

### BAB III

#### CONTOH KASUS PEMBATALAN HAK MEREK

##### A. Kasus Pembatalan Merek Berdasarkan Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

PT. Mitra Gemilang Kosmetindo (Dalam Likuidasi), suatu perseroan terbatas yang beralamat di Rukan Sedayu Square Blok A No. 17 RT/RW 003/008, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai Penggugat. Melawan Sdr. TAN CIN JAM, berdomisili di Green Mansion Blok GD 2/51, RT/RW 007/010, Kelurahan Kedaling Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai Tergugat, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum an Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, Beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, sebagai Turut Tergugat.<sup>64</sup>

Kronologis kasusnya adalah Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran atas merek dagang yaitu berupa "BIOAQUA" dan logo berupa tulisan kanji pada tanggal 21 Agustus 2016 pendaftaran mana telah diterima secara resmi oleh Turut Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2016. atas diterimanya permohonan pendaftaran *a quo* maka Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

Penggugat telah mendapatkan *Letter of Appointment* dari pihak prinsipal GUANGZHOU OBO Cosmetics Co., LTD yang berdomisili di No. 2 Tongfubei

---

<sup>64</sup> [www.mahkamahagung.go.id/diakses](http://www.mahkamahagung.go.id/diakses) tanggal 17 Maret 2022

Road (*self-compiled doorplate*) Building B 7th *Economic Cooperation Community* (Yujiubu), Daxiang Village, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, P.R. China yang akan ditandatangani oleh pihak principal apabila Penggugat telah tercatat sebagai pemilik merek BIOAQUA dan dalam permohonan *a quo*, Penggugat juga melampirkan Izin Higenis Untuk Memproduksi Kosmetik atas nama principal yaitu GUANGZHOU OBO Cosmetics Co., LTD yang dikeluarkan oleh Guangdong *Food & Drug Administration* pada tanggal 30 Agustus 2017 izin mana telah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai No. 1238/PK.07.03/11/17/04 tertanggal 9 Nopember 2017.

Permohonan *a quo* terdapat keberatan dari pihak PT Aqua Golden Mississippi Tbk sebagaimana Surat Turut Tergugat No. HKI.4.HI.06.02. D002016039283 tanggal 14 Januari 2019 dengan alasan permohonan Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek AQUA dengan nomor IDM000452728. terhadap surat Turut Tergugat *a quo*, Penggugat menyampaikan tanggapan pada tanggal 20 Februari 2019 yang pada intinya menolak anggapan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat *a quo* oleh karena sama sekali tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek AQUA dengan nomor IDM000452728. sampai Gugatan ini diajukan, pihak Turut Tergugat belum memberikan tanggapan apapun kepada Penggugat.

Ketika dalam proses pendaftaran merek oleh Penggugat yang masih berlangsung tersebut, pada tanggal 12 September 2018 pihak Tergugat dengan Itikad Tidak Baik mengajukan permohonan merek yang pada pokoknya atau keseluruhannya sama dengan merek yang sedang dimohonkan haknya oleh

Penggugat. anehnya, untuk merek yang pada pokoknya atau keseluruhannya sama dengan merek yang sedang dimohonkan haknya oleh Penggugat pihak Turut Tergugat menerima permohonan Tergugat dan merek yang dimohonkan Tergugat menjadi telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM 000640247 tertanggal 27 Maret 2019. Terbukti merek yang terdaftar atas nama Tergugat memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang lebih dahulu dimohonkan haknya oleh Penggugat bertentangan dengan undang-undang Merek Pasal Pasal 21 ayat 1 (1) juncto Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan karenanya permohonan pendaftaran merek Tergugat seharusnya ditolak.

Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst., mengadili :

**Dalam Provisi**

Menyatakan Tuntutan Provisi (pendahuluan) yang diajukan oleh Penggugat Tidak Dapat Diterima.

**Dalam Eksepsi**

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Dapat Diterima

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 1.661.000,00,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**B. Kasus Pembatalan Merek Berdasarkan Putusan Nomor 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

Pihak dalam perkara ini adalah PT. Antarmitra Sembada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pos Pengumben Raya No. 8 Rt.005/05 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sebagai Penggugat. Melawan PT. Bogamulia Nagada, beralamat kantor di Gedung Tempo Scan Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta, sebagai Tergugat, Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan, sebagai Turut Tergugat.<sup>65</sup>

Kronologi perkaranya adalah dalam rangka mengembangkan produk-produknya, pada tahun 2008, Penggugat mendaftarkan merek “*Pure kids*” dengan nomor pendaftaran IDM000231015 untuk kelas barang 3 dengan jenis-jenis barang sebagai berikut: “Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci untuk keperluan binatu (*bleaching preparations and other substances for laundry use*); sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, menggosok dan mengkilis (*cleaning, polishing, scouring, and abrasive preparations*); sabun-sabun; (*soaps*); minyak wangi, minyak-minyak esensial, kosmetika, losion rambut, pasta gigi (*perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions*); pasta gigi (*dentifrices*).”

