

**SENGKETA MEREK KANDUI DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MEDAN NOMOR 4/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN
NIAGA MEDAN)**

**Hanafi Zuhri¹, Saidin², Jelly Leviza³
Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: hanafizuhri2000@gmail.com, saidin@usu.ac.id, levizajelly@gmail.com

Abstract: *The problem in this study stems from the existence of unfair business competition arising from trademark registration applications in bad faith. The element of good faith has an important role in the trademark legal system in Indonesia to prevent disputes in the future. This study specifically analyzes the trademark dispute in the Medan District Court Decision Number 4 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2019 / PN Niaga Medan, which involves the registration of the KANDUI and KANDUI VILLAS trademarks by the defendant, even though the trademark has been previously used by the plaintiff, even the defendant himself is a manager at the plaintiff's lodging business. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The issues studied include: (1) legal protection of trademarks according to the principle of good faith to prevent unfair business competition; (2) indications of unfair business competition practices in the KANDUI trademark dispute; and (3) the suitability of the judge's considerations in the decision with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results of the study indicate that the judge in the decision only emphasized the first to file principle as regulated in Article 3 of Law Number 20 of 2016, but was inconsistent with his considerations which had acknowledged the relevance of the first to use principle. In addition, the judge did not thoroughly examine the defendant's bad faith as stated in the plaintiff's petition. Thus, although the judge's decision was formally in accordance with regulations, there were still weaknesses in upholding the principle of good faith which is an important instrument to prevent unfair business competition in the trademark legal regime.*

Keyword: *Business competition, Brand, Bad faith*

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Unsur iktikad baik memiliki peran penting dalam sistem hukum merek di Indonesia agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini secara khusus menganalisis sengketa merek pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan, yang melibatkan pendaftaran merek KANDUI dan KANDUI VILLAS oleh tergugat, padahal merek tersebut telah lebih dahulu digunakan oleh penggugat, bahkan tergugat sendiri merupakan pengurus pada usaha penginapan milik penggugat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) perlindungan hukum terhadap merek menurut prinsip iktikad baik untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat; (2) indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat dalam sengketa merek KANDUI; serta (3) kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut hanya menekankan asas *first to file* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun tidak konsisten dengan pertimbangannya yang sempat mengakui relevansi asas *first to use*. Selain itu, hakim tidak secara mendalam mengkaji iktikad tidak baik tergugat sebagaimana petitem penggugat. Dengan demikian, meskipun

putusan hakim secara formil sesuai dengan regulasi, namun masih terdapat kelemahan dalam menegakkan prinsip iktikad baik yang menjadi instrumen penting untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat dalam rezim hukum merek

Kata Kunci : Persaingan usaha, Merek, Iktikad tidak baik

PENDAHULUAN

Nama merek sebagai komponen hak inovasi berlisensi untuk pemiliknya memiliki kebebasan sindikasi atau kebebasan selektif untuk melibatkan atau mengizinkan berbagai pertemuan di dunia bisnis. Padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melalui Pasal 50 melarang infrastruktur yang membatasi pemanfaatan kebebasan merek. Namun, perlakuan buruk terhadap hak istimewa nama merek dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan bisnis yang tidak dapat dibenarkan. Sehingga cenderung diatur sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang beberapa ketentuan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Beberapa kasus yang muncul akibat sengketa merek antara lain dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG terkait sengketa merek Q-24, dan dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla terkait sengketa merek Apotek K-24 Cepu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Sengketa Merek Q-24 dan Putusan Sengketa Merek Apotek k-24 Cepu tersebut belum sesuai (tidak efektif dan efisien) berdasarkan perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut berdasarkan 5 (lima) parameter yaitu: ketaatan pada hukum acara, terkait

dengan hukum materiil, penalaran hukum, penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan profesionalisme hakim dalam penyelesaian perkara.

Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini akan membahas Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan yang mengadili sengketa merek KANDUI perspektif persaingan usaha tidak sehat. Seiring berkembangnya zaman ternyata Hak Kekayaan Intelektual menimbulkan banyak masalah seperti ditemukan kasus sengketa merek yang terjadi antara PT. Pulau Ombak Indah sebagai penggugat melawan Raihan Heuer sebagai tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *c.q.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai turut tergugat.

