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi dengan produk barang atau jasa lainnya.³

Merek tidak lagi menjadi kata asing melainkan sangat populer untuk digunakan dalam hal promosi dan publikasi suatu produk baik melalui media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid, katalog maupun media elektronik seperti radio, televisi, bahkan internet seperti website dan berbagai aplikasi penjualan yang sedang banyak digemari konsumen saat ini. Seiring semakin pesatnya persaingan dalam dunia perdagangan atau jasa maka merek mempunyai peranan penting untuk dikenali oleh konsumen sebagai tanda suatu produk dagang dan akan mendatangkan manfaat apabila dikelola dengan baik. Merek bisa juga sebagai salah satu

²Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 5.

³UU No. 20/2016, Pasal 3.

faktor yang menentukan tercapainya suatu penjualan. Apabila suatu produk memiliki merek yang sudah dikenal masyarakat maka perusahaan tidak perlu susah dalam hal penjualan karena masyarakat sudah mempunyai kepercayaan terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, adanya merek berkaitan erat dengan salah satu konsep Hak Kekayaan Intelektual yaitu aspek ekonomi.

Dalam syarat atau pengakuan timbulnya hak atas merek bagi kepemilikan merek menurut sistem konstitusi adalah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴

Merek mempunyai kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dalam pasar perdagangan, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Merek juga mempunyai fungsi alat bukti dasar untuk menolak permohonan merek orang lain, dan mencegah orang lain menggunakan merek yang sama.

Merek merupakan salah satu aset hak kekayaan intelektual perusahaan yang harus dilindungi oleh perusahaan dengan cara didaftarkan. Merek yang telah didaftarkan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Pemilik merek terdaftar berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan, melaporkan tindakan pembajakan merek sebagai tindak pidana dan melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.⁵

Para pelaku usaha mempunyai banyak kepentingan dalam melindungi merek ketika bersaing di pasar global. Persaingan usaha semakin kompetitif seiring dengan munculnya arus globalisasi. Para pelaku usaha wajib melindungi mereknya melalui pendaftaran merek, sehingga mereknya mempunyai perlindungan hukum terhadap

⁴UU No. 20/2016, Pasal 1.

⁵Smartlegal, *Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek di Indonesia*, <https://smartlegal.id/hki/merek/2019/04/24/prosedur-syarat-dan-biaya-mendaftarkan-merek/>, diakses tanggal 07 Juli 2021, pukul 10.05 WIB.

pelanggaran merek yang dapat merugikan pelaku usaha.⁶

Perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konsitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*). Pendaftar pertama adalah permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang permohonannya diajukan terlebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu, maka perlindungan hak atas mereknya berlaku sejak tanggal penerimaan.⁷

Dalam praktik keseharian banyak dijumpai terjadinya pelanggaran merek terutama merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Pemilik merek sudah pasti dirugikan karena dapat mengurangi omset penjualan dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat selaku konsumen terhadap produk barang atau jasa tersebut.⁸ Pelanggaran merek banyak terjadi di Indonesia yang pada akhirnya sengketa merek tidak dapat dihindari. Sengketa merek dalam dunia bisnis banyak terjadi di Indonesia. Dimana salah satu pihak yang merasa dirugikan atau pengguna merek mengajukan tuntutan ganti rugi di pengadilan.

Kasus sengketa merek bahkan banyak menyita perhatian publik khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar, merek terkenal yang memang masyarakat familiar dengan merek tersebut. Terjadinya sengketa merek merupakan sebagai salah satu upaya pemegang merek untuk mempertahankan hak merek ketika terjadi pelanggaran. Sengketa tidak dapat dihindari ketika dipandang tidak adanya itikad baik dari pihak lain terhadap merek yang sudah terdaftar.

Pemegang merek merasa dirugikan dengan adanya merek lain yang memiliki kesamaan nama, penulisan bahkan gambar sehingga membuat konsumen akan salah kira bahwa kedua produk tersebut mempunyai relasi padahal sudah jelas-jelas produk tersebut merupakan produk yang berbeda dan dari perusahaan yang berbeda pula. Sengketa merek dapat terjadi karena adanya pelanggaran merek terhadap hak merek terdaftar

⁶Khoirul Hidayah, Op Cit., 53.

⁷Juwita, Agung Damar Sasongko, & Suhandi Cahaya, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Sumedang: Pusbangter, 2020), 121.

⁸Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, *Pelanggaran Merek Terkenal dan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement dan UU Merek di Indonesia*(Jurnal Magister Hukum Udayana : Vol. 7 No.3., 2014), 424.

yang dimiliki oleh orang lain. Cara menentukan pemilik merek yang sah dari para pihak yang bersengketa adalah dengan memeriksa ada tidaknya bukti pendaftaran mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kasus sengketa merek sering terjadi bahkan tidak sedikit berkaitan dengan merek internasional milik perusahaan luar negeri. Selain itu, kasus sengketa merek tentu saja menimbulkan kerugian dan dapat menurunkan pendapatan, terlebih biaya pengadilan dan apabila perusahaan harus mengganti rugi maka pengeluaran akan semakin besar.

Permasalahan terkait sengketa merek juga dapat mempengaruhi citra merek dari perusahaan yang bersengketa. Konsumen sering kebingungan karena nama merek yang satu mirip dengan yang lain, sehingga banyak terjadi konsumen salah dalam membeli barang atau jasa. Kepercayaan dan loyalitas masyarakat sebagai konsumen juga dipengaruhi oleh adanya sengketa ini, karena perusahaan dianggap tidak berintegritas dalam menjalankan bisnis sehingga bisa terjadi sengketa.

