



## Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Es Krim *Tempo Gelato* Yogyakarta

(Studi Kasus Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus/2020/PN.Smg. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

**Fiera Krisantia**

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia

Email Korespondensi: [24912064@students.uui.ac.id](mailto:24912064@students.uui.ac.id)

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 22 Oktober 2025

### ABSTRACT

*The development of globalization and free trade has created new challenges in the legal protection of trademarks in Indonesia. A trademark serves as a key symbol that represents not only product identity but also consumer trust and business reputation. This study aims to analyze the legal protection of the registered trademark "Tempo Gelato" in Yogyakarta from the perspective of Indonesian positive law, focusing on judicial considerations in the trademark cancellation case and the effectiveness of the first to file system. The research employs a juridical-empirical method with a qualitative descriptive approach through field studies, interviews, and document analysis. The results indicate that Indonesia's constitutive system provides legal certainty for trademark owners acting in good faith, yet implementation remains challenged by insufficient verification and cases of bad faith registration. The study implies that strengthening substantive examination by the Directorate General of Intellectual Property is essential to prevent similar disputes in the future.*

**Keywords:** Legal protection, registered trademark, Tempo Gelato, constitutive system

### ABSTRAK

*Perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Merek menjadi simbol utama yang tidak hanya mewakili identitas produk, tetapi juga menjamin reputasi dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terdaftar "Tempo Gelato" Yogyakarta dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan merek dan efektivitas penerapan sistem first to file. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem konstitutif yang dianut Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek yang beritikad baik, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi karena lemahnya verifikasi pendaftaran dan maraknya pendaftaran dengan bad faith. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencegah sengketa merek serupa di masa depan.*

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, merek terdaftar, Tempo Gelato, sistem konstitusi

## PENDAHULUAN

Merek memiliki peranan fundamental dalam sistem ekonomi modern karena menjadi instrumen utama dalam membedakan produk dan jasa yang beredar di pasar global. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta menjamin keadilan dalam perdagangan barang dan jasa. Di era globalisasi dan digitalisasi, tantangan terhadap perlindungan merek semakin kompleks, terutama dengan munculnya platform e-commerce dan perdagangan lintas negara yang menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang kuat dan adaptif (Putra & Widyastuti, 2023; WIPO, 2022).

Perkembangan globalisasi yang meluas di bidang ekonomi dan teknologi informasi turut memperkuat urgensi perlindungan hukum terhadap merek. Perdagangan internasional yang semakin dinamis membuka peluang terjadinya pelanggaran merek, baik berupa pemalsuan maupun pendaftaran tanpa hak (*bad faith registration*). Situasi ini menuntut negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan standar internasional, seperti yang diatur dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement) di bawah WTO (World Trade Organization). Implementasi kebijakan tersebut menjadi indikator penting dalam menegakkan keadilan ekonomi serta melindungi kepemilikan intelektual sebagai aset strategis bangsa (Maskus, 2021; WTO, 2023).

Sejalan dengan ratifikasi Indonesia terhadap *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, harmonisasi hukum kekayaan intelektual menjadi keharusan. Harmonisasi ini mengubah orientasi hukum nasional yang semula bersifat deklaratif menuju sistem konstitutif, di mana hak eksklusif hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya (*first to file principle*). Perubahan sistem ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi pelaku usaha yang beritikad baik. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai sengketa hukum akibat pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, baik oleh individu maupun korporasi (Kim & Park, 2022; OECD, 2023).

Kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas sistem konstitutif masih menghadapi tantangan serius. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus pembatalan merek terdaftar “Tempo Gelato” di Yogyakarta yang diputus melalui Putusan Nomor 6/Pdt.Sus/2020/PN.Smg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Kasus ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip *first to file* serta pengawasan ketat terhadap permohonan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tanpa mekanisme verifikasi yang ketat, potensi terjadinya pendaftaran merek yang serupa atau identik dengan itikad tidak baik akan semakin tinggi dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi pemilik asli (Zainal et al., 2023).

