

**JURNAL**

**EKSISTENSI KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR: M. 03-HC.02.01 TAHUN 1991 TENTANG  
PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL  
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK**



**Diajukan oleh:**

**LEONARDO SATRIO WICAKSONO**

**NPM : 130511367**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL**

**EKSISTENSI KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR: M. 03-HC.02.01 TAHUN 1991 TENTANG  
PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL  
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK**



**Diajukan oleh:**

**LEONARDO SATRIO WICAKSONO**

**NPM : 130511367**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui**

**Pada tanggal 28 Juli, 2017**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kastowo".

**Dr.C Kastowo, S.H., M.H.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Endro Susilo, S.H., LLM.**

**EKSISTENSI KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: M. 03-HC.02.01 TAHUN 1991 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN**  
**PENDAFTARAN MEREK TERKENAL TERHADAP PENDAFTARAN MEREK**

Leonardo Satrio Wicaksono

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

[leonardosatrio3@gmail.com](mailto:leonardosatrio3@gmail.com)

**Abstract**

*This thesis is entitled "The Decision Existence Made by Minister of Justice of Republic Indonesia No. M.03-HC.02.01 year 1991 related to the objection of the well-known trademark towards trademark registration. The main issue is the violation of the registration applied by IKEA (PT. Ratania Khatulistiwa), a well-known trademark, in which it had to be rejected but accepted. This research was conducted by normative legal research to find rules of law, principles of law, and doctrines to answer the legal issues using State approach. This thesis aims to acknowledge the existence of the ministerial decision related to the acceptance of IKEA to operate in Indonesia. It results to the findings of the lacking in the ministerial decisions that is less protective toward well-known original trademark.*

*Keywords: well-know trademark, registration, objection*

**1. PENDAHULUAN**

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi juga telah menjadikan kegiatan di dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. sektor perdagangan meningkat secara pesat.<sup>1</sup> Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan barang dan jasa. Barang dan jasa adalah hasil dari kerja otak dan hasil dari kerja rasio, hasil dari pekerjaan dalam

diri manusia yang menalar. Hasil dari kerjanya tersebut adalah berupa benda-benda immaterial. Jadi untuk melindungi hasil dari kerja rasio manusia dalam dunia perdagangan, maka hal ini perlu diatur dan dilindungi oleh Hukum. Bicara soal hukum yang mengatur dan melindungi hal-hal tersebut adalah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).<sup>2</sup> Penggolongan HAKI dibagi menjadi dua yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Perindustrian. Hak Kekayaan Perindustrian terdiri atas Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang Varietas Tanaman, dan Rangkaian Elektronik Terpadu. Penelitian hukum ini, Hanya akan membahas Hak Atas Kekayaan Intelektual Khususnya Merek. Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal muasal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001 dan Tambahan Negara Nomor 4131 Tahun 2001

---

<sup>2</sup> H.OK.Saidin,2007,*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT.Grafindo Persada, Halaman 328

perusahaan dengan barang/dan atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa<sup>3</sup>. Pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha yang beritikad tidak baik seperti ingin membongceng merek miliknya.<sup>4</sup> Dalam perlindungan terhadap pemilik Merek, Indonesia menganut Sistem Konstitutif. Hal tersebut dibuktikan pada Pasal 3 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi : Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.<sup>5</sup> Permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya adalah kasus sengketa Merek IKEA. Kasus tersebut diketahui PT Ratania Khatulistiwa mengajukan permohonan pada tahun 2013 untuk mendaftarkan merek IKEA dalam klasifikasi hak kekayaan intelektual Indonesia yaitu kelas 20 dan 21. Kantor merek menolak permohonan pengajuan merek IKEA karena Inter IKEA System BV telah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada berbagai jenis barang, termasuk juga kelas 20 dan 21 pada tahun 2010. Adanya penolakan tersebut, pemohon yaitu PT Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan *non-use*, artinya jika suatu merek tidak digunakan dalam waktu tiga tahun, maka merek tersebut bisa dicoret atau dihapus. Tanggal 17 september 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Merek IKEA di kelas 20 dan 21