Salah satu kasus sengketa merek dagang terjadi yaitu antara GS Yuasa Corporation dengan PT. Golden Surya Jaya. Dimana GS Yuasa Corporation sebagai penggugat adalah salah satu produsen aki⁹ kendaraan dan sepeda motor terkemuka di dunia dan memiliki sejarah panjang lebih dari satu abad. Merek GS pertama kali digunakan pada tahun 1908. Merek GS adalah singkatan yang terdiri dari inisial Genzo Shimadzu (nama pendiri Japan Storage Battery). Pendaftaran merek paling awal adalah tahun 1958 dengan Daftar No. 63999 yang telah diperpanjang secara terus menerus dengan perpanjangan terakhir berdasarkan No. IDM 000027599.¹⁰

⁹Akumulator (accu, aki) adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energy (umumnya energi listrik) dalam bentuk energi kimia. Pada umumnya di Indonesia, kata akumulator (sebagai aki atau accu) hanya dimengerti sebagai “baterai” mobil. Sedangkan di bahasa Inggris, kata akumulator dapat mengacu kepada baterai, kapasitor, kompulsator, dan lain-lain. (Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika, https://p4tkboe.kemdikbud.go.id/p4tkboe/index.php?option=com_content&view=article&id=91&catid=26&Itemid=102, diakses tanggal 29 September 2021, pukul 13.20 WIB).

¹⁰Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PNNiaga.Jkt.Pst, 4.



Gambar 1: Merek GS milik GS Yuasa Corporation.

Penggugat memiliki beberapa merek GS & Logo lainnya dengan gaya penulisan seperti di bawah ini, yang terdaftar pada tahun 1987 berdasarkan Daftar No. 242199 dan telah diperpanjang secara terus menerus dengan Daftar No. 421002 dan Daftar No. IDM000205167.



Gambar 2: Merek GS dan Logo lainnya.

Penggugat juga memiliki pendaftaran-pendaftaran label dengan berbagai kombinasi warna dengan Daftar No. IDM000000456 sejak tanggal 11 Februari 2003 sebagaimana di bawah ini:



Gambar 3: Label milik GS Yuasa Corporation.

Sedangkan merek milik tergugat PT Golden Surya Jaya dengan daftar No.IDM000597234 adalah merek GSJ, yang mempunyai persamaan dengan merek GS yang telah terdaftar terlebih dahulu dan merek terkenal GS. Penambahan huruf “J” tidak cukup untuk menjadi daya pembeda bagi merek GSJ dengan merek GS.

Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat
	

Gambar 4: Perbandingan Merek Milik Penggugat dan Tergugat.

Selain itu, tergugat menggunakan merek dengan cara berbeda, yang justru lebih mirip dengan kemasan milik penggugat sebagai berikut:

Produk Milik Penggugat	Produk Milik Tergugat
	

Gambar 5: Perbandingan Produk Milik Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tergugat jelas bertindak dengan itikad tidak baik karena tujuan tergugat adalah untuk berfokus pada meniru unsur dominan pada merek terkenal GS.

Dasar-dasar yang diuraikan pada gugatan GS Yuasa Corporation intinya adalah merek milik PT Golden Surya Jaya mempunyai persamaan dengan merek GS milik GS Yuasa Corporation yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan merek terkenal GS, merek milik PT Golden Surya Jaya

mempunyai persamaan dengan nama perusahaan GS Yuasa Corporation dan merek tergugat telah diajukan dengan itikad tidak baik.

Dasar hukum gugatan pembatalan terhadap merek milik tergugat adalah sebagai berikut: Merek milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik tergugat yang terdaftar lebih dahulu dan terkenal untuk jenis barang sejenis.

Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai merek dagang dengan judul “Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara GS Yuasa Corporation dengan PT Golden Surya Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

¹¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 118.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

b. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang memiliki ciri umum¹² sebagai berikut:

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera;
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
- c. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹³, yang mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Putusan Pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal tentang merek atau sengketa merek, hasil-hasil penelitian, artikel ilmiah atau para pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari, menganalisa dan menyampaikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian serta melalui wawancara dengan narasumber baik secara lisan maupun tertulis.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-Press, 2019), 12.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., 31-32.

Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dimana data terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis kualitatif menghasilkan data yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menggambarkan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Sudah Terdaftar Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Berdasarkan Pasal 1 UU No. 20/2016, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Perlindungan hukum merek terdaftar di Indonesia menganut sistem konsitutif (*first to file*) yaitu merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh undang-undang serta mempunyai nomor register dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara. Menurut Pasal 1 Angka 5 UU No. 20/2016 tentang Merek, hak atas adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh sebab itu, merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara apabila terjadi pelanggaran, hal tersebut sesuai dengan asas hukum merek yaitu *first to file*, dimana yang pertama mendaftarkan dan mendapat pengesahan maka merek itulah yang mendapat perlindungan hukum,

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., 26.

bukan didasarkan pada pemanfaatan merek tersebut.

Berdasarkan analisa terhadap UU No. 20/2016 tentang Merek, maka perlindungan merek terdaftar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut.

Pertama, perlindungan merek preventif. Pemilik merek memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari Negara melalui UU No. 20/2016 tentang Merek. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 20 dan 21 UU No. 20/2016 tentang Merek. Sesuai dengan Pasal 20 UU No. 20/2016 tentang Merek bahwa Merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- 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.