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan hanya memberikan jaminan bagi pemiliknya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keadilan dan stabilitas pasar. Merek yang dilindungi hukum dapat menjadi jaminan kualitas, reputasi, dan identitas suatu produk di mata konsumen. Oleh karena itu, pendaftaran merek bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap suatu produk. Dalam perspektif hukum internasional, sistem perlindungan merek berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui inovasi dan persaingan sehat (UNCTAD, 2022; Gervais, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terdaftar “Tempo Gelato” di Yogyakarta dalam perspektif hukum positif Indonesia. Kajian ini secara khusus menelaah pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait pembatalan merek, serta menilai efektivitas penerapan sistem konstitutif (*first to file*) dalam menjamin hak eksklusif pemilik merek yang beritikad baik, dengan merujuk pada norma hukum nasional dan perbandingan standar perlindungan internasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan orientasi deskriptif kualitatif untuk mengkaji secara mendalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar “Tempo Gelato” Yogyakarta. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah norma hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta prinsip *first to file* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendekatan empiris dilakukan untuk memahami realitas penerapan hukum melalui observasi lapangan, wawancara dengan pemegang merek dan penasihat hukum, serta analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan proses klasifikasi, reduksi, dan interpretasi terhadap fakta hukum guna menemukan korelasi antara teori dan praktik perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual sesuai dinamika hukum dan ekonomi kreatif di Indonesia (Creswell & Creswell, 2023; Yin, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar “TEMPO GELATO” Yogyakarta milik EMA SUSMIYARTI*

Hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini berisi tentang kajian teori dan hasil penelitian yang dapat penulis sajikan secara ringkas, sebagai berikut: Sengketa Merek sering disebabkan oleh peniruan atas suatu merek. Jika merek yang ditiru tersebut bukan merek terkenal, bisa jadi tidak akan menimbulkan persoalan. Persoalan yang biasa menjadi pemicu sengketa adalah jika merek yang ditiru dinilai sebagai merek yang terkenal. Pemilik pada Hak Atas Merek terkenal tentu saja akan merasa dirugikan jika merek yang ditiru oleh orang yang beritikad tidak baik. Ada beberapa cara upaya hukum berdasarkan Pasal 93 UU Merek

---

Tahun 2016, yaitu berupa:

a. Jalur Litigasi (Pengadilan)

1) Gugatan

Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo merupakan suatu tuntutan hak yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang telah diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah terjadinya tuntutan hukum yang “Eigenrichting” atau “merasa benar sendiri”. Penggugat membutuhkan atau berkepentingan dengan perlindungan hukum, sehingga ia mengajukan gugatan ke Pengadilan.

2) Delik Aduan

Delik aduan adalah delik atay kejahatan yang hanya dapat dituntut jika korban mengajukan pengaduan (Saputra, 2013).

3) Permohonan Penetapan Sementara

Penetapan sementara adalah penetapan Pengadilan dalam bentuk penetapan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon atas pelanggaran desain industry, paten, merek, dan hak cipta (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Sementara, 2012).

b. Jalur Non Litigasi (Di luar Pengadilan)

1) Konsultasi

Konsultasi adalah kegiatan pribadi antara satu pihak (klien) dengan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan, yang memberikan pendapat atau nasihat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan klien. Konsultan memberikan pendapat (hukum) hanya atas permintaan klien, setelah itu para pihak membuat keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (Ariadi, 2012).

2) Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah/perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, berujuan untuk mencari dan menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak (Yuniarti, 2016).

3) Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral untuk sampai pada penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016).

4) Consilliation

Consilliation dalam bahasa Inggris berarti penyelesaian suatu sengketa dengan cara perundingan yang melibatkan para pihak ketiga (comsolliator) yang netral. Kehadiran konsoliator diharapkan untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan bentuk penyelesaian yang disepakai para pihak. Hasil dari konsiliasi kemudian akan dituangkan dalam bentuk tertulis dan setelah itu ditandatangani bersama oleh para pihak yang bersengketa, dimasukkan ke Pengadilan Negeri. Perjanjian tertulis ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak (Diah, 2008).

