

# Penyelesaian Sengketa Pembatalan Merek Pada Kelas Berbeda Melalui Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor: 3011 K/Pdt/2018)

**ABSTRACT:** This case began when Andri Anis and Yasmar registered the Soerabi Enhaii brand in class 43, namely restaurants. This makes Cecep Sumarno as the owner of the same trademark in class 30 feel disadvantaged due to registration in bad faith by Andri Anis and Yasmar. Therefore Cecep Sumarno sued to the District Court with a lawsuit against the law. Then, Cecep Sumarno submitted an application to the Supreme Court with the principal request being to cancel Andri Anis and Yasmar's trademarks. Andri Anis and Yasmar's actions violate Article 21 verse 3 of Mark and Geographical Indication Law, that "trademark will be rejected if the mark is submitted by an applicant who registers the mark in bad faith". The researcher aims to examine the reasons for the cancellation of the mark, the legal consequences of registering the same mark, as well as the legal considerations of the judge who rejected Cecep Sumarno's appeal. The research method used is a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach. The reason for the cancellation of the mark proposed by Cecep Sumarno is that the cancellation of the registration mark has bad intentions. The legal consequence of trademark equality is that Cecep Sumarno as the owner of the mark in class 30 can file a lawsuit for the cancellation of Andri Anis and Yasmar's trademark in class 43 through the Commercial Court. The judge's legal considerations in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 3011 K/Pdt/2018 that based on the *judex facti* of the DKI Jakarta High Court does not conflict with the law. The trademark dispute filed by Cecep Sumarno basically asks for the cancellation of the mark which is not the authority of the District Court.

**KEYWORDS:** Mark Revocation, Mark Similarity, Dispute Settlement



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## HOW TO CITE:

Digmadani, Kefara Gustinia *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Merek Pada Kelas Berbeda Melalui Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor: 3011 K/Pdt/2018)* (2022) 2:2 *Journal of Private and Economic Law* 161-184. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v2i2.25587>

Submitted: 18/09/2022 Reviewed: 10/10/2022 Revised: 17/10/2022 Accepted: 21/10/2022

## I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, merek telah menjadi *trend* yang berkembang sebagai citra produk di masyarakat. Pelaku usaha bersaing untuk membuat merek yang terkenal sehingga dapat menarik konsumen. Semakin ketatnya persaingan antar pelaku usaha dapat menimbulkan sengketa merek. Sebab itulah yang menjadikan merek sebagai aset bisnis yang memiliki perlindungan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap merek diperlukan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pemilik merek. Penjaminan terhadap perlindungan hukum merek adalah dengan mendaftarkan merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar pendaftar dapat diberikan hak eksklusif atas merek sebagai pemilik merek dalam jangka waktu tertentu.

Merek yang dapat didaftarkan salah satunya adalah merek yang tidak memiliki persamaan nama maupun simbol dengan merek lainnya. Setelah pemilik merek mendapatkan sertifikat merek dan mereknya tercantum di dalam Daftar Umum Merek, pemilik merek dapat menggunakan merek untuk kepentingan pribadi seperti memproduksi barang secara massal untuk memperoleh keuntungan. Pada perkembangannya, terdapat kasus pelanggaran merek terkait persamaan nama merek, seperti kasus Lexus, kasus IKEA, dan kasus Bioneuron sehingga dapat mengecoh konsumen yang ingin membeli atau memakai barang/jasa. Kasus sengketa merek yang berkaitan dengan pendaftaran merek beritikad tidak baik, pemilik merek dapat melindungi mereknya dengan mengajukan gugatan pembatalan merek.

Kasus ini berawal dari Cecep Sumarno selaku pemilik merek terdaftar Soerabi Enhai No. IDM 000147186 dengan perlindungan jenis barang yang termasuk kelas 30 (tiga puluh) pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Cecep Sumarno mengelola dan memproduksi serabi (surabi) adalah salah satu makanan khas di Indonesia yang terdiri dari dua jenis rasa yaitu manis dan asin. Inovasi dari Cecep Sumarno dengan menambahkan *topping* di atas serabi bertujuan mengangkat jajanan tradisional menjadi dikenal masyarakat. Kedai Soerabi Enhai terletak tepat di depan kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB). Jerih payah kreativitas Cecep Sumarno terbayar karena mereknya