Perlindungan preventif sesuai dengan Pasal 21 UU No. 20/2016 tentang Merek juga mengatur ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan juga harus ditolak apabila 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.

Kemudian perlindungan preventif sesuai dengan Pasal 21 UU No. 20/2016 yaitu permohonan merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Penulis berpendapat, mengenai upaya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya seperti halnya dalam sengketa merek antara GS Yuasa Corporation dengan PT Golden Surya Jaya, dapat dilakukan melalui penguatan regulasi dengan mempertegas tata cara pemeriksaan substantif oleh Tim Pemeriksa, apabila diperlukan penetapan sanksi hukum terhadap Dirjen Kekayaan Intelektual yang terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Bahwa kelemahan pemeriksaan merek di Indonesia saat ini masih diperiksa oleh manusia sehingga kemungkinan eror ataupun kesalahan persepsi tentang klausul “sama pada pokoknya atau seluruh dengan merek terdaftar” menjasi sangat subjektif. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih baik atau diubah tata cara pemeriksaan dengan by sistem bukan by person. Selain itu, diperlukan akuntabilitas dan profesionalisme yang lebih baik pada Tim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif pada setiap permohonan pendaftaran merek, senantiasa konsisten menjadikan yurisprudensi terkait dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menjadi rujukan bagi Dirjen Kekayaan Intelektual dalam menerbitkan Sertifikat Merek bagi pemohon-pemohon yang lain agar tidak terjadi kasus serupa.

Kedua, yaitu perlindungan merek represif. Merek yang terdaftar harus dilindungi Negara melalui UU No. 20/2016 tentang Merek dari pihak-pihak yang merugikan. Bentuk perlindungan represif jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar diatur dalam Pasal 100

sampai dengan Pasal 103 UU No. 20/2016. Pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengajukan gugatan maka pengadilan akan memprosesnya.

Proses peradilan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apabila secara sah dan meyakinkan terdapat pelanggaran merek maka Hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) sesuai ketentuan pidana merek. Dalam setiap prosesnya hendaknya dilaksanakan dengan senantiasa mengutamakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut serta secepatnya memperoleh solusi bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Asas hukum yang lebih dikedepankan dalam hal sengketa merek ini adalah asas hukum keadilan, dimana setiap kasus sengketa dipertimbangkan dengan pertimbangan tersendiri untuk terwujudkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain perlu dilakukan penguatan regulasi, menurut penulis perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan merek-merek yang sudah terdaftar. Penggunaan merek yang dilakukan oleh pemilik merek harus diterapkan sesuai dengan yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jangan sampai terdapat penggunaan merek dengan cara yang berbeda yang dilakukan oleh pemilik merek yang justru akan menimbulkan kerugian pada pihak lain karena dalam penggunaannya lebih mirip dengan merek lain dengan barang dan/atau jasa sejenis. Hal tersebut perlu dihindari agar pemilik merek terjamin perlindungan hukumnya dan terpenuhi hak-hak atas merek sepenuhnya. Sehingga, tidak akan menimbulkan pelanggaran yang akhirnya terjadi sengketa merek seperti halnya terjadi pada GS Yuasa Corporation dengan PT Golden Surya Jaya.

Analisis Pertimbangan Hakim dari Putusan Pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga-Jkt.Pst Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. Kasus Posisi

Berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst diketahui bahwa GS Yuasa Corporation, merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Jepang, berdomisili di Inobaba-cho, Nishinosho Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-

8520, Jepang. Diwakili oleh Osamu Muraio sebagai President Director dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tania Lovita, S.H., Setiawan Yosua Sabungan, S.H., dan Threeras Novayanti, S.H., pada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan HKI Suryomurcito & Co berdomisili di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan PT Golden Surya Jaya, berdomisili di Jl. Muchtar Raya Sawangan, Ruko Galeria Sawangan Kav.A.11, Parung Bingung, Depok dan/atau Jalan Pala I F Blok A, RT. 006 RW.008, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Adi Setiawan, S.H., M.H., Fernando P. Pakpahan, S.H., Ani Pursiani, S.H., M.H., Elly Puspita Sari, S.H., Hamdany Masali, S.H., Henderi, S.H., M.H., Tony Gunawan, S.H. dan Billy Yohanes Sugita, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada “Victoria Law Firm” beralamat di Jl. Kedoya Agave Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A-II No.14 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9 Jakarta Selatan 12940. Dalam hal ini diwakili oleh Abdul Hakim, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2019 dengan perubahan dan perbaikan tanggal 29 April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 April 2019 dibawah Register Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Gugatan *a quo* diajukan terhadap pendaftaran merek berikut yang terdaftar atas nama Tergugat:

G S J	
Merek	: GSJ
Pemilik Merek	: PT GOLDEN SURYA JAYA
No. Pendaftaran	: IDM000597234
Tanggal Pendaftaran	: 31 Januari 2018
No. Permohonan	: D00 2013 033716
Tanggal Permohonan	: 12 Juli 2013
Kelas	: 9
Jenis Barang	: Penangkal petir, alat-alat pengukur yang menggunakan listrik, pengisi baterai, computer, baterai untuk kendaraan, akumulator elektrik untuk kendaraan, alarm bunyi.
Berlaku Hingga	: 12 Juli 2023

Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

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

Dasar hukum dari Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

- Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - (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;

- Pasal 21 UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
(2) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Dasar hukum Gugatan pembatalan terhadap merek milik Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu dan terkenal untuk jenis barang sejenis.