Pada tahun 2010 Penggugat juga telah mendaftarkan merek “*PUREKIDS*” untuk kelas 3 dan untuk kelas 5 dengan jenis-jenis barang sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> [www.mahkamahagung.go.id/](http://www.mahkamahagung.go.id/)diakses tanggal 17 Februari 2022

Merek “*PUREKIDS*” Nomor Pendaftaran IDM000430264 untuk Kelas 3 :  
“Sediaan-sediaan untuk membersihkan, sabun-sabun wangi-wangian, kosmetika, lotion, baby oil (minyak bayi), bedak-bedak, shampoo, *conditioner*, minyak rambut, cream rambut, kertas tissue wangi basah.” Merek “*PUREKIDS*” Nomor Pendaftaran IDM000338679 untuk Kelas 5. Sediaan hasil farmasi, obat-obatan, balsam, lotion anti nyamuk/serangga, kertas tisu basah anti nyamuk/serangga.”

Pada tahun 2010, Penggugat juga telah mendaftarkan merek “*PUREWIPES*” Nomor Pendaftaran IDM000329809 untuk jenis-jenis barang: “kertas tissue wangi basah, kosmetika” yang termasuk dalam kelas. Terbukti Penggugat telah secara konsisten menggunakan kata “*Pure*”.

Putusan nomor 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama atas merek “*Pure Kids*” Nomor Pendaftaran IDM000231015, merek “*PUREKIDS*” Nomor Pendaftaran IDM000430264, merek “*PUREKIDS*” Nomor Pendaftaran IDM000338679 dan merek “*PUREWIPES*” Nomor Pendaftaran IDM000329809;
3. Menyatakan merek-merek “*pure baby*” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598335 dan Nomor Pendaftaran IDM000598336 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “*Pure kids*” Nomor Pendaftaran IDM000231015 untuk barang sejenis.
4. Menyatakan merek-merek “*pure baby*” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598335 dan Nomor Pendaftaran IDM000598336 memiliki

persamaan pada pokoknya dengan merek “*PUREKIDS*” Nomor Pendaftaran IDM000430264 untuk barang sejenis.

5. Menyatakan merek-merek “*pure baby*” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “*PUREKIDS*” Nomor Pendaftaran IDM000338679 untuk barang sejenis.
6. Menyatakan merek-merek “*pure baby*” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598335 dan Nomor Pendaftaran IDM000598336 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “*PUREWIPES*” Nomor Pendaftaran IDM000329809 untuk barang sejenis.
7. Menyatakan merek “*pure baby*” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran IDM000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337 didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik.
8. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek “*pure baby*” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran M000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337.
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “*pure baby*” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran IDM000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337 dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM PEMBATALAN MEREK KOSMETIK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

#### **A. Penerapan Syarat dilakukan Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Syarat dapat dilakukan pembatalan terhadap merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut : mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Akibat hukum pembatalan terhadap merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu : berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan. Dengan adanya pembatalan merek membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Pendaftaran merek merupakan cara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, maka hak atas merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan menurut sistem konstitutif yang diterapkan di Indonesia. Perlindungan terhadap merek hanya

diberikan kepada merek terdaftar, baik kepada merek nasional maupun internasional, terkenal ataupun tidak terkenal. Dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum, dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam melaksanakannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum, dibagi menjadi dua macam yakni sebagai berikut..

- a. Sarana perlindungan hukum represif, yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif menerapkan sanksi terhadap pelaku jika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.
- b. Sarana perlindungan hukum preventif, dimana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan dari sarana perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.

Pendaftaran merek dikenal dengan sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem pendaftaran deklaratif adalah sistem dimana pengguna pertama dari merek yang bersangkutanlah yang dapat memperoleh perlindungan. Sistem pendaftaran merek dengan cara ini dianut di dalam Undang-Undang 21/61 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang mana pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia yang menimbulkan hak atas merek tersebut, bukan pendaftarannya.

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif yaitu pendaftar pertama dianggap memiliki hak yang lebih utama daripada pemilik merek lainnya. Tanpa



dilakukannya pendaftaran, negara tidak akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek apabila terjadi penjiplakan merek tersebut oleh pihak lain. Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif tersebut dianut sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Prinsip perlindungan merek di Indonesia saat ini adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar yang didaftarkan dengan itikad baik (*good faith*). Untuk mengetahui adanya unsur tersebut maka telah diatur dalam Undang-Undang MIG mengenai pemeriksaan substantif dalam pendaftaran merek dalam Pasal 20 dan Pasal 21, yang menjabarkan alasan tidak dapat didaftar dan ditolaknya pendaftaran suatu merek.

Hak eksklusif atas merek dapat diperoleh pemohon merek apabila pemohon mengajukan pendaftaran mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan merupakan pengguna pertama dari merek tersebut kecuali bila dibuktikan lain atau pada saat *fase* publikasi ada pihak lain yang berkeberatan. Tujuan dari didaftarkannya sebuah merek adalah untuk mencegah pihak lain mempergunakan merek yang punya kesamaan pada pokok atau keseluruhannya untuk barang-barang sejenis maupun tidak sejenis.

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan mengilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Pelaksanaan pembatalan merek terdaftar, pembatalan dilakukan dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan diberitahukannya kepada pemilik merek atau kuasanya secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam surat pemeritahuan harus

menyebutkan alasan pembatalan dan diumumkan dalam berita resmi merek. Dengan dilakukannya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari daftar umum merek maka berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan untuk seluruh atau sebagian jenis barang serta jasa yang sama.

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyak orang melakukan tindak kecurangan yakni pembajakan dan peniruan. Terlebih setelah dunia perdagangan semakin maju berkembang serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi luas lagi.

Perlindungan merek di Indonesia menunjuk beberapa hal. Pertama, perlindungan preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan Mereknya agar mendapat perlindungan hukum (sistem konstitutif). Yang kedua, yaitu bersifat represif dimana jika terjadi pelanggaran merek dan pemilik merek dapat mengajukan gugatan yang dapat bersifat perdata maupun pidana terhadap pihak yang tidak berkepentingan.

Wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*. Berkaitan dengan itikad baik, karena Undang-Undang Merek 2001 menggunakan asas *First to File System*, dimana bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang

mendapat perlindungan hukum maka Dirjen HKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik.

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membongceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas merek BIOAQUA dan bukan pihak Tergugat di mana Tergugat memperoleh merek BIOAQUA dengan itikad tidak baik oleh karena faktanya Penggugat telah lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek daripada Tergugat dan juga telah mendapatkan izin dari pihak prinsipal untuk mendaftarkan merek BIOAQUA berdasarkan *Letter of Appointment* yang akan ditandatangani oleh pihak principal apabila Penggugat telah tercatat sebagai pemilik merek BIOAQUA.

Proses pendaftaran merek oleh Penggugat tersebut (dan sampai gugatan ini diajukan, proses pendaftaran merek oleh Penggugat masih berlangsung), Tergugat mengajukan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang lebih dahulu dimohonkan haknya oleh Penggugat. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan, pihak Turut Tergugat belum memberikan tanggapan apapun kepada Penggugat atas *a quo*.

Proses pendaftaran merek oleh Penggugat yang masih berlangsung tersebut, pada tanggal 12 September 2018 pihak Tergugat dengan itikad tidak baik mengajukan permohonan merek yang pada pokoknya atau keseluruhannya sama dengan merek yang sedang dimohonkan haknya oleh Penggugat.

Itikad baik yang dianut dalam Undang-Undang Merek 2001 lebih cenderung menunjuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Pengertian itikad baik dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif (*subjectief goeder trow*) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan itikad baik. Itikad baik objektif (*objectief goeder trouw*) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan itikad baik.<sup>66</sup>

Pengertian di atas pada intinya pemilik merek beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. Pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat. Oleh sebab itu maka

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 26

penerapan dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek.

Seorang pengusaha yang beritikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur menggunakan cara berwujud upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan tujuan menimbulkan kesan kepada masyarakat, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.

Pelanggaran di bidang merek pada umumnya adalah pemakaian Merek Terkenal tanpa izin, atau peniruan terhadap Merek Terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran. Hal ini dilakukan umumnya untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen. Karena itu apabila dalam sebuah merek akan diminta untuk didaftarkan ternyata ditemukan kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merupakan salah satu bagian dari perbuatan beritikad tidak baik yang termasuk tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, sehingga dengan demikian suatu produk tersebut menjadi ikut dikenal di masyarakat.

Konsekuensi yang harus ditanggung terhadap pelanggaran merek yang berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan itikad baik tidak dapat lepas dari pelanggaran yang memuat persamaan pada pokoknya serta keseluruhan dan merek terkenal.

Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk.

Upaya pembatalan merek akibat adanya pelanggaran. Terdapat juga upaya lain yang dapat dilakukan terkait akibat dari pelanggaran tersebut yaitu upaya ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek 2001.

Konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan hak kepada pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar untuk mengajukan tuntutan untuk menghentikan barang atau jasa yang menggunakan merek tanpa hak tersebut atas permohonan pihak penggugat. Permohonan ini dikenal sebagai tuntutan provisi yang berlaku di dalam hukum acara perdata (Pasal 180 HIR). Provisi mempunyai

tujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar diderita oleh penggugat. Tuntutan provisi tersebut berisi supaya pihak tergugat diperintahkan Hakim untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak.

Tindakan pembatalan pendaftaran merek, dilakukan karena:

#### 1. Iktikad Baik

Pengertian iktikad baik di dalam hukum secara subjektif adalah kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian objektif iktikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Iktikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdara yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat. Iktikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran (iktikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Iktikad baik secara objektif bersifat dinamis sesuai dengan pelaksanaan perjanjian secara nyata yang terjadi di lapangan. Setiap terjadi perubahan kondisi

dalam pelaksanaan perjanjian yang terjadi di lapangan maka para pihak harus bersikap jujur dan terbuka satu sama lain dan melaksanakan perubahan kondisi lapangan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut meskipun perubahan kondisi tersebut tidak termuat di dalam klausul perjanjian.

Pengertian iktikad baik secara objektif adalah praktek pelaksanaan suatu perjanjian yang telah tertulis baik di dalam akta autentik maupun akta di bawah tangan termasuk apabila ternyata di dalam pelaksanaannya terjadi perubahan-perubahan yang tidak termuat di dalam akta perjanjian tersebut maka para pihak harus punya niat baik dan jujur dalam menyikapi perubahan-perubahan praktek pelaksanaan perjanjian yang terjadi di lapangan tersebut.

Pelaksanaan pendaftaran merek harus dilandasi dengan niat yang baik dan kejujuran dari pendaftar merek untuk melakukan pendaftaran mereknya tanpa ada maksud terselubung untuk mendompleng atau menjatuhkan merek orang lain untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya secara ekonomi. Pendaftaran suatu merek yang terdaftar berarti telah dapat di terapkan salah satu strategi pemasaran yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen.

Iktikad baik dalam pendaftaran merek meliputi pengertian di dalam arti subjektif dimana pendaftar merek harus memiliki niat di dalam hati yang baik dan jujur untuk melakukan pendaftaran mereknya semata-mata untuk melindungi merek tersebut dari tindakan curang yang dilakukan oleh pihak lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal pendaftaran merek oleh pendaftar merek maka iktikad baik secara subjektif maupun objektif harus sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang merek, tanpa memiliki maksud dan tujuan terselubung untuk melakukan pemalsuan terhadap merek pihak lain atau memanfaatkan merek orang lain yang sama pada pokoknya atau sama secara keseluruhannya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari segi ekonomi dan merugikan merek terkenal yang telah terdaftar sebelumnya.

Iktikad tidak baik adalah suatu sikap batin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam Undang-Undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip iktikad baik dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Iktikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek harus ditolak karena merupakan suatu tindakan curang dari orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang merugikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya. Tindakan curang yang dilakukan oleh pendaftar merek dengan iktikad tidak baik tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia.

Perbuatan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik merupakan pelanggaran Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah

diatur dengan Undang-Undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.

Iktikad tidak baik lawan dari iktikad baik dimana iktikad tidak baik pada intinya adalah “pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain”. Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Merek, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap azasnya melindungi pemilik merek yang beriktikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan.

Aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beriktikad baik dan terhadap pihak lain yang beriktikad tidak baik yang sengaja meniru atau tidak jujur mendaftarkan mereknya, dapat dibatalkan oleh Direktorat Merek HKI. Prinsip penerimaan pendaftaran merek adalah *first to file system* artinya siapapun yang mendaftarkan terlebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah pemohon hak merek ini benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya.

Beberapa kemungkinan dapat terjadi setelah masuknya pendaftar pertama, misalnya muncul pendaftar lain yang sebetulnya berkepentingan langsung dengan merek tersebut karena pendaftar inilah yang secara riil menggunakan merek tersebut. Dalam hal ini, pendaftar kemudian harus melakukan penyesuaian khusus dengan pendaftar pertama agar pendaftar pertama mau menyerahkan merek tersebut kepada pendaftar kemudian. Dengan kata lain, pendaftar pertama pada

hakekatnya adalah spekulasi merek. Dengan direvisinya Undang-Undang Merek, diharapkan agar tindakan pelanggaran merek dapat berkurang.

Merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi:

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

Hukum atau Undang-Undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain.

2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek

3. Memberi hak paling unggul (*superior right*)

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi. Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menganut sistem pendaftaran konstitutif sehingga menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan oleh pemilik.

Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Syarat dan tata cara

permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah diajukan secara tertulis. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, bahwa permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dan permohonan dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Dalam hal merek sebagaimana berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut dan dalam hal merek berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, bahwa permohonan diajukan oleh lebih dan satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon.

Permohonan ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. permohonan yang salah seorang pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasa. Permohonan yang diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, bahwa permohonan untuk lebih

dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Permohonan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Pemeriksaan substantif harus pula ditempuh dengan mekanisme pengumuman dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Merek. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merek dan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang yang tidak beriktikad baik. Apabila masa pengumuman berakhir dan tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain, Direktorat Merek mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek serta dilanjutkan dengan pemberian sertifikat merek. Sertifikat merek merupakan alat bukti bahwa merek telah terdaftar dan juga sebagai bukti kepemilikan.

Merek pada hakikatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut

sederhana seperti gambar “Sepotong Garis” atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar “Benang Kusut”.

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dengan demikian menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, 80 pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.

Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran tersebut.

Suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak daripadanya ialah bahwa mereka tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai itu haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi

suatu perusahaan atau barang perdagangan dari seseorang daripada barang-barang orang lain. Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek itu harus dapat dibedakan daripada barang-barang orang lain karena adanya merek itu. Jadi daya pembeda (*distinctiveness*) merupakan unsur yang pertama.

### **B. Akibat hukum Pembatalan Merek Kosmetik Bioaqua Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftar di Dalam Daftar Umum Merek yang telah melewati proses pendaftaran merek, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan didaftarkannya suatu merek, maka merek yang telah terdaftar akan mendapatkan sertifikat merek dan mempunyai hak atas merek tersebut, serta dilindungi oleh Negara.

Hal ini yang dimaksud dengan hak yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi:

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*); Hukum atau undang-undang memberikan hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain.
2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*); dan Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.
3. Memberi hak paling unggul (*superior right*); Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut sistem Konstitutif yang berarti merek dilindungi jika didaftarkan, dengan Prinsip *First to File*, yang berarti pendaftar pertama. Namun, prinsip *First to File* ini tidak berlaku mutlak, karena merek tersebut masih memungkinkan untuk dibatalkan pendaftarannya, hal ini guna melindungi kepentingan pemegang merek yang belum terdaftar namun mereknya dicuri dan didaftarkan oleh pihak yang beritikad tidak baik.

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kabatalan (*nullity*) atau gugatan pembatalan (*retification/revocation action*).

Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan *absolut* (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*). Pembatalan Merek bersifat universal berlaku secara Internasional, karena Pembatalan Merek telah diatur di beberapa Konvensi Internasional, dan Negara yang menjadi anggota harus mengikuti aturan tersebut dengan meratifikasinya.

Ada beberapa alasan gugatan pembatalan merek, antara lain:

1. Adanya itikad buruk dalam pendaftaran merek
2. Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak dapat diterimanya pendaftaran merek (Pasal 20 Undang-Undang No. 20/2016).



3. Pendaftaran merek bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolak nya pendaftaran merek (Pasal 21 Undang-Undang No. 20/2016).

Akibat Hukum yang terjadi akibat pembatalan merek yaitu merek dicoret dari daftar umum merek. Sebagai contoh kasus Putusan Nomor 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada tahun 2008, Penggugat mendaftarkan merek “Pure kids” dengan nomor pendaftaran IDM000231015 untuk kelas barang 3 dengan jenis-jenis barang sebagai berikut: “Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci untuk keperluan binatu (*bleaching preparations and other substances for laundry use*); sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, menggosok dan mengkilis (*cleaning, polishing, scouring, and abrasive preparations*); sabun-sabun; (*soaps*); minyak wangi, minyak-minyak esensial, kosmetika, losion rambut, pasta gigi (*perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions*; pasta gigi (*dentifrices*)). Putusan Pengadilan nomor 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek “pure baby” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran M000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “pure baby” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran DM000598334, Nomor Pendaftaran IDM000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337 dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Dibatalkannya suatu merek, merek yang dibatalkan tersebut akan dicoret dari Daftar Umum Merek, sehingga merek tersebut tidak lagi menjadi merek yang terdaftar, sehingga Pemegang Merek yang telah dibatalkan tidak bisa menggunakan mereknya lagi.

Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dibatalkannya suatu merek mengakibatkan sertifikat merek tidak berlaku lagi, sehingga perlindungan yang diberikan negara terhadap pemegang merek dianggap berakhir dan sudah tidak ada lagi. Jika sebelumnya pemegang merek diberikan hak eksklusif akan mereknya tersebut, ketika merek tersebut telah dibatalkan, maka hak itu hilang dan berganti kepemilikan, sehingga pemegang merek yang telah dibatalkan tidak boleh menggunakan merek tersebut lagi kecuali diperjanjikan lain oleh pemilik merek milik penggugat.

Pembatalan merek tidak hanya berakibat hukum terhadap pemegang mereknya saja, tetapi juga berakibat kepada pihak ketiga yaitu penerima lisensi. Pembatalan pendaftaran merek akan berakibat berakhirnya perjanjian lisensi yang dibuat antara pemberi lisensi (yang mereknya sudah dibatalkan) dengan penerima lisensi. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sebenarnya telah memberikan perlindungan kepada penerima lisensi merek yang beritikad baik, namun tidak menjelaskan mengenai definisi dari seorang penerima lisensi beritikad baik. Namun apabila dalam pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut terjadi gugatan pembatalan terhadap kepemilikan Merek (yang didasarkan alasan bahwa merek

yang bersangkutan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan) yang ditujukan kepada pemilik merek sekaligus pemberi lisensi merek, maka dalam hal ini kedudukan pihak penerima lisensi merek tidak akan terpengaruhi oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam sengketa gugatan merek tersebut.

Kedudukan pemberi lisensi merek sebagai pemilik merek dibatalkan melalui putusan hakim pengadilan niaga yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak penerima lisensi merek akan tetap dapat melaksanakan perjanjian lisensi tersebut dan dengan persyaratan bahwa pembayaran royalti pada periode selanjutnya akan dilanjutkan kepada pihak yang dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah.

Terjadinya pembatalan merek sangatlah disayangkan karena menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemegang merek yang mereknya dibatalkan. Kerugian akibat pembatalan merek dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Kerugian Materiil

Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung dengan angka, biasanya berkaitan dengan uang. Pemegang merek yang dibatalkan tidak bisa menggunakan mereknya lagi, akibatnya pemegang merek mengalami kerugian yang sangat besar, kerugian ini bisa berupa modal dalam membangun sebuah merek melalui promosi-promosi atau iklan, kemudian barang yang sedang di produksi dengan menggunakan merek tersebut harus dihentikan, dan barang yang beredar di pasar dengan merek tersebut harus ditarik peredarannya, sehingga selain kehilangan modal untuk membangun suatu merek, pemegang merek juga kehilangan pendapatan ataupun keuntungan yang seharusnya didapat (*Potential loss*).

## 2. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil biasa disebut dengan kerugian moril, yaitu kerugian yang berasal dari usaha pemegang merek untuk membangun merek tersebut. Merek yang semula belum memiliki reputasi kemudian dibangun dengan penuh usaha dan kesabaran sehingga mendapatkan citra yang baik bagi konsumen hilang oleh karena merek itu telah dibatalkan, sehingga pemegang merek tersebut harus membangun merek baru dari awal lagi tanpa reputasi,

Konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu pembatalan merek merupakan suatu hal yang sejatinya harus diterima dan dilaksanakan oleh pemegang merek yang dibatalkan, namun apabila melihat kembali dalam proses pendaftaran merek itu sendiri, sebenarnya pemegang merek yang dibatalkan telah melewati beberapa proses pemeriksaan dalam pendaftaran merek, salah satunya adalah pemeriksaan terhadap syarat mengapa merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak pendaftarannya, yang mana syarat inilah yang digunakan sebagai dasar dalam pembatalan merek.