menjadi terkenal di daerah Bandung serta termuat di dalam media cetak dan elektronik. Namun seiring berjalannya waktu, Cecep Sumarno terkejut bahwa tanpa sepengetahuannya H. Andri Anis dan Yasmar secara kolektif telah mendaftarkan merek dengan kata Soerabi Enhaii pada tanggal 30 Juli 2009 beralamat bersama di Gurun Aur, Kec. Banuhampu, Kab. Agam, Sumatera Barat, alamat perusahaan: Jl. Prof. Dr. Hamka No. 21 A, Rt.03, Rw.06, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Sumatera Barat, dalam kelas 43 yaitu restoran, rumah makan, hal mana sangat mempunyai kemiripan atau identik dengan merek Soerabi Enhaii miliknya. Akibatnya Cecep Sumarno tidak dapat mengembangkan usahanya dalam bentuk rumah makan atau restoran karena H. Andri Anis dan Yasmar telah mendaftarkan merek tersebut. Selanjutnya, Cecep Sumarno mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap merek Soerabi Enhaii dengan Nomor 43 yang dimiliki oleh H. Andri Anis dan Yasmar dengan alasan pembatalan merek akibat pendaftaran merek beritikad tidak baik karena meniru, menjiplak, atau mengikuti merek. Cecep Sumarno menggugat pembatalan merek menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, gugatan Cecep Sumarno ditolak. Sehingga Cecep Sumarno mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 3011 K/Pdt/2018.

Berdasarkan kasus Soerabi Enhaii tersebut terdapat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sesuai kompetensi absolut pengadilan yang berwenang. Pertama, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui alasan pembatalan merek yang sama dikaitkan dengan pendaftaran merek pada kelas berbeda yaitu alasan pembatalan pendaftaran merek beritikad tidak baik. Kedua, pelaku usaha dapat mengetahui akibat hukum merek yang sama didaftarkan pada kelas yang berbeda. Ketiga, melalui kasus Soerabi Enhaii, peneliti dapat menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3011 K/Pdt/2018 yang menolak permohonan kasasi.

Penelitian ini disusun dalam 3 permasalahan pokok. Pertama, alasan pembatalan merek yang sama dikaitkan dengan pendaftaran merek pada

kelas berbeda. Kedua, akibat hukum merek yang sama didaftarkan pada kelas yang berbeda. Ketiga, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3011 K/Pdt/2018 yang menolak permohonan kasasi.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>1</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga ketika penulis mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>2</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini diantaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deduksi.

## III. ALASAN PEMBATALAN MEREK

Pelaku usaha berlomba-lomba untuk menciptakan merek barang atau jasa yang dikembangkan secara terus menerus untuk meningkatkan citra produk di masyarakat. Semakin terkenal suatu merek di masyarakat maka akan membawa keuntungan ekonomi sebagai jaminan kualitas dari merek itu sendiri. Terkenalnya suatu merek dapat mengakibatkan pesatnya arus perdagangan sehingga hal ini diperlukan untuk meningkatkan perlindungan

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan Keduabelas, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016) at 93.

<sup>2</sup> *Ibid*, at 60.

hukum terhadap merek dari barang atau jasa yang ingin diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) dan persetujuan aspek dagang dari kekayaan intelektual (KI) melalui (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagai wujud keikutsertaan Indonesia dalam perlindungan merek secara internasional. Persetujuan konvensi internasional terhadap merek memacu Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Conventiom Establishing The World Intellectual Property Organization*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Traktat Hukum Merek (*Trademark Law Treaty*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.<sup>3</sup> Perjanjian internasional tentang merek yang telah diratifikasi selanjutnya disesuaikan dengan undang-undang merek yang berlaku, hingga kini peraturan merek yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Alasan merek yang tidak dapat didaftarkan telah dijelaskan dengan tegas di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terdapat pula alasan pendaftaran merek yang dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang tertera pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaan kedua pasal tersebut terletak pada pihak yang dirugikan. Alasan merek yang tidak dapat didaftarkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat umum. Sementara itu, untuk merek yang ditolak karena menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu

#### *A. Pembatalan Merek Beritikad Tidak Baik*

Pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek menurut Edy Damian adalah “suatu tindakan yang disengaja untuk meniru sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru untuk keuntungan pribadi pendaftar merek yang beritikad baik tersebut”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek (Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek)*, (Malang: Setara Press, 2020) at 57.

<sup>4</sup> Edy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni, 2003) at 49.

Setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak, atau membonceng kemashuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan, atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*), yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikategorikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*), serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).<sup>5</sup>

Alasan pembatalan merek beritikad tidak baik tertera pada pasal 21 ayat 3 yang berbunyi “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Penjelasan mengenai penolakan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Pemilik merek yang merasa dirugikan akibat adanya pihak lain yang menggunakan atau mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik dapat mengajukan gugatan pembatalan merek seperti yang telah tertera pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek.

Kasus pembatalan merek Soerabi Enhaii milik Cecep Sumarno diajukan melalui pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Konsep penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum berbeda dengan pembatalan merek bagi pendaftar yang beritikad tidak baik. Perbuatan melawan hukum diatur di dalam KUHPerdara sedangkan pembatalan merek telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur pada pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Emyy Yuhassarie et.al, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangan, (Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005) at 221.

1. Adanya Suatu Perbuatan
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku
4. Adanya Kerugian Bagi Korban
5. Adanya Hubungan Klausul antara Perbuatan dengan Kerugian

Cecep Sumarno mengajukan ganti rugi atas perbuatan Andri Anis dan Yasmar berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum karena mendaftarkan merek Soerabi Enhaii pada kelas 43 yang sama dengan merek miliknya sehingga menyebabkan kerugian kepada konsumen secara langsung dan kepada Cecep Sumarno selaku pemilik merek secara tidak langsung. Cecep Sumarno mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui kuasa hukumnya melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat sesuai dengan pasal 118 ayat (1) HIR bahwa “gugatan diajukan ke pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat”.

Kasus pembatalan merek Soerabi Enhaii milik Cecep Sumarno diajukan melalui pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Konsep penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum berbeda dengan pembatalan merek bagi pendaftar yang beritikad tidak baik. Perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara sedangkan pembatalan merek telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan dengan alasan pembatalan merek yang dimaksud pada Pasal 76 tertera pada pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan merek dengan mengajukan permohonan kepada menteri.

#### IV. AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN MEREK YANG SAMA

Merek memiliki daya pembeda yang merupakan elemen penting yang memengaruhi kualitas suatu merek karena fungsi utamanya sebagai identitas asal barang atau jasa.<sup>6</sup> Daya pembeda dalam merek memiliki beberapa klasifikasi seperti yang diungkapkan oleh Geoffrey Hobbs QC yaitu

---

<sup>6</sup> Agung Indriyanto dan Iرنie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017) at 74.

“pembeda secara alami dan secara penggunaan”.<sup>7</sup> Konsep pembedaan secara alami (*nature*) merupakan tanda yang penampakkannya dapat langsung membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lain.<sup>8</sup> Sedangkan konsep pembedaan secara penggunaan (*nurture*) merupakan tanda yang disebut memiliki pembeda karena dikenal sebagai pembeda dalam penggunaannya.<sup>9</sup>

Definisi “persamaan pada pokoknya” telah diuraikan pada bagian penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu 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 unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Penjelasan tentang “persamaan pada pokoknya” sesuai dengan doktrin “*nearly resembles*” yaitu doktrin yang menerangkan bahwa merek yang dianggap mempunyai persamaan dengan merek lain jika merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi.

Doktrin *nearly resembles* menganggap bahwa faktor utama dalam pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain dapat menyebabkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) konsumen. Hal ini menimbulkan adanya kebingungan seolah-olah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya berasal dari sumber atau produksi yang sama dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Sehingga perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai itikad tidak baik untuk meniru atau membonceng ketenaran merek milik orang lain yang menyebabkan kerugian pada pemilik merek.

Terdapat beberapa teori lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan persamaan merek berikut ini:

a. Teori *hollistic approach*

---

<sup>7</sup>Muhammad Dayyan Sunni dan Mas Rahmah, Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum, Jurnal Jurisdiction Volume 3 No. 2, Maret 2020, at 485.

<sup>8</sup>*Ibid*, at 488.

<sup>9</sup>*Ibid*.

Menurut teori ini cara menentukan ada tidaknya persamaan merek dengan melihat secara keseluruhan baik dari bunyinya artinya ejaannya ataupun dari appearance-nya (tampilannya).

b. Teori *dominancy*

Menurut teori ini cara menentukan adanya persamaan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya dengan cara mengambil unsur yang dianggap paling dominan dari merek tersebut.

*A. Akibat Hukum Pendaftaran Merek yang Sama Pada Kelas Berbeda*

Peraturan mengenai pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk merek terkenal yang didaftarkan oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa terkenal dapat yang tidak sejenis merupakan salah satu alasan pendaftaran merek yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penentuan pendaftaran merek yang sama pada kelas yang tidak sejenis diatur di dalam Pasal 21 ayat 1 huruf c yang berbunyi “merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”.