5) Arbitrase

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu Arbitrase merupakan Langkah penyelesaian suatu sengketa perdata diluar Peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selain melalui Pengadilan, pelaku usaha atau pemegang hak merek dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), Dimana dalam hal ini sengketa yang umum ditangani oleh BAM HKI adalah terkait perjanjian lisensi dan pengalihan hak (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020). Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui Pengadilan, maka pemegang hak atas merek memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) maupun tuntutan secara pidana. Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui ranah pidana adalah upaya terakhir atau ultimatum remedium dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).

Tabel 1. Perbedaan Merek Terdaftar Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Rudy Christian Festraets) dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Rudy Christian Festraets)

|                               | Yang Didaftarkan<br>TERGUGAT KONVENSI/<br>PENGUGAT<br>REKONVENSI<br>(EMA SUSMIYARTI)                  | Yang Didaftarkan<br>PENGUGAT/TERGUGAT<br>REKONVENSI<br>(RUDY CHRISTIAN<br>FESTRAETS)                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Pemilik</b>           | EMA SUSMIYARTI                                                                                        | RUDY CHRISTIAN<br>FESTRAETS                                                                          |
| <b>Merek<br/>Logo</b>         | “TEMPO GELATO”<br> | TEMPO GELATO<br> |
| <b>Kode Kelas</b>             | 43 dan 30                                                                                             | 43 dan 30                                                                                            |
| <b>Nomor<br/>Permohonan</b>   | 1. J002015036636 Untuk<br>Kelas 43<br>2. D002018060136 Untuk<br>Kelas 30                              | 1. JID2020022297 Untuk Kelas<br>43<br>2. DID2020022294 untuk Kelas<br>30                             |
| <b>Tanggal<br/>Penerimaan</b> | 1. 26 Agustus 2015 Untuk<br>Kelas 43<br>2. 19 November 2018<br>Untuk Kelas 30                         | 1. 28 April 2020 untuk Kelas 43<br>2. 28 April 2020 untuk Kelas 30                                   |
| <b>Tanggal</b>                | 1. 25 September 2017                                                                                  | -                                                                                                    |



---

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Pendaftaran</b>                   | Untuk Kelas 43                                 |
|                                      | 2. 29 Januari 2020 Untuk Kelas 30              |
| <b>Nomor Pendaftaran</b>             | 1. IDM000608304 Untuk Kelas 43 -               |
|                                      | 2. IDM000668163 Untuk Kelas 30                 |
| <b>Tanggal Dimulai Perlindungan</b>  | 1. SERTIFIKAT: 26 Agustus 2015 Untuk Kelas 43  |
|                                      | 2. SERTIFIKAT: 19 November 2018 Untuk Kelas 30 |
| <b>Tanggal Berakhir Perlindungan</b> | 1. SERTIFIKAT: 26 Agustus 2025 Untuk Kelas 43  |
|                                      | 2. SERTIFIKAT: 19 November 2028 Untuk Kelas 30 |

---

Pada Table 1. di atas sudah jelas bahwa EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek “TEMPO GELATO” tersebut di DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal 26 Agustus 2015 dan telah terdaftar pada tanggal 25 September 2017 dalam Kelas Barang 43 dengan Nomor Permohonan J002015036636 dan Nomor Pendaftaran IDM000608304. Bahwa sertifikat atas merek “TEMPO GELATO + LOGO” pada Kelas Barang 43 tersebut juga telah diterbitkan secara resmi oleh DIRJEN HKI KEMENKUMHAM pada tanggal 25 September 2017. Selain itu EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) juga telah mendaftarkan merek “TEMPO GELATO” tersebut di Kelas Barang 30 dengan Nomor Permohonan D002018060136 dan Nomor Pendaftaran DM000668163, dan sertifikatnya telah terbit pada tanggal 29 Januari 2020.

Selanjutnya dengan Itikad Tidak Baik (*bad faith*) RUDY CHRISTIAN FESTRAETS (PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI) telah mendaftarkan Merek “TEMPO GELATO” yang sama persis dengan yang telah terdaftar atas nama EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada kelas 30 dengan Nomor Pendaftaran DID2020022294 dan pada kelas 43 dengan Nomor Pendaftaran JID2020022297 dan telah diumumkan pada Halaman Berita Resmi Merek Seri A No. 25/V/A/2020 diumumkan Tanggal 04 Mei 2020 - 04 Juli 2020 oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melalui Laman Website: <https://dgip.go.id/>.