Sejarah Merek GS Milik Penggugat

Sejarah Penggugat terbentang lebih dari seabad. GS Yuasa Corporation dibentuk pada tahun 2004 sebagai hasil penggabungan antara Japan Storage Battery Co., Ltd (JSB) dan Yuasa Corporation (Yuasa Corp). Japan Storage Battery didirikan pada tahun 1917 dan memproduksi baterai penyimpanan asam timbal pertama di Jepang. Yuasa Corporation didirikan pada tahun 1918 dan pada tahun 2004, telah menjadi salah satu produsen aki motor dan otomotif terkemuka di dunia.

Penggabungan Yuasa Corp. dan JSB menciptakan salah satu perusahaan manufaktur aki terbesar di dunia dengan pendapatan tahunan lebih dari 3,4 Milyar Dollar Amerika. Perusahaan baru GS Yuasa Corporation tersebut, membawa skala ekonomi dan efisiensi operasi yang lebih besar yang memungkinkan organisasi baru tersebut untuk lebih fokus pada desain produk yang inovatif yang memuaskan pelanggan global dan meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk inisiatif Penelitian dan Pengembangan.

Sejak didirikan pada tahun 1917, Penggugat terus memberikan kontribusi untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan standar hidup melalui pengembangan dan pembuatan aki, sistem catu daya dan peralatan penerangan.

Merek GS pertama kali digunakan pada tahun 1908. GS adalah singkatan yang terdiri dari inisial Genzo Shimadzu (nama pendiri Japan Storage Battery). Dia adalah pelopor dalam sejarah industri Jepang yang meneliti dan memproduksi aki penyimpanan pertama di Jepang. Dia diakui sebagai “Edison”-nya Jepang dan sebagai salah

satu dari 10 penemu hebat Jepang berbagai penemuan dan kontribusinya dalam sains. Penemuan bubuk timbal untuk aki penyimpanan pada tahun 1897 memiliki dampak besar pada industri aki dunia dengan membawa sistem revolusioner untuk produksi aki timbal-asam.

Operasi Penggugat di Indonesia

PT GS Battery Sejak 1972

Penggugat memiliki sejarah panjang di Indonesia dan memulai riset pasar di Indonesia pada tahun 1968 dan mulai mengirim karyawannya pada tahun 1971 untuk membuka kantor pemasarannya di Indonesia.

Pada tahun 1970, Toyota perusahaan otomotif dari Jepang memulai ekspansinya di Indonesia, yang kemudian diikuti oleh perusahaan otomotif lain seperti Mitsubishi, Daihatsu, Nissan, Honda, Suzuki dan lain-lain. Karena pesatnya pertumbuhan industri otomotif di Indonesia, permintaan aki otomotif meningkat dan karenanya Penggugat memulai perusahaan patungan dengan mitra lain (PT Astra Otoparts dan Toyota Tsusho Corporation) yang diberi nama PT GS Battery Inc. pada tahun 1972.

Di bawah ini adalah gambar perusahaan patungan Penggugat (PT GS Battery Inc.) dan papan iklan GS Battery Inc. pada saat itu.



Gambar 6: PT GS Battery Inc.



Gambar 7: Papan Iklan GS Battery Inc.

Dengan mulai bisnisnya tahun 1974 dengan hanya 70 karyawan, PT

GS Battery Inc. adalah pelopor inovasi di Indonesia aki asam timbal dengan Aki Otomotif dan Sepeda Motor sebagai bisnis intinya. Perusahaan tersebut telah berkembang ke Pasar Aki Traction dan Aki Stationary dengan lebih dari 2500 karyawan untuk mendukung produksi.

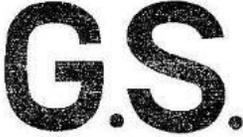
Pada tahun ketiga puluh operasinya, produksi PT GS Battery Inc. telah mencapai 100 juta unit produk. PT GS Battery Inc. telah tumbuh menjadi pemain utama dalam bisnis aki asam timbal di Asia. PT Astra Otoparts Tbk, Penggugat (GS Yuasa International Ltd) dan Toyota Tsusho Corporation adalah pemegang saham yang mendukung pengembangan perusahaan tersebut.

Pada tahun 1984, PT GS Battery memulai ekspor pertamanya ke Australia dan pada tahun 1994, mencapai produksi 11 juta unit baterai otomotif. PT GS Battery Inc. mengubah nama perusahaan menjadi PT GS Battery. Nama GS Penggugat dikenal sebagai produsen aki otomotif dan sepeda motor premium.

Pendaftaran Penggugat Sebelumnya

Penggugat memiliki pendaftaran merek untuk GS di lebih dari 130 negara termasuk Indonesia dan di Indonesia ini pendaftaran tidak hanya mencakup baterai dan barang terkait tetapi juga beberapa barang di kelas lain. Pendaftaran merek GS paling awal dan masih berlaku hingga saat ini adalah di negara asal Penggugat, Jepang. Pendaftaran tersebut terdaftar dengan Daftar No. 00586702 pada tahun 1913 lebih dari 100 tahun yang lalu.

Di Indonesia, merek GS milik Penggugat pertama kali didaftarkan pada tahun 1958 dengan Daftar No. 63999 dan telah diperpanjang secara berurutan dengan Daftar No. 103873, 187327, 340407 dan IDM000027599 untuk melindungi barang-barang di kelas 9 seperti di bawah ini.