Duduk perkara kasus ini ialah PT. Pulau Ombak Indah sebagai penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar terhadap merek KANDUI pada kelas 43, KANDUI pada kelas 25 dan KANDUI VILLAS pada kelas 43 milik Raihan Heuer sebagai tergugat. PT. Pulau Ombak Indah keberatan dengan merek KANDUI tersebut sebab memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek yang digunakannya yaitu KANDUI dan KANDUI RESORT yang telah digunakan sejak tahun 2006. Melalui gugatan tersebut PT. Pulau Ombak Indah menyatakan Raihan Heuer telah melakukan permohonan dengan iktikad tidak baik maka merek tersebut harus dibatalkan dan merek tersebut tidak bisa didaftarkan sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Hasil dari sengketa antara PT. Pulau Ombak Indah dan Raihan Heuer berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan yakni berisi penjelasan bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dalam eksepsi menolak tergugat untuk seluruhnya, dalam rekonsensi gugatan Raihan Heuer tidak dapat diterima karena penggugat telah mendaftarkan permohonan gugatan di Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan, menurut majelis hakim gugatan penggugat rekonsensi akan dipertimbangkan pada gugatan perkara tersebut.

Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan sedikit membahas tentang persaingan usaha tidak sehat yang disebutkan pada penjelasan itikad tidak baik pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, meski demikian Undang-Undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum hakim, maka dari itu penelitian ini akan menganalisis relevansi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pertimbangan hukum diatas bisa disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi ialah kepemilikan pertama dari merek KANDUI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis menggunakan prinsip *first to file* namun tidak menutup kemungkinan dapat menggunakan prinsip *first to use* jika terdapat pihak yang lebih dulu menggunakan merek tersebut. Putusan hakim tidak seharusnya menolak seluruhnya gugatan Penggugat karena

Tergugat secara sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum dan terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan penelitian dilakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Iktikad Tidak Baik dan Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek

Itikad baik yang kaitannya dengan merek menjelaskan bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik (*good faith*). Gatot Supramono menyatakan bahwa pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain.

Pada dasarnya, prinsip perlindungan hukum merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan prinsip itikad baik (*good faith*) yang harus dipenuhi pada waktu permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut (*absolut grounds*) maupun pada waktu sebagai dasar gugatan pembatalan merek berkenaan dengan keabsahan suatu merek terdaftar.

Perlu diketahui bahwa konsep itikad tidak baik telah diatur sejak Undang-Undang Merek 1992, dilanjutkan dengan Undang-Undang Merek 2001 dan disempurnakan melalui Undang-Undang Merek 2016. Dimana ketiga Undang-Undang tersebut telah menjelaskan konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yaitu Pemohon yang

patut diduga dalam mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Pada prinsipnya, dalam melakukan pendaftaran merek di Indonesia menganut stelsel konstitutif, yang sejalan dengan prinsip *first to file*. Dalam sistem ini, pendaftaran merek hanya akan diberikan untuk pihak yang sudah lebih dahulu mengajukan pendaftaran, dan pemerintah dilarang untuk menyetujui pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek yang terlebih dahulu mengajukan untuk barang atau jasa yang sejenis. Selain memberikan jaminan penerapan prinsip *first to file*, diperlukan itikad baik (*good faith*) bagi setiap pendaftar yang ingin mendaftarkan mereknya.

Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu merek setelah dilaksanakan pemeriksaan substantif. Proses ini merupakan tahap yang krusial dalam penegakan Kekayaan Intelektual di Indonesia dikarenakan dalam proses ini dapat dilihat apakah pemohon mendaftarkan mereknya dengan itikad baik atau tidak.

Selain itikad tidak baik, sengketa merek sering terjadi disebabkan oleh persamaan pada pokoknya pada merek dengan barang atau jasa yang sejenis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, diatur pada Pasal 21 ayat (1), sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek memberi pengertian bahwa persamaan pada pokoknya adalah:

“kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan Kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan,

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

Persamaan pada pokoknya juga diatur dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, tepatnya pada Pasal 17 yang berbunyi: “Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.”

Legal Standing Penggugat dan Tergugat antara PT. Pulau Ombak Indah dengan Raihan Heuer

Banyak kasus hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak merek terdaftar seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena banyak terjadi pelanggaran hak atas merek terdaftar oleh pihak lain. Sebagai pemegang hak atas merek terdaftar, pemegang hak atas merek memiliki *legal standing* untuk menggugat pihak lain atas pelanggaran merek tersebut.

Legal standing disebut juga dengan *standing*, *ius standi*, *persona standi*, yang bila diindonesiakan menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat. Menurut Harjono, *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa. *Legal standing* terkait dengan konsep *locus standi* atau prinsip *persona standi in iudicio* (*the concept of locus standi*), yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat. Kata seseorang di sini diperluas pada *badan hukum*. Badan

hukum (*rechtspersoon; legal entities; corporation*) sebagai subjek penggugat maupun tergugat.

Ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294/K/SIP/1974 tersebut menyebutkan bahwa seseorang tidak begitu saja mengajukan gugatan jika tidak memiliki kepentingan hukum. Kepentingan hukum sebagai adanya hubungan hukum yaitu antara pihak yang berperkara itu sendiri dan atau para pihak dengan objek sengketanya. Pengaturan terkait *legal standing* dalam perkembangannya kemudian diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang terkait lainnya.

Penggugat pada putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan mengalami kerugian dengan digunakannya merek KANDUI VILLAS oleh tergugat, karena merek yang digunakan tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang digunakan oleh penggugat yaitu KANDUI RESORT. Tergugat menggunakan merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan para peselancar dunia dalam hal ini milik penggugat, penggugat memasang iklan diberbagai media baik itu media cetak dan online serta penggugat melakukan berbagai kegiatan internasional untuk menarik minat peselancar dunia, namun tergugat membangun penginapan dengan nama yang sudah digunakan oleh penggugat dan berlokasi tidak jauh dari penginapan milik penggugat masih dalam kabupaten yang sama yaitu kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh penggugat.

Itikad tidak baik yang dilakukan oleh tergugat dengan mendaftarkan merek yang sudah dikenal masyarakat termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis melarang pendaftaran merek jika memiliki unsur itikad tidak baik seperti yang sudah diatur pada Pasal 21 ayat (3), jika terdapat

unsur itikad tidak baik maka merek dapat dibatalkan tanpa batas waktu diatur pada Pasal 77 ayat (2). Penggunaan merek oleh tergugat tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang didasarkan adanya itikad tidak baik sehingga

Menurut Majelis Hakim, penggugat selaku Direktur PT Pulau Ombak Indah, tidak termasuk kedalam golongan pelanggan, pemerintah dan organisasi non pemerintah, karyawan dan atau pemegang saham PT Kandui Resort Mentawai dalam hubungannya dengan pihak yang berkepentingan dengan kepemilikan Hak Merek “Kandui dan Kandui Villas”. Padahal telah didatangkan saksi Anom Suheri (Direktur PT Kandui Resort Mentawai tahun 2006 hingga tahun 2011) yang menerangkan bahwa penggugat pernah sebagai pemegang saham pada PT Kandui Resort Mentawai menggantikan posisi Antony Marcotti.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, mencermati bukti surat P-24 berupa surat perjanjian kontrak Kandui Resort pada 11 Juli 2005 yang ditandatangani oleh tergugat (Raihana Heuer) dan Anom Suheri, ternyata sama sekali tidak terdapat hubungan hukum antara PT Kandui Resort Mentawai dengan Penggugat Justis Clayton St John (ic. Direksi PT Pulau Ombak Indah). Jadi, Majelis Hakim pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn berkesimpulan bahwa antara PT Pulau Ombak Indah sebagai penggugat dengan Raihan Heuer sebagai tergugat tidak memiliki hubungan hukum karena saksi yang didatangkan tidak dapat menjelaskan secara detail penggantian pemegang saham milik Antony Marcotti kepada Justis Clayton St John, yang mana kepemilikan saham tersebut menurut Majelis Hakim dapat menjadi salah satu alasan kepentingan penggugat dan memiliki hubungan hukum dengan tergugat.

Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn Sudah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam hukum kekayaan intelektual, merek merupakan identitas dagang yang memiliki fungsi ekonomi, hukum, dan sosial. Oleh karena itu, pendaftaran merek tidak sekadar administratif, melainkan juga menyangkut prinsip etik dan keadilan, khususnya mengenai **itikad baik**. Putusan Pengadilan Niaga Medan dalam perkara Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn menghadirkan persoalan klasik dalam hukum merek, konflik antara kepemilikan formal atas pendaftaran dan fakta pengakuan masyarakat atas penggunaan merek.

Putusan ini melibatkan sengketa antara **PT Pulau Ombak Indah** selaku Penggugat dan **Raihana Heuer** selaku Tergugat, serta **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual** sebagai Turut Tergugat. Gugatan pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada **itikad tidak baik** dan pemboncengan reputasi, menjadi landasan utama Majelis Hakim dalam menguraikan pertimbangan hukumnya.

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap tiga merek yang didaftarkan atas nama Tergugat yaitu “KANDUI” di kelas 43, “KANDUI” di kelas 25, dan “KANDUI VILLAS” di kelas 43. Gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur: Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dan/atau Pasal 21.