Penolakan pendaftaran merek untuk permohonan pendaftaran dengan persamaan merek terkenal barang/jasa tidak sejenis bukan merupakan alasan pembatalan merek karena untuk mengetahui merek tersebut terkenal atau tidak, wajib memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek pada pasal 18. Ketentuan merek terkenal pada pasal 18 ayat 3 khususnya pada huruf h menjelaskan bahwa merek terkenal harus dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain. Sedangkan pada kasus merek Soerabi Enhaii milik Cecep Sumarno hanya terkenal di daerah Bandung dan tidak terdapat fakta hukum berupa permohonan pendaftaran atau pendaftaran mereknya pada negara lain. Dapat diartikan bahwa merek Soerabi Enhaii milik Cecep Sumarno bukan merupakan merek terkenal.

Perlindungan hukum yang mengatur tentang permohonan pendaftaran merek pada berbagai jenis kelas telah diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

## Pasal 6

- a. Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Cecep Sumarno dapat mengajukan permohonan untuk lebih dari satu kelas untuk merek Soerabi Enhaii dalam satu permohonan. Tata cara permohonan sebagaimana pada pasal 6 ayat 1, Cecep Sumarno wajib menyebutkan jenis barang atau jasa dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Akibat hukum pendaftaran merek yang sama dengan alasan pembatalan beritikad tidak baik, pemilik merek yang merasa dirugikan dapat menggugat pihak tersebut dengan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga sesuai dengan pasal 76 ayat 3 yang berbunyi “gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar”.

## **V. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3011 K/Pdt/2018**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3011 K/Pdt/2018 adalah putusan yang menyelesaikan kasus antara Cecep Sumarno, S.H., SIP, yang beralamat di Jalan Jingga Buana Kulon Nomor 25 RT 003, RW 001 Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Haerani, S.H., M.H., dan kawan, para advokat yang beralamat kantor di Wisma Semeru Lantai 3 Blok OL 2-1, Jalan Taman Kemang Nomor 18, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2018 sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat melawan H. Andri Anis yang beralamat di Matraman Dalam III RT 004, RW 007, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan Yasmar yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 21A RT 03 RW 06 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Sumatera Barat. Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrulloh Nasution, S.H.,

M.Kn., dan kawan-kawan, para advokat yang beralamat kantor di Mayapada Tower 11th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2018 sebagai termohon kasasi dahulu tergugat.

#### *A. Kasus Posisi*

Kasus berawal dari penggugat yaitu Cecep Sumarno sebagai pemilik merek Soerabi Enhaii dengan No. IDM 00147186 dengan jenis barang kelas 30 merupakan pengusaha yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan makanan. Usaha makanan Cecep Sumarno adalah serabi (surabi) yang merupakan makanan khas tradisional Jawa Barat. Terdapat dua jenis surabi yang biasa diujakan di Bandung yaitu surabi manis yang menggunakan kinca dan surabi asin dengan taburan oncom yang dibumbui di atasnya. Proses pembuatan serabi menggunakan cara memasak yang khas yakni surabi dimasak di atas tungku dan dapat ditambahkan telur ayam di atasnya.

Seiring perkembangan zaman, Cecep Sumarno memiliki ide untuk menambahkan *topping* seperti sosis, keju, mayones asin dan manis untuk membuat inovasi surabi menjadi makanan yang tidak lesehan dan mempersiapkan tempat yang nyaman untuk pelanggan. Pemberian nama merek Soerabi Enhaii terhadap produk surabi dilatar belakangi lokasi yang tepat berada di depan kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB), yang dulu dikenal sebagai *National Hotel Institute* (NHI).

Upaya untuk memproduksi dan mempromosikan surabi hingga terkenal dengan Soerabi Enhaii telah dilakukan secara aktif oleh Cecep Sumarno karena lokasi yang tepat berada di depan kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB). Ketenaran makanan Soerabi Enhaii di masyarakat Bandung telah tercantum di dalam tulisan dan wawancara kuliner di media cetak maupun media elektronik.

Merek Soerabi Enhaii telah didaftarkan Cecep Sumarno kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 Mei 2006 dan telah terdaftar dengan nomor IDM 000147196 pada kelas 30 dalam perlindungan jenis barang: Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kue dan kembang gula, es

konsumsi, gula, madu, sirup, ragi, bubuk untuk pembuat roti, garam, mustard, cuka, saos, rempah-rempah, bumbu-bumbu, es.