Pendaftaran merek Penggugat paling awal di Jepang	Pendaftaran merek Penggugat paling awal di Indonesia
 <p>Daftar No. 00586702 tertanggal 5 Mei 1913, berlaku hingga 5 Mei 2023</p>	 <p>Daftar No. 63999 (diperpanjang secara berurutan oleh No.103873, 187327, 340407 dan IDM000027599)</p>

tertanggal 21 Juli 1958.

Pada tanggal 18 Desember 1987, Penggugat mengajukan merek GS & Logo lainnya dengan gaya penulisan seperti di bawah ini, yang telah terdaftar dengan Daftar No. 242199 dan telah diperpanjang secara berurutan dengan Daftar No. 421093 dan Daftar No. IDM000205167. Penggugat mengubah merek korporetnya pada tahun 1987 dari huruf bentuk persegi GS menjadi bentuk melengkung seperti di bawah ini.



Gambar 8: Merek GS & Logo lainnya.

Selain pendaftaran-pendaftaran yang disebutkan di atas, Penggugat juga memiliki pendaftaran merek GS dengan kombinasi warna dengan Daftar No.IDM000000456 sejak tanggal 11 Februari 2003 seperti di bawah ini.



Gambar 9: Merek GS dengan kombinasi warna.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa GS adalah Merek Terkenal

Merek Penggugat telah dinyatakan sebagai Merek Terkenal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa keputusan di bawah ini:

- (1) Putusan No. 019 PK/Pdt.Sus/2007 melawan merek GS GOLDSHINE milik Lucy Darmawati Waluyo;
- (2) Putusan No. 020 PK/Pdt.Sus/2007 melawan merek GS GOLDSTAR milik PT. Parahyangan Putra Pribumi;
- (3) Putusan No. 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 melawan merek GISI milik PT. Gramitrama Battery Indonesia; dan
- (4) Putusan No. 55 K/Pdt.Sus.HKI/2015 melawan merek GS GARUDA SAKTI milik Yudhi Tanto.

Merek GS Dibandingkan dengan Merek GSJ

Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat
	

Gambar 10: Perbandingan Merek Milik Penggugat dan Tergugat.

Persamaan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur yang dominan dan menonjol dari merek GSJ Tergugat adalah GS - GS meskipun dengan adanya huruf “J” ditambahkan pada merek Tergugat. Konsumen akan menyebut produk Tergugat sebagai aki GS. Merek Tergugat mempunyai persamaan secara visual karena gaya penulisannya identik dengan merek GS milik Penggugat GS.
- 2) Persamaan antara merek Tergugat dengan merek GS milik Penggugat bukanlah kebetulan. Gaya penulisan pada huruf merek GS milik Tergugat - GS tidak mungkin diciptakan oleh Tergugat sendiri dan diajukan ke kantor Turut Tergugat pada tahun 2013 di kelas 9 untuk aki.
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan kriteria persamaan merek seperti dalam keputusannya No. 1631 K/Sip/1978 tertanggal 20 Juni 1979 yang menetapkan bahwa “dalam menilai kemiripan antara dua merek, dan dalam kasus dimana merek tersebut mengandung 2 (dua) kata, adalah bahwa kata yang pertamalah yang membekas dalam ingatan.” Dalam hal ini jelas menunjukkan bahwa unsur pertama dan yang dominan dari merek Tergugat adalah GS - GS yang identik dengan merek terkenal GS milik Penggugat.

Bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan (b) juncto Pasal 76 ayat (1) UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 milik Tergugat tersebut haruslah

dibatalan karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu dengan Daftar No.IDM000205167 dan merek GS yang terkenal untuk barang sejenis.

b. Merek Tergugat Menyerupai Nama Perusahaan Milik Penggugat
Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

(1) 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;

Sebagaimana disebutkan sebelumnya di atas, merek GS tidak hanya merupakan merek milik Penggugat tetapi juga bagian dari nama perusahaan Penggugat. Huruf GS untuk aki berasal dari nama pendiri Penggugat - Genzo Shimadzu. Sementara itu, perusahaan Tergugat didirikan dan dimiliki oleh Joshua Edy Tjiendra Irawan dan Glenn Jusuf pada tanggal 6 Maret 2018. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah secara independen menciptakan merek GSJ.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) huruf (a) juncto pasal 76 ayat (1) UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek GSJ milik Tergugat harus dibatalan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan bagian nama badan hukum milik Penggugat yang mana juga telah terdaftar sebagai merek milik Penggugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan No. 032 K/N/HaKI/2003 menyatakan bahwa merek PIONEER milik Tergugat pada perkara tersebut harus dibatalan oleh Mahkamah Agung karena mengundang bagian dari nama badan hukum Penggugat pada perkara tersebut, yaitu Pioneer Kabushiki Kaisha, sedangkan PIONEER adalah juga merek dagang milik Penggugat juga untuk penjualan barang-barangnya.

Berdasarkan yurisprudensi, merek GSJ dengan Daftar No.IDM000597234 milik Tergugat tersebut sepatutnya dibatalan.

c. Merek Milik Tergugat Telah Didaftarkan dengan Itikad Tidak Baik
Pasal 21 ayat (2) UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

(2) Permohonan ditolak jika diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik.