Gugatan pembatalan merek ini berdasarkan pada pasal pasal yang disebutkan pada Pasal 76 ayat (1) diatas, yaitu Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan Permohonan ditolak jika diajukan oleh

pemohon yang beritikad tidak baik. Kemudian Pasal 20 huruf (a) yang mengatur, merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) terdapat kelanjutan yang membahas mengenai contoh, sebagai berikut:

“Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

Majelis mempertimbangkan bahwa merek-merek yang didaftarkan Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang digunakan oleh penggugat. Persamaan ini meliputi unsur kata “KANDUI”, desain grafis, dan jenis jasa yang serupa. Dalam hukum merek, keberadaan persamaan pada pokoknya merupakan indikator pemboncengan atau potensi membingungkan publik.

Fakta bahwa merek-merek tersebut didaftarkan pada kelas yang identik yakni jasa penginapan dan pakaian, semakin memperkuat dugaan bahwa pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk mengeksploitasi ketenaran merek KANDUI RESORT, namun Majelis Hakim menolak petitum penggugat karena merek penggugat belum memperoleh pengesahan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Majelis hakim pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya tentang azas *first to use* yang dapat digunakan dan memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia, namun meskipun demikian hakim tidak menerima gugatan penggugat baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Majelis hakim berpedoman pada sistem pendaftaran konstitutif yang menganut azas *first to file* dan ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, majelis hakim tidak mempertimbangkan iktikad baik yang dimiliki penggugat dan iktikad tidak baik yang dilakukan oleh tergugat dalam mendaftarkan mereknya.

Berdasarkan putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn, dapat dilihat bahwa majelis hakim dianggap terlalu kaku dalam menerapkan undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, akibatnya jika hakim terlalu kaku dalam menerapkan undang-undang maka penegakan hukum menjadi tidak seimbang antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup bersama masyarakat, dan seharusnya itu menjadi pertimbangan utama oleh hakim. Penafsiran undang-undang yang terlalu kaku menghasilkan putusan yang sesuai dengan aturan yang berlaku namun belum tentu memenuhi rasa keadilan tersebut, hakim harus bijak dalam memahami kondisi nyata di balik perkara serta alasan di balik peristiwa yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum yang penting dalam konteks gugatan pembatalan merek terdaftar di Indonesia. Ayat tersebut menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis yang beberapa ketentuan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dengan kata lain, pihak yang merasa berkepentingan dan ingin membatalkan suatu merek yang telah terdaftar dapat melakukannya berdasarkan argumen dan alasan yang dijelaskan dalam Pasal 20 dan /atau Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang beberapa ketentuan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, ayat (2) dari Pasal yang sama mengatur bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar. Namun, agar pemilik merek yang tidak terdaftar dapat melakukan hal ini, mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada menteri yang berwenang. Dengan kata lain, pemilik merek yang belum terdaftar harus mengambil langkah awal dengan mengajukan permohonan kepada pihak berwenang sebelum mereka dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar.

Ketentuan diatas yang menjadi landasan penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada tergugat. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada tergugat berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara merek tergugat dan merek penggugat yang sudah dikenal lebih dulu. Penggugat juga mengacu pada temuan bahwa tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek KANDUI dan KANDUI VILLAS dengan itikad tidak baik, yang menunjukkan niat buruk dalam mencoba mengakuisisi merek yang telah dikenal dan telah digunakan lebih dahulu yang mana tergugat mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain pemilik merek terdaftar, jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen, dan majelis/Lembaga keagamaan.

Kemudian Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn menyebutkan bahwa pemegang saham juga termasuk dalam pihak yang berkepentingan, dalam pertimbangan hukum hakim melalui keterangan saksi bahwa penggugat pernah sebagai pemegang saham pada PT Kandui Resort Mentawai menggantikan posisi Antony Marcotti, namun menurut Majelis Hakim saksi tidak menjelaskan secara detail mengenai bukti penggantian pemegang saham sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat perjanjian kontrak Kandui Resort pada 11 Juli 2005 yang ditandatangani oleh tergugat (Raihan Heuer) dan Anom Suheri, ternyata sama sekali tidak terdapat hubungan hukum antara PT. Kandui Resort Mentawai dengan Penggugat Justis Clayton St John (ic. Direksi PT. Pulau Ombak Indah). Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak ikut langsung dalam pendirian KANDUI RESORT sehingga dianggap tidak memiliki hubungan hukum.