Hasil kerja keras dan jerih payah Cecep Sumarno untuk menjadikan Merek Soerabi Enhaii terkenal di masyarakat kota Bandung ternyata dimanfaatkan oleh Andri Anis dan Yasmar dengan mendaftarkan secara kolektif merek Soerabi Enhaii dengan nomor IDM 000306119 pada tanggal 30 Juli 2009 tanpa diketahui oleh Cecep Sumarno. Andri Anis dan Yasmar mendaftarkan merek Soerabi Enhaii dengan kelas 43 yaitu restoran dan rumah makan.

Cecep Sumarno merasa dirugikan akibat adanya perbuatan Andri Anis dan Yasmar yang mengelabui masyarakat sehingga Cecep Sumarno tidak bisa mengembangkan bisnis usahanya dengan membuka rumah makan atau restoran. Sedangkan Andri Anis dan Yasmar kemudian melakukan pembukaan usaha-usaha restoran Soerabi Enhaii di beberapa daerah di Indonesia yaitu Jakarta, Pekanbaru, Padang, Medan, Lampung, Palembang, Depok.

Merek Soerabi Enhaii yang didaftarkan secara kolektif pada kelas 43 oleh Andri Anis dan Yasmar memiliki persamaan yang identik dengan merek Soerabi Enhaii pada kelas 30 milik Cecep Sumarno. Hal ini membuat Cecep Sumarno mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan beritikad tidak baik kepada Andri Anis dan Yasmar pada saat mendaftarkan merek Soerabi Enhaii pada kelas 43 karena melakukan persaingan usaha tidak sehat, perbuatan curang, mengelabui masyarakat dan melanggar hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2016 dengan putusan Nomor: 691/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.

Pada putusan tersebut, dinyatakan bahwa hakim menerima eksepsi Andri Anis dan Yasmar dahulu sebagai tergugat serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Cecep Sumarno dahulu sebagai penggugat. Terhadap putusan tingkat pertama dengan nomor: 691/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. Cecep Sumarno keberatan dan mengajukan banding dengan Putusan Nomor: 730/Pdt/2017/PT.DKI. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan pada tingkat banding bahwa majelis hakim tingkat banding menyatakan menyetujui putusan majelis hakim tingkat pertama dan menguatkan putusan pada tingkat pertama tersebut. Merasa hak-haknya dirugikan, maka Cecep

Sumarno mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2018 dan telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 April 2018.

*B. Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga dalam Kasus Sengketa Pembatalan Merek*

Kasus Merek Milik Cecep Sumarno yaitu Soerabi Enhaii yaitu produk makanan serabi (surabi) yang mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung melawan Andri Anis dan Yasmar sebagai termohon kasasi pada pokoknya memohon agar merek milik Andri Anis dan Yasmar dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Dalam hal ini konteks permasalahan antara kedua belah pihak adalah adanya persamaan pada pokoknya merek Soerabi Enhaii yang identik. Merek Soerabi Enhaii milik Cecep Sumarno telah didaftarkan terlebih dahulu pada kelas 30 Nomor IDM 000147196 yang didaftarkan tanggal 29 Mei 2006. Di lain sisi, Andri Anis dan Yasmar mendaftarkan merek yang sama secara kolektif dengan Nomor IDM 000306119 tanggal 30 Juli 2009 pada kelas barang yang berbeda/ tidak sejenis pada kelas 43 yaitu restoran dan rumah makan.

Persamaan merek milik Cecep Sumarno dengan Andri Anis dan Yasmar sangat identik yaitu sama-sama menggunakan merek “Soerabi Enhaii” hanya saja pendaftarannya dalam kelas barang/jasa yang tidak sejenis. Cecep Sumarno mendaftarkan mereknya pada kelas 30 karena barang yang dijual berupa makanan yaitu surabi sedangkan Andri Anis dan Yasmar mendaftarkannya pada kelas 43 yaitu restoran dan rumah makan yang berakibat Cecep Sumarno tidak dapat mengembangkan usahanya dalam bentuk restoran atau rumah makan karena telah didaftarkan oleh Andri Anis dan Yasmar. Pendaftaran merek yang dilakukan oleh Andri Anis dan Yasmar meskipun didaftarkan pada kelas barang/jasa yang tidak sejenis, merugikan Cecep Sumarno karena menjiplak, meniru, dan membongceng merek yang sudah terdaftar.