Tergugat tidak menggunakan Merek sesuai dengan pendaftarannya dan sebaliknya menggunakan dengan cara yang

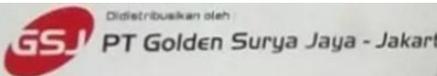
bahkan lebih mirip dengan merek GS milik Penggugat dengan melakukan hal-hal berikut:

- Mengaburkan huruf “J” menjadi latar belakang sehingga tampak seperti desain garis melengkung;
- Huruf “J” sebagai desain garis melengkung meniru garis pada kemasan milik Penggugat;
- Menggunakan kata PREMIERE yang mempunyai persamaan dengan produk milik Penggugat dengan model PREMIUM Penggugat; dan
- Menggunakan kombinasi warna biru, hitam dan putih yang identik dengan garis melengkung.

Produk Penggugat	Produk Tergugat
 <p data-bbox="255 959 723 1148">Aki Gs Premium NS 60LS, didistribusikan oleh Astra Otopart dan PT GS Battery Indonesia (Anak perusahaan Penggugat di Indonesia).</p>	 <p data-bbox="740 991 1135 1148">GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12 V 80Ah, didistribusikan oleh PT Golden Surya Jaya, Jakarta (Tergugat).</p>

Gambar 11: Perbandingan Produk Penggugat dan Produk Tergugat.

Selanjutnya, penggunaan Logo GSJ dengan lingkaran oval merah di bagian bawah kemasan juga meniru logo perusahaan Penggugat.

Logo Penggugat	Logo Tergugat
	

Gambar 12: Perbandingan Logo Penggugat dan Logo Tergugat.

Semua hal di atas jelas menunjukkan bahwa Tergugat bertindak

dengan itikad tidak baik dan pendaftaran merek tersebut dilakukan untuk secara terang-terangan meniru kesamaan dari merek terkenal GS milik Penggugat.

Bahwa telah menjadi prinsip hukum umum bahwa “Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang memiliki itikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang memiliki itikad tidak baik”. Prinsip ini diatur dalam Pasal 4 UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan: “Merek tidak boleh didaftarkan atas dasar permohonan oleh Pemohon yang memiliki itikad tidak baik”.

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) bersama dengan Pasal 76 UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 milik Tergugat tersebut harus dibatalkan karena Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.

Turut Tergugat telah dimasukkan dalam kasus Gugatan *a quo* adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) bersamaan dengan Pasal 92 UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan untuk membatalkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan untuk dicatatkan dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek, sehingga Tergugat harus bersikap netral dalam kasus Gugatan *a quo*.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan hukum yang diuraikan diatas dan bukti yang telah diajukan, Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang mengadili Gugatan *a quo* ini untuk menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak menggunakan merek GS di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya merek GS milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang-barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat pada prinsipnya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS yang terkenal untuk barang-barang sejenis;

6. Menyatakan merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama perusahaan Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 pada kantor Turut Tergugat;
8. Membatalkan merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat dan dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku;
10. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam gugatan ini.

2. Analisis Pertimbangan Hakim

Putusan perkara merek antara merek GS dengan merek GSJ dijadikan salah satu gambaran dalam memutuskan perkara merek khususnya dalam hal persamaan pada pokoknya. Pada kasus ini, GS Yuasa Corporation selaku pemegang merek GS dan selaku Penggugat mengajukan Gugatan pembatalan merek GSJ yang dimiliki PT Golden Surya Jaya.

Pada tanggal 29 April 2019 Penggugat selaku pemegang merek GS mengajukan surat Gugatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus merek GS dengan merek GSJ Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak menggunakan merek GS di Indonesia;

3. Menyatakan bahwa merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya merek GS milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu untuk barang-barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat pada prinsipnya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS yang terkenal untuk barang-barang sejenis;
6. Menyatakan merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama perusahaan Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 pada kantor Turut Tergugat;
8. Membatalkan merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran GSJ No. IDM000597234 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.471.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Amar Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan pertimbangan:

TENTANG EKSEPSI

- 1) Menimbang, bahwa eksepsi pertama dari Tergugat yaitu tentang eksepsi surat kuasa khusus tidak sah karena alamat dari Tergugat tidak ditulis secara benar sehingga surat kuasa tersebut kabur dan secara hukum dapat dianggap sebagai alamat gugatan tidak jelas; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan membaca dengan teliti bahwa di dalam surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah menyebutkan alamat PT Golden Surya Jaya beralamat di Jalan Pala IF Blok A, RT 006 RW 008 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok sebagaimana ada alamat tersebut di dalam Gugatan

Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

- 2) Menimbang, bahwa eksepsi kedua tentang Gugatan tidak jelas (Obscuur Libel) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas karena penulisan alamat tidak jelas dan penulisan nomor pendaftaran merek GSJ yaitu No. IDM000597234 tidak akurat, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Gugatan Penggugat bahwa di dalam Gugatan tersebut telah ditulis secara jelas tentang alamat Tergugat, demikian juga nomor pendaftaran merek telah ditulis secara jelas dan akurat di dalam posita maupun di dalam petitum Gugatan Penggugat;
- 3) Menimbang, bahwa tentang adanya perbedaan antara merek terdaftar dengan produk yang ada di pasaran dan seterusnya hal ini menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Pertimbangan Hakim mengenai merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya
 - Menimbang, bahwa pokok dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah Penggugat pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak menggunakan merek GS di Indonesia yang merupakan merek terkenal, pertama kali digunakan pada tahun 1908 dan terdaftar di Jepang dengan Daftar No. 00586702 tertanggal 5 Mei 1913 untuk barang-barang di kelas 9, di Indonesia pendaftaran paling awal adalah tahun 1958 dengan Daftar No. 63999 yang telah diperpanjang secara terus menerus dengan perpanjangan terakhir berdasarkan Daftar No. IDM000027599, kemudian adanya persamaan pada pokoknya terhadap merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya merek GS milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang-barang sejenis sehingga Tergugat beritikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 pada kantor Turut Tergugat maka membatalkan merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat dan dari Daftar Umum