Sengketa pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan ini Majelis Hakim telah menerapkan prinsip *first to file* sebagai ketentuan yang mengatur, sehingga dalam putusan yang dibacakan hakim pada tanggal 13 November 2019 telah menunjukkan bahwa gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya dan menghukum penggugat konpensi atau tergugat rekompensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Putusan 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn majelis hakim mengadili bahwa dalam rekompensi menyatakan gugatan penggugat rekompensi tidak dapat

diterima, dengan pertimbangan karena gugatan yang diajukan oleh penggugat rekompensi selain telah dipertimbangkan secara menyeluruh melalui pertimbangan hukum dalam pokok perkara konpensi, dan persamaan dengan gugatan penggugat dalam konpensi, juga akan dipertimbangkan secara khusus dalam gugatan perkara Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn, Kepemilikan yang sah oleh Raihana Heur dapat dilihat melalui putusan hakim Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn bahwa hak pemegang merek pada Raihana Heuer yang merupakan pihak yang layak dan sah secara hukum untuk mendapatkan perlindungan.

SIMPULAN

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/Pn Niaga Medan sudah sesuai dengan regulasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis hakim mempertimbangkan kepemilikan merek hanya berdasarkan pihak yang mendaftarkan merek pertama atau azas *first to file* yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun ditemukan bahwa majelis hakim terlihat inkonsistensi terhadap putusannya karena pada pertimbangan hukumnya mempertimbangkan bahwa azas *first to use* dapat diterapkan di Undang-Undang Merek Indonesia tetapi majelis hakim tidak menerapkan dalam putusannya. Majelis hakim tidak menjelaskan pada pertimbangan hukumnya mengenai iktikad tidak baik dari tergugat yang menjadi petitum penggugat, majelis hakim hanya memfokuskan pada pendaftar merek pertama dan pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Asma Karim, “*Legal Standing Pemegang*

- Hak Merek Terdaftar yang Belum dimohonkan Perpanjangan,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1 (2020).
- C.S.T kansil, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian Dan Hak Cipta*, (Bandung, Sinar Grafika, 1997).
- Dewi Juliana, arba, dan Djumardin, “Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing Menurut Hukum Positif di Indonesia,” *Indonesia Berdaya*, Vol. 4. No. 3, (2023),
- Etty Indrawati, “Efektivitas Putusan Pengadilan tentang Sengketa Merek Apotek K-24 dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 01 (Januari, 2023).
- Fathiya Al’Uzma, OK. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, Syarifah Lisa Andriati, “Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2. No. 4 (2023),
- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
- Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” *Jurnal Hukum Acara Perdata, Adhaper*, Vol. 1 No. 2 (2015),
- Ida Ayu Made Rizky Dewinta, Ni Luh Gede Astariyani, *Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik*. (Bali: Kertha Semaya, 2019)
- Irma Rosmayati, dkk, “Hak Kekayaan Intelektual Merk dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Kalibrasi*. Vol 19 No.2 (2021).
- Muhammad Alfian Prasetyo, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana Tanwir, “Pengkajian Penerapan Prinsip Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek pada Sengketa Merek Jaguar.” *COMSERVA*, Vol. 3, No. 1 (2023),
- Nadya Enjelin Kusuma & R. Rahaditya, “Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn),” *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6 No. 2 (2023),
- Ni Made Ratih Prameswari, “Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungan dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2021)
- Nommy H. T. Siahaan, “Perkembangan *legal standing* dalam hukum lingkungan (Suatu analisis yuridis dalam public participatory untuk perlindungan lingkungan). *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XIII, No. 3 (2011)
- Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5953 Tahun 2016.
- Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5953 Tahun 2016.
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5953

- Tahun 2016.
- Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 Tahun 2016.
- Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 Tahun 2016.
- Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn.
- Sari Murti Widhiyastuti, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020),
- Satya Lejar Wijaya, Budi Santoso, Edy Sismarwoto, “Pembuktian Asas Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Merek Terkenal “Superman” Antara DC Comics Melawan PT Marxing Fam Makmur (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (2022),
- Sedyo Prayoga, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol 3 No. 2 (2016). hlm. 281 <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1>
- Sentosa Sembiring, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Nuansa, 2016), Emilia Lailatul Fitriana dan Muh. Ali Masnun, “Analisis Disparitas Putusan Hakim Mengenai Konsep Merek Terkenal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar,” *Jurnal Novum*, Vol. 10, No. 4, (2023),
- Siti Azizah, “*Legal Standing* Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama,” *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1 (2018).