Untuk mengetahui “persamaan pada pokoknya” dalam merek, menurut doktrin “*nearly resembles*” bahwa merek yang dianggap mempunyai persamaan dengan merek lain jika merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain, yang

dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna, atau bunyi.<sup>10</sup> Dalam doktrin ini “persamaan pada pokoknya” pada merek dapat membuat kebingungan yang nyata terhadap konsumen sehingga dikategorikan sebagai itikad tidak baik karena dapat mengecoh konsumen yang ingin membeli makanan surabi dari merek Soerabi Enhaii seolah-olah makanan tersebut berasal dari produksi maupun pemilik yang sama.

Definisi mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat diartikan suatu tindakan yang disengaja untuk meniru sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru untuk keuntungan pribadi pendaftar merek yang beritikad baik tersebut.<sup>11</sup> Hal ini dapat diartikan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dimaksudkan untuk meniru, menjiplak ketenaran suatu merek demi kepentingan pribadi.

Salah satu alasan penolakan pendaftaran merek pada pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek yang ditolak adalah merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik. Penjelasan dari “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Pendaftaran persamaan merek Soerabi Enhaii oleh Andri Anis dan Yasmar secara tanpa hak dapat digolongkan sebagai pendaftaran beritikad tidak baik. Andri Anis dan Yasmar berusaha meniru merek yang sudah ada dengan membangun beberapa restoran dan rumah makan yang tersebar pada beberapa kota di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya dapat menolak persamaan pendaftaran merek ketika didaftarkan oleh Andri Anis dan Yasmar. Namun karena Andri Anis dan Yasmar telah terdaftar sebagai pemilik merek Soerabi Enhaii dengan Nomor IDM 000306119 pada kelas 43, maka yang dapat dilakukan adalah pembatalan

---

<sup>10</sup>Yurida Zakky Umami, Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9 No. 2 November 2016, at 125.

<sup>11</sup> Edy Damian. *Loc.cit*

merek terdaftar di Pengadilan Niaga. Selanjutnya pemilik merek yaitu Cecep Sumarno pada kelas 30 dapat meminta pencoretan merek milik Andri Anis dan Yasmar pada kelas 43 dari Daftar Umum Merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Adanya itikad tidak baik dengan sebab persamaan pada pokoknya pada merek dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan pembatalan merek oleh Cecep Sumarno. Perbuatan pendaftaran merek beritikad tidak baik dapat dijadikan alasan pembatalan merek melalui Pengadilan Niaga menurut Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan pengajuan gugatan pembatalan Merek terdaftar menurut Pasal 76 ayat 1 dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21.

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan dengan jangka waktu 5 tahun dari pendaftaran merek. Dalam hal gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu menurut pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi “merek yang beritikad tidak baik, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban”. Hal ini dapat diartikan bahwa Cecep Sumarno masih memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Meskipun jangka waktu gugatan pembatalan merek sudah ditetapkan yaitu 5 tahun dari pendaftaran merek, Cecep Sumarno dapat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Andri Anis dan Yasmar tanpa batasan waktu atau dapat lebih dari 5 tahun dari tanggal awal pendaftaran merek miliknya yaitu 29 Mei 2006. Penyebabnya adalah pengajuan gugatan pembatalan merek diajukan dengan alasan pembatalan merek beritikad tidak baik.

Menelaah kembali pada saat Cecep Sumarno mengajukan gugatan pada tingkat pertama melalui kuasa hukumnya, Cecep Sumarno mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan pembatalan merek sehingga gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor 691/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. Penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum berbeda dengan gugatan pembatalan merek. Gugatan perbuatan melawan hukum diatur di dalam KUHPerdara dan

proses beracara pada persidangan menggunakan KUHPPerdata sedangkan penyelesaian sengketa gugatan pembatalan merek tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) diatur di dalam Pasal 1365 KUHPPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, kerugian. Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri.

Sedangkan pada kasus merek Soerabi Enhaii milik Cecep Sumarno, penyelesaian sengketa pembatalan merek yang berhubungan dengan perkara perdata seharusnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga yang telah tertera pada pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar”.

Pengadilan Niaga menjadi jalur litigasi bagi pihak yang ingin menyelesaikan sengketa merek. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkup peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan.<sup>12</sup>

Pengadilan Niaga untuk pertama kalinya didirikan di Jakarta Pusat pada tahun 1998 berdasarkan pasal 306 Undang-Undang No.37 tahun 2004 Jo Undang-Undang No.4 tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Selanjutnya pada tahun 1999 dibentuk 4 Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 97 Tahun 1999 yaitu Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makasar), Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan

---

<sup>12</sup>I Gede Febryan Karwur, Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jurnal Lex Privatum, Vol VI/No. 8/Okt/2018, at 93.

