

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR  
DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

**Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan oleh :

**KHASNA DARA TALITA**

30301900183

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DI  
PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG



Diajukan oleh :

**KHASNA DARA TALITA**

30301900183

Pada tanggal, 19 Januari 2023 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum**  
NIDN. 0621057002

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DI  
PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun oleh

Khasna Dara Talita

30301900183

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 20 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

  
**H. Winanto, S.H., M.H**

NIDN. 0618056502

Anggota



**Dini Amalia, S.H., M.H**

NIDN. 0607099001

Anggota



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.HUM**

NIDN. 0621057002

Mengetahui

  
Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**

NIDN. 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khasna Dara Talita

NIM : 30301900183

Fakultas : Hukum

Dengan demikian saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Adalah benar hasil karya tulis saya dan peruh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukannya, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 - Maret - 2023



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khasna Dara Talita  
NIM : 30301900183  
Program Studi : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

### **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3-Maret-2023  
  
Khasna Dara Talita



METERAI  
TEMPEL  
26AKX319645459

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Yakin bahwa apapun yang telah dilewati dan apa yang akan diterima, merupakan kehendak Allah dan berusaha melihat dari sisi baik”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang kita semua nantikan pertolongannya di hari akhir.
3. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas suportnya baik moril maupun materil kepada anakmu ini.
5. Sahabat, kakak-kakak, dan kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kepada diri saya sendiri, Khasna Dara Talita yang baik hati.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Alhamdulillah atas limpahan taufiq dan hidayahNya yang telah memberikan kemudahan kepada saya untuk dapat menuangkan pemikiran dan menyelesaikan skripsi yang memiliki judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG”**

Tentu dalam penulisan skripsi ini ada banyak kesulitan dan hambatan yang dialami oleh penulis. Penulis sangat berterimakasih atas semangat, doa, bantuan dan bimbingan dari orang sekitar sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang luar biasa ini. Pada kesempatan yang diberikan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih dan do'a atas bantuannya selama ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, SH., MH selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dengan sabar hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik..
6. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Yogi Arsono, SH.,MKN.,MH, selaku Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang dan Dr. Tri Junianto, Sh., Mh, selaku Penyidik HAKI Kementrian Hukum dan Ham Semarang.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
9. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Yang paling teristimmewa untuk kedua orang tua Penulis Bapak Sudarto dan Ibu Ratna Dewi Purnamasari, kakak saya serta segenap keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta

dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif. Ridhoilah anakmu ini untuk menjadi anak yang berbakti, soleh, berguna bagi negara, bangsa dan agama.

11. Terima Kasih untuk segenap organisasi HMI Komisariat Hukum Sultan Agung, DPR-FH UNISSULA, HMI lingkup Korkom Sultan Agung, HMI lingkup Cabang Semarang, seluruh ORMAWA Fakultas Hukum Unissula, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses selama menempuh bangku perkuliahan dan seluruh kawan-kawan yang tergabung didalamnya terimakasih atas kesempatan dan kebersamaan yang sangat berkesan ini dan mohon maaf karena penulis belum bisa menjadi teman sahabat yang baik untuk kalian semua dan tak banyak memberikan sumbangsih yang berarti kepada kawan-kawan sekalian.
12. Terimakasih untuk Dhita Satryawangsa kurangdari3 yang selalu menemani dan mendukung dalam situasi apapun.
13. Terimakasih kepada Mas Hapsoro yang selalu membimbing dan memberikan masukan serta pemahaman.
14. Terimakasih kepada Neni si bawel, Dita Aviva si ceria, Diva si paling Pati, Ayu Catur si skincare, mas Aji si ketum, mas Nuvus si sibuk dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satupersatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan

kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya Penulis Ucapkan Terimakasih.

Semarang, 03 - Maret - 2023



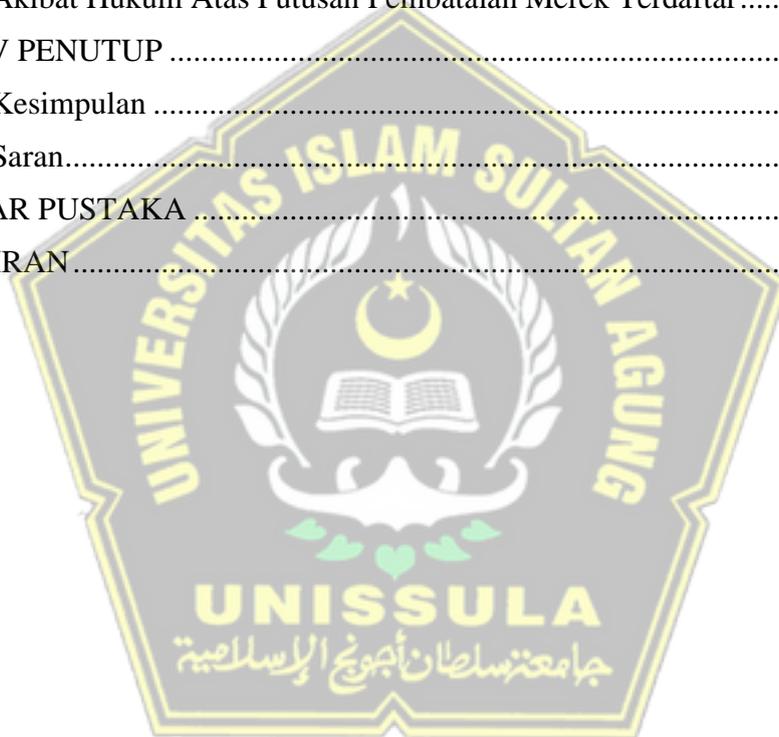
Khasna Dara Talita



## DAFTAR ISI

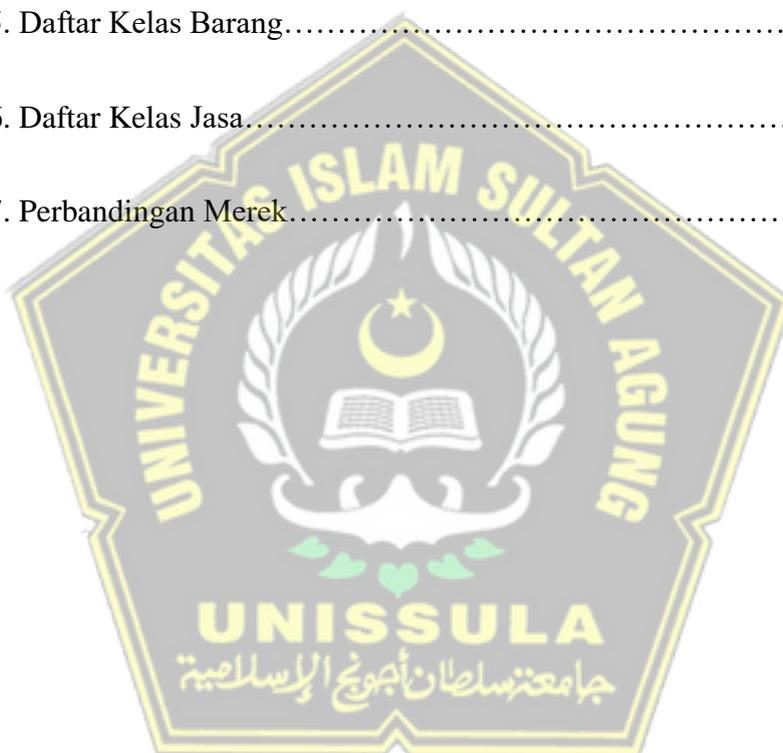
|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| JUDUL.....                                | i                                   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                   | iii                                 |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .. | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....               | vi                                  |
| KATA PENGANTAR .....                      | vii                                 |
| DAFTAR ISI.....                           | xi                                  |
| DAFTAR TABEL.....                         | xiii                                |
| ABSTRAK .....                             | xiv                                 |
| ABSTRACT.....                             | xv                                  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                    | 1                                   |
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1                                   |
| B. Perumusan Masalah .....                | 7                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....                | 7                                   |
| D. Kegunaan Penelitian.....               | 7                                   |
| E. Terminologi.....                       | 8                                   |
| F. Metode Penelitian.....                 | 10                                  |
| G. Sistematika Penulisan.....             | 15                                  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....              | 17                                  |
| A. Kajian Umum Mengenai HKI.....          | 17                                  |
| 1. Konsep Dasar HKI.....                  | 17                                  |
| 2. Sejarah HKI di Indonesia .....         | 19                                  |
| 3. Klasifikasi HKI.....                   | 25                                  |
| 4. HKI dalam Perspektif Islam.....        | 27                                  |
| B. Kajian Umum Mengenai Merek.....        | 31                                  |
| 1. Pengertian Merek .....                 | 31                                  |
| 2. Pendaftaran Merek .....                | 35                                  |
| 3. Jenis-jenis Merek .....                | 55                                  |
| 4. Fungsi Merek.....                      | 59                                  |
| 5. Penghapusan dan Pembatalan Merek.....  | 61                                  |

|  |     |
|--|-----|
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 70  |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar di Indonesia .....  | 70  |
| 1. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar.....   | 70  |
| 2. Pelanggaran Terhadap Hak Merek.....   | 73  |
| 3. Penyelesaian Sengketa Merek .....   | 75  |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Merek Terdaftar<br>Berdasarkan Putusan Merek Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2021/PN Smg..... | 84  |
| 1. Dasar Pertimbangan Hakim .....  | 84  |
| 2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Pembatalan<br>Merek Terdaftar Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2021/PNSmg.....         | 90  |
| C. Akibat Hukum Atas Putusan Pembatalan Merek Terdaftar .....  | 115 |
| BAB IV PENUTUP .....   | 120 |
| A. Kesimpulan .....  | 120 |
| B. Saran.....  | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 123 |
| LAMPIRAN.....  | 128 |



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Table 1. Perbedaan Persyaratan Formil.....     | 39 |
| Tabel 2. Persamaan Persyaratan Formil.....     | 40 |
| Tabel 3. Perbedaan Persyaratan Substatif.....  | 44 |
| Table 4. Persamaan Persyaratan Substantif..... | 46 |
| Table 5. Daftar Kelas Barang.....              | 48 |
| Tabel 6. Daftar Kelas Jasa.....                | 54 |
| Table 7. Perbandingan Merek.....               | 96 |



## ABSTRAK

Pada era modern saat ini, bidang perdagangan adalah salah satu sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingginya persaingan dalam bidang perdagangan tentu akan ada kendala salah satunya dunia usaha yang tidak mengenal batas (*borderless*) artinya memungkinkan terjadinya tindak kejahatan salah satunya pengakuan atas suatu barang dan jasa dapat diklaim orang lain diluar sepengetahuan pencipta. Sehingga perlu bagi pemilik merek untuk memahami pentingnya perlindungan hukum merek terdaftar.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dan Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan analisis yuridis. Pendekatan analisis yuridis adalah mengamati, mendeskripsikan dan menyusun kesimpulan suatu objek dari segi hukum dengan meneliti data sekunder dan data primer. Data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bawa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia ada dua, yaitu perlindungan secara hukum preventif (peraturan) dan perlindungan hukum represif (lembaga penyelesaian sengketa). Didalam perkara pembatalan merek, hakim memiliki wewenang untuk memberikan putusan pengadilan. Tentu dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan merek terdaftar mempertimbangkan pembuktian sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 RBG jo. Pasal 1865 KUHPer yang mengatur mengenai bagaimana dari masing-masing pihak untuk menyanggah dan menguatkan dalil gugatannya, serta Pasal 164 HIR/284 RBG jo. Pasal 1866 KUHPer yang dapat dilihat dari alat buktinya yang diajukan, yaitu surat, saksi, prasangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akibat hukum atas putusan pembatalan merek tersebut bagi pemilik merek adalah Hak atas merek yaitu hak eksklusif yang di berikan 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. Sehingga jelas bahwa pemililk merek mendapat kepastian hukum dari negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Merek Terdaftar, Pembatalan Merek.

## ABSTRACT

*In this modern era, the trade sector is one of the sectors that people really need to meet their daily needs. The high competition in the field of trade will certainly have obstacles, one of which is the business world which knows no boundaries (borderless), meaning that it allows for crimes to occur, one of which is the recognition that goods and services can be claimed by other people without the creator's knowledge. So it is necessary for brand owners to understand the importance of legal protection for registered marks.*

*The nature of the research used by the author is descriptive and the approach of this research is a juridical analysis approach. The juridical analysis approach is to observe, describe and draw conclusions from an object's legal perspective by examining secondary data and primary data. Secondary data or data obtained from theoretical foundations such as opinions or writings of experts or previous legislation. Then proceed with conducting primary data research in the field such as interviews.*

*The results of this study indicate that there are two legal protections for registered trademarks in Indonesia, namely preventive legal protection (regulations) and repressive legal protection (dispute settlement institutions). In cases of trademark cancellation, the judge has the authority to issue a court decision. Of course, the basis for the judge's consideration in canceling a registered mark is considering the evidence in accordance with Article 163 HIR/283 RBG jo. Article 1865 of the Civil Code which regulates how each party can refute and strengthen the arguments for their claim, as well as Article 164 HIR/284 RBG jo. Article 1866 of the Criminal Code which can be seen from the evidence submitted, namely letters, witnesses, presumptions, confessions, and oaths. The legal consequence of the decision to cancel the mark for the brand owner is the right to the mark, which is an exclusive right granted by the state to the owner of a mark registered in the public register of marks for a certain period of time by using the mark himself or giving permission to other parties to use it. So it is clear that brand owners get legal certainty from the state in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.*

*Keywords: Legal Protection, Registered Mark, Trademark Cancellation*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam hal ini sudah jelas bahwa segala tindakan dan perbuatan yang ada dalam kehidupan bernegara tentu diatur dalam hukum. Secara singkat hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang.<sup>1</sup> Hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengikat kepada semua orang. Tentu aka ada sanksi bagi para pelanggar yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan memberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada era modern sekarang perkembangan teknologi sudah sangat maju dalam bidang telekomunikasi ataupun informasi. Jangkauan pemasaran sudah tidak sempit lagi seperti dahulu, kemudahan akses oleh para konsumen mengakibatkan pemasaran yang tidak terbatas. Dengan adanya kemudahan teknologi perdagangan dapat dilakukan secara luas antar Negara yang membuat semua orang dapat melakukan transaksi bebas tanpa ada batasan.

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, S.H., M.S., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013, hlm.9.