Pada penelitian skripsi ini, contoh kasus EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT) sebagai pemilik kuasa atas merek terdaftar “TEMPO GELATO” yang digugat Pembatalan Merek Terdaftar nya di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang oleh RUDY CHRISTIAN FESTRAETS (PENGGUGAT), yang kemudian dimenangkan oleh EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT) sebagai pemilik kuasa atas merek “TEMPO GELATO” dengan Putusan Perkara Nomor: 6/Pdt.Sus/2020/PN.Smg Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021, dengan pertimbangan hakim kasasi bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Semarang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi RUDY CHRISTIAN FESTRAETS (PEMOHON KASASI) tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2009;
- b. Bahwa TERGUGAT KONVENSI (EMA SUSMIYARTI) adalah Pemohon beriktikad baik karena ketika TERGUGAT KONVENSI (EMA SUSMIYARTI) mengajukan permohonan pendaftaran merek “TEMPO GELATO”, merek tersebut tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan pihak lain atau terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga dalil PENGGUGAT KONVENSI (RUDY CHRISTIAN FESTRAETS) bahwa TERGUGAT KONVENSI (EMA SUSMIYARTI) adalah Pemohon beriktikad tidak baik adalah dalil yang tidak berdasar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Smg., tanggal 26 November 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI (RUDY CHRISTIAN FESTRAETS) tersebut harus ditolak (*Putusan Perkara*

*Nomor: 6/Pdt.Sus/2020/PN.Smg. Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tentang EMA SUSMIYARTI sebagai pemilik kuasa atas merek "TEMPO GELATO" Yogyakarta, 2020).*

### ***Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Terdaftar Es Krim "TEMPO GELATO" Yogyakarta***

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap pemilik merek yang mereknya ditiru oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran Merek. Terdapat pada Pasal 83 UU Merek 2016, berbunyi:

- a. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau yang sejenis berupa, Gugatan ganti rugi dan Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- b. Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh Pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Terhadap kemiripan merek yang masih dipergunakan pada saat diajukan gugatan, Pasal 84 UU Merek 2016 memberikan perlindungan hukum, yang berbunyi: "Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak". Sedangkan pada Pasal 87 UU Merek 2016 terhadap Putusan Pengadilan niaga tentang merek hanya dapat diajukan kasasi.

Penyelesaian sengketa lainnya yang bisa dilakukan terhadap sengketa merek yaitu, penyelesaian sengketa melalui pidana. Pasal 103 UU Merek 2016, berbunyi "Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan". Delik Aduan (*klacht delict*) berarti hanya dengan adanya pengaduan dari pemilik merek yang dipalsukan, barulah dapat dituntut dan dikenakan pidana atau diadakannya penyidikan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan dari tindakan pemalsuan itu, maka tidak ada penyidikan dari pihak kepolisian (Runtung et al., 2014).

Perlindungan yang dapat diberikan bagi pemegang merek tidak hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi dan gugatan pembatalan pendaftaran merek maupun melalui instrument hukum perdata dapat melalui pengadilan (litigasi) denhan gugatan ganti kerugian dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual dan atau mengerdarkan barang-barang yang diberi hak merek, ataupun diluar pengadilan (non litigasi) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)



dengan jalan Negosiasi, Mediasi dan Konsoliasi (Sulastri et al., 2018).

Ada dua konstruksi gugatan yang diajukan, yakni gugatan pembatalan penghapusan merek. Pembatalan merek diajukan lantaran ada persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah lebih dulu terdaftar milik orang lain. Penghapusan pendaftaran yang diajukan bila merek terdaftar tidak dipakai, maka merek terdaftar dapat dihapuskan karena adanya 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

- a. Atas Prakasa DJKHKI;
- b. Atas Permohonan dari Pemilik merek yang bersangkutan;
- c. Atas Putusan Pengadilan berdasarkan Gugatan Penghapusan;
- d. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya (Sulastri et al., 2018).