Niaga Surabaya. Khusus wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Propinsi Nangro Aceh Darusallam.

Kompetensi Pengadilan Niaga berwenang untuk menyelesaikan sengketa di bidang Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kewenangan Pengadilan Niaga lainnya yaitu di bidang perniagaan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun perkara lain di bidang perniagaan adalah perkara di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu berupa sengketa Desain Industri, sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sengketa tentang Paten, sengketa Merek dan Indikasi Geografis, sengketa Hak Cipta. Sedangkan penyelesaian sengketa Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Apabila terjadi sengketa merek, Pemilik merek dapat mengajukan pembatalan merek terdaftar melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga kepada pihak yang memiliki merek yang tidak beritikad baik, memiliki persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang/jasa tidak sejenis. Pengajuan gugatan pembatalan merek melalui Pengadilan Niaga telah diatur di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Proses beracara pada Pengadilan Niaga relatif lebih cepat yang dijamin perundang-undangan. Upaya hukum seperti meniadakan banding (pengadilan tingkat kedua) dan jangka waktu proses beracara yang dibatasi undang-undang seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam peraturan tersebut, untuk perkara terkait merek, jangka waktu mulai dari pemeriksaan sampai putusan harus diselesaikan paling lama 90 hari setelah perkara diterima majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Pemeriksaan perkara dapat diperpanjang selama paling lama 30 hari atas persetujuan Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai jangka waktu ini mengikat karena telah diatur di dalam undang-undang.

Terjadinya sengketa tentang merek maupun gugatan pembatalan merek diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Gugatan mengenai merek yang diajukan tidak melalui proses Pengadilan Niaga pada tingkat pertama akan

berdampak terhadap putusan hakim pada tingkat kasasi karena berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan tersebut. Pengajuan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar ke Pengadilan Niaga yang telah diatur di dalam pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkup peradilan umum sebagaimana diatur di dalam penjelasan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas Pengadilan Niaga adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan. Kewenangan lain yang dimiliki Pengadilan Niaga adalah menangani “perkara lain di bidang perniagaan”. Pengertian frasa “perkara lain di bidang perniagaan” bahwa apabila undang-undang telah menentukan secara khusus maka dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga ketentuan hukum acara perdata secara umum dapat dikesampingkan.

Terdapat beberapa proses hukum acara Pengadilan Niaga yang berbeda dengan pengadilan lainnya yaitu hakim dapat menawarkan mediasi kepada kedua belah pihak, namun apabila pihak yang bersangkutan tidak berkenan maka dilanjutkan proses berikutnya yaitu pemeriksaan. Sehingga pada Pengadilan Niaga, mediasi bukanlah merupakan suatu kewajiban, hal ini dikorelasikan dengan asas peradilan niaga yaitu cepat, sederhana biaya ringan.

Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara relatif lebih singkat daripada pengadilan lainnya. Dalam menangani sengketa merek jangka waktu mulai dari pemeriksaan sampai putusan harus diselesaikan paling lama 90 hari setelah perkara diterima majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Pemeriksaan perkara dapat diperpanjang selama paling lama 30 hari atas persetujuan Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai jangka waktu ini mengikat karena telah diatur di dalam undang-undang.

Peradilan niaga berjalan dengan prinsip-prinsip:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), at 20-21.

1. Prinsip Kestinambungan, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung harus menjamin terlaksananya persidangan secara berkesinambungan;
2. Prinsip persidangan baik, yang dimaksud adalah tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat efektif dan terekam dengan baik;
3. Prinsip putusan yang baik, dalam hal ini kepada masyarakat pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis dengan memuat pertimbangan pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan;
4. Prinsip kearsipan; untuk setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan diterbikan secara berkala.

Dalam Pengadilan Niaga, pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut dapat mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari setelah tanggal diucapkannya atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut. Selanjutnya pemohon kasasi dapat mengajukan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 hari sejak tanggal permohonan kasasi disampaikan. Panitera Pengadilan Niaga akan memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi tadi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 hari setelah memori kasasi diterima oleh Pengadilan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi.

Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Cecep Sumarno pada tanggal 3 April 2018 diterima oleh Panitera tanggal 16 April 2018. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3011 K/Pdt/2018 permohonan Cecep Sumarno ditolak oleh hakim Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim yang menolak permohonan kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3011 K/Pdt/2018 berdasarkan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor: 730/PDT/2017/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 691/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. Berdasarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa *judex facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa *judex facti* telah benar mempertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan

tergugat dalam hal ini Andri Anis dan Yasmar, karena perkara mengenai pembatalan merek merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga.

Pertimbangan hakim mahkamah agung berdasarkan kontra memori dari termohon kasasi yaitu Andri Anis dan Yasmar. Terdapat beberapa eksepsi yang diajukan oleh Andri Anis dan Yasmar yaitu eksepsi kompetensi absolut, eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscur libel*), dan eksepsi litis petendis. Pada pertimbangan hukum hakim, hakim hanya menimbang tentang eksepsi kewenangan kompetensi absolut.

Peraturan mengenai eksepsi kewenangan absolut dilandasi oleh ketentuan pasal 134 HIR dan 132 Rv. Peraturan melalui pasal 134 HIR berbunyi sebagai berikut: “Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan agar pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu”

Eksepsi kewenangan absolut juga diatur di dalam pasal 132 Rv yang menyatakan bahwa “dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Hal ini dapat diartikan bahwa jika suatu perkara yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, tergugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolut kepada penggugat terkait kewenangan absolut dari pengadilan yang berwenang mengadili perkara. Hakim apabila tidak berwenang dalam menangani pokok perkaranya dan jika tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, maka hakim karena jabatannya tetap wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili. Pertimbangan hukum hakim terhadap *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak bertentangan dengan hukum/ undang-undang. Sehingga dengan pertimbangan tersebut hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi Cecep Sumarno dengan alasan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum berdasarkan eksepsi kompetensi

absolut, bahwa dalam perkara pembatalan merek Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

## VI. KESIMPULAN

Cecep Sumarno sebagai pemilik merek dapat mencegah terjadinya sengketa dengan cara mendaftarkan mereknya pada berbagai jenis kelas yang berkaitan dengan usahanya guna mendapatkan perlindungan hukum dan mencegah adanya pelaku usaha lain yang ingin mendaftarkan merek yang sama pada kelas berbeda, serta Cecep Sumarno dapat menggugat Andri Anis dan Yasmar dalam gugatan pembatalan merek beritikad tidak baik pada Pengadilan Niaga.

Kesatu, pendaftaran merek yang sama yang dilakukan oleh Andri Anis dan Yasmar pada kelas 43 melanggar pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan “permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Pendaftaran yang dilakukan oleh Andri Anis dan Yasmar tanpa sepengetahuan dan izin dari Cecep Sumarno telah melanggar ketentuan hukum dan tindakan tersebut dapat digunakan oleh Cecep Sumarno sebagai alasan pembatalan merek. Kedua, akibat hukum persamaan merek yang identik adalah Cecep Sumarno sebagai pemilik merek pada kelas 30 dapat menyelesaikan sengketa menggunakan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan pembatalan merek yang sama yang dimiliki Andri Anis dan Yasmar pada kelas 43 melalui Pengadilan Niaga. Ketiga, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3011 K/Pdt/2018 bahwa berdasarkan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak bertentangan dengan hukum/ undang-undang. Berdasarkan *judex facti*, perkara merek yang diajukan oleh Cecep Sumarno pada pokoknya memohon untuk pembatalan merek bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Sehingga berdasarkan eksepsi kompetensi absolut, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tentang sengketa pembatalan merek

## REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Conventiom Establishing The World Intellectual Property Organization*)

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Trademark Law Treaty

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016  
Tentang Pendaftaran Merek

Damian, Edy. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung :  
Alumni, 2003)

Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra  
Aditya Bakti, 2005)

Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*.  
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017)

Karwur, I Gede Febryan. “Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan  
Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan  
Intelektual” (2018) Jurnal Lex Privatum, Vol VI/No. 8

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan  
Keduabelas. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016)

Purwaningsih, Endang. *Paten dan Merek (Economic and Technological Interests  
dalam Eksploitasi Paten dan Merek)*. (Malang: Setara Press, 2020)

Sunni, Muhammad Dayyan dan Mas Rahmah. “Pembatalan Merek  
Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum” (2020). Jurnal  
Jurisdiction Volume 3 No. 2

Umami, Yurida Zakky. “Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada  
Pendaftaran Merek” (2016), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.  
9 No. 2

Yuhassarie, Emyy et.al. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangan*.  
(Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005)