Tingginya persaingan dalam bidang perdagangan tentu akan ada kendala salah satunya dunia usaha yang tidak mengenal batas (*borderless*) artinya pengakuan atas suatu barang dan jasa dapat diklaim orang lain diluar sepengetahuan pencipta, jadi masing-masing pelaku ekonomi harus memiliki keunikan tersendiri. Keunikan ini bertujuan untuk memberikan tanda pembeda kepada pelaku ekonomi yang menawarkan jenis barang dan jasa yang sama. Tentu dengan adanya persamaan ini banyak menimbulkan sengketa dan kendala antar pelaku ekonomi.

Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat Hak kekayaan intelektual (HKI) pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual seseorang memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.<sup>2</sup> Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

<sup>3</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.16.

Aspek dalam Hak Kekayaan Intelektual ini sangat penting dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional. Setiap individu maupun kelompok tentu harus mengetahui betapa pentingnya sebuah nama dan symbol yang digunakan untuk menjalankan roda perdagangan dalam penyediaan barang dan jasa. Nama dan symbol ini akan mempermudah para konsumen untuk dapat mengenali barang dan jasa, serta perusahaan asal dari penyedia barang dan jasa. Penggunaan istilah nama dan symbol dapat dikelompokkan yaitu: merek (*trademark*), nama usaha (*busniess name*), dan nama perusahaan (*company name*). Secara umum ketiganya terlihat sama, sehingga kadang masyarakat dan pengusaha dibuat bingung.<sup>4</sup>

Menurut H.M.N purwosutjipto pengertian merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>5</sup> Sedangkan hak atas merek adalah hak eksklusif yang di berikan 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.<sup>6</sup> Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menjadi symbol perdagangan dan menjadi perlindungan secara hukum. Merek merupakan bentuk dari HKI yang pada dasarnya merupakan symbol atau tanda yang sudah digunakan sejak lama berfungsi mempermudah konsumen untuk dapat membedakan pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan jasa

---

<sup>4</sup> Rahmi jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 3.

<sup>5</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 82.

<sup>6</sup> Lindesey, et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: asian law group dan alumni, 2006), hlm. 131.

yang sama. Dengan adanya merek konsumen dapat melihat dari mana asal produk yang di beli, tentu jika salah satu merek memberikan produk dan kualitas yang sangat baik akan dikenal dan dicari banyak orang.

Merek adalah tanda yang dapat menjadi sangat berharga dalam sektor perdagangan. Semakin terkenal merek suatu perusahaan, semakin mahal juga nilai jual dalam perdangan dan merupakan aset penting. Kegunaan merek menjadi penting untuk mecegah persaingan usaha. Banyak konsumen yang melihat ada dua merek yang sama pada pokoknya sehingga hal ini membuat masyarakat dan konsumen terkecoh. Masyarakat dan konsumen beranggapan bahwa kedua produsen penyedia barang dan jasa ini memiliki kualitas yang sam. Sehingga persamaan merek juga dapat menjadi permasalahan mengenai asal produksi barang dan jasa.

Regulasi terkait merek ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 1961 diumumkannya UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk menggantikan UU Merek Belanda. Selanjutnya HKI yaitu hak merek dari UU No. 2 Tahun 1961 diubah menjadi UU No. 19 Tahun 1992, yang selanjudnya diubah kembali menjadi UU No. 14 Tahun 1997, yang selanjudnya diubah kembali menjadi UU No. 15 Tahun 2001, dan saat ini telah diubah kembali manjadi UU No. 20 Tahun 2016 yang terbaru.

Perubahan peraturan mengenai merek tentu tidak terlepas dari perkembangan zaman yang menuntut para pihak yang berwenang untuk menetapkan pembaruan peraturan dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektyal terkhusus merek. Perkembangan teknologi di era globalisasi dalam

sektor perdagangan akan selalu berkembang untuk memperbaiki kualitas dan menguasai pasar, penetapan peraturan ini juga tidak luput dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum untuk para produsen terkait penggunaan merek. Pembaruan peraturan juga tidak terlepas karena adanya koreksi terus menerus dalam pelaksanaan dan melihat kurangnya jaminan hukum yang mengakibatkan adanya hambatan dan perosalan dalam dunia perdagangan. Hukum merek ini akan selalu melakukan analisis dan mengkaji berbagai perkembangan, pengayaan dan perbaikan, baik secara teori maupun praktik hukum.

Pembaruan peraturan menimbulkan ketatnya persaingan dalam perdagangan, sehingga tidak jarang timbul sengketa diantara para pelaku ekonomi. Sengketa merek yang memanfaatkan kelemahan atau celah hukum yang akhirnya mendompleng nama merek besar penyedia barang dan jasa, untuk mendapat keuntungan. Dua merek yang memiliki nama yang sama, mengakibatkan kebingungan pada konsumen. Hal ini tentu dapat merugikan dan melanggar hukum yang telah ditetapkan.

Perlindungan hukum atas hak merek yang di gunakan dan dimiliki oleh individu atau kelompok perlu diperhatikan oleh negara terhadap pemilik merek yang sah dan tepat, karena dalam pengimplementasiannya merek berpotensi menimbulkan sengketa yang sangat besar dalam perdagangan. Bagi pemilik merek yang telah terdaftar secara sah, jika terjadi pemalsuan terhadap mereknya dapat mengurangi pemasukan, karena volume penjualan menurun atau bilamana barang yang diproduksi si pemalsu merek tidak memadai kualitasnya, sehingga pada akhirnya nama baik dari merek itu

yang akan tercemar, begitu juga konsumen akan kehilangan kepercayaan atas kualitas barang yang dibelinya.<sup>7</sup>

Perlindungan hak atas merek merupakan bagian dari HKI, Ketentuan terkait perlindungan bidang merek mengingat peran merek saat ini menjadi sangat penting yang mana diatur dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“Konvensi Paris”) peraturan dan juga dalam *the TRIPS Agreement* (“Perjanjian TRIPS”). Peraturan hak merek ini merupakan salah satu upaya pembaruan pemikiran perdagangan berkaitan dengan era globalisasi. Peraturan merek di Indonesia ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan dari mulai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri (menimbang huruf a dan b Undang-undang No 20 Tahun 2016). Mengingat bahwa merek memiliki peran yang sangat penting dalam hal persaingan usaha untuk menimbulkan persaingan yang sehat, sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur terkait dengan merek dan perlindungan hukumnya guna memberikan rasa nyaman dan aman dalam pelayanan pihak yang bersangkutan.

Sesuai dengan uraian diatas pendaftaran merek sangat penting guna keberlangsungan kegiatan perdagangan. Tentu akan ada jaminan hukum bagi pemilik merek terdaftar. Dengan adanya perlindungan hukum itu pemilik merek dapat mengajukan tuntutan berupa pembatalan merek yang tidak memiliki itikat baik. Jadi meskipun sudah ada pengaturan mengenai perlindungan merek dan pembatalan merek masih terjadi penyalahgunaan

---

<sup>7</sup> OC. Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 20.

merek yang mendompleng dan tidak memperhatikan ketentuan merek. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul: “ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pembatalan merek terdaftar?
3. Apa akibat hukum atas putusan pembatalan merek terdaftar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum merek terdaftar.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pembatalan merek terdaftar.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum atas putusan pembatalan merek terdaftar.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan dan menjadi bahan kajian pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hak Kekayaan

intelektual khususnya dalam bidang Merek, baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum terhadap penggunaan Merek di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perkembangan hukum, serta dapat menjadi pemahaman yang dapat diterapkan oleh para pelaku ekonomi dalam mencari kepastian hukum khususnya dalam sengketa merek.

## E. Terminologi

### 1. Analisis Yuridis

Analisis adalah suatu usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>8</sup>

Menurut kamus hukum, pengertian Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Jadi analisis yuridis adalah mengamati, mendeskripsikan dan menyusun kesimpulan suatu objek dari segi hukum.

---

<sup>8</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, h. 651.

## 2. Pembatalan Merek

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembatalan memiliki arti proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal.

Jadi pembatalan merek adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk membatalkan merek. Pihak yang merasa dirugikan oleh pendaftaran suatu Merek dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan pembatalan (jika Merek tersebut sudah terdaftar). Sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografi menyebutkan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan (pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan) berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau 21.

## 3. Terdaftar

Pendaftaran merek adalah untuk melindungi produk dan usaha seseorang, sedangkan merek digunakan untuk promosi produk. Tidak semua merek terdaftar itu berarti terkenal. Akan tetapi tindakan mendaftarkan merek sebelum menjadi terkenal adalah suatu tindakan yang menguntungkan dari sisi perlindungan hak merek<sup>9</sup> Sistem pendaftaran merek di Indonesia dikenal dua macam pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*first to file system*) dan sistem deklaratif (*first to use system*).

---

<sup>9</sup> <https://www.legalku.com/prinsip-prinsip-dalam-pendaftaran-merek/> (diakses tanggal 10 September 2022)

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang relevan perlu suatu metode yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis. Penelitian analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Dalam hal ini penulis melakukan penggalan data kepada Penyidik Haki di KEMENKUMHAM Semarang dan Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu penelitian atau metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran atau mendiskripsikan data yang diteliti melalui hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen. Data yang telah terkumpul selanjutnya disusun dan dianalisa dengan peraturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian yang nantinya memiliki tujuan menggambarkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pembatalan merek terdaftar berdasarkan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.

### 3. Sumber Data Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber pertama dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.

Jadi penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Penyidik Haki di KEMENKUMHAM Semarang dan Hakim Niaga Pengadilan Negeri Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono (2016: 225) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

Data sekunder dalam penelitian meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan dokumen-dokumen hukum yang bersifat mengikat kepada semua orang dan ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

Pada penulisan ini menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Penjelasan dan website yang terpercaya yang mengulas terkait penulisan penelitian ini. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a) Penjelasan peraturan perUndang-Undangan yang ada di dalam bahan hukum primer;
- b) Buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian;
- c) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian;
- d) Karya tulis ilmiah yang memuat tanggapan putusan hakim.

3) Bahan Hukum Tersier, Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang memiliki bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun data dan informasi yang digunakan sebagai fakta dan pendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan demi mencapai tujuan dari penulis dan penelitian ini yaitu menggunakan Teknik wawancara dan studi dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang ingin dicari. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dengan terencana dan diajukan secara lisan kepada reponden guna mencapai tujuan tertentu.

Studi wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data mendasarkan diri pada laporan tentang diri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm.317.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data kualitatif dengan mencari dan mengumpulkan data berupa catatan, gambar, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang sesuai dengan judul penulis. Adapun dokumen-dokumen yang merupakan data yang dapat digunakan dalam penelitian kali ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian guna pemenuhan materi yang diteliti. Penentuan lokasi ini tentu sangat membantu penulis untuk mempermudah dan mencapai tujuan serta memperjelas pokok-pokok masalah yang sedang diteliti. Dalam pengumpulan data yang kali ini penulis melakukan penelitian di Kementerian Hukum dan HAM yang beralamat di Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232 dan di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang.

6. Analisa Data Penelitian

Metode analisa data yang digunakan penulis termasuk dalam metode kualitatif. Metode ini mencoba meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci. Analisis data bersifat

induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>11</sup>

Metode kualitatif ini melakukan pengelolaan setiap data yang kemudian diuraikan sesuai dengan data-data pendukung terhadap permasalahan yang akan didiskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dengan mengumpulkan setiap data dan diulas secara teliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang terbagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab, yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mengurai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai konsep dasar HKI, sejarah penerapan HKI di Indonesia, klasifikasi HKI, HKI dalam perspektif islam, pengertian merek, pendaftaran merek, permohonan pendaftaran merek, jenis-jenis merek, fungsi merek, penghapusan dan pembatalan merek.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, hlm.1.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini mengulas mengenai penjelasan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, menganalisis mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam pembatalan merek terdaftar, dan mempelajari akibat hukum dari putusan pembatalan merek terdaftar.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari apa yang telah diuraikan dan dijabarkan secara mendalam dalam penulisan skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Mengenai HKI

##### 1. Konsep Dasar HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) yang artinya hak keperdataan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, karena hanya manusia satu-satunya makhluk biologis yang mempunyai kemampuan intelektual. Pada dasarnya HKI adalah konsep dari perlindungan hukum terhadap HKI yang diwadahi secara formal di berbagai konvensi internasional maupun dalam hukum positif di berbagai Negara.<sup>12</sup>

Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam

---

<sup>12</sup> Hendra Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2009 hlm 11.

berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan.<sup>13</sup>

Dengan mengkaji berbagai referensi tentang *Intellectual Property Rights*, Hendra Djaja mengemukakan, HKI adalah hak keperdataan yang diberikan kepada seseorang karena intelektualitasnya atau karena bakat dan kemampuan yang dimilikinya, telah berhasil mengapresiasi suatu gagasan atau idenya dalam bentuk yang khas sehingga mempunyai nilai komersial.<sup>14</sup>

OK Saidin mengemukakan pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil kerja ratio yang menalar, dan hasil kerja itu berupa benda immateriil.<sup>15</sup> Berkaitan dengan kemampuan berkarya yang berasal dari intelektualitas manusia, H. OK Saidin mengemukakan bahwa tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang dapat menghasilkan "*Intellectual Property Rights*". Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai "*Intellectual Property Rights*", itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, Deepublish, 2016, hlm 19.

<sup>14</sup> Hendra Djaja, *Op.cit.*, hlm 11.

<sup>15</sup> Henry Soelistyo, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*, Penaku, Jakarta Selatan, hlm 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 12-13.