Merek dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran GSJ Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 adalah berupa petikan resmi pendaftaran merek milik Penggugat GS terdaftar tanggal 18 Januari 2005 Nomor IDM000027599 dan mendapat perlindungan sampai tahun 2024, kemudian merek GS dan Logo terdaftar tanggal 28 Mei 2009 Daftar No. IDM000205167 dan mendapat perlindungan sampai tanggal 16 November 2028;
- Menimbang, bahwa bukti surat P-4, yang bersesuaian dengan bukti surat T-1 dan TT-1 , TT-2 yaitu berupa Petikan Resmi pendaftaran merek GSJ, dan Sertifikat Merek GSJ milik Tegugat terdaftar tanggal 31 Januari 2018 dengan Daftar No. IDM000597234 dan mendapat perlindungan sampai tanggal 12 Juli 2023;
- Menimbang, bahwa kedua merek tersebut yaitu merek GS milik Penggugat dan merek GSJ milik Tergugat telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kedua merek tersebut yaitu milik Penggugat dan milik Tergugat terdapat adanya persamaan pada pokoknya seperti dalam gambar di bawah ini.

Produk Penggugat	Produk Tergugat
 <p data-bbox="269 1589 704 1656">Aki Gs Premium NS 60LS, didistribusikan oleh Astra</p>	 <p data-bbox="723 1618 1151 1656">GSJ Premiere Battery NX 110-5L</p>

Otopart dan PT GS Battery Indonesia (Anak perusahaan Penggugat di Indonesia).	12 V 80Ah, didistribusikan oleh PT Golden Surya Jaya, Jakarta (Tergugat).
---	---

Gambar tersebut di atas bersesuaian dengan bukti P-46 dan P-47;

- Menimbang, bahwa pengertian merek menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi, dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
 - Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
 - Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan pengertian “Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan dalam suatu merek yang disebabkan 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 di dalam merek tersebut;
 - Menimbang, bahwa dari pengertian persamaan pada pokoknya tersebut di atas kedua merek yaitu merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim kedua merek yaitu merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya;
- b. Pertimbangan Hakim mengenai Merek Penggugat adalah Merek Terkenal

- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa merek miliknya tersebut adalah merek terkenal dan telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung RI melalui beberapa putusannya, namun hal ini dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar merek Penggugat tersebut telah terkenal dan terdaftar di beberapa negara atau tidak selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-8, P-10, P-11 adalah berupa putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan dalam amar putusannya bahwa merek milik Penggugat adalah merek terkenal;
 - Menimbang, bahwa bukti surat P-21 sampai P-32, berupa majalah sebagai promosi tentang barang-barang merek milik Penggugat, demikian juga bukti surat P-33 sampai dengan P-41, penjualan merek milik Penggugat;
 - Menimbang, bahwa merek milik Penggugat berdasarkan bukti P-12 sampai dengan P-17 juga telah diakses melalui situs di beberapa negara.
 - Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa merek milik Penggugat adalah merek terkenal.
- c. Pertimbangan Hakim mengenai Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik
- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mendaftarkan merek miliknya tanpa seizin dari Penggugat adalah Tergugat termasuk Pemohon beritikad tidak baik, namun hal ini dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;
 - Menimbang, bahwa merek milik Penggugat pertama kali digunakan pada tahun 1908 dan terdaftar di Jepang dengan Daftar No. 00586702 tertanggal 5 Mei 1913 untuk barang-barang di kelas 9, di Indonesia pendaftaran paling awal adalah pada tahun 1958 dengan Daftar No.

63999 yang telah diperpanjang secara terus menerus dengan perpanjangan terakhir tanggal 18 Januari 2005 Daftar No. IDM000027599 dan mendapat perlindungan sampai tahun 2024, dan sebagai merek terkenal, sedangkan merek milik Tergugat terdaftar tanggal 21 Januari 2018 dengan Daftar No. IDM000597234 dan mendapat perlindungan sampai 12 Juli 2023 maka Tergugat adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik;

d. Pertimbangan Hakim mengenai Gugatan

- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 77 ayat (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum; Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik maka, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek GS di Indonesia dan sebagai merek terkenal, sehingga merek milik Tergugat dengan terdaftar tanggal 31 Januari 2018 dengan Daftar No. IDM000597234 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat oleh karenanya merek milik Tergugat dinyatakan batal pendaftarannya tersebut, oleh karena itu memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat tersebut dengan cara mencoret dalam Daftar Umum serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR harus membayar biaya perkara.

PENUTUP

Perlindungan hukum merek terdaftar di Indonesia menganut sistem konsitutif (*first to file*) yaitu merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh undang-undang serta mempunyai nomor register dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara. Menurut Pasal 1 Angka 5 UU No. 20/2016 tentang Merek, hak atas adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh sebab itu, merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara apabila terjadi pelanggaran.