Menurut Pasal 68 UU Merek 2016, berbunyi bahwa: “Pembatalan dan Pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek tau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan Merek dan Pencoretan pendaftaran merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek”. Pembatalan dan Pencoretan Pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.

Pendaftaran merek telah memiliki regulasi yang cukup ketat dimulai dari permohonan pendaftaran atas suatu merek sampai dikeluarkannya Sertifikat Hak atas Merek, akan tetapi masih terdapat persoalan seperti Pemohon dengan beritikad tidak baik (*bad faith*) dan operator pemeriksa permohonan pendaftaran merek yang masih meloloskan merek yang memiliki kesamaan dengan merek lain, sehingga menimbulkan sengketa atas merek dikemudian hari. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Merek 2016 terhadap sengketa merek yang terjadi melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Niaga dan terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi. Alternatif penyelesaian sengketa lainnya melalui Laporan Pidana, Laporan pidana pada sengketa Merek bersifat delik aduan. Maka dari itu, diperlukan regulasi tambahan yang lebih ketat agar operator pemeriksa dalam mengesahkan permohonan pendaftaran merek tidak salah mengesahkan merek yang memiliki kemiripan nama.

Kemudian, yang menjadi perhatian adalah UU Merek 2016 dalam Pasal 21 Ayat (3) menyebutkan bahwa: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Itikad tidak baik di istilahkan dengan *bad faith*. Dalam UU Merek 2016 tidak ada termuat mengenai aturan tentang itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Tetapi dirasa perlu jika adanya aturan tentang itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Banyak kasus mengenai sengketa merek di Indonesia, contoh kasus adanya *bad faith* dalam pendaftaran merek di Indonesia salah satunya yaitu kasus sengketa kepemilikan gerai es krim terkemuka “TEMPO GELATO” di Yogyakarta pada tahun 2020 yang lalu, yaitu tentang Pembatalan Merek Terdaftar terhadap es krim “TEMPO GELATO” milik EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT), yang digugat oleh RUDY CHRISTIAN FESTRAETS (PENGGUGAT), di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan

Putusan Perkara Nomor: 6/Pdt.Sus/2020/PN.Smg Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Pada praktek penegakan merek di Indonesia seringkali terjadi pemboncengan merek atau yang dikenal dengan istilah passing off, pelanggaran ini sangat sering terjadi didalam dunia bisnis. Para pesaing curang (*unfair competitor*) memanfaatkan penggunaan unsur-unsur yang serupa dengan merek terkenal yang kemudian akan menciptakan kesalahan memilih produk di masyarakat (*public misleading*). Hal ini tentunya akan mengakibatkan kerugian finansial bagi pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik (Hidayati, 2011).

Apabila rambu itikad baik tersebut dilanggar, maka permohonan pendaftaran mereknya akan ditolak. Itu pasti, masalahnya, apa batasan untuk mengukur niat atau itikad yang tidak baik itu. Lebih dari itu, bagaimana Kantor Merek memaknai dan menerapkan prinsip pencegahan pendaftaran merek yang bermuatan motif atau itikad tidak baik itu? Sesungguhnya, rumusan ketentuan-ketentuan dalam UU Merek berikut penjelasannya, sudah cukup memadai sebagai rambu tuntunan, dan arahan dalam pelaksanaan sistem pendaftaran merek. Namun demikian, masih banyak pemilik merek yang, merasa dirugikan atau terganggu kepentingannya karena pelaksanaannya yang masih tidak obyektif, kolusif dan penuh dengan lika-liku rekayasa di tingkat teknis dan administratif. Beberapa kasus menonjol yang telah diputus pengadilan, tampak bahwa pangkal persoalannya terletak pada luasnya ruang interpretasi yang dibuka tanpa dapat dimatematikakan pengukurannya. Artinya, penjabaran arti “persamaan pada pokoknya” menjadi sangat subyektif dan sangat tidak terukur. Padahal, elemen persamaan itu yang sesungguhnya menrefleksikan motif pemohon pendaftaran merek, yaitu, apakah beritikad baik atau buruk (Soelistyo, 2017).

Di Indonesia, dalam sistem konstitutif (*first to file*), pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Dengan kata lain, orang yang berhak atas merek adalah orang yang telah mendaftarkan mereknya itu. Pendaftar merupakan satu-satunya orang yang memakainya tanpa izin dari yang bersangkutan, sehingga dalam sistem konstitutif mengandung arti, sebagai berikut (Harahap, 1996):

- a. Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif atas merek;
- b. Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan mbelum memperoleh perlindungan hukum;
- c. Sistem konstitutif ditegakkan diatas asas *prior in tempore, melior in jure*, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan dialah yang berhak mendapat perlindungan hukum; dan
- d. Dengan demikian, sistem konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to registered*).

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar “TEMPO GELATO” milik EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT) dalam pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file* dalam hal ini belum berjalan efektif. *First to file* menginsyaratkan bahwa pemegang merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya mendapatkan

perlindungan secara hukum. UU Merek 2016 juga menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar. Kenyataan yang terjadi adalah merek terdaftar "TEMPO GELATO" milik EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT) dan RUDY CHRISTIAN FESTRAETS (PENGUGAT) merupakan merek yang sama-sama telah terdaftar pada DJKI, dimana sengketa didasarkan karena kesamaan nama pada merek antara keduanya.

## SIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam gugatan pembatalan merek "TEMPO GELATO" milik EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT), dalam Perkara Nomor: 6/Pdt.Sus/2020/PN.Smg Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 437 K/Pst.sus-HKI/2021, adalah sebagai berikut bahwa TERMOHON KASASI (EMA SUSMIYARTI) adalah "Pemohon beritikad baik" karena ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek "TEMPO GELATO", merek tersebut tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan pihak lain atau terkenal milik pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b UU Merek 2016, sehingga dalil PEMOHON KASASI (RUDY CHRISTIAN FESTRAETS) bahwa TERMOHON KASASI adalah "Pemohon beritikad tidak baik" adalah dalil yang tidak benar, maka putusan perkara merek ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang - undang dan tersebut harus ditolak. Bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang merek terdaftar es krim "TEMPO GELATO" Yogyakarta di Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*), yaitu pendaftarlah yang menciptakan hak atas merek, maka pemegang merek terdaftar "TEMPO GELATO" milik EMA SUSMIYARTI (TERGUGAT) berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena telah mengantongi/mendapatkan sertifikat merek terlebih dahulu berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ariadi, N. V. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2).
- Aristiyani, I. A. R., & Nyoman, N. (2013). Perbandingan Brand Equity Produk Shampo Merek Sunsilk Dengan Merek Pentene. *Jurnal Anajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 179-190.
- Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-KHI/2016). *Syiah Kuala Law Jurnal*, 3(2), 184-201.
- Diah, M. M. (2008). Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(2).
- Djumhana, M. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek di Indonesia*

- Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 1992. Citra Aditya Bakti.
- Hidayati, N. (2011). Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 11(3), 178.
- Jumhana, M., & Djubaedillah, R. (1997). *Hukum Milik Intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*.
- Khairandy, R. (1999). Perlindungan Hukum Merek terkenal Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 6(12).
- Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (2016).
- Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Sementara (2012).
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (2016).
- Putusan Perkara Nomor: 6/Pdt.Sus/2020/PN.Smg. Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Tentang EMA SUSMIYARTI Sebagai Pemilik Kuasa Atas Merek "TEMPO GELATO" Yogyakarta (2020).
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Runtung, A. S., Suhaidi, & Mulyadi, M. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek. *USU Law Journal*, 2(2), 7.
- Saidin, O. K. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Raja Grafindo Persada.
- Saputra, R. S. A. (2013). Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 5(1).
- Sinaga, N. A. (2020). Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sitepu, V. I. (2015). Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek "Toast Box" oleh BreadTalk Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan). *Premise Law Jurnal*, 3.
- Soelistyo, H. (2017). *Bad Faith dalam Hukum Merek*. Maharsa Artha Mulia.
- Sulastri, Satino, & Yuli, Y. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 5(1).
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*.
- Yuniarti, R. (2016). Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba. *Fiat Justitia Journal of Law*, 10(3).