Kepentingan negara dalam memberikan perlindungan HKI juga merupakan salah satu wujud tujuan negara untuk melindungi kepentingan warga untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>17</sup>

## 2. Sejarah HKI di Indonesia

Sejarah HKI muncul pertama kali di Vinece, Italia pada tahun 1470 dengan mengeluarkan undang-undang HKI pertama yang melindungi paten. Peneliti semacam Caxtob, Galileo, dan Guttenbreg menikmati perlindungan dan memperoleh hak monopoli atas penemuan mereka. Undang-undang paten tersebut, diadopsi oleh kerajaan Inggris pada tahun 1623 (*Statute of Monopolies*). Amerika Serikat sendiri baru memiliki UU paten tahun 1791.<sup>18</sup>

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda pertama kali memperkenalkan Undang-undang (UU) pertama mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual pada 1844.<sup>19</sup> Pada tahun 1885, UU Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah

---

<sup>17</sup> Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi pada Karya Cipta Buku)*, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm 5.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/626785547e086/sejarah-perlindungan-kekayaan-intelektual-di-indonesia>, diakses pada Kamis 29 September 2022, pukul 13.02.

kolonial Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya UU paten pada tahun 1910. Dua tahun kemudian, UU Hak cipta (*Auteurs Wet* 1912) juga diberlakukan di Indonesia.<sup>20</sup> Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies*, telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak 1888 merupakan Konvensi Paris Tentang Perlindungan Kekayaan Industri. Salah satu poin penting dari perjanjian ini adalah penegakan hak prioritas yang menjamin pemohon Hak Kekayaan Intelektual dari negara peserta Konvensi Paris untuk menggunakan tanggal pengajuan permohonan pertama di salah satu negara peserta sebagai tanggal efektif pengajuan permohonan di negara lain yang juga merupakan negara peserta, dengan syarat pemohon mengajukan permohonan dalam waktu enam bulan (untuk desain industri dan merek dagang) atau 12 bulan (untuk paten dan modal utilitas) dari tanggal pertama kali mengajukan permohonan. Serta menjadi anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak 1914.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan kepentingan reformasi Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional tentang Merek dengan bergabung dalam organisasi WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Indonesia secara resmi bergabung pada tahun 1979 dan telah meratifikasi/menandatangani setidaknya 7 traktat yang dikelola oleh WIPO: WIPO Convention, Berne Convention, Paris Convention, Patent

---

<sup>20</sup> Ditjen HKI dan ECAP II, 2006, hlm. 9.

<sup>21</sup> <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/626785547e086/sejarah-perlindungan-kekayaan-intelektual-di-indonesia>, diakses pada Kamis 29 September 2022, pukul 13.25

Cooperation Treaty, Tademark Law Treaty, WIPO Copyright Treaty, dan WIPO Performers And Phonogram Treaty.<sup>22</sup>

Di jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap di berlakukan. Kebijakan pemberian HKI Produk Kolonial ini tetap di pertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali UU paten (*Octrooi Wet*). Disamping itu, Indonesia masih memerlukan teknologi untuk membangaun perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.<sup>23</sup> Pasalnya, dalam UU Paten peninggalan Belanda dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia, yang kemudian berubah nama menjadi Jakarta, namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.

Baru pada 1953 Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo mengeluarkan dua pengumuman, yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten. Dua pengumuman yang dimaksud adalah, Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri. Kedua, Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G. 1/2/17, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

---

<sup>22</sup> <http://sdgcenter.unpad.ac.id/2016/08/indonesia-wipo-dan-sdgs/> diakses pada Minggu, 16 Oktober 2022, pukul 20.55.

<sup>23</sup> Ditjen HKI dan ECAP II, *Op.cit.*, hlm. 9.

Kemudian, pada 11 Oktober 1961 pemerintah mengundangkan UU Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan atau UU Merek 1961, untuk menggantikan UU Merek peninggalan pemerintah kolonial Belanda. UU Merek 1961 merupakan peraturan perundang-undangan Indonesia pertama di bidang hak kekayaan intelektual. Sistem yang di anut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tersebut adalah sistem *deklaratif* berdasarkan asas *the prior user has a better right* yaitu asas pemakaian pertama. Hak Atas Merek diberikan kepada siapa saja yang telah menggunakan Merek itu dalam usahanya kecuali dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai peratama yang sesungguhnya. Susunan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 begitu sederhana, hal ini dapat dimengerti karena kondisi ekonomi dan politik yang sangat memprihatinkan pada saat itu.<sup>24</sup> UU ini mulai berlaku pada 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU Merek 1961 telah ditetapkan sebagai Hari Kekayaan Intelektual Nasional.<sup>25</sup>

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengundangkan UU Merek tahun 1961 (UU No. 6 Tahun 1961), yang disusul dengan UU Hak Cipta nasional yang pertama pada tahun 1982 (UU No. 6 Tahun 1982) dan UU paten tahun 1989 (UU No. 6 Tahun 1989).

---

<sup>24</sup> Anne Booth dan Peter Mc Cawley, *ekonomi arde baru*, edisi V, Lp3s, Jakarta, 1990, hlm. 81.

<sup>25</sup> <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/626785547e086/sejarah-perlindungan-kekayaan-intelektual-di-indonesia>, diakses pada Kamis 29 September 2022, pukul 13.27.

Setelah 31 tahun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek, pengaturan tentang merek diperbarui dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Banyak perubahan-perubahan dibanding dengan Undang-undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, antara lain mengenai Sistem Pendaftaran, Lisensi, Merek Kolektif, dan sebagainya.<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, menerapkan konsep baru yaitu *Stelsel Konstitutif* atau yang lebih populer disebut dengan asas *First to File System*, dimana pemilik Hak Atas Merek yang dianggap sah adalah pemilik Hak Atas Merek yang telah mendaftar di kantor Merek terlebih dahulu, sampai dibuktikan apakah Pendaftaran Hak Atas Merek dilakukan atas itikad baik atau buruk.<sup>27</sup>

Berselang lima tahun setelah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 diberlakukan, terbitlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Undang-undang yang lahir dipenghujung masa pemerintahan orde baru tersebut, merevisi beberapa ketentuan terutama untuk memperkuat pengaturan tentang perlindungan merek. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 mengatur perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis, dan dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap merek terkenal termasuk memberikan ukuran-ukuran untuk menentukan suatu ketentuan merek. Sedangkan beberapa ketentuan

---

<sup>26</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 331.

<sup>27</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 211.

yang dianggap masih relevan dengan kondisi pada saat itu tetap dipertahankan.

Setelah mengalami beberapa perubahan sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dengan berbagai konvensi internasional, diantaranya perjanjian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), untuk menelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual di Indonesia salah satunya adalah *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO Agreement)* termasuk di dalamnya lampiran perjanjian *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs) yang merupakan Perjanjian Perdagangan Multilateral.<sup>28</sup> Perjanjian TRIPs terkini dari ketiga cabang tersebut adalah UU Hak Cipta tahun 2002 (UU No. 19 Tahun 2002), UU paten tahun 2001 (UU No. 14 Tahun 2001) dan UU Merek tahun 2001 (UU No. 15 Tahun 2001)<sup>29</sup> yang di ubah menjadi UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016 (UU No 20 Tahun 2016). Negara berkembang harus menggunakan semua fleksibilitas yang disediakan oleh Perjanjian TRIPs, sehingga memiliki peluang penting untuk inovasi kebijakan di bidang HKI.<sup>30</sup> HKI telah menjadi komoditas ekonomi yang sangat menjanjikan, terutama bagi sejumlah negara yang menghasilkan HKI.

---

<sup>28</sup> Anne Gunawan, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT Alumni, 2015), hlm. 154-155.

<sup>29</sup> Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Semarang: Madina Semarang, 2013, hal 2-3.

<sup>30</sup> Anis Mashdurohatun, dkk., *Model Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual dan Jaminan Fidusia di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2019, hlm 1.

Alasan ini mendasari dimasukkannya HKI dalam sistem perdagangan internasional.<sup>31</sup>

### 3. Klasifikasi HKI

Dalam TRIPS Agreement, khususnya dalam Article 9 – 40 menggolongkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi:

- a. Hak Cipta (*Copyrights*)
- b. Merek (*Trademarks*)
- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
- d. Desain Industri (*Industrial Design*)
- e. Paten
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*).
- g. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/*Trade Secret*
- h. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.<sup>32</sup>

Selain hal itu pembagian lain yang dilakukan oleh para ahli dengan mengelompokkan HaKI (*Intellectual property rights*) sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu<sup>33</sup> :

- a. Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (*industrial property rights*) berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>32</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Op.cit.*, hlm 26-27.

<sup>33</sup> Anis Mashdurohatun, *Op.cit.*, hlm 7.

berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret atau know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*)<sup>34</sup>;

- b. Hak Cipta (*copyright*) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*) yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.<sup>35</sup>

Hak atas kekayaan perindustrian ini berkaitan langsung dengan kegiatan atau kehidupan perindustrian dan atau perdagangan, sedangkan hak cipta beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan perindustrian dan perdagangan. Keberadaan atau kreativitas penciptaan di dalam bidang ruang lingkup hak cipta (ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan) tidak semata-mata didorong oleh keinginan untuk mengkomersialkannya. Namun demikian, dalam praktek perindustrian dan perdagangan produk yang berbasis hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta, perkembangannya tidak kalah dengan produk yang berbasis hak atas kekayaan perindustrian.<sup>36</sup>

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangat diperlukan. Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*), Indonesia terikat untuk menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang hak kekayaan intelektual dengan standar TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property*

---

<sup>34</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Op.cit.*, hlm 21

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Anis Mashdurohatun, *Op.cit.*, hlm 7.

*Rights*).<sup>37</sup> Dalam rangka harmonisasi hukum, Indonesia saat sekarang ini telah memiliki pengaturan mengenai HKI dalam berbagai Undang-Undang di bidang HKI, baik yang berbasis system perlindungan otomatis untuk Hak Cipta maupun untuk Merek, Paten dan Desain Industri berbasis perlindungannya melalui proses pendaftaran (*first to file system*).<sup>38</sup>

#### 4. HKI dalam Perspektif Islam

Dalam permasalahan Hak Kekayaan Intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespons hal tersebut. Menurut MUI, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak bertentangan dengan hukum Islam, hak tersebut harus dilindungi oleh syara' (hukum Islam), atas dasar qaidah (istishlah) karena pelanggaran hak milik merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan.<sup>39</sup> Perlindungan atas karya Intelektualnya, sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas Intelektualnya. Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarannya dan pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah dimana melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak.<sup>40</sup>

Sebenarnya dalam hukum Islam tidak terdapat penanganan khusus yang membahas mengenai masalah merek. Tetapi dalam Islam memiliki hukum dalam pengaturan merek, yaitu:

---

<sup>37</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 26

<sup>38</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Op.cit.*, hlm 29.

<sup>39</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 9.

<sup>40</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. I/MUNAS VII/MUI/5/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- a. Dalam hukum Islam, hak milik merek dipandang sebagai salah satu huquq maliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashur) sebagaimana mal (kekayaan).
- b. Hak milik merek mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud pada point yang pertama tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- c. Sebagaimana mal, hak milik merek dapat dijadikan objek akad (al-maquud alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran komersial), maupun akad tabarruat (nonkomersial), serta diwakafkan dan diwarisi.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap merek, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya haram.<sup>41</sup>

#### 1) Hak dalam Perspektif Islam

Pengertian hak dalam Islam ada beberapa pendapat dari para ulama, diantaranya Tengku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy membagi pengertian hak kepada dua bagian, yaitu pengertian secara khusus dan secara umum. Secara khusus didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah dan nasih yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai orang maupun harta.<sup>42</sup>

Secara umum hak diartikan sebagai suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Adapun definisi hak adalah kekuasaan mengenai sesuatu

---

<sup>41</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 7.

<sup>42</sup> Hashbi Ash-Shiddiqiey, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), hlm. 20.

atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya. sedangkan yang disebut dengan milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.<sup>43</sup>

Secara khusus hak didefinisikan sebagai “sekumpulan kaidah dan *nas* yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu (orang), maupun mengenai harta”. Hak (*al-haq*) secara etimologi berarti ketetapan dan kepastian. Menurut terminologi, ada beberapa pengertian hak yang dikemukakan para ulama fiqh. Sebagian ulama Muta'akhirin (generasi belakangan) hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Syeikh al-Khafifi (ahli fikih Mesir) mengartikannya sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara'. Mustafa Ahmad al-Zarqa, seorang ahli fikih Yordania yang berasal dari Suriah, mendefinisikan *al-haq* sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan suatu kekuasaan oleh syara'.

## 2) Milik dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab yaitu *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002), hlm. 32-33.

kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara’.

Adapun secara terminologi, ada beberapa definisi al-milk yang dikemukakan ulama fiqh, di antaranya al-milk adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya). Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain selama tidak ada halangan dari syara’.<sup>44</sup>

Kepemilikan hakiki adalah milik Allah. Allahlah pemilik segala kekuasaan/kepemilikan (al-Malik al-Mulk) Allah sendiri telah menyatakan bahwa harta itu (hakekatnya) adalah miliknya :

... وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ... (33)

Artinya: “Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan (diberikannya) kepada kalian”. (QS. An-Nur: 33)

### 3) Hak Milik dalam Perspektif Islam

Hak milik adalah suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya atau kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan

---

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 31.

mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihaklain.<sup>45</sup>

Kepemilikan berarti pula khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'ah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kali terjadi kepemilikan maka sejatinya tiada ikatan apa-apa antara pemilik dan benda yang dimiliki sebelum proses yang kita sebut kepemilikan. Baru setelah ini lahirlah si pemilik bendanya sebagai mamluk (yang dimiliki) dan otomatis terjadi hak milik.<sup>46</sup> Jadi hak milik adalah sebuah istishash (keistimewaan).<sup>47</sup>

## **B. Kajian Umum Mengenai Merek**

### **1. Pengertian Merek**

Hak Merek dalam ruang lingkup Hak kekayaan Intelektual merupakan bagian dari Hak Milik Perindustrian. Konvensi Internasional yang mengatur perihal hak milik perindustrian adalah Konvensi Paris (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Konvensi Paris memiliki prinsip “*national treatment*”, yaitu bermaksud memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari setiap

---

<sup>45</sup> Ghufron A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 49.

<sup>46</sup> Faruq an Nabhan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hal. 42

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 55.

negara peserta Uni Paris. Bidang HKI yang termasuk dalam kelompok Hak Milik Perindustrian yaitu ; Hak Paten, Hak Desain Industri, dan Hak Merek.<sup>48</sup>

Sesuai TRIPS *Agreement* yang mewajibkan seluruh negara anggota agar merevisi dan mengharmonisasikan sistem hukum HKI-nya termasuk pula dalam bidang Merek agar disesuaikan dengan standar-standar internasional, sehingga ada perlindungan hukum dengan standar internasional dalam bidang Merek. Akhirnya Indonesia memperbaharui sistem hukum Mereknya melalui Undang-Undang tentang Merek yang baru yaitu Undang-undang baru Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 yang dulu mengganti Undang-Undang Merek No. 14 tahun 1997 yang berlaku sebelumnya. Merek secara nasional sekarang ini di Indonesia diatur melalui Undang-undang baru Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan secara internasional diatur dalam berbagai Konvensi seperti: *Paris Convention*, *Madrid Agreement*, dan *TRIPs Agreement*.