Perlindungan merek terdaftar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut. *Pertama*, perlindungan merek preventif. Pemilik merek memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari Negara melalui UU No. 20/2016 tentang Merek. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 20 dan 21 UU No. 20/2016 tentang Merek. Upaya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya sepertinya halnya dalam sengketa merek antara GS Yuasa Corporation dengan PT Golden Surya Jaya, dapat dilakukan melalui penguatan regulasi dengan mempertegas tata cara pemeriksaan substantif oleh Tim Pemeriksa, apabila diperlukan penetapan sanksi hukum terhadap Dirjen Kekayaan Intelektual yang terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Kelemahan pemeriksaan merek di Indonesia sat ini masih diperiksa oleh manusia sehingga kemungkinan eror ataupun kesalahan persepsi tentang klausul “sama pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar” menjadi sangat subjektif. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang lebih atau mengubah tata cara pemeriksaan dengan by sistem bukan by person. *Kedua*, yaitu perlindungan merek represif. Merek yang terdaftar harus dilindungi Negara melalui UU No. 20/2016 tentang Merek dari pihak-pihak yang merugikan. Bentuk perlindungan represif jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 UU No. 20/2016. Proses peradilan merupakan bentuk

perlindungan yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apabila secara sah dan meyakinkan terdapat pelanggaran merek maka Hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) sesuai ketentuan pidana merek.

Selain perlu dilakukan penguatan regulasi, menurut penulis perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan merek-merek yang sudah terdaftar. Penggunaan merek yang dilakukan oleh pemilik merek harus diterapkan sesuai dengan yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Analisis putusan dari sengketa merek dagang antara GS Yuasa Corporation dengan PT Golden Surya Jaya, keputusan Majelis Hakim untuk membatalkan merek GSJ milik PT Golden Surya Jaya pada kelas 9 sudah tepat. Dikarenakan GS Yuasa Corporation yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya yaitu pada tanggal 21 Juli 1958, sedangkan merek GSJ didaftarkan pada tanggal 31 Januari 2018 dan berlaku sampai 21 Juli 2023. PT Golden Surya Jaya beritikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek GSJ yang menurut Majelis Hakim, kedua merek yaitu merek GS milik GS Yuasa Corporation dan merek GSJ milik PT Golden Surya Jaya mempunyai persamaan pada pokoknya. PT Golden Surya Jaya adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik;

Hendaknya ketentuan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memperinci dengan jelas tentang batasan atau pengertian persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan yang dimaksud terhadap merek tersebut. Sehingga di dalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam tingkat pencegahan (preventif) dapat terwujud. Pejabat yang bertugas dalam

memeriksa persyaratan pendaftaran merek harus memiliki pedoman yang jelas mengenai definisi/batasan tentang persamaan pada pokoknya/persamaan secara keseluruhan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti contoh sengketa merek dagang yang penulis uraikan di atas.

Dalam hal sengketa merek tidak dapat dihindari sehingga penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebaiknya pengajuan gugatan harus memiliki dalil-dalil yang kuat dan masuk akal serta sesuai fakta-fakta yang ada sehingga pada akhirnya putusan dari gugatan tersebut tidak merugikan bagi pihak penggugat.

Sebaiknya perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan merek-merek yang sudah terdaftar. Penggunaan merek yang dilakukan oleh pemilik merek harus diterapkan sesuai dengan yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jangan sampai terdapat penggunaan merek dengan cara yang berbeda yang dilakukan oleh pemilik merek yang justru akan menimbulkan kerugian pada pihak lain karena dalam penggunaannya lebih mirip dengan merek lain dengan barang dan/atau jasa sejenis. Hal tersebut perlu dihindari agar pemilik merek terjamin perlindungan hukumnya dan terpenuhi hak-hak atas merek sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika, *Pengetahuan tentang Accu/Battery/Accumulator*, https://p4tkboe.kemdikbud.go.id/p4tkboe/index.php?option=com_content&view=article&id=91&catid=26&Itemid=102, diakses tanggal 29 September 2021, pukul 13.20 WIB.
- Feriyanto, Mujiyono. *Buku Praktis : Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Sentra HKI UNY, 2017.
- Firmansyah, Anang. *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*. Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Idris, Kamil. *Membuat Sebuah Merek : Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta : Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2008.
- Juwita, Agung Damar Sasongko & Suhandi Cahaya. *Perlindungan Kekayaan Intelektual*. Sumedang : Pusbangter, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kajian Pustaka, *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa*, <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>, diakses tanggal 07 September 2021, pukul 11.00 WIB
- Kurnia, Muhammad Rifai. *Pengaruh Merek, Kualitas Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Peralatan Olahraga Tenis Meja Oke Sport di Kecamatan Wonosari*. Surakarta : Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 24, No.1, Maret 2016.
- Kompasiana, *Perdagangan Bebas di Indonesia pada Era Globalisasi*, <https://www.kompasiana.com/kiki28621/5bc39dc7bde57520c95f3c54/perdagangan-bebas-di-indonesia-pada-era-globalisasi?page=all>, diakses tanggal 07 Juli 2021, pukul 10.20 WIB.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Setyowati, Krisnani, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Impelmentasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor : Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005.
- Smartlegal, *Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek di Indonesia*, <https://smartlegal.id/hki/merek/2019/04/24/prosedur-syarat-dan-biaya-mendaftarkan-merek/>, diakses tanggal 07 Juli 2021, pukul 10.05 WIB.
- Sudjana. *Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Bandung : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.1, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2019.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

- Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma. *Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement dan UU Merek di Indonesia*. Denpasar :Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.7 No.3, 2014.
- Philip Kotler & Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Indeks, 2008.
- WIPO, *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks*. <http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/>, diakses tanggal 26 Oktober 2021, pukul 10.15 WIB.