Journal Of Legal Sustainability
Homepage: https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)

Penghapusan Merek Terkenal Karena Tidak Digunakan: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015

Removal Of Famous Trademarks Due To Non-Use: Normative Legal Analysis Of Supreme Court Decision Number 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015

Andreansyah[1]✉, Hendi Sastra Putra[2], Sinung Mufti Hangabei[3], Mikho Ardinata[4]
[1,2,3,4]Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.654, Pages: 113-122
✉ Email Correspondence: syahandre01@gmail.com

ABSTRAK
Sistem hukum merek Indonesia mempertemukan perlindungan merek terkenal dengan penghapusan merek karena tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Penelitian ini menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, berdasarkan peraturan dan putusan pengadilan yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui deduksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan merek IKEA diterapkan secara tekstual-formalistis tanpa pertimbangan memadai terhadap statusnya sebagai merek terkenal dan dugaan itikad tidak baik pendaftar lokal, sehingga tidak selaras dengan prinsip Pasal *6bis Paris Convention*. Penelitian merekomendasikan agar hakim menyeimbangkan ketentuan *non-use cancellation* dengan perlindungan merek terkenal dan penilaian itikad baik untuk menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Penghapusan Merek, Itikad Tidak Baik, IKEA, Kepastian Hukum

ABSTRACT
Indonesia's trademark legal system brings together the protection of well-known marks and the cancellation of trademarks due to non-use for three consecutive years. This study analyzes the conformity of the judges' considerations in Supreme Court Decision No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 with Article 6 paragraph (1) letter b and Article 61 paragraph (2) letter a of Law No. 15 of 2001 on Trademarks, as well as its implications for legal certainty. This study employs a normative legal research method using statutory and case approaches, based on laws and regulations and court decisions analyzed descriptively and qualitatively through legal deduction. The results show that the cancellation of the IKEA trademark was applied through a textual-formalistic approach without adequate consideration of its status as a well-known mark and the alleged bad faith of the local registrant, thereby being inconsistent with the principles of Article 6bis of the Paris Convention. This study recommends that judges balance the provisions on non-use cancellation with the protection of well-known marks and the assessment of good faith in order to ensure legal certainty.

Keywords: *Famous Brand, Brand Removal, Bad Faith, IKEA, Legal Certainty.*

Article Info
Copyright (c) 2026, Andreansyah, et al.
Received: 10-10-2026, Revised: 22-10-2026, Accepted: 24-10-2026, Published: 26-10-2026

PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang berfungsi untuk membedakan barang atau jasa suatu pelaku usaha dengan barang atau jasa milik pihak lain. Sistem hukum merek Indonesia menempatkan pendaftaran sebagai dasar untuk memperoleh hak atas merek (Semaun, 2016). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menegaskan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (Republik Indonesia, 2001, Pasal 3). Pendaftaran tersebut memberikan kepastian mengenai pihak yang secara hukum memiliki hak eksklusif atas suatu merek.

Perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya didasarkan pada pendaftaran. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal (Mamahit, 2013). Pasal 6 ayat (1) huruf b menentukan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (Republik Indonesia, 2001, Pasal 6 ayat [1] huruf b). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa reputasi suatu merek merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perlindungan merek.

Perlindungan merek terkenal dalam hukum nasional memiliki keterkaitan dengan Pasal 6bis *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Alfarizi, 2021). Ketentuan tersebut mewajibkan negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran serta melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan dari merek terkenal apabila penggunaannya dapat menimbulkan kebingungan terhadap barang yang identik atau sejenis (Organization, 1967). Indonesia menjadi pihak dalam *Paris Convention* melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 kemudian mencabut reservasi Indonesia terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 *Paris Convention* (Republik Indonesia, 1997).

Hak atas merek terdaftar juga memiliki batas yang ditentukan oleh undang-undang. Pemilik merek memiliki kewajiban untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan (Pratama & Roisah, 2025). Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan bahwa pendaftaran merek dapat dihapus apabila merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (Republik Indonesia, 2001, Pasal 61 ayat [2] huruf a). Ketentuan tersebut dikenal sebagai penghapusan merek karena tidak digunakan atau *non-use cancellation*.

Penerapan ketentuan penghapusan merek menjadi persoalan ketika objek yang akan dihapus merupakan merek yang telah dikenal secara luas (Purnamasari, 2018). Keadaan tersebut mempertemukan dua kepentingan hukum. Ketentuan *non-use cancellation* memberikan kemungkinan untuk menghapus merek yang tidak digunakan selama jangka waktu tertentu, sedangkan ketentuan mengenai merek terkenal memberikan perlindungan terhadap reputasi merek dari tindakan pihak lain yang dapat merugikan pemiliknya. Hubungan antara kedua ketentuan tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas penerapan penghapusan merek terhadap merek terkenal.

Sengketa antara Inter IKEA Systems B.V. dan PT Ratania Khatulistiwa menunjukkan persoalan tersebut secara konkret. Inter IKEA Systems B.V. merupakan pemilik merek IKEA yang telah mendaftarkan mereknya di Indonesia, termasuk untuk barang kelas 20 dan kelas 21. PT Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan

penghapusan terhadap pendaftaran merek tersebut dengan alasan bahwa merek IKEA tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015).

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PT. Ratania Khatulistiwa melalui Putusan Nomor 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Inter IKEA Systems B.V. mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 12 Mei 2015 menolak permohonan kasasi Inter IKEA Systems B.V. Mahkamah Agung pada pokoknya menilai bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dapat dihapus berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015).

Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak diambil secara bulat. Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha menyampaikan *dissenting opinion* terhadap pendapat mayoritas. Pendapat tersebut menyatakan bahwa merek IKEA milik Inter IKEA Systems B.V. telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus memperoleh perlindungan hukum. Hakim yang berbeda pendapat juga menilai bahwa tindakan pihak yang berusaha menggunakan keterkenalan merek IKEA perlu dinilai dari aspek itikad baik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Perbedaan pendapat tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam menentukan hubungan antara penghapusan merek karena tidak digunakan dan perlindungan terhadap merek terkenal.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membuat persoalan tersebut semakin relevan untuk dikaji. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Republik Indonesia, 2016). Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c tetap memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dengan mengatur penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun dalam kondisi tertentu untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis (Republik Indonesia, 2016, Pasal 21 ayat [1] huruf b–c). Pasal 21 ayat (3) juga menentukan bahwa permohonan harus ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (Republik Indonesia, 2016, Pasal 21 ayat [3]).

Relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 terhadap sistem hukum merek saat ini perlu dianalisis karena perubahan regulasi tetap mempertahankan perlindungan terhadap merek terkenal dan prinsip itikad baik. Persoalan hukum dalam perkara IKEA tidak terbatas pada pertanyaan mengenai penggunaan merek selama tiga tahun berturut-turut. Persoalan tersebut juga menyangkut hubungan antara kewajiban penggunaan merek, perlindungan terhadap reputasi merek terkenal, dan pencegahan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik.

Latar belakang tulisan ini berangkat dari adanya ketegangan antara ketentuan penghapusan merek karena tidak digunakan dan ketentuan perlindungan terhadap merek terkenal. Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menjadi objek penting untuk menilai bagaimana kedua ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Analisis terhadap putusan tersebut juga diperlukan untuk menilai

kepastian hukum perlindungan merek terkenal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 serta akibat hukumnya terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia. Dua pertanyaan utama digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek? Kedua, bagaimana akibat hukum putusan tersebut terhadap kepastian hukum perlindungan merek terkenal di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi dasar untuk menilai suatu persoalan hukum. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang merek dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma yang mengatur perlindungan merek terkenal, penghapusan merek karena tidak digunakan, dan prinsip itikad baik.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Analisis difokuskan pada *ratio decidendi* yang digunakan hakim dalam memutus perkara, termasuk *dissenting opinion* Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha. Pendekatan ini digunakan untuk menilai cara hakim menerapkan ketentuan mengenai penghapusan merek dan perlindungan merek terkenal terhadap fakta hukum dalam perkara IKEA.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan perlindungan merek terkenal, *non-use cancellation*, itikad baik, dan perkara IKEA.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif. Norma hukum positif mengenai perlindungan merek terkenal dan penghapusan merek karena tidak digunakan ditempatkan sebagai dasar analisis, sedangkan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan digunakan sebagai objek pengujian. Analisis tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan

hukum hakim dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta untuk mengkaji implikasi putusan terhadap kepastian hukum perlindungan merek terkenal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Perlindungan Merek Terkenal dan Penghapusan Merek karena Tidak Digunakan

Perlindungan merek terkenal dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari norma internasional dan norma nasional. Pasal 6bis *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* mewajibkan negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran serta melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan dari merek terkenal apabila dapat menimbulkan kebingungan terhadap barang yang identik atau sejenis (*Paris Convention*, 1967, Article 6bis). Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa reputasi merek dapat menjadi dasar perlindungan hukum meskipun persoalan merek tidak hanya ditentukan oleh status pendaftaran.

Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) memperluas perlindungan yang terdapat dalam Pasal 6bis *Paris Convention*. Pasal 16 ayat (2) TRIPS menentukan bahwa penilaian terhadap merek terkenal harus memperhatikan tingkat pengetahuan masyarakat yang relevan terhadap merek tersebut, termasuk pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan promosi. Pasal 16 ayat (3) juga memperluas perlindungan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dalam kondisi tertentu (World Trade Organization [WTO], 1994, Article 16). Indonesia mengesahkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* beserta lampirannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga ketentuan TRIPS menjadi bagian dari komitmen internasional Indonesia di bidang kekayaan intelektual (Republik Indonesia, 1994).

Perlindungan merek terkenal pada tingkat nasional diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketentuan tersebut mewajibkan penolakan terhadap permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (Republik Indonesia, 2001, Pasal 6 ayat [1] huruf b). Norma tersebut memberikan perlindungan khusus kepada merek yang telah memiliki reputasi dan dikenal oleh masyarakat.

Penghapusan merek karena tidak digunakan merupakan bagian lain dari sistem hukum merek. Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan bahwa pendaftaran merek dapat dihapus apabila merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (Republik Indonesia, 2001, Pasal 61 ayat [2] huruf a). Prinsip serupa juga dikenal dalam Pasal 19 TRIPS yang memperbolehkan pembatalan pendaftaran setelah sekurang-kurangnya tiga tahun tidak digunakan secara terus-menerus, dengan tetap memberikan ruang bagi pemilik merek untuk menunjukkan alasan yang sah atas tidak digunakannya merek tersebut (WTO, 1994, Article 19).

Ketegangan normatif muncul ketika ketentuan penghapusan karena tidak digunakan diterapkan terhadap merek terkenal. Norma *non-use* bertujuan memastikan bahwa pendaftaran merek disertai penggunaan dalam perdagangan, sedangkan perlindungan merek terkenal bertujuan mencegah pihak lain memperoleh keuntungan dari reputasi yang telah dibangun oleh pemilik merek. Amanah (2018) menilai bahwa

perlindungan terhadap merek terkenal dalam sengketa IKEA belum diterapkan secara maksimal karena putusan lebih menitikberatkan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sementara status IKEA sebagai merek terkenal dan kedudukan pihak yang mengajukan penghapusan menimbulkan persoalan hukum tersendiri.

Karina & Njatrijani (2019) menunjukkan sisi lain dari persoalan tersebut. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa penghapusan merek IKEA milik Inter IKEA Systems B.V. memperoleh dasar hukum dari ketentuan *non-use* dan bahwa PT Ratania Khatulistiwa dapat berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mengajukan gugatan penghapusan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan merek terkenal tidak secara otomatis meniadakan ketentuan mengenai kewajiban penggunaan. Persoalan utama justru terletak pada cara menyeimbangkan kedua norma tersebut dan pada penilaian terhadap itikad baik pihak yang berkepentingan

Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Pertimbangan mayoritas Majelis Hakim Kasasi berpusat pada terpenuhinya unsur tidak digunakannya merek selama tiga tahun berturut-turut. Mahkamah Agung menilai bahwa merek IKEA dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 dan IDM000277901 untuk kelas 20 dan kelas 21 telah tidak digunakan selama jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. *Judex Facti* dinilai tidak salah menerapkan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga permohonan kasasi Inter IKEA Systems B.V. ditolak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015).

Pendekatan mayoritas tersebut menempatkan unsur *non-use* sebagai dasar utama penyelesaian perkara. Fakta mengenai tidak digunakannya merek selama tiga tahun diperlakukan sebagai unsur yang cukup untuk mempertahankan penghapusan pendaftaran. Status IKEA sebagai merek terkenal dan persoalan mengenai itikad baik PT Ratania Khatulistiwa tidak memperoleh porsi analisis yang sebanding dalam pertimbangan mayoritas. Pola pertimbangan tersebut dapat dinilai cenderung tekstual karena penerapan Pasal 61 ayat (2) huruf a menjadi pusat analisis tanpa pembahasan yang mendalam mengenai hubungannya dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Dissenting opinion Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha menunjukkan pendekatan yang berbeda. Hakim tersebut berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena Inter IKEA Systems B.V. mampu membuktikan bahwa merek IKEA telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus memperoleh perlindungan. Keberadaan toko resmi IKEA juga dipertimbangkan sebagai alasan bahwa Pasal 61 ayat (2) huruf a tidak tepat diterapkan dalam perkara tersebut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dalam menilai hubungan antara bukti penggunaan merek dan status IKEA sebagai merek terkenal.

Persoalan itikad baik juga mempunyai relevansi dalam analisis perkara IKEA. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (Republik Indonesia, 2001, Pasal 4). Prinsip tersebut berkaitan dengan upaya mencegah pendaftaran yang dilakukan untuk meniru, membonceng, atau memanfaatkan reputasi merek pihak lain. Far-Far (2014) menempatkan itikad baik

sebagai prinsip penting dalam sistem pendaftaran merek karena perlindungan tidak hanya bergantung pada terpenuhinya prosedur pendaftaran, tetapi juga pada kelayakan dan kejujuran tujuan pemohon.

Penilaian terhadap itikad baik menjadi penting karena PT Ratania Khatulistiwa mengajukan merek dengan tanda "IKEA" setelah merek tersebut sebelumnya digunakan dan didaftarkan oleh Inter IKEA Systems B.V. Argumentasi mengenai adanya upaya meniru atau membonceng keterkenalan IKEA memang diajukan dalam perkara tersebut, tetapi pertimbangan mayoritas tidak menjadikannya sebagai fokus utama penilaian (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penerapan ketentuan *non-use* dapat dipisahkan sepenuhnya dari pemeriksaan terhadap motif dan itikad pihak yang memperoleh manfaat dari penghapusan merek.

Pengujian terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 61 ayat (2) huruf a menunjukkan bahwa kedua ketentuan mengatur objek perlindungan yang berbeda, tetapi dapat bertemu dalam satu sengketa. Pasal 61 ayat (2) huruf a memberikan dasar penghapusan atas merek yang tidak digunakan, sedangkan Pasal 6 ayat (1) huruf b memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dari pendaftaran merek lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Penerapan salah satu ketentuan tanpa mempertimbangkan ketentuan lainnya berpotensi menghasilkan perlindungan hukum yang tidak seimbang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan mayoritas Mahkamah Agung memiliki dasar normatif dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a karena undang-undang memang memberikan kemungkinan penghapusan merek setelah tiga tahun tidak digunakan. Kelemahan pertimbangan tersebut terletak pada terbatasnya analisis mengenai status IKEA sebagai merek terkenal dan persoalan itikad baik pihak yang berkepentingan terhadap penghapusan. Amanah (2018) juga menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal dalam perkara tersebut belum maksimal. *Dissenting opinion* I Gusti Agung Sumanatha memberikan pendekatan yang lebih substantif karena menghubungkan status merek terkenal, fakta penggunaan, dan tujuan perlindungan merek dalam satu rangkaian pertimbangan

Akibat Hukum Putusan terhadap Kepastian Hukum Perlindungan Merek Terkenal

Akibat hukum langsung Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 adalah tetap berlakunya putusan *Judex Facti* yang menghapus pendaftaran merek IKEA milik Inter IKEA Systems B.V. untuk kelas 20 dan kelas 21 yang menjadi objek sengketa. Penolakan kasasi menyebabkan Inter IKEA Systems B.V. kehilangan hak yang bersumber dari dua pendaftaran yang dihapus tersebut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Putusan tersebut sekaligus membuka ruang hukum bagi PT Ratania Khatulistiwa untuk melanjutkan kepentingannya terhadap pendaftaran merek IKEA sesuai mekanisme pendaftaran yang berlaku.

Implikasi putusan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan para pihak. Perkara tersebut memperlihatkan bahwa reputasi internasional suatu merek tidak dengan sendirinya menghalangi penghapusan pendaftaran berdasarkan *non-use*. Karina dan Njatrijani (2019) menegaskan bahwa PT Ratania Khatulistiwa dapat menjadi pihak ketiga yang mengajukan permohonan penghapusan terhadap merek yang tidak digunakan. Posisi tersebut memberikan kepastian terhadap penerapan ketentuan *non-use*, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan apabila

mekanisme penghapusan dimanfaatkan oleh pihak yang mengajukan tanda yang identik atau memiliki persamaan dengan merek terkenal

Rezim Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan dasar yang lebih rinci untuk menilai perlindungan merek terkenal. Pasal 21 ayat (1) huruf b menentukan bahwa permohonan harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Pasal 21 ayat (1) huruf c memperluas dasar penolakan terhadap merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis dengan memenuhi persyaratan tertentu (Republik Indonesia, 2016, Pasal 21 ayat [1] huruf b–c).

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b memberikan sejumlah parameter untuk menentukan keterkenalan suatu merek. Parameter tersebut meliputi tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek dalam bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek yang diperoleh melalui promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara, serta bukti pendaftaran merek di beberapa negara (Republik Indonesia, 2016, Penjelasan Pasal 21 ayat [1] huruf b). Pengaturan tersebut membuat penilaian terhadap status merek terkenal lebih terstruktur dibandingkan hanya mendasarkan analisis pada keberadaan pendaftaran.

Prinsip itikad baik juga ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Permohonan wajib ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (Republik Indonesia, 2016, Pasal 21 ayat [3]). Penjelasan ketentuan tersebut menghubungkan itikad tidak baik dengan adanya niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usaha sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Parameter tersebut relevan dalam perkara yang melibatkan pendaftaran tanda yang identik atau sangat menyerupai merek yang sebelumnya telah memperoleh reputasi luas.

Perubahan regulasi tersebut menyebabkan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tidak tepat apabila dipahami sebagai dasar bahwa status merek terkenal selalu harus tunduk secara otomatis kepada ketentuan *non-use*. Putusan tersebut tetap relevan sebagai rujukan mengenai konsekuensi tidak digunakannya merek, tetapi penerapannya terhadap perkara baru harus ditempatkan bersama ketentuan mengenai merek terkenal, itikad baik, serta fakta penggunaan merek dalam setiap perkara. Pendekatan tersebut diperlukan agar ketentuan penghapusan tidak berubah menjadi sarana bagi pihak lain untuk memperoleh keuntungan dari reputasi merek yang telah dibangun sebelumnya.

Kepastian hukum dalam perlindungan merek terkenal membutuhkan keseimbangan antara kepastian formal dan keadilan substantif. Kepastian formal menghendaki pemilik merek memenuhi kewajiban penggunaan sebagaimana ditentukan undang-undang. Keadilan substantif menghendaki agar mekanisme penghapusan tidak digunakan untuk melegitimasi pendaftaran yang dilakukan dengan tujuan meniru atau membonceng reputasi pihak lain. Kedua kepentingan tersebut harus dinilai secara bersamaan untuk memastikan bahwa tujuan sistem hukum merek tetap melindungi pemilik hak, konsumen, dan persaingan usaha yang sehat.

Pedoman penilaian yang lebih konsisten diperlukan dalam perkara *non-use* yang melibatkan merek terkenal. Hakim perlu menguji durasi dan bentuk penggunaan merek, kualitas bukti *non-use*, reputasi merek, tingkat pengetahuan masyarakat, serta itikad baik pihak yang mengajukan gugatan atau pendaftaran. Model penilaian tersebut dapat mengurangi ketegangan antara prinsip penghapusan merek dan

perlindungan merek terkenal sekaligus meningkatkan kepastian hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menunjukkan bahwa penerapan ketentuan *non-use* terhadap merek terkenal memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan reputasi merek, dan prinsip itikad baik. Pertimbangan mayoritas hakim telah memiliki dasar dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tetapi belum memberikan perhatian yang memadai terhadap status IKEA sebagai merek terkenal dan persoalan itikad baik pihak yang memperoleh manfaat dari penghapusan merek. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila ketentuan *non-use* diterapkan secara formal tanpa mempertimbangkan reputasi merek dan tujuan perlindungan merek terkenal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan dasar yang lebih kuat untuk menilai merek terkenal dan itikad baik sehingga dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam perkara serupa. Penelitian selanjutnya perlu membandingkan putusan-putusan pengadilan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk mengetahui konsistensi penerapan perlindungan merek terkenal dan perkembangan pendekatan hakim terhadap sengketa *non-use*.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan administratif, teknis, serta bantuan selama proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan akses terhadap sumber hukum, literatur, dan dokumen yang mendukung penyelesaian penelitian. Seluruh bantuan tersebut memberikan kontribusi penting dalam kelancaran proses penelitian dan penyusunan tulisan ini.

REFERENSI

Alfarizi, M. (2021). Penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum merek terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Literacy*, *3*(1), 46–70.

Amanah, N. (2018). *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt. Sus-HKI/2015 tentang Sengketa Merek IKEA Antara Inter IKEA System BV Dan PT. Ratania Katulistiwa Hubungannya Dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Far-Far, C. Y. (2014). *Tinjauan yuridis pembatalan merek dagang terdaftar terkait prinsip itikad baik (good faith) dalam sistem pendaftaran merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013)*. Brawijaya University.

Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(2), 194–212.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Inter IKEA System B.V. melawan PT Ratania Khatulistiwa, dkk.*

Mamahit, J. (2013). Perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa. *Lex Privatum*, *1*(3), 90–100.

Organization, W. I. P. (1967). *Paris Convention for the Protection of Industrial*

Property, as revised at Stockholm on July 14, 1967.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2014). *Putusan Nomor 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

Pratama, R. R., & Roisah, K. (2025). Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek. *Jurnal USM Law Review*, *8*(1), 65–85.

Purnamasari, I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA NOMOR 264K/PDT. SUS-HKI/2015). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, *2*(1), 1–16.

Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57.

Republik Indonesia. (1997). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *14*(1), 108–124.

World Trade Organization. (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*. Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.