Pengertian merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

---

<sup>48</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Op.cit.*, hlm 52.

Sedangkan pada Undang-undang baru Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Angka 1: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Article 15 TRIPs, menetapkan merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek.<sup>49</sup>

Selain pengertian merek pada Undang-undang terdapat pengertian oleh para ahli, berikut pengertian merek menurut ahli :

- a. Menurut H.M.N Purwosutjipto yang menyebutkan pengertian merek adalah sebagai berikut:

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal..60

<sup>50</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: PT Djambatan, 1984), hlm. 82.

b. Menurut Rachmadi Usman, menyatakan:

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan pedangan barang dan atau jasa yang sejenis sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain.<sup>51</sup>

c. Menurut Nur Soeryatin, menyatakan:

Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai; tanda asal, nama, jaminan, terhadap mutunya<sup>52</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk memberikan identitas yang berfungsi sebagai daya pembeda antara barang-barang atau jasa sejenis lainnya yang beredar di tengah-tengah masyarakat, yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang maupun badan hukum, dimana daya pembeda tersebut dapat juga berfungsi sengai jaminan atas mutu suatu produk. Dari pihak produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilasi hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas atau mutu, kemudahan pemakaian, atau hal-hal yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang atau jasa yang

---

<sup>51</sup> Rachmadi usaman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual "Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia"*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 331.

<sup>52</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980, Hlm. 84

diperdagangkannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Terakhir, bagi konsumen, merek diperlukan untuk menentukan pilihan barang atau jasa yang akan dibeli atau dipakai. Pemakaian suatu merek dalam praktek akan membawa pengaruh. Apabila suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup hingga diterima sebagai merek.<sup>53</sup>

Dari pengertian mengenai merek tersebut terdapat unsur-unsur merek sebagai berikut:

- a. Suatu tanda yang diwujudkan dalam gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
- b. Tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa.
- c. Tanda tersebut memiliki tanda berbeda dengan tanda-tanda yang digunakan pada barang atau jasa sejenis lainnya.<sup>54</sup>

## 2. Pendaftaran Merek

Indonesia memiliki dua macam cara dalam melakukan permohonan pendaftaran merek yaitu dengan cara biasa atau bersifat umum dan dengan hak prioritas. Sistem pendaftaran merek di Indonesia dikenal dua macam pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*first to file system*) dan sistem deklaratif (*first to use system*). Guna mendapatkan perlindungan hukum maka harus memenui syarat yang sudah ditetapkan Undang-undang, yaitu syarat formal dan syarat substantif.

---

<sup>53</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hlm. 46

<sup>54</sup> Anis Mashdurohatun, *Op.cit.*, hlm 53.

**a. Pendaftaran Merek dengan Cara Biasa**

Permohonan biasa atau umum ini merupakan merek yang sebelumnya belum pernah didaftarkan sama sekali. Permohonannya dapat diajukan secara elektronik ataupun non elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia.

**b. Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas**

Sedangkan hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan Industri (*Paris convention for the protection of Industrial Property*) atau Persetujuan pembentukan organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the world Trade organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang mana harus dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan Hak prioritas tersebut.

**c. Sistem Deklaratif (*first to use system*)**

Sistem deklaratif (*first to use system*) adalah perlindungan hukum diberikan kepada pemakai pertama pada merek walaupun merek tersebut tidak didaftarkan. Pemakai merek pertama kali ialah yang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan, hal inilah yang melahirkan hak atas merek. Dalam sistem deklaratif ini, pendaftaran

hanya berdasarkan sangkaan atau dugaan bahwa orang yang telah mendaftarkan merek tersebut adalah pemakai pertama dan orang yang berhak atas merek tersebut. Apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa ialah pemakai pertama dari merek tersebut, maka pendaftaran itu dapat dibatalkan melalui pengadilan.

**d. Sistem Konstitutif (*first to file system*)**

Sedangkan dalam sistem konstitutif (*first to file system*) yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran.<sup>55</sup>

Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek, maka dialah yang berhak atas hak merek tersebut. Pendaftar pertama merupakan satu-satunya orang yang berhak secara eksklusif atas merek yang bersangkutan, dan orang lain tidak dapat memakainya tanpa izin yang bersangkutan.

Keuntungan dari digunakannya prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek yaitu adanya kepastian hukum bagi pemilik merek, yaitu:

- 1) Kepastian hukum bagi pemilik merek sebenarnya untuk dilindungi;

---

<sup>55</sup> Muhamad Jumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) ,hlm 74.

- 2) Kepastian hukum pembuktian, bahwa seseorang atau badan hukum memiliki hak atas suatu merek hanya didasarkan pada sertifikat merek sebagai satu-satunya alat bukti utama;
- 3) Mewujudkan dugaan hukum siapa yang paling berhak memiliki merek tersebut dengan pasti sehingga tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama. Di Indonesia, sistem perlindungan hukum terhadap merek yang dianut adalah sistem konstitutif. Berdasarkan pada Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum merek terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.<sup>56</sup>

**e. Persyaratan Formal**

Persyaratan formal pada dasarnya merupakan dokumen administratif yang harus dipehuni dan dilampirkan dalam permohonan. Permohonan formal dilakukan dengan memastikan permohonan pendaftaran merek terkait persyaratan administratif yaitu formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika

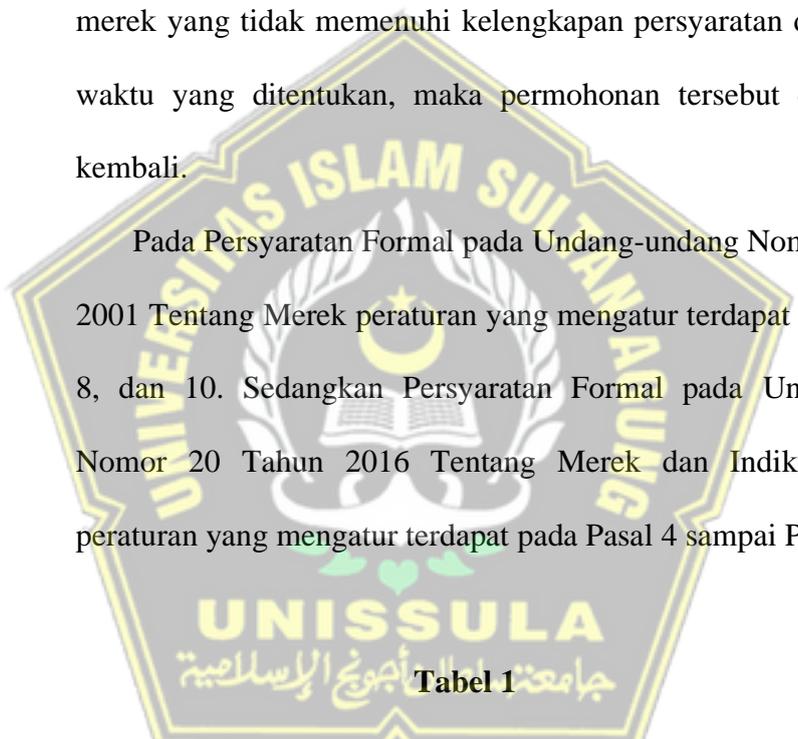
---

<sup>56</sup> Admin, *Sistem Konstitutif dalam Kepemilikan Hak Atas Merek*, (2018), <https://optimasihki.id>, diakses pada Rabu 28 September 2022, pukul 23.58.

permohonan diajukan oleh kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Jika terdapat kekurangan dalam mengajukan persyaratan yaitu surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Permohonan pendaftaran merek yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka permohonan tersebut dapat ditarik kembali.

Pada Persyaratan Formal pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek peraturan yang mengatur terdapat pada Pasal 7, 8, dan 10. Sedangkan Persyaratan Formal pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi peraturan yang mengatur terdapat pada Pasal 4 sampai Pasal 7.



**Tabel 1**

**Perbedaan Persyaratan Formil**

| No | Perbedaan Persyaratan Formil   |  |
|----|--|--|
|    | UU No 15 Tahun 2001  | UU No 20 Tahun 2016  |
| 1. | Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek <b>secara tertulis</b> ke <b>Direktorat Jendral HKI</b> | Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek secara <b>elektronik atau non-elektronik</b> ke <b>Menteri</b> , spesifik dalam bahasa Indonesia. Permohonan wajib melampiri dengan surat |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.  |
| 2. | Permohonan dilampiri dengan <b>bukti pembayaran biaya</b> | Permohonan dilampiri dengan <b>label Merek</b> dan <b>bukti pembayaran biaya</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal Merek dimaksud berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, <b>label Merek</b> yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.</li> <li>• Berupa suara, <b>label Merek</b> yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.</li> </ul> |
| 3. | Tidak Diatur  | Permohonan yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.  |

Tabel 2

### Persamaan Persyaratan Formil

| No | Persamaan Persyaratan Formil  |
|----|---|
| 1. | <p>Harus mencantumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;</li> <li>nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;</li> <li>nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;</li> <li>warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya</li> </ol> |

|    |   |
|----|---|
|    | <p>menggunakan unsur-unsur warna;</p> <p>e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.</p> <p>f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.</p>  |
| 2. | Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon.   |
| 3. | Permohonan ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.   |
| 4. | Dalam hal Permohonan yang diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.   |
| 5. | 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.   |
| 6. | Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa. Pemohon wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia. |
| 7. | Kuasa sebagaimana dimaksud adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.   |

Jika pemohon melakukan Pendaftaran Merek menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan organisasi perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut dan menggunakan Bahasa Indonesia.

**f. Persyaratan Substantif**

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan permohonan pendaftaran merek untuk menentukan sebuah tanda memenuhi persyaratan sebagai merek dari kepemilikan merek. Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh persyaratan administratif. Pada proses ini, pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pada Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM. Pemeriksa merek merupakan tenaga yang ahli di bidang merek. Namun dapat juga dilakukan oleh tenaga ahli diluar pemeriksa jika diperlukan.

Waktu pemeriksaan substantif harus dapat diselesaikan paling lama 150 hari sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut. Jika terdapat keberatan, pemeriksaan substantif bisa dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.

Setelah merek dilakukan pemeriksaan secara substantif oleh pemeriksa merek, maka selanjutnya akan memperoleh hasil yaitu:

- a. Merek dapat didaftarkan;
- b. Merek tidak dapat untuk didaftarkan;
- c. Merek ditolak untuk didaftarkan.

Hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pemohon atau kuasanya. Apabila hasil dari pemeriksaan substantif tersebut permohonan pendaftaran merek dapat diberikan hak atas merek, DJKI kemudian akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek. Namun jika hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak, maka pemohon berhak menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.

Tanggapan diajukan dengan mengumumkan alasan-alasannya. Apabila setelah diteliti oleh pemeriksa ternyata alasan-alasan tersebut dapat diterima, maka atas persetujuan Menteri permohonan itu diumumkan kepada pemohon dan diterbitkan dalam berita resmi

merek. Apabila tanggapan dari pemohon tidak dapat diterima alasan-alasannya, maka Menteri menolak permohonan tersebut. Kemudian apabila pemohon tidak menyampaikan tanggapan setelah mengetahui bahwa permohonan mereknya tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftarkan, maka Menteri dapat langsung menolak permohonan tersebut.

Persyaratan Substantif menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terdapat pada Pasal 4, 5, dan 6. Sedangkan Persyaratan Substantif menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi terdapat pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3). Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur ini:

**Tabel 3**  
**Perbedaan Persyaratan Substantif**

| No | Perbedaan Persyaratan Substantif  |   |
|----|---|---|
|    | UU No 15 Tahun 2001   | UU No 20 Tahun 2016   |
| 1. | Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur ini:<br>a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, | Merek tidak dapat didaftar jika:<br>a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           | <p>moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;</p>  | <p>umum;</p> <p>b. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;</p> <p>d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;</p> |
| <p>2.</p> | <p>Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:</p> <p>a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.</p> | <p>Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:</p> <p>a. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau</p> <p>b. Indikasi Geografis terdaftar.</p>   |

**Table 4**

**Persamaan Persyaratan Substantif**

| No | Persamaan Persyaratan Substantif   |
|----|--|
| 1. | Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.  |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"><li>a. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.</li><li>b. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau</li><li>c. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.</li><li>d. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;</li><li>e. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis</li><li>f. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;</li><li>g. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;</li><li>h. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.</li></ul> |

Permohonana pendaftaran harus dilandasi dilandasi sikap “iktikad baik”. Dari segi moral dianggap penting. Memperingatkan pemohon untuk menjunjung tinggi tanggung jawab moral (*moral responsibility*). Memperingatkan pemohon

menjunjung tinggi etika bisnis: “*common honesty*” yakni harus “berbudi luhur”, dan tidak menghalalkan segala cara meniru, membajak atau membonceng kemashuran merek orang lain<sup>57</sup>.

Di samping itu, permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat iktikad tidak baik. Iktikad baik merupakan prinsip dasar yang perlu dimiliki oleh pendaftar merek. Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen<sup>58</sup>. Jika pemohon memiliki itikat tidak baik maka tidak mendapat perlindungan hukum, dan merek tersebut harus dihapus dari daftar umum merek.

Pemenuhan persyaratan formal (*formal requirements*) dan pemenuhan persyaratan materiel substantif (*substantive requirements*), negara harus menelaah kelengkapan dan kebenaran dan kebenaran persyaratan formal (*formal requirements*) terlebih dahulu sebelum memeriksa persyaratan materiel substantif (*substantive requirements*).

