

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pada perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HaKI. Istilah HaKI telah mengalami perubahan sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai.¹ Namun saat ini, istilah HKI telah diubah kembali pada tanggal 22 April 2015 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani Presiden Joko Widodo selanjutnya berubah menjadi KI (Kekayaan Intelektual).

¹Acemark Intellectual Property, Alasan Perubahan istilah HKI menjadi KI serta sejarahnya http://acemark-ip.com/id/news_detail.aspx?ID=124&URLView=default.aspx Terakhir diakses pada tanggal 21 April 2016 pukul 09.12 WIB.

KI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan KI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.²

Pada dasarnya KI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.³

Di Indonesia hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (KI) memegang peranan yang vital bagi perlindungan terhadap penerapan ide yang memiliki nilai komersial sejak diratifikasinya standar perlindungan yang ditetapkan berdasarkan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) pada tahun 1986 sampai 1994 yang menghasilkan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIP's Agreement)* seiring dengan era *WTO (World Trade Organization)* yang Indonesia merupakan peserta/bagian didalamnya.⁴ Dengan demikian *TRIP's, Paris Convention*

²Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm.6.

³Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang: Pustaka Magister, 2009, Hlm. 4.

⁴Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2013, Hlm. 23.

mengenai merek terkenal (*well-known marks*) diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sama dengan barang yang mereknya didaftar dengan ketentuan bahwa pengguna merek dagang dalam kaitan dengan barang atau jasa menunjukkan adanya hubungan antara barang atau jasa yang merek dagangnya terdaftar dan dengan ketentuan pula bahwa kepentingan pemilik merek terdaftar terganggu oleh pengguna itu.⁵

Sejalan dengan itu, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang Hak Milik Industri (HMI), yaitu sebagai berikut :

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*);
- b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT*);
- c. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*);
- d. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*);

⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, 2011, Hlm. 73.

- e. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*).

Sebagai anggota WTO, maka Indonesia harus menjalankan prinsip-prinsip pokok dalam *TRIP's Agreement* sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar minimum perlindungan dan penegakan HMI bagi negara-negara peserta penandatanganan *TRIP's Agreement*. Termasuk di dalamnya adalah hak cipta (dan hak terkait lainnya), merek, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.
- b. Bahwa tiap-tiap negara harus saling melindungi HMI warga negara lain, dengan memberikan mereka hak seperti yang tertuang dalam *TRIP's Agreement*. Prinsip ini dikenal dengan prinsip “national treatment”. Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara produk asing dan produk domestik yang berarti bahwa suatu saat barang impor telah masuk ke pasar dalam negeri suatu negara anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk barang impor tersebut harus diberlakukan sama dengan barang dalam domestik.
- c. negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih merugikan kepada warga negara dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan pada warga negara sendiri.

Ada bermacam-macam pengertian tentang KI, namun pada dasarnya KI terdiri dari Hak Cipta dan Hak Terkait, merek dagang, indikasi geografis, desain industry, paten, tata letak (topografi) sirkuit terpadu, perlindungan informasi rahasia, kontrol terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian

lisensi. Pada perkembangannya, KI telah memiliki pengaturan di Indonesia adalah .⁶

- a. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UU Merek) yang mencabut ketentuan UU Merek lama.
- b. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- c. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- d. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
- e. *Undisclosed Information*/ Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
- f. *Topography Right* (Semi konduktor) (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Beberapa cabang KI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas tanaman. Sedangkan 2 (dua) cabang KI

⁶ Budi Santoso, op. cit, Hlm.13.

lainnya yaitu Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib untuk mendapatkan perlindungan.⁷ Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (yang selanjutnya disebut UU Merek), yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 UU tersebut, menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 UU Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Merek merupakan tanda yang membedakan antara produk yang dimiliki oleh satu perusahaan dengan perusahaan lain di dalam pasar, baik itu produk dalam bentuk barang ataupun jasa, sejenis maupun tidak sejenis. Tidak hanya sebagai pembeda, Merek juga digunakan oleh pengusaha untuk memberikan identitas dari produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen. Oleh karena itu para pengusaha menjadikan merek sebagai salah satu fokus dalam pemasaran.