harus dicabut. Atas vonis ini, Inter IKEA System BV mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan menolak permohonan kasasi. Mahkamah Agung memutuskan Bahwa Merek dagang IKEA harus dicabut pada dua jenis barang, yakni perabot rumah yang terbuat dari kayu, gabus, rumput, rotan, dan plastik serta wadah untuk perabot rumah tangga yang terbuat dari porselin atau tembikar, dalam klasifikasi hak kekayaan intelektual Indonesia, kedua jenis barang itu masuk kelas 20 dan 2.<sup>6</sup> Kasus yang terjadi seperti diatas, yaitu putusan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung berdampak kepada pendaftaran Merek Dagang IKEA oleh PT Ratania Khatulistiwa untuk kelas 20 dan 21 diterima pendaftarannya oleh Direktur Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) adalah sah. Sedangkan IKEA yang dimaksud oleh PT Ratania Khatulistiwa adalah singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi” .<sup>7</sup> Kasus tersebut juga dapat dikatakan telah terjadi ketidakharmonisan antara tindakan kantor merek yang menerima pendaftaran Merek IKEA oleh PT Ratania Khatulistiwa dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang mirip Merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain. Berdasarkan isu hukum diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain terhadap pendaftaran merek terkenal dan untuk mengetahui faktor yuridis yang menyebabkan kantor merek

<sup>3</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law- dalam Era Global & Integritas Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 6

<sup>4</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law- dalam Era Global & Integritas Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 6

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131 Tahun 2001, Pasal 3

<sup>6</sup>

[http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160214\\_majalah\\_ikea\\_ratania](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160214_majalah_ikea_ratania) diakses tanggal 20 Oktober 2016

<sup>7</sup>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b1f3c81c33e/ini-alasan-ma-putusan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya> diakses tanggal 20 Oktober 2016

menerima permohonan pendaftaran merek terkenal.

## 2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup> Penelitian hukum normative ini yang berkaitan dengan penolakan pendaftaran merek terkenal dalam Keputusan menteri kehakiman republik Indonesia Nomor : m.03-HC.02.01 tahun 1991. ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, dan didukung data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Setelah melakukan pengumpulan data dilakukan analisis data. Proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir secara deduktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain sama seperti sifat keputusan-keputusan lainnya. Umumnya sifat dari suatu keputusan beshiking akan selalu bersifat individual, konkret dan berlaku sekali selesai enmahlig. Keberadaan produk hukum berupa keputusan menteri yang berlaku umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus dauerhaftig di Indonesia, ada juga peraturan menteri yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan regels yang dapat mengikat

umum yang masih disebut sebagai surat keputusan (keputusan menteri). Jika melihat Pasal 100 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan-keputusan yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, harus dimaknai sebagai peraturan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain dapat dimaknai sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Pasal 6 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang menjadi dasar peraturan yang diatur oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain. Pasal 6 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang permohonan merek yang harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain dapat dimaknai sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lebih khususnya pada Pasal 100 yang berisi: semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota, atau keputusan pejabat lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-Undangan yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Keputusan menteri

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum* cetakan kedua, Kencana, Jakarta, hlm 29

yang dimaksud dalam Pasal 100 Undang-undang terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan yang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Peraturan perundang-Undangan dapat dimaknai Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan sebagai peraturan. Peraturan menteri sendiri Peraturan perundang-Undangan dapat memiliki keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang undang. Dua syarat yang dimaksud dalam Pasal pembentukan Peraturan perundang-Undang-undang 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi: Jenis Peraturan Perundang-undangan tentang pembentukan Peraturan perundang-selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat Undang-undang adalah diperintahkan oleh peraturan (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh prundang-undangan yang lebih tinggi atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan dibentuk berdasarkan kewenangan. Dua macam Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, peraturan perundang-undangan dalam doktrin Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya, Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank yaitu peraturan perundang-undangan yang Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi dibentuk berdasarkan atribusi pembentukan yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-peraturan perundang-undangan dan delegasi Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-pembentukan peraturan perundang-undangan. A. Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hamid S. Attamimmi menegaskan atribusi Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat kewenangan perundang-undangan diartikan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi atau Desa atau yang setingkat. Ketentuan yang diatur oleh pembentuk undang-undang yang diberikan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan maupun yang dibentuk baru untuk itu. Delegasi perundang-Undang-undangan tersebut tidak menyebutkan dalam bidang perundang-undangan ialah secara tegas jenis peraturan perundang-undangan pemindahan/ penyerahan kewenangan untuk berupa peraturan menteri, namun frase “peraturan membentuk peraturan dari pemegang kewenangan yang ditetapkan oleh menteri” dalam Pasal 8 ayat asal yang memberdelegasi kepada yang menerima (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 delegasi dengan tanggungjawab pelaksanaan tentang pembentukan Peraturan perundang-kewenangan tersebut pada penerima delegasi Undang-undang mencerminkan keberadaan peraturan sendiri. Peraturan menteri yang dibentuk atas menteri sebagai salah satu jenis peraturan dasar perintah dari undang-undang tersebut perundang-undangan.<sup>9</sup> Kekuatan mengikat dikategorikan sebagai peraturan perundang-peraturan menteri diatur dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang atas dasar delegasi (delegated Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang legislation). Jelas bahwa secara umum peraturan pembentukan Peraturan perundang-Undang-undangan perundang-undangan delegasi adalah peraturan yang berisi: Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui perintah peraturan perundang-undangan yang keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi.<sup>10</sup>

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Terdapat dua cara pokok untuk Perundang-undangan yang lebih tinggi atau memperoleh hak atas merek. Pertama dengan dibentuk berdasarkan kewenangan. Ketentuan pendaftaran pada kantor merek yang disebut yang disebut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-system konstitutif. Kedua dengan pemakaian undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pertama merek yang bersangkutan, yang disebut pembentukan Peraturan perundang-Undang-undang, system deklaratif. Pendaftaran dalam system

---

9

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan> diakses tanggal 14 maret 2017

---

10

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan> diakses tanggal 14 maret 2017

konstitutif merupakan kewajiban. Merek yang tidak didaftarkan, tidak memperoleh perlindungan hukum. Indonesia dapat dikatakan menganut sistem konstitutif. Keputusan Menteri, khususnya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain dapat dikatakan memiliki tujuan sebagai perlindungan preventif. Perlindungan merek di Indonesia diberikan kepada pemilik merek terdaftar (bersifat konstitutif). Ada pula perlindungan terhadap merek tidak terdaftar di Indonesia, dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal. Berdasarkan isi dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tersebut yang menjelaskan tentang penolakan pendaftaran yang harus dilakukan terhadap merek terkenal, maka jelaslah bahwa pemilik merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara preventif dengan adanya peraturan menteri yang mengatur penolakan permohonan pendaftaran terhadap merek terkenal tersebut. Tujuan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain dapat ditarik beberapa tujuan. Pertama untuk melindungi konsumen dari penyesatan asal-usul kualitas barang yang memakai merek tersebut. Kedua untuk mengkwalifikasikan bahwa pemakai merek yang tidak berhak tersebut adalah pemakai merek yang beritikad tidak baik. Ketiga untuk menerangkan bahwa pemakai merek yang beritikad tidak baik tersebut tidak berhak mendapat perlindungan hukum. Keempat untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Yang Mempunyai Persamaan Dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal barang yang berguna untuk membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain. Ada juga tujuan-tujuan lain dari merek dilihat dari produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen, merek dapat digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang dagangan guna meluaskan pasaran. Bagi konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan di beli. Merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : m.03-HC.02.01 tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang mirip Merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain.<sup>11</sup> Perusahaan asal Surabaya PT Ratania Khatulistiwa mendaftarkan Merek anak perusahaannya yaitu IKEA pada kelas barang 20 dan 21, tetapi ditolak oleh kantor merek karena pada kelas tersebut merek IKEA telah terdaftar oleh pemilik sah IKEA yaitu perusahaan INTER IKEA SYSTEM B.V.. PT Ratania Khatulistiwa menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat karena ditolak pendaftarannya. Isi gugataannya meminta pengadilan untuk memutuskan mencabut merek IKEA yang dimiliki oleh Perusahaan INTER IKEA SYSTEM B.V. pada kelas 20 dan 21 karena tidak dipakai 3 tahun secara berturut-turut. PT Ratania Khatulistiwa berhasil mengajukan gugatan, dan pengadilan memutuskan untuk mencabut merek IKEA yang dimiliki oleh Perusahaan INTER IKEA SYSTEM B.V

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : m.03-HC.02.01 tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang mirip Merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain.

pada kelas barang 20 dan 21.<sup>12</sup> Setelah Merek IKEA pada kelas barang 20 dan 21 kosong, PT Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA yang merupakan kependekan dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi. IKEA yang dimaksud oleh Perusahaan INTER IKEA SYSTEM B.V adalah kependekan dari Ingvar Kampard Elmatayd Agunnaryd.<sup>13</sup> PT Ratania Khatulistiwa melakukan pendaftaran dan diterima oleh kantor merek. Menurut penulis pendaftaran tersebut tidak dapat diterima, karena adanya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain sebagai dasar pertimbangan untuk menolak pendaftaran merek yang sudah terkenal. Perlindungan hukum merek di Indonesia yang diberikan baik kepada merek asing ataupun merek dalam negeri, merek terkenal ataupun merek tidak terkenal hanya akan diberikan kepada pemilik merek atau pemegang hak atas merek yang telah di daftarkan. Perlindungan hukum yang dimaksud tersebut dapat berupa perlindungan hukan yang bersifat preventif ataupun perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif tersebut akan diberikan dengan cara mendaftarkan merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif akan diberikan jika terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap sebuah merek dengan cara melakukan gugatan secara perdata dan melakukan tuntutan ganti rugi kepada pelanggar peraturan merek. Alasan-alasan tidak diterimanya pendaftaran merekpun ada banyak. Alasan-alasan tidak dapat diterimanya merek dibagi menjadi dua alasan. Alasan yang pertama adalah alasan absolut dan alasan yang kedua adalah alasan relatif.

Pemohon pendaftaran merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek

<sup>12</sup>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc6eefefaba/ikea-bersikukuh-mereknya-masih-dilindungi-uu> diakses tanggal 16 maret 2017

<sup>13</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-lokal-jadi-landmark-decisions-ma-2016> diakses tanggal 16 maret 2017

untuk lebih dari satu permohonan pendaftaran merek. Pemohon pendaftaran merek juga dapat mengajukan mereknya lebih dari satu kelas barang atau jasa dengan menyebutkan jenis barang atau jasanya. Saat ini satu permohonan dengan biaya pokok pendaftaran merek hanya untuk satu kelas dengan maksimal untuk tiga produk dalam kelas barang dan/ atau jasa yang sama di kelas tersebut, sedangkan untuk tambahannya dikenakan tambahan biaya Rp 50.000,00 untuk setiap produk.<sup>14</sup> Alur pengajuan permohonan pendaftaran merek yang dapat diajukan oleh pemohon merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti pengajuan permohonan pendaftaran merek.

Pemeriksaan kelengkapan administrative saja belum selesai untuk dapat diterimanya suatu pendaftaran merek. Kantor merek juga harus melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang diselesaikan dalam waktu paling lama Sembilan bulan. Pasal 18 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menetapkan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan, kantor merek melakukan pemeriksaan substantive terhadap permohonan. Pemeriksaan substantive tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-undang no 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan. Pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan oleh pemeriksa merek.<sup>15</sup> Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menetapkan bahwa dalam hal pemeriksa melapor hasil pemeriksaan substantive bahwa pemohon dapat disetujui untuk di daftar, maka atas persetujuan Ditjen, permohonan tersebut diumumkan dalam berita resmi merek (BRM). Sebaliknya jika pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka atas persetujuan Ditjen, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.<sup>16</sup> Peraturan lainnya yang mengatur

<sup>14</sup> Op. Cit., Rahmi Jened, hlm 144

<sup>15</sup> Op. Cit., rahmi jened, hlm 149

<sup>16</sup> Ibid, hlm 150

tentang penolakan pendaftaran merek terkenal adalah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain. Isi dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tersebut mengatur penolakan yang harus dilakukan terhadap pendaftaran merek yang sudah terkenal. Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia tersebut berisi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Keputusan menteri kehakiman tersebut jelas menegaskan bahwa merek terkenal harus ditolak pendaftarannya baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Menurut penulis Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia ini harus di perhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima pendaftaran merek. Karena UU no 15 Tahun 2001 Tentang merek hanya menolak pendaftaran merek terkenal untuk barang yang sejenis saja.

Penulis telah melakukan wawancara dengan Rudy Susatyo, S.IP.,M.Si. yang menjabat sebagai penyuluh hukum muda di Kementrian hukum dan HAM dan telah berkerja di bagian kekayaan Intelektual selama 17 tahun. Menurut beliau kategori merek terkenal adalah merek yang mempunyai reputasi nasional maupun internasional yang menjaga kualitas, membangun reputasi dan melakukan promosi terus menerus agar dikenal masyarakat. Merek terkenal itu sendiri juga memiliki perlindungan khusus pada UU no 15 tahun 2001 tentang Merek. Menurut beliau yang telah bekerja 17 tahun di bagian kekayaan intelektual dalam mengacu Undang-Undang memiliki suatu dilema. Dilemanya adalah dalam satu Undang-undang Merek yang memiliki sifat konstitutif, melindungi merek terkenal yang tidak perlu didaftarkan. Pengaturan tersebut membuat beliau dilema dalam mengacu Undang-undang. Menurut Beliau pemeriksa merek akan mengacu pada Undang-undang yang berlaku, karena eksistensi dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 lebih rendah dibandingkan dengan Undang-undang no 15 Tahun 2001 Tentang Merek jika dilihat hirarkinya. Beliau juga mengatakan jika tidak ada ketegasan Undang-undang yang mengatur merek terkenal akan dapat terjadi kasus seperti IKEA. Tanggapan beliau terhadap kasus IKEA adalah PT Ratania Khatulistiwa meminta untuk mengosongkan merek IKEA pada kelas barang 20 dan 21 agar tidak sejenis dengan merek IKEA yang sudah didaftar dengan alasan non use (tidak digunakan). Beliau berpendapat jika beliau sebagai pemeriksa merek dalam kasus tersebut dapat memiliki dua sudut pandang. Pertama sebagai amanat Undang-undang, beliau harus menerima pendaftaran merek IKEA yang sudah terkenal tersebut. Kedua, jika sudah terkenal dan memenuhi kriteria merek terkenal, merek IKEA tersebut harus ditolak pendaftarannya sesuai normatif. Menurut penulis Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain kurang eksis dalam penerapannya, karena pemeriksa merek lebih mengacu pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang hirarki perundang-undangannya lebih tinggi.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian mengenai eksistensi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain terhadap perndaftaran merek terkenal, dapat ditarik dua kesimpulan yaitu:

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain terhadap perndaftaran merek terkenal diakui keberadaannya menurut peraturan perundang-undangan. Praktik dalam penegakan hukumnya, keputusan menteri kehakiman tersebut dianggap kurang eksis

karena secara hirarki lebih rendah dibandingkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi acuan pemeriksaan merek.

2. Faktor yuridis yang menyebabkan kantor merek untuk dapat menerima pendaftaran merek Terkenal adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi acuan pemeriksaan merek. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek tersebut hanya menolak pendaftaran merek terkenal untuk jenis yang sama, tidak mengatur penolakan pendaftaran merek yang berbeda jenis.

## 5. REFERENSI

Buku:

H.OK.Saidin,2007,*Aspek Hukum*

*Kekayaan Intelektual*, PT.Grafindo

Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki,2008, *Penelitian*

*Hukum* cetakan kedua, Kencana,

Jakarta

Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek*

*Trademark Law- dalam Era Global*

*& Integritas Ekonomi*, Prenada Media

Group, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek Lembaran Negara

Nomor 110 Tahun 2001 dan Tambahan

Negara Nomor 4131 Tahun 2001

Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia Nomor : m.03

HC.02.01 tahun 1991 Tentang

Penolakan Permohonan Pendaftaran

Merek Terkenal atau Merek yang

mirip Merek terkenal milik orang

lain atau milik badan lain

Internet:

[http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160214_majalah_ikea_ratania)

02/160214 majalah ikea ratania

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b1f3c81c33e/ini-alasan-ma-putusan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya)

[6b1f3c81c33e/ini-alasan-ma-putusan-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b1f3c81c33e/ini-alasan-ma-putusan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya)

[ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b1f3c81c33e/ini-alasan-ma-putusan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya)

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-)

[5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-)

[menteri-dalam-hierarki-peraturan-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-)

[perundang-undangan](#)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc6eefefaba/ikea-bersikukuh-mereknya-masih-dilindungi-uu>

[https://news.detik.com/berita/d-](https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-lokal-jadi-landmark-decisions-ma-2016)

[3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-](https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-lokal-jadi-landmark-decisions-ma-2016)

[lokal-jadi-landmark-decisions-ma-2016](https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-lokal-jadi-landmark-decisions-ma-2016)