---

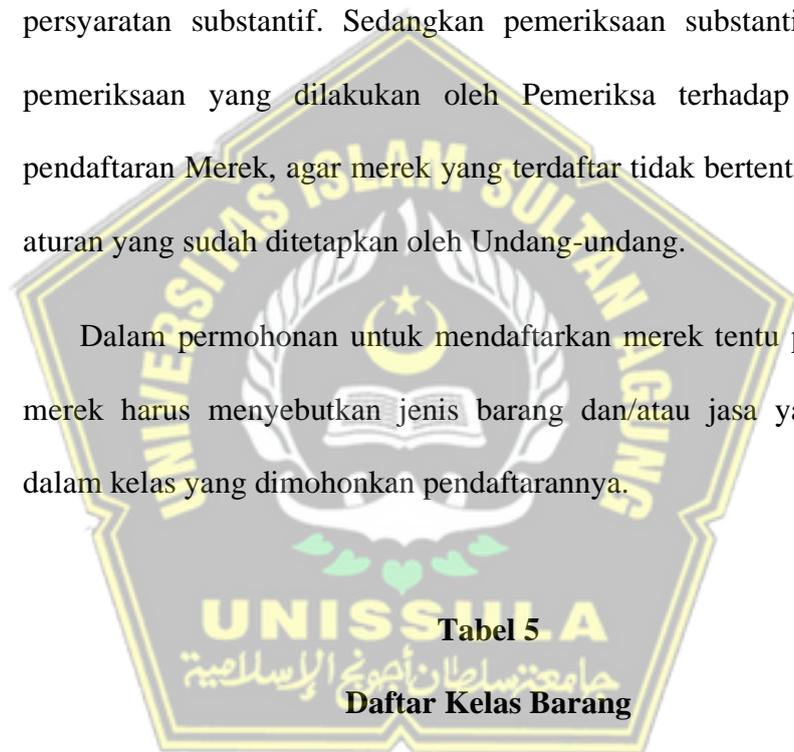
<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 432.

<sup>58</sup> Ahmd M. Ramli, *Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal. 24.

Dengan demikian Ketika persyaratan formil dan materiel terpenuhi, akan diterbitkan sertifikat merek oleh negara. Sertifikat adalah bukti keabsahan kepemilikan merek yang merupakan keputusan final dari negara<sup>59</sup>.

Perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar tentu memiliki persyaratan yang ketat guna menanggulangi adanya persamaan merek yang tumpang tindih. Sehingga terdapat persyaratan formal dan persyaratan substantif. Sedangkan pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran Merek, agar merek yang terdaftar tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.

Dalam permohonan untuk mendaftarkan merek tentu pihak pemilik merek harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.



**Tabel 5**  
**Daftar Kelas Barang**

| No | Kelas Barang | Jenis-jenis Barang   |
|----|--------------|--|
| 1. | Kelas 1      | Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan |

<sup>59</sup> Rahmi jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 141.

|    |         |  |
|----|---------|--|
|    |         | pelunak dan pematri; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak perekat yang dipakai dalam industri.  |
| 2. | Kelas 2 | Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah, damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.   |
| 3. | Kelas 3 | Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, membuang lemak dan menggosok; sabun; wangi-wangian, minyak atsiri; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi.  |
| 4. | Kelas 4 | Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu.   |
| 5. | Kelas 5 | Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanian dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan. |
| 6. | Kelas 6 | Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-   |

|     |          |  |
|-----|----------|--|
|     |          | barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; semacam bijih-bijihan.  |
| 7.  | Kelas 7  | Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin tetas untuk telur.   |
| 8.  | Kelas 8  | Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan) ; alat-alat pemotong; pedang; pisau silet.  |
| 9.  | Kelas 9  | Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan) , penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolahan data dan komputer; aparat pemadam kebakaran. |
| 10. | Kelas 10 | Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; bendabenda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.  |
| 11. | Kelas 11 | Aparat/alat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.  |

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| 12. | Kelas 12 | Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat/alat untuk bergerak di darat.  |
| 13. | Kelas 13 | Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan.   |
| 14. | Kelas 14 | Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dibalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu.   |
| 15. | Kelas 15 | Alat-alat musik.   |
| 16. | Kelas 16 | Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian kawas untuk cat mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise. |
| 17. | Kelas 17 | Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan tersebut dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam.  |
| 18. | Kelas 18 | Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam   |

|     |          |  |
|-----|----------|--|
|     |          | kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung hujan, payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.   |
| 19. | Kelas 19 | Bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan yang dapat dipindah pindah bukan dari logam; monumen-monumen, bukan dari logam.  |
| 20. | Kelas 20 | Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-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.   |
| 21. | Kelas 21 | 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, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain. |
| 22. | Kelas 22 | Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik); serat-serat kasar untuk pertenunan.  |

|     |          |   |
|-----|----------|---|
| 23. | Kelas 23 | Benang-benang untuk tekstil.  |
| 24. | Kelas 24 | Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kasur tempat tidur dan meja.   |
| 25. | Kelas 25 | Pakaian, alas kaki, tutup kepala.   |
| 26. | Kelas 26 | Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.   |
| 27. | Kelas 27 | Karpet-karpet, permadani, keset berbahan anyaman, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil).   |
| 28. | Kelas 28 | Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raga yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.  |
| 29. | Kelas 29 | Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.  |
| 30. | Kelas 30 | Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi olahan; tepung dan bahan baku terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang gula, minuman es; madu, air gula; ragi bubuk pengembang roti/kue; garam, moster; cuka, saus-saus (bumbu-bumbu) rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping. |
| 31. | Kelas 31 | Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan.  |
| 32. | <b>T</b> Kelas 32<br><b>a</b><br><b>b</b><br><b>e</b> | Bir dan berbagai jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman. |
| 33. | <b>l</b> Kelas 33                                     | Minum-minuman keras (kecuali bir).  |
| 34. | Kelas 34  | Tembakau, barang-barang keperluan merokok; korek api.   |

6

**Tabel 6**

**Daftar Kelas Jasa**

| No. | Kelas Barang | Jenis-jenis Barang   |
|-----|--------------|--|
| 1.  | Kelas 35     | Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.       |
| 2.  | Kelas 36     | Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan.        |
| 3.  | Kelas 37     | Pembangunan gedung; perbaikan/renovasi; jasa-jasa pemasangan/instalatur.     |
| 4.  | Kelas 38     | Telekomunikasi.  |
| 5.  | Kelas 39     | Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan.   |
| 7.  | Kelas 40     | Perawatan bahan-bahan.   |
| 8.  | Kelas 41     | Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan kebudayaan. |

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| 9.  | Kelas 42 | Jasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan penelitian dan desain yang berkaitan; jasa untuk analisa dan penelitian di bidang ilmiah dan industri; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer. |
| 10. | Kelas 43 | Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara.   |
| 11. | Kelas 44 | Perawatan medis, jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian, jasa perawatan untuk manusia dan hewan, pertanian, hortikultural, jasa kehutanan.   |
| 12. | Kelas 45 | Jasa-jasa pelayanan hukum, jasa pengamanan untuk perlindungan benda/barang dan individu, jasa perorangan dan sosial untuk memenuhi kebutuhan individu.   |

### 3. Jenis-jenis Merek

Menurut Rahmi Jened, merek adalah tanda yang membedakan kekuatan yang digunakan untuk berdagang barang dan / atau jasa. Oleh karena itu, merek harus memiliki unsur-unsur berikut: a) tanda pembeda; b) merek dagang harus digunakan; c) digunakan untuk perdagangan barang dan / atau jasa.<sup>60</sup>

Jenis-jenis merek sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat pada Pasal 1 Angka 2, 3, dan 4, yaitu:

<sup>60</sup> Rahmi jened, *Op.Cit.*, hlm 6.

- a. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Salah satu contoh merek dagang adalah merek “*Lux*” untuk sabun mandi yang diproduksi oleh PT Unilever. *Toyota* Kijang untuk mobil yang diproduksi Perusahaan Toyota.
- b. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Contoh merek jasa adalah Garuda Indonesia dan Air Asia untuk jasa angkutan udara. Novotel untuk jasa penginapan sementara.
- c. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan / atau jasa sejenis lainnya.

Sedangkan berdasarkan reputasi dan kemasyhuran suatu merek, merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

**a. Merek Biasa (*Normal Marks*)**

Merek biasa (*normal mark*) adalah Merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan

teknologi. Masyarakat konsumen melihat kualitas rendah. Pemakaian tidak efisien, desain kurang memenuhi selera. Apabila seseorang hendak membeli barang jenis itu, tidak langsung masyarakat Konsumen menjatuhkan pilihan terhadap, paling-paling jenis barang yang memakai merek seperti itu, akan jatuh menjadi pilihan terakhir, meskipun barangkali harganya sangat murah dibanding dengan harga barang yang sama jenisnya.<sup>61</sup>

Merek biasa ini boleh dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan di pasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit. Terbatas dalam kawasan lokal. Belum mampu masuk melintasi pasaran nasional atau regional. Oleh karena itu, dalam dunia perdagangan yang berskala nasional, regional apalagi tradisional, merek yang demikian atau tidak diperhitungkan. Di anggap tidak menjadi saingan utama. Tidak pula menjadi inceran para pedagang atau pengusaha untuk meniru atau memalsukan.<sup>62</sup> Merek biasa ini dianggap tidak memiliki *Drawing Power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos *mythical Power* yang *Sugestif* kepada masyarakat Konsumen, dia tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, 9 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) Hlm. 80-81.

<sup>62</sup> Idem.

<sup>63</sup> Idem.

**b. Merek Terkenal (*Well Known Marks*)**

Merek terkenal yaitu merek yang memiliki reputasi tinggi atau *Well-Known Mark*. Merek ini menjadi merek idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek ini menjadi simbol yang memiliki reputasi tinggi atau *Higher Reputation*. Merek ini memiliki kekuatan yang memukau dan menarik sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah merek ini langsung memberikan sentuhan keakraban kepada segala lapisan konsumen.

**c. Merek Termashyur (*Famous Marks*)**

Merek termashyur adalah merek paling bergengsi. Di dunia, reputasinya telah diklasifikasikan sebagai "merek mulia dunia". Dalam kenyataannya, sangatlah sulit merumuskan definisi untuk membedakan perbandingan antara *well-known mark* dengan *famous mark*. kesulitannya dalam penafsirannya, mengakibatkan kesulitan menentukan batas atau ukuran di keduanya. Jika merek termashur didasarkan pada ukuran sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya, pada dasarnya ukuran yang seperti itu pun dimiliki oleh merek terkenal. Oleh karena itu, bag yang mencoba membuat definisi merek termashur, besar sekali kemungkinan akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 86.

#### 4. Fungsi Merek

Fungsi utama Merek adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat atau penyediaannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk barang dan atau jasa sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemiliknya.<sup>65</sup> Daya pembeda maksudnya bahwa tanda yang dipakai mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.<sup>66</sup>

Jika merek memiliki persamaan pada pokoknya, tentu akan menimbulkan kebingungan terhadap para konsumen. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Sesuai dengan fungsi merek sebagai tanda pembeda, maka antara merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Munandar, Haris Dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: PT Erlangga, 2009), Hlm. 50.

<sup>66</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Op.cit.*, hlm 53.

<sup>67</sup> Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 395.

Menurut P.D.D Darinamawan. Ada tiga fungsi yang beliau kemukakan yakni:

- a. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa peoduk itu dibuat secara proporsional.
- b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitanya dengan produk-produk bergengsi.
- c. Fungsi sugestif artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.<sup>68</sup>

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1 (satu) perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.<sup>69</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk memberikan identitas yang berfungsi sebagai daya pembeda antara barang-barang atau jasa sejenis lainnya yang beredar di tengah-tengah masyarakat, yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau

---

<sup>68</sup> Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yulidika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 Dan 2, 1997, hlm. 59.

<sup>69</sup> Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 170.

kelompok orang maupun badan hukum, dimana daya pembeda tersebut dapat juga berfungsi sebagai jaminan atas mutu suatu produk.

Dari pihak produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas atau mutu, kemudahan pemakaian, atau hal-hal yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang atau jasa yang diperdagangkannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Terakhir, bagi konsumen, merek diperlukan untuk menentukan pilihan barang atau jasa yang akan dibeli atau dipakai.<sup>70</sup>

#### **5. Penghapusan dan Pembatalan Merek**

Konsekuensi dari merek yang telah didaftar adalah harus dipergunakan sesuai dengan permintaan pendaftarannya. Undang-Undang Merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Enny Mirfa. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. XI (1). 72.

<sup>71</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 82

Persamaan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek adalah keduanya mengakibatkan dicoretinya merek dari Daftar Umum Merek dan hilangnya perlindungan atas suatu merek. Perbedaannya dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu prosedur, alasan, persyaratan dan jangka waktu pengajuan gugatan. Ditinjau dari prosedur, penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu atas prakarsa Ditjen HKI, permintaan pemilik dan atas permintaan pihak ketiga melalui putusan Pengadilan Niaga. Sedangkan pembatalan pendaftaran merek hanya dikenal satu prosedur, yaitu melalui gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek yang tidak terdaftar dengan ketentuan harus mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI sebelumnya. Selain itu juga, perbedaannya adalah Undang-Undang Merek tidak memberikan kewenangan kepada Ditjen HKI untuk melakukan pembatalan atas kehendaknya sendiri.

**a. Penghapusan Merek**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, jaminan perlindungan penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada menteri. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau melalui kuasanya dan orang ketiga. Baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Dalam hal merek masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi. Penghapusan

pendaftaran merek dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, semua penghapusan pendaftaran merek, dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, untuk itu harus pula diberikan catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Untuk selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan disertai dengan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek maka Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>72</sup>

Baik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang penghapusan Merek yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal, Prakarsa sendiri, dan pihak ketiga, berikut penjelasannya:

**1) Atas Prakarsa Sendiri**

Pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri oleh pemilik merek nantinya permohonan pembatalan ini diajukan kepada Direktorat Jenderal dan penghapusan merek tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

---

<sup>72</sup> OK. Saidin, *Op.Cit*, hal. 394.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri.

## 2) Atas Rekomendasi Komisi Banding Merek

Penghapusan pendaftaran merek atas Prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika memenuhi hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat (2), Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu:

(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Penghapusan pendaftaran merek atas Prakarsa Menteri sesuai Pasal 72 ayat (7), yaitu:

(7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

- a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

### 3) Atas Permintaan Pihak Ketiga

Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang mana Penghapusan pendaftaran Merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke pengadilan dengan alasan yang sama. Jika merek tersebut sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun dan digunakan untuk jenis barang dan/atau

jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Selanjutnya penghapusan merek yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan yang bersangkutan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 74, yang berbunyi:

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
  - a. larangan impor;
  - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
  - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan.

Penghapusan merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya dan disertai dengan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek maka Sertifikat Merek sertifikat

merek tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Penghapusan pendaftaran merek secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut. Tentu ini merugikan pemilik merek karena merek itu sudah tidak masuk Daftar Umum Merek dan tidak mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 35 ayat (1).