Penggunaan merek dapat pula mencegah pihak-pihak lain yang melakukan pemasaran produk sejenis dengan menggunakan merek yang sama dan

⁷Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010, Hlm. 13.

dapat membingungkan konsumen. Tanpa adanya pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat atau memasarkan produk yang identik atau produk yang mirip. Jika seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip, pelanggan dapat menjadi bingung sehingga membeli produk pesaingnya tersebut yang dikiranya produk dari perusahaan sebenarnya. Hal ini tidak saja dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan membuat bingung pelanggannya, tetapi dapat juga merusak reputasi dan citra perusahaan yang bersangkutan, khususnya jika produk pesaing kualitasnya lebih rendah.

Secara global merek berdampak konsumerisme yang disebabkan adanya kemudahan akses periklanan melalui media cetak, televisi, radio, dan akses internet dimana konsumen dengan mudah mendapatkan informasi yang akan dikonsumsi tanpa harus melihat langsung produk tersebut. Hal ini berarti media periklanan pun mempunyai pengaruh besar dalam menciptakan kepopuleran suatu produk di masyarakat.

Terjadinya perbedaan kemasyhuran suatu merek, membedakan pula tingkat derajat kemasyhuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada 3 (tiga) jenis merek yang dikenal oleh masyarakat :⁸

a. Merek Biasa

Disebut juga sebagai “normal mark”, yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang masuk kategori

⁸M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm. 80.

ini boleh dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan usaha di pasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada lokal, sehingga merek jenis ini tidak dianggap sebagai saingan utama, serta tidak pula menjadi incaran para pedangang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan.

b. Merek Terkenal

Merek terkenal biasa disebut juga sebagai “*well known mark*”. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian.

c. Merek Termahsyur

Sedemikian rupa terkenalnya suatu merek sehingga dikategorikan sebagai “*famous mark*”. Derajat merek termasyhur pun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos.⁹

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki undang-undang perlindungan KI yang mencakup UU Merek. Pada Pasal 1 Bab I disebutkan bahwa Merek adalah tanda 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. Hukum tentang Merek ini sekiranya cukup untuk melindungi merek suatu produk atau jasa dari pihak-pihak yang beritikad tidak baik. Pada perkembangan fungsi merek yang memiliki pengaruh besar dalam dunia perdagangan secara global, Indonesia tidak hanya membuat aturan-aturan di dalam negeri saja tetapi pemerintah juga ikut serta

⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Bandung; Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 87.

dalam perjanjian dan kesepakatan Internasional. Salah satunya Perjanjian *TRIP's* dan Konvensi Paris.

Guna memenuhi komitmen sebagai salah satu anggota Konvensi Paris dan penanda tangan *TRIP's*, Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terhadap UU Merek dengan meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian *TRIP's* melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Hasil ratifikasi tersebut tercantum dalam beberapa pasal UU Merek yaitu Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya melindungi merek terkenal yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal KI (DJKI) dengan menolak pihak yang akan mendaftarkan merek yang sama. Bagi pemilik merek terkenal tersebut dapat mengajukan pembatalan pendaftaran merek ke DJKI menurut Pasal 68 ayat (2) UU Merek.

Meski pada praktiknya telah ada aturan tentang merek yang mengatur namun tetap saja sering terjadi persengketaan merek antara para pelaku usaha. Dimana terjadi pemanfaatan terhadap merek-merek terkenal yang dilakukan oleh pelaku usaha yang beritikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan menggunakan merek terkenal tersebut dibandingkan menggunakan merek sendiri.

Banyak alasan yang menyebabkan terjadinya pemanfaatan merek-merek yang sudah terkenal dilakukan dengan maksud agar produk barang atau jasa dapat mudah dipasarkan, mengurangi pengeluaran untuk membangun sebuah merek (brand), dan tidak perlu melakukan riset untuk pengembangan pasar. Hal ini dilakukan oleh para pelaku usaha yang beritikad tidak baik untuk meraup

keuntungan dari segi ekonomi. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri lagi melihat ciri-ciri konsumen yang akan memilih barang dengan memasukan merek menjadi salah satu kriteria sebelum membeli produk barang atau jasa yang akan dipakai.

Salah satu sengketa KI yang terjadi terkait dengan merek, yaitu sengketa merek “IKEA” antara PT. Ratania Khatulistiwa asal Surabaya dengan INTER IKEA SYSTEMB.V asal Swedia yang telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Sengketa merek terkenal IKEA ini bermula pada tahun 2013. Saat itu PT. Ratania Khatulistiwa yang telah memiliki hak atas merek IKEA dengan Nomor Pendaftaran D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 untuk kelas 20 dan kelas 21 dengan Nomor pendaftaran D002013061336 dari Direktorat Jenderal KI mengetahui bahwa INTER IKEA SYSTEMB.V juga telah melakukan pendaftaran merek IKEA dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21. Atas alasan tersebut PT. Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut.

B. Kasus Posisi

PT. Ratania Khatulistiwa adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 tanggal tujuh Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (7-10-

1988) oleh Trisnawati Mulia.S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Tambahan Berita-Negara R.I tanggal 23/12-1989 Nomor 102, dan terakhir telah diubah melalui Akta Nomor 58 tanggal 15 Juli 2008 oleh Maria Rahmawati Gunawan.S.H., Notaris di Jakarta.

PT. Ratania Khatulistiwa adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri *furniture* dari kayu dan rotan, dengan jenis industri berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri milik PT. Ratania Khatulistiwa yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 4 April 2003. Kegiatan usaha PT. Ratania Khatulistiwa dalam bidang *furniture* rotan, kayu dan besi juga tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor 503/10352A/436.66.11/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

Sejak didirikan hingga saat ini, dalam kegiatan usaha industrinya PT. Ratania Khatulistiwa telah membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu dan rotan, seperti meja, cermin-cermin (*mirror*), *headboard*, *drawer* (meja has), *big basket*, kursi-kursi dari rotan, leha-leha *loanger chair* (kursi malas), *dining chair* (kursi makan) dan produk-produk lainnya sebagaimana tercantum dalam Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *Bill of Lading*, Bon Pengantar Barang dan Lampiran Surat Jalan. Selain itu, PT. Ratania Khatulistiwa juga berencana untuk

membuat industri dan memproduksi perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur, gelas-gelas dan barang pecah belah dari bahan tembikar.

PT. Ratania Khatulistiwa merupakan perusahaan dan produsen produk-produk *furniture* dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor dan sejak didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengekspor produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa. Hal ini dibuktikan dari daftar nama pembeli/buyer nama/daftar nama pelanggan PT. Ratania Khatulistiwa, dan dari *invoice* (tagihan dari PT. Ratania Khatulistiwa yang ditujukan kepada para pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia.

Dikarenakan permintaan dari pelanggan-pelanggan berbagai negara atas produk-produk milik PT. Ratania Khatulistiwa meningkat, maka PT. Ratania Khatulistiwa merasa perlu untuk melakukan strategi bisnis *brand building* atau membangun merek. PT. Ratania Khatulistiwa merasa perlu memberikan merek untuk produk-produknya tersebut dengan tujuan antara lain untuk membangun ciri khas sehingga berbeda dari produk pesaing, meningkatkan daya tarik untuk peningkatan penjualan, membuka peluang untuk bisnis waralaba, dan yang terpenting adalah untuk mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk tujuan tersebut PT. Ratania Khatulistiwa telah memilih dan menentukan nama merek untuk produk-produknya tersebut, yakni "ikea", yang

merupakan singkatan dari "Intan Khatulistiwa Esa Abadi". Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Huruf "I": Intan, akronim dari Industri Rotan";
- b. Huruf "K" : Khatulistiwa, merupakan bagian dari nama badan hukum PT. Ratania Khatulistiwa;
- c. Huruf "E" : Esa, yang berarti: satu atau tunggal;
- d. Huruf "A" : Abadi, yang berarti: kekal atau selamanya;

Hal ini tercantum dalam uraian ciptaan yang didaftarkan PT. Ratania Khatulistiwa ke DJKI.

PT. Ratania Khatulistiwa telah mendaftarkan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. DJKI untuk produk-produk milik PT. Ratania Khatulistiwa tersebut dan adapun permohonan Permintaan Merek yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "IKEA" untuk Kelas 20 untuk jenis barang/jasa: Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, rotan, yang telah diterima Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 ;
- b. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk Kelas 21 untuk Jenis barang/jasa Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yang

telah diterima pendaftarannya oleh DJKI dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013.

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, selain permohonan pendaftaran merek "IKEA", PT. Ratania Khatulistiwa juga telah mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Ciptaan (Hak Cipta), untuk Seni Lukisan/Gambar/Desain Logo Ikea-lntan Khatuiistiwa Esa Abadi, yang telah diterima oleh DJKI dengan Nomor agenda C00201305635 tanggal 20 Desember 2013.

Bahwa ternyata diketahui oleh PT. Ratania Khatulistiwa bahwa INTER IKEA SYSTEM B.V perusahaan asal Swedia adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek DJKI di bawah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010, untuk kelas barang/jasa 20, dengan jenis barang. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik ;
- b. Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006, untuk kelas barang/jasa 21, dengan jenis barang : Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat (kecuali kwas-kwas), bahan pembuat sikat, benda-benda untuk membersihkan,

wol baja, kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan), gelas-gelas, perselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain.

Diketahui oleh PT. Ratania Khatulistiwa, bahwa INTER IKEA SYSTEM B.V sejak tanggal pendaftaran merek-merek untuk kelas barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 9 gugatan PT. Ratania Khatulistiwa bahwa INTER IKEA SYSTEM B.V tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" di wilayah Republik Indonesia di toko-toko *furniture* diseluruh wilayah Indonesia. Hingga saat gugatan ini didaftarkan. INTER IKEA SYSTEM B.V juga tidak memiliki atau tidak membuka *store* (toko/gerai) untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA". Hal ini membuktikan bahwa merek "IKEA" Nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" dengan Nomor Pendaftaran IDI/1000092006 tanggal 09 Oktober 2006 tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya.

Fakta tersebut diketahui oleh PT. Ratania Khatulistiwa dari hasil *market survey* Berlian Group Indonesia ("BGI"). BGI merupakan lembaga yang netral dan *independen* serta berpengalaman dalam melakukan *market survey* di Indonesia. BGI telah melakukan *market survey* di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan *market survey secara eksklusif* melalui wawancara terhadap

140 (seratus empatpuluh) toko/responden. Berdasarkan hasil *market survey* tersebut dapat disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama INTER IKEA SYSTEM B.V untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh INTER IKEA SYSTEM B.V di toko-toko *furniture* di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik INTER IKEA SYSTEM B.V. INTER IKEA SYSTEM B.V belum memiliki atau belum membuka tokonya di Indonesia untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA" di wilayah Indonesia.

Hasil *market survey* tersebut membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan INTER IKEA SYSTEM B.V untuk kelas 20 dan kelas 21, tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh INTER IKEA SYSTEM B.V, dalam dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya. Hal tersebut membuktikan bahwa INTER IKEA SYSTEM B.V telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya, dalam hal ini:

- a. INTER IKEA SYSTEM B.V tidak menggunakan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 27 Oktober 2010;
- b. INTER IKEA SYSTEM B.V tidak menggunakan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM00092006 kelas 21 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Republik Indonesia, sejak tanggal 09 Oktober 2006.

Berdasarkan atas alasan tersebut maka , pada tanggal 24 Desember 2013 PT. Ratania Khatulistiwa mendaftarkan gugatan untuk melawan perusahaan asal

Swedia INTER IKEA SYSTEM B.V ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memperoleh nomor perkara 99/PDT.SUS-MERREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada 27 Desember 2013 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan tiga orang majelis hakim atas perkara tersebut. Ketiga hakim itu adalah Lidya Sasando Parapat bertindak sebagai ketua majelis hakim, Robert Siahaan, dan Rochmad sebagai hakim anggota.

Pada 17 September 2014 majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan PT Ratania dan mengadili:

- a. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek IKEA atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal KI dengan segala akibat hukumnya. Dimana barang kelas 20 antara lain: perabot rumah, cermin, bingkai gambar, dan benda lainnya
- b. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek IKEA atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek DJKI dengan segala akibat hukumnya. Dimana barang kelas 21 antara lain: perkakas atau wadah untuk rumah tangga, sikat dan sebagainya.

Pada tanggal 6 Oktober 2014 pihak INTER IKEA SYSTEM B.V menyatakan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Duduk sebagai ketua majelis hakim yaitu Hakim Agung Syamsul Maarif dengan hakim anggota yaitu Hakim Agung Abdurrahman dan Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha.

Pada tanggal 12 Mei 2015 Majelis Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 bahwa menolak permohonan pemohon Kasasi dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat di tingkat pertama.