#### **b. Pembatalan Merek**

Mengenai pembatalan merek, Pasal 68 sampai Pasal 72 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pasal 68 ayat (1) menyebutkan alasan-alasan tentang pengajuan pembatalan merek. Alasan-alasan itu ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, yang menyangkut syarat-syarat substantif suatu merek. Gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan tersebut namun tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di Jakarta<sup>73</sup>.

---

<sup>73</sup> OK. Saidin, Op. Cit., hlm, 395.

Sedangkan pembatalan merek pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat dalam pasal 76 hingga pasal 79. Pada Pasal 76 ayat (1) menjelaskan suatu merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan (jaksa, yayasan atau lembaga dibidang konsumen, dan majelis atau lembaga keagamaan) berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ke Pengadilan Niaga. Sedangkan Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

Pasal 85 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan wilayah hukum atau domisili tergugat. Bila salah satu pihak bertempat tinggal diluar wilayah negara kesatuan republik indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga jakarta pusat.

Pada Pasal 77 ayat (1) pembatalan pendaftaran Merek gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 85

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.<sup>75</sup>

Direktorat Jenderal dalam menjalankan prakarsa untuk menghapus pendaftaran merek dilakukan dengan cara aktif mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangannya. Terhadap keputusan pembatalan pendaftaran merek maka pemilik merek dapat mengajukan keberatan melalui pengadilan niaga.

---

<sup>75</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 395-396.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar di Indonesia

##### 1. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar

Perlindungan hukum itu kalau merek sudah didaftarkan dalam hal ini semua merek yang diperjual belikan harus didaftarkan. KEMENKUMHAM mengenal 2 jenis merek, Merek Biasa dan Merek Terkenal. Walaupun itu merek GUCCI, Louis Vuitton, Chanel, dan lainnya. Jika 2 merek ini berasal dari luar negeri harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu melalui Hak Prioritas.<sup>76</sup>

Jadi pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif<sup>77</sup>. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Kalau Perlindungan Hukum Represif itu untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Jadi sebuah Lembaga yang berwenang untuk memproses sebuah sengketa.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Dr. Tri Junianto, Sh., Mh, selaku Penyidik HAKI Kementerian Hukum dan Ham Semarang, diolah 19 Desember 2022.

<sup>77</sup> Yoghi Arief Susanto. (2020). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah. Aktualita. III (1). 420.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

**a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban. Seperti contohnya ada persyaratan formil dan substansif. Terdapat pada undang-undang merek yang baru, yaitu Undang-undang No 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis.

**b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan penyelesaian sengketa sebagai perlindungan hukum yang dilakukan Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum secara represif ada ketika muncul sengketa peniruan merek dilakukan dengan jalur perdata dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Jalur perdata berupa gugatan ganti rugi materiil maupun immateriil. Pemilik merek

terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa merek, nah dari ini sudah hakim yang memutus<sup>78</sup>.

Tentu dalam sengketa merek kali ini juga telah di atur di dalam undang-undang serta dilakukan penanganan di Pengadilan Niaga untuk dapat menyelesaikan kasus terkait merek tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hak atas Merek adalah hak eksklusif bagi para pemilik merek untuk mengumumkan atau memperbanyak barang atau jasa, yang timbul secara otomatis setelah di daftarkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>79</sup>

Perlindungan merek yang telah terdafta memiliki jangka waktu perlindungan menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum oleh negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pemilik merek menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (lisensi) yang harus memenuhi syarat sebab yang halal, yang artinya isi perjanjian lisesnsi

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Dr.Tri Junianto, Sh., Mh, selaku Penyidik HAKI Kementrian Hukum dan Ham Semarang, diolah 10 November 2022.

<sup>79</sup> Dr. Anis Mashdutohatun, S.H., M.Hum., *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi pada Karya Cipta Buku)*, Surakarta: UNS Press, 2016, hlm 83.

tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>80</sup>

## 2. Pelanggaran Terhadap Hak Merek

Pelanggaran terhadap hak atas merek biasanya dilakukan oleh pelaku usaha pesaing biar bisa mendapatkan keuntungan secara mudah. Bentuk pelanggaran tersebut biasanya berupa memakai tanpa izin, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di pasaran. Kalau seperti itu akan otomatis membuat rugi ikan, rugi dari konsumen yang dibohongi dan produsen karena hasil penjualannya menurun.

Pada umumnya pelanggaran atas merek memerlukan penanganan yang berbeda. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran itu adalah:

### a. Pelanggaran merek tanpa hak

Pelanggaran ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek yang sama baik pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek-merek dari luar negeri, khususnya yang terkenal atas nama merek sendiri kemudian di perdagangkan si pelanggar sendiri kemudian tidak menggunakan yang merek daftarkan. Pelanggaran ini sangat merugikan pemilik merek.

---

<sup>80</sup> Anis Mashdurohatun, Hukum Hak Cipta: *Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan Ipteks pada Pendidikan Tinggi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 84.

**b. Pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian.**

Pada pelanggaran ini, si pelanggar tidak saja melanggar hak orang lain tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuhan atas sumber dan kualitas dari barang yang dibubuhi merek tersebut. Yang dirugikan tidak hanya pemilik merek tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Pemilik merek dirugikan karena terjadi perusakan citra atas mereka.

**c. Pemakaian merek tanpa hak**

Pelanggaran jenis ini sebutnya sama dengan kedua jenis pelanggaran tersebut diatas. Perbedaanya ialah yang terjadi pemakaian tanpa hak adalah bawah produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan aslinya. Dalam pelanggaran ini yang dirugikan adalah pemilik merek dan konsumen.

Pelanggaran merek ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran, jika salah satu terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Cara untuk memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain adalah dengan membandingkan kedua merek, melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya,

memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul. Jika merek-merek tersebut sama atau hampir sama, pelanggaran merek telah terjadi.<sup>81</sup>

### 3. Penyelesaian Sengketa Merek

Berbicara mengenai sengketa merek, suatu sengketa merek itu timbul dikarenakan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak jujur. Perbuatan tersebut dapat berupa peniruan, pemalsuan atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu, serta tindakan-tindakan atau indikasi-indikasi lainnya yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul dari suatu merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek. Jadi perlindungan hukum terhadap merek dapat dilihat ketika terjadi proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dilihat penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Ada juga yang dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Dr.Tri Junianto, Sh., Mh, selaku Penyidik HAKI Kementrian Hukum dan Ham Semarang, diolah 10 November 2022.

penyelesaian sengketa antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak ataupun arbitrase.

**a. Litigasi**

Litigasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa:

Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Ada 2 jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.

Gugatan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Tentu ini memiliki arti bahwa wewenang mengadili sengketa gugatan pelanggaran merek ditentukan atau diserahkan kepada Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. Pemberdayaan pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Karena merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Berikut wewenang Pengadilan Niaga:

1) Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut merupakan kewenangan lembaga pengadilan melakukan pemeriksaan jenis perkara tertentu dengan mutlak. Awalnya, seperti termuat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, kompetensi absolut dari pengadilan niaga yaitu memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit serta penundaan kewajiban pembayaran utang.

Selanjutnya, ditandai dengan resmi berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyebabkan kompetensi absolut pengadilan niaga semakin meluas. Dimana penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan atas bidang kekayaan

intelektual yakni hak paten, hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, memutuskan sengketa terkait proses likuidasi, dan pembatalan segala perbuatan hukum bank terkait pencabutan izin usaha. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.

## 2) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif, yakni menyangkut teritorial pengadilan niaga sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 97 Tahun 1999. Pengadilan niaga memiliki tempat kedudukan terbatas di Indonesia. Hanya ada lima pengadilan niaga di kota besar, yaitu Makassar, Medan, Surabaya, Semarang dan Jakarta.

### **b. Non Litigasi**

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.

Dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa selain penyelesaian

gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

### **1) Konsultasi**

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Dimana pihak konsultan hanya sebatas memberikan pendapat hukum sesuai dengan keperluan dan keutuhan klien, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak. Pada zaman globalisasi sekarang konsultasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada tidak harus bertemu secara tatapmuka.

### **2) Negosiasi**

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, para pihak yang bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan (musyawarah). Sehingga tidak ada prosedur baku,

akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik.

### 3) Mediasi

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.

Pihak yang menjadi mediator adalah dari pihak KEMENKUMAN, yang mana dalam mediasi ini mengenai ganti rugi sudah di hitung sesuai dengan keuntungan Terlapor yang di dapat karena menggunakan merek dari pemilik merek yang sah. Sehingga dari hal ini para pihak tidak menentukan besaran ganti rugi. Dalam mediasi penyidik hanya mencari 3 hasil, yaitu:

- a) Surat pernyataan/keterangan bahwa pelapor mengakui kesalahan.

- b) Bagi untung besaran uang
- c) Surat pernyataan tidak akan mengulang

Dalam KEMENKUMHAM biasanya melakukan upaya Mediasi dengan delik aduan karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 95 Ayat (4) jadi wajib di mediasi dulu, yang berbunyi: “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Jadi mekanismenya dilakukan dulu penyidikan yang mana nantinya ditemukan 2 alat bukti. Setelah itu pihak KEMENKUMHAM akan melakukan mediasi terlebih dahulu, jika mediasi gagal para pihak dimintai tanda tangan bahwa tidak mau menerima ganti rugi dari pihak terlapor. Dari hasil mediasi yang gagal selanjutnya di tingkatkan pada penyidikan. Tahap terakhir adalah BA (Berita Acara) apakah mediasinya gagal atau berhasil.

Contoh kasusnya adalah kasus di Tegal Konten YouTube Kreatif, Film Dokumenter di KKP, Perpustakaan Digital di Magelang, dan Penjualan E-Book di Solo.

#### 4) **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat netral (tidak memihak) dan aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

#### 5) **Penilaian Ahli**

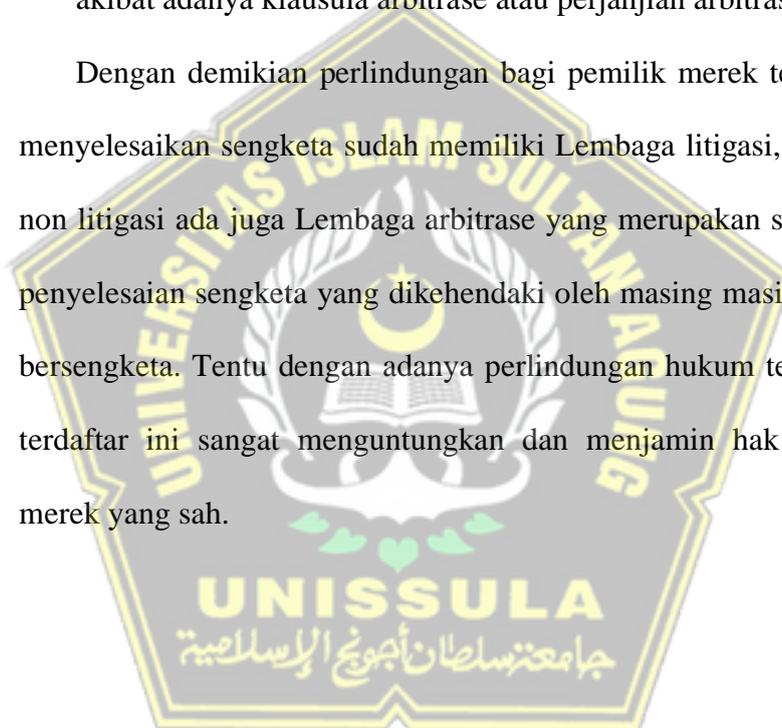
Pengertian penyelesaian menurut penilaian ahli adalah memuat mengenai pendapat ahli mengenai suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

#### c. **Arbitrase**

Arbitrase adalah yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh prosesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah "klausula arbitrase" di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut, atau "Perjanjian Arbitrase" dalam hal sengketa

tersebut sudah timbul namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya. Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan maka pengadilan wajib menolak karena perkara tersebut sudah berada di luar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitras.<sup>82</sup>

Dengan demikian perlindungan bagi pemilik merek terdaftar dalam menyelesaikan sengketa sudah memiliki Lembaga litigasi, dan Lembaga non litigasi ada juga Lembaga arbitrase yang merupakan suatu Lembaga penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh masing masing pihak yang bersengketa. Tentu dengan adanya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar ini sangat menguntungkan dan menjamin hak bagi pemilik merek yang sah.



---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Dr.Tri Junianto, Sh., Mh, selaku Penyidik HAKI Kementerian Hukum dan Ham Semarang, diolah 19 Desember 2022.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Merek Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2021/PN Smg**

**1. Dasar Pertimbangan Hakim**

Seorang Hakim dalam memberikan putusan harus mengacu pada alat bukti yang dibuktikan didalam muka persidangan. Alat bukti memiliki beragam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan oleh masing-masing pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Berdasarkan ketengan dan penjelasan yang diberikan alat bukti tersebut Hakim melakukan penilaian, pihak mana yang dapat memberikan kesaksian yang paling kuat.

Jadi tidak semua Penggugat selalu menang dan Tergugat selalu kalah. Hakim memutus dengan mempertimbangkan alat bukti dari masing-masing pihak. Dan nantinya jika sudah diputus, putusan hakim ini harus di anggap benar oleh masing-masing pihak.

Sebenarnya secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “menegakan hukum” dan “memeberikan keadilan”. Menegakan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum disini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum

dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang saling berhubungan dan beriringan.

Hakim memiliki peran yang pasif dalam persidangan yang mana artinya hakim tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian. Didalam melakukan persidangan hakim hanya menilai pembuktian melalui alat bukti, jika tidak ditemukan fakta yang kuat hakim akan menemukan hukumnya. Tujuan dari pembuktian untuk hakim adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum.

Mengenai dasar pertimbangan Hakim melihat dari pembuktian sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 RBG jo. Pasal 1865 KUHPer dan Pasal 164 HIR/284 RBG jo. Pasal 1866 KUH Perdata. Pada ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBG jo. Pasal 1865 KUHPer Pertimbangan ini dapat dilihat bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau sutau peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pembuktian dapat dilihat dari pihak yang dapat menyangkal dan membuktikan dalil gugatan. Mengatur beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan tidak hanya kepada penggugat, tetapi bisa juga kepada tergugat yakni ketika tergugat menyangkal dalil gugatan.

Sedangkan ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBG jo. Pasal 1866 KUH Perdata dilihat dari pembuktian yang dikenal di dalam hukum acara perdata ada lima jenis, alat bukti yang utama dalam perkara perdata, yaitu bukti surat, bukti saksi, prasangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kenapa

keterangan ahli tidak termasuk, karena keterangan ahli tidak terikat untuk mendasari menjadi alat bukti, keterangan ahli hanya berpihak pada salah satu pihak yang dibenarkan. Jadi hanya sebagai penjelasan untuk meyakinkan bahwa alat bukti dari pihaknya itu benar dan kongkrit<sup>83</sup>.

Berikut penjelasan alat bukti:

#### **a. Surat**

Alat bukti surat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis yang meliputi surat atau akta dan dalam hukum acara perdata bukti surat menjadi penyebab utama dalam pembuktian karena dalam hukum acara perdata menekankan pembuktian secara formil.

##### **1) Surat biasa**

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari secara kebetulan alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

##### **2) Akta Otentik**

Pengertian akta otentik telah ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH-Perdata, yakni “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pejabat umum yang berwenang ini yaitu

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Yogi Arsono SH.,KN.,MH, selaku Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang, diolah 22 Desember 2022

notaris, polisi, hakim, dan lainnya. Artinya akta otentik ini dibuat di hadapan berwenang dan isinya teidak bertentangan dengan undang-undang. Pada dasarnya akta otentik dibuat memang untuk pembuktian sehingga harus dalam pembuatannya harus sesuai dengan undang-undang.

kekuatan atau nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna atau sangat kuat sepanjang tidak ada bukti yang kuat untuk membantahnya. Dalam prinsipnya akta otentik bernilai sempurna dalam pembuktian, selama tidak ditemukan cacat dalam akta otentik tersebut.

### 3) Akta Dibawah Tangan

Pengertian Akta di bawah tangan dapat dilihat di dalam Pasal 1869 KUH-Perdata, yakni “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Surat di bawah tangan ini memiliki ciri atau kekhasan tersendiri, berupa :

- a) Bentuknya bebas;
- b) Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum;
- c) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta

tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);

- d) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Contohnya kuitansi, perjanjian utang-piutang dan sebagainya.<sup>84</sup>

#### 4) Surat Elektronik

Dapat dilihat pentingnya di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (4) mengenai pengertian dokumen elektronik yang mana ini juga termasuk dalam alat bukti surat.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Yogi Arsono SH.,KN.,MH, selaku Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang, diolah 21 November 2022

melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>85</sup>

#### **b. Saksi**

Saksi adalah orang yang memberikan kererangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan.

Tujuan dihadapkannya seorang saksi di hadapan hakim untuk menguatkan peristiwa yang didalilkan di depan persidangan. Jumlah saksi yang dihadirkan dapat minimal dua orang dewasa dan cakap hukum, tetapi keterangan saksi di depan persidangan tidak dapat dipercaya sepanjang tidak didukung dengan alat bukti yang lain.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Yogi Arsono SH.,KN.,MH, selaku Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang, diolah 22 Desember 2022

Pada prinsipnya setiap orang boleh menjadi saksi kecuali orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain:

- . Keluarga sedarah dan semenda;
- . Istri atau suami, meskipun telah bercerai;
- . Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun;
- . Orang gila.

### c. **Persangkaan**

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Dalam Pasal 1915 KUHPerdata, dikenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:

- a) Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang; dan
- a) Persangkaan berdasarkan kenyataan (persangkaan menurut hakim).

### d. **Pengakuan**

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang, menurut Pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim

atau dengan kata lain pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.

**e. Sumpah**

Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya<sup>86</sup>.

Jadi dasar pertimbangan hakim dalam melakukan putusan bertumpu pada pertimbangan non-yuridis dan yuridis. Pertimbangan Non yuridis adalah mengenai bagaimana dari masing-masing pihak yang berkepentingan dapat menyangkal dan membuktikan dalilnya dimuka pengadilan. Sedangkan Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari alat bukti yang diajukan.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Yogi Arsono SH.,KN.,MH, selaku Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang, diolah 21 November 2022

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Pembatalan Merek Terdaftar Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2021/PNSmg**

Sesuai dengan perlindungan hukum secara represif, penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan di Pengadilan Niaga. Yang berarti Hakim Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk melakukan dan memutus suatu putusan untuk kemudian putusan itu di anggap benar oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Dalam kasus ini gugatan yang diajukan adalah gugatan mengenai Pembatalan Merek Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2021/PN Smg.

Tentu dalam memberikan putusan pembatalan merek terdaftar Hakim harus mengacu pada alat bukti yang dibuktikan didalam muka persidangan. Alat bukti memiliki beragam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan oleh masing-masing pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Berdasarkan ketengan dan penjelasan yang diberikan alat bukti tersebut Hakim melakukan penilaian, pihak mana yang dapat memberikan kesaksian yang paling kuat. Berikut adalah Kasus Posisi, Eksepsi Tergugat dan Bantahan Turut Tergugat, dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Merek Terdaftar Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2021/PN Smg, sebagai beriku:

a. **Kasus Posisi**

PT ANUGERAH GARMENINDO MANDIRI yang memberikan Kuasa kepada RAJA A. NASUTION, S.H., M.H., A. SINDO L., S.H., WINDRA S, S.H., ZIELA R.EL QUSWA, S.H., M.H., Para Advokad pada kantor ARYASATYA SAPTA FIRM selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. Telah mendaftarkan merek “**BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED & Lukisan**” pada 17 November 2020.

BOBBY SANTOSO yang memberikan Kuasa kepada RAJA A. NASUTION, S.H., M.H., A. SINDO L., S.H., WINDRA S, S.H., ZIELA R.EL QUSWA, S.H., M.H., Para Advokad pada kantor ARYASATYA SAPTA FIRM selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL C.Q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS sebagai **Turut Tergugat**. Telah mendaftarkan merek “**BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH & Lukisan**” pada 18 November 2020.

Yang mana masing-masing pihak mendaftarkan merek yang termasuk klasifikasi kelas barang 24, kelas barang 24 untuk jenis barang: Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kasur tempat tidur dan meja.

Dalam hal ini dapat di rincikan Bahan tekstil, brokat, bunting tekstil atau plastik, coaster tekstil, gordena yang terbuat dari kain tekstil, handuk, jersey, Kain Batik, kain bunting, kain campuran serat kimia dasar, kain chenille, kain denim, kain fiberglass untuk penggunaan tekstil, kain flanel, kain goni, kain kasa, kain katun, kain krep, Kain linen, kain pashmina, kain pelapis tahan api, kain perabotan, kain perbautan, kain rami, kain satin, kain sutera, kain tenun, kain tirai, kain tule, kain untuk bordir, kain untuk penggunaan tekstil, kain wol, kain, kanvas untuk bordir, kanvas untuk permadani, lapisan [tekstil], lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran, pelindung kasur [alas tidur], sapatangan tekstil, Sarung bantal, Selimut tempat tidur, Serbet, serbet kain, spanduk kain, spreng, taplak meja dari tekstil.

Dalam hal ini Penggugat dengan memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek yang berbunyi:

“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh **pihak yang berkepentingan** berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Merek berbunyi:

“Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain **pemilik Merek terdaftar**, jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen, dan majelis/Lembaga keagamaan”

Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas Merek Penggugat berdasarkan pengalihan hak atas merek dari pemilik sebelumnya yang telah dicatat pengalihan haknya oleh Turut Tergugat pada tanggal 24 November 2020 melalui Surat Notifikasi Pengalihan Hak atas Merek No. HKI.46665/2020 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat. Fakta telah tercatatnya **pengalihan hak atas merek terdaftar di bawah nama Penggugat**, adalah jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas Merek Penggugat dan pengalihan tersebut akan berakibat hukum pada pihak ketiga.

Gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Merek yang berbunyi:

“(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek mengatur mengenai persamaan pada pokoknya adalah:

“Yang dimaksud dengan **“persamaan pada pokoknya”** adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur,

maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai “persamaan pada pokoknya” di atas, dapat dipahami bahwa untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek adalah dengan cara:

- a. menentukan unsur-unsur dominan atau menonjol dari masing-masing Merek yang akan dibandingkan; dan
- b. menilai adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dari Merek yang satu dan yang lainnya yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam Merek-Merek, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan.

**Tabel 7**  
**Perbandingan Merek**

| <b>Merek Penggugat</b><br>BOSS DIAMOND CARBON PEACH<br>TWILL STRETCH COMBED & Lukisan<br>(Daftar No.IDM000811322)        | <b>Merek Tergugat</b><br>BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED<br>DIAMOND CARBON PEACH & Lukisan (Daftar<br>No.IDM000811415)   |
|--|--|
|                                       |                                      |
| <b>Persamaan <u>secara visual</u> pada unsur dominan Merek (bentuk, cara penempatan dan komposisi warna)</b>             |  |
| Merek terdiri dari unsur-unsur menonjol:<br><br>1) Unsur lukisan kotak hitam persegi Panjang dengan kata-kata dituliskan | Merek terdiri dari unsur-unsur menonjol:<br><br>1) Unsur lukisan kotak hitam persegi panjang dengan kata-kata dituliskan |

|   |   |
|---|---|
| <p>dengan warna kuning dengan huruf kapital;</p> <p>2) Kata-kata yang digunakan dalam merek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BOSS</li> <li>- DIAMOND</li> <li>- CARBON</li> <li>- PEACH</li> <li>- TWILL</li> <li>- STRETCH</li> <li>- COMBED</li> </ul> | <p>dengan warna kuning dengan huruf kapital;</p> <p><b>2)</b> Kata-kata yang digunakan dalam merek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BIG</li> <li>- SCOTCH</li> <li>- TWILL</li> <li>- STRETCH</li> <li>- COMBED</li> <li>- DIAMOND</li> <li>- CARBON</li> <li>- PEACH</li> </ul> |
| <p>Kelas : 24<br/> Tanggal Penerimaan : 5 Juli 2019<br/> Tanggal Pendaftaran ; 17 November 2020</p>   | <p>Kelas : 24<br/> Tanggal Penerimaan : 16 April 2020<br/> Tanggal Pendaftaran ; 18 November 2020</p>   |
| <p>Secara visual, kedua merek secara keseluruhan dapat dilihat mengandung unsur-unsur menonjol <b>yang menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur.</b></p>                                 |   |

Selanjutnya, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek”.

## b. Eksepsi Tergugat dan Bantahan Turut Tergugat

### 1) Eksepsi Tergugat

- Eksepsi *Litis Pendentis/ Sub-Judice*

Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Artinya gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masing berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan.

Eksepsi ini diajukan oleh TERGUGAT berdasarkan pada fakta masih berjalannya pemeriksaan sengketa merek “BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED” di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana yang teregister dalam berkas Perkara Nomor: 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.JKT.PST antara TERGUGAT selaku pihak Penggugat dengan PENGGUGAT selaku salah satu pihak Tergugat dalam perkara tersebut.

Bahwa sebagai informasi, TERGUGAT sebagai Pengusaha di bidang industri tekstil selain memiliki merek “BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH”, TERGUGAT juga merupakan pemilik sesungguhnya atas merek “BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED” dimana yang membedakan keduanya bagi TERGUGAT ialah kelas

bahan dan harga jual, akan tetapi terhadap merek BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED tersebut secara diam-diam didaftarkan dengan tanpa hak oleh seorang *customer*/pelanggan dari TERGUGAT yang bernama NUR ROHMAN dimana dari NUR ROHMAN itu lah PENGGUGAT menerima pengalihan hak merek BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED. Sehingga Tergugat mengajukan gugatan pembatalan merek yang terdaftar atas nama Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- **Eksepsi *Error In Persona*/Eksepsi Didiskualifikasi**

Penggugat bukan orang yang berhak/tidak memiliki kualitas *Persona Standi In Judicto* dalam mendalilkan dalil gugatan.

Eksepsi ini merupakan eksepsi yang berlandaskan pada fakta bahwa PENGGUGAT betapapun saat ini terdaftar sebagai pemegang merek “BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED” akan tetapi **validitas dan keabsahannya masih tertangguhkan** demi hukum mengingat kedudukannya selaku pemegang merek masih diuji oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam berkas Perkara Nomor: 08/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2021/PN.Niaga.JKT.PST. Yang mana dengan begitu maka secara hukum PENGGUGAT tidak dapat dinyatakan sebagai pihak yang berhak dalam mengajukan gugatan a quo.

- **Eksepsi Prematur (*Exceptio Dilatoria*)**

Kualitas Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan masih tertangguhkan secara hukum. Alasannya karena kedudukan Penggugat masih diuji keabsahannya oleh pengadilan dan belum ada putusan yang bersifat ingkrah.

- **Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)**

- Penggugat tidak memasukan dalil kerugian;
- Permintaan dalam petitum tidak selaras dengan uraian dalil posita, khususnya **mengenai jenis pelanggaran hukum** yang dilakukan oleh Tergugat;
- Penggugat tidak menjabarkan secara lengkap mengenai **dasar pelimpahan kepemilikan** merek sebagai mana Pasal 41 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga gugatan tidak jelas;
- Penggugat telah mencampurkan adukan antara rezim gugatan pembatalan dengan pelanggaran merek. Dalam posita Penggugat didasari dengan Pasal 21 ayat (1) butir (a): Permohonan ditolak jika Merek tersebut

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Sedangkan dalam petitumnya “Menyatakan bahwa **sebagai akibat telah dibatalkannya** pendaftaran Merek BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH & Lukisan di kelas 24 (Daftar No. IDM000811415) merupakan penggunaan secara tanpa hak;”. **Bahwa petitum permintaan penghentian penggunaan suatu merek** terlebih lagi tentang pengguganaan suatu merek secara tanpa hak seharusnya diajukan melalui upaya hukum gugatan pelanggaran merek bukan melalui upaya hukum pembatalan merek. Dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang membuat mengenai ganti rugi dan pemberhentian produksi.

- **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)**

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukan di pendaftar merek *a quo* yang merupakan pengalihan hak merek kepada penggugat sebagai pihak dalam gugatan.

## 2) Bantahan Turut Tergugat

- Bahwa sesuai dengan data Daftar Umum Merek telah terdaftar sehingga memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri atau memberi izin ke pihak lain untuk merek Big Scotch Twill Stretch Combed Diamond Carbon Peach atas nama Bobby Santoso, dengan nomor IDM000811415 terdaftar 18 November 2020 dengan filling date 16 April 2020 untuk kelas barang 24 dan mendapat perlindungan hukum 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sesuai Pasal 35 ayat (1) dan (2).
- Merek Tergugat sudah menempuh proses sesuai dengan UU dari mulai pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, dan pengumuman serta persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat merek.

**c. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Merek Terdaftar Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2021/PN Smg**

- 1) Menimbang bahwa dalam posita gugatannya pihak Kuasa Penggugat telah mendalihkan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan Merek BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH & Lukisan – pada khususnya merek tersebut jelas dapat dibuktikan memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, yaitu Merek BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED & Lukisan di kelas 24 milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000811322.
- 2) Menimbang bahwa Kuasa Tergugat telah membantah dalih dari Kuasa Penggugat tersebut sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan, bahwa TERGUGAT secara nyata terbukti sebagai pemohon atau pendaftar Merek Merek BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH pada kelas 24 yang beritikad baik serta berhak atas perlindungan hukum dan menggunakan merek tersebut tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau seluruhnya atas barang sejenis dengan merek milik Penggugat.
- 3) Menimbang bahwa Turut Tergugat telah membantah dalih dari Kuasa Penggugat sebagaimana dalam jawabannya yang pada

pokoknya berkesimpulan, bahwa dengan terdaftarnya merek Tergugat telah melewati proses pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif sesuai syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran merek pada UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- 4) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalihnya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya disebut sebagai P-1 (Akta Pendirian PT Anugerah Garmenindo No.10 Tanggal 12 Juni 2017 oleh Notaris Sunarni, SH - disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0028053.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Anugerah Garmenindo) vide P-22 (Surat pemberitahuan keberatan yang diajukan oleh PT Anugerah Garmenindo Mandiri terhadap Merek di bawah Agenda No.DID 2021 027017 Kelas 24 atas nama Ong Budi Santoso Hanjaya) dan tidak mengajukan alat bukti selainnya yakni alat bukti saksi maupun keterangan Ahli.
- 5) Menimbang bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalih bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yakni T-1 (Sertifikat Merek “Big Scotch Twill Stretch Combed Diamond Carbon Peach” Nomor Pendaftaran IDM000811415 atas nama Tergugat) vide T-10 (Bukti percakapan diantara sales marketing/karyawan Tergugat dan Nur Rohman) dan mengajukan alat bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah

sejumlah 2 orang yaitu saksi Priyuliani dan saksi Tri Yulianti namun tidaklah mengajukan keterangan Ahli.

6) Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalih bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa TT-1 (Formulir permohonan pendaftaran merek “Big Scotch Twill Stretch Combed Diamond Carbon Peach”) vide TT-03 (Sertifikat merek “Big Scotch Twill Stretch Combed Diamond Carbon Peach” nomor daftar IDM000811415) namun tidaklah diajukan alat bukti selainnya yakni alat bukti saksi dan keterangan ahli.

7) Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan oleh Kuasa Penggugat adalah

- Apakah telah terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek Penggugat yakni BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED yang terdaftar terlebih dahulu dengan kemudian terdaftarnya merek dari Tergugat BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH?
- Apakah Penggugat telah dapat diklasifikasikan sebagai Pihak yang berkepentingan.

8) Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Merek, permohonan Merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang telah lebih dahulu dimohonkan milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

- 9) Menimbang bahwa, penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek mengatur mengenai persamaan pada pokoknya adalah:

“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

- 10) Menimbang bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan mengenai “persamaan pada pokoknya” di atas, dapat dipahami bahwa untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek adalah dengan cara:

- menentukan unsur-unsur dominan atau menonjol dari masing-masing Merek yang akan dibandingkan; dan
- menilai adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dari Merek yang satu dan yang lainnya yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat

dalam Merek-Merek, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan.

11) Menimbang bahwa dengan telah terungkap fakta terhadap dalih yakni terdapat persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu sehingga kedudukannya adalah pihak yang berkepentingan yakni BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED dengan merek BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH atas nama BOBBY SANTOSA milik Tergugat yang kemudian terdaftar, menurut Majelis pihak Kuasa Penggugat adalah mendasarkan dari alat bukti surat P-1 (Akta Pendirian PT Anugerah Garmenindo No.10 Tanggal 12 Juni 2017 oleh Notaris Sunarni, SH - disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0028053.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Anugerah Garmenindo) vide P-8 (Kamus Inggris-Indonesia oleh John M Echols dan Hassan Shadily yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama cetakan ke XXIX: November 2010).

12) Menimbang bahwa menurut Majelis dengan mendasarkan dari alat bukti surat yakni T-1, T-2, T-3, T-5, T-7:

1. Bukti T-1 Sertifikat Merek “Big Scotch Twill Stretch Combed Diamond Carbon Peach” Nomor Pendaftaran IDM000811415 atas nama Tergugat.

2. Bukti T-2 Gambar Merek “Big Scotch Twill Stretch Combed Diamond Carbon Peach” Nomor Pendaftaran IDM000811415 atas nama Tergugat.
3. Bukti T-3 Gambar Merek “Boss Diamond Carbon Peach Twill Stretch Combed” yang terdaftar dan digunakan oleh Penggugat.
4. Bukti T-5 Status pengalihan merk “Boss Diamond Carbon Peach Twill Stretch Combed” dari Nur Rohman kepada Penggugat.
5. Bukti T-7 Surat Pernyataan Direksi Shaoxing Enyi Textile Co, Ltd tentang pelabelan bahan dengan merek “BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH” tertanggal 24 Mei 2021.

Pihak Kuasa Tergugat telah membantah terhadap dalih dari Kuasa Penggugat mengenai terdapatnya persamaan pada pokoknya antara merek BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan kemudian terdaftarnya merek BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH atas nama BOBBY SANTOSA tersebut milik dari Tergugat.

- 13) Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis dengan mendasarkan dari alat bukti surat TT-1 (Formulir permohonan pendaftaran merek “Big Scotch Twill Stretch Combed Diamond

Carbon Peach”) vide TT-03 (Sertifikat merek “Big Scotch Twill Stretch Combed Diamond Carbon Peach” nomor daftar IDM000811415) yang telah diajukan oleh Turut Tergugat adalah untuk menguatkan dalihnya dari Turut Tergugat yang membantah dalih dari Kuasa Penggugat mengenai terdapat Persamaan pada pokoknya antara merek BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan kemudian terdaftarnya merek BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH atas nama BOBBY SANTOSA (Tergugat) dalam Daftar Umum Merek. dengan argumen bahwa telah melewati proses pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan Substansif sehingga dapat diketahui merek tersebut mempunyai persamaan atau tidak dengan merek terdaftar sebelumnya.

- 14) Menimbang bahwa setelah membandingkan menurut Majelis secara fakta untuk dapat menentukan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan sebagaimana mempedomani dari pasal 21 ayat 1 UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara fakta haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan memerinci satu persatu unsurnya yang menjadi bagian bagian dari Merek tersebut dan juga secara fakta untuk penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasar adanya kesan yang

total bukan dengan memperbandingkan perbedaan perbedaan dalam bagian bagian merek.

- 15) Menimbang bahwa setelah Majelis menilai alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yakni P-1 vide P-8 terhadap merek milik Penggugat yakni BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan kemudian terdapat fakta selainnya dari alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yakni T-1,T-2,T-3,T-5,T-7 dan diajukan oleh Turut Tergugat yakni TT-01 vide TT-03 sehingga selanjutnya menjadi terdapat terdaftarnya merek BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH atas nama BOBBY SANTOSA (Tergugat) dalam Daftar Umum Merek, telah ternyata secara fakta tidaklah terdapat posisi dominan yang bersebab telah terdapat perbedaan dalam bentuk dan cara penulisan, perbedaan cara menempatkan kata dan kombinasi unsur serta jenis barangnya secara masing-masing terhadap merek-merek tersebut, sehingga terhadap klasifikasi dari Kuasa Penggugat yang adalah terdapat persamaan pada pokoknya dalam merek BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED dengan merek BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH sebagaimana tersebut tidaklah beralasan secara hukum.

16) Menimbang bahwa sehubungan dari Penggugat yang telah mendudukan dirinya adalah sebagai pihak berkepentingan sebagaimana dipedomani dari pasal 76 (1) Undang undang Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya, maka menjadilah secara fakta terimplikasi dengan telah terklasifikasi tidak terdapat persamaan pada pokoknya terhadap merek milik Penggugat yakni BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan menjadi terdapat terdaftar kemudian merek BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH atas nama BOBBY SANTOSA (Tergugat) dalam Daftar Umum Merek, sehingga secara fakta kedudukan dari Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan tersebut tidaklah lagi beralasan secara hukum;

17) Menimbang dengan telah dinyatakan oleh Majelis terhadap dalih dari Kuasa Penggugat tidak beralasan secara hukum mengenai terdapat persamaan pada pokoknya pada merek milik Penggugat yakni BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan menjadi terdapat terdaftar kemudian merek BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH atas nama BOBBY SANTOSA (Tergugat) sehingga menjadikan kedudukan dari Penggugat adalah bukan sebagai pihak berkepentingan maka terhadap petitum ke

2,4,5,6,7,8,9,10 adalah tidak beralasan secara hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak

- 18) Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang mengatur dalam pasal 76 ayat 1,3 jo pasal 77 ayat 1 UU Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terdapat adanya batasan waktu dari pemegang hak eksklusif merek dan kemudian terdapat adanya suatu bentuk pembatalan terhadap pihak pemilik merek dari pihak yang berkepentingan dengan mempedomankan pada persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya yang pengaturannya adalah dalam pasal 21 ayat 1 UU Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka menurut Majelis tidaklah setiap pemegang merek yang telah terdaftar dapat menjustifikasi adalah satu satunya pemilik merek yang sah dan Eksklusif, sehingga oleh karenanya terhadap petitum ke 3 tersebut menjadi tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundangan
- 19) Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalihnya maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul. Serta Memperhatikan 163 HIR, pasal 76 ayat 1 jo pasal 21 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan lain yang bersangkutan.

Dengan demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Mengadili bahwa:

1. Menyatakan Eksepsi dari Kuasa Tergugat Tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara, Menolak gugatan dari Kuasa Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar beaya perkara sejumlah Rp1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dengan demikian dapat kita lihat dalam putusan ini PT ANUGERAH GARMENINDO MANDIRI yang merupakan PENGGUGAT dengan merek “**BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED & Lukisan**” yang selanjutnya disebut **Pihak A**.

Dalam kasus ini ada nama baru yaitu NUR ROHMAN yang merupakan pihak yang melimpahkan mereknya ke Pihak A yang selanjutnya disebut **Pihak B**.

BOBBY SANTOSO yang merupakan TERGUGAT dengan merek “**BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH**” yang selanjutnya disebut **Pihak C**.

Ternyata Pihak C merupakan pemilik ke 2 merek tersebut, yaitu “**BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED & Lukisan**” dan “**BIG SCOTCH TWILL STRETCH COMBED DIAMOND CARBON PEACH**”.

Pihak A merupakan pemilik merek yang sah sah berdasarkan pengalihan hak atas merek dari pemilik sebelumnya yaitu merek “BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED & Lukisan” yang ternyata pemilik sebelumnya adalah Pihak B.

Pihak B sebelumnya merupakan pelanggan “BOSS DIAMOND CARBON PEACH TWILL STRETCH COMBED & Lukisan” dari Pihak C dan melakukan pendaftaran secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pihak C. Setelah itu di alihkan ke Pihak A.

Ternyata Pihak C mengetahui dan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat yang mana Pihak A merupakan Turut Tergugat dan Pihak B merupakan Tergugat. Gugatan ini masih berjalan dan belum ada putusan dari PN Jakarta Pusat.

Hakim dalam putusannya mengacu pada Pasal 76 (1) Undang undang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa Pihak A tidak bisa dikatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan.

Pihak C dapat menyangkal semua gugatan yang di ajukan oleh Pihak A dan dapat menguatkan dengan alat bukti. Sedangkan Pihak A atas pertimbangan hakim telah tidak dapat membuktikan dalih gugatannya.

Jadi Ratio decidendi (alasan putusan) hakim untuk menilai bukti yang diajukan para pihak itu mengacu pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Sehingga memperhatikan Pasal 21 ayat 1 UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara fakta haruslah dilihat secara

keseluruhan dan bukan memerinci satu persatu unsurnya yang menjadi bagian bagian dari Merek tersebut dan juga secara fakta untuk penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasar adanya kesan yang total bukan dengan memperbandingkan perbedaan perbedaan dalam bagian bagian merek.

Serta Memperhatikan 163 HIR, pasal 76 ayat 1 jo pasal 21 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan lain yang bersangkutan.

Sehingga dengan memperhatikan dasar hukum dan melihat bukti dalam persidangan tentu putusan hakim sudah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan yang bersangkutan dan putusan hakim di anggap benar<sup>87</sup>.

### **C. Akibat Hukum Atas Putusan Pembatalan Merek Terdaftar**

Tentu setelah adanya putusan Majelis Hakim terhadap suatu putusan, maka terhadap pihak yang menang dapat mempergunakan merek dalam kegiatan perdagangan. Tentu dalam hal ini karena sudah memenuhi semua persyaratan yang ada dan telah menjadi pelaku usaha yang baik, diperkuat oleh putusan Majelis Hakum. Sudah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan sesuai dengan peraturan yang memuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Yogi Arsono SH.,KN.,MH, selaku Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang, diolah 15 Januari 2023.

Dengan demikian jika telah dilaksanakan pendaftaran merek oleh penemu merek dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, maka Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman, maka menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang<sup>88</sup>.

Sehingga bagi pemilik merek memiliki Hak atas merek, yaitu hak eksklusif yang di berikan 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.

Dengan adanya perlindungan hukum atas hak merek, pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan berupa ganti rugi jika terjadi pelanggaran merek yang mana mereknya dipergunakan oleh orang lain tanpa haka tau izin dari pemilik merek terdaftar.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan

---

<sup>88</sup> Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG TERDAFTAR*. Jurnal Ius Constituendum. V (55).

penggunaan merek tersebut. yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.

Pasal 83 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung, yaitu bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Pada pasal ini menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Adapun tindakan untuk untuk menghentikan

produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak dengan menggunakan tata cara gugatan pembatalan merek terdaftar pada Pengadilan Niaga.

Pasal 94 sampai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana perlindungan hukum juga didapat dari permintaan kepada hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara. Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan, jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Dan bila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan, sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut<sup>89</sup>. Dalam surat penetapan sementara tersebut memuat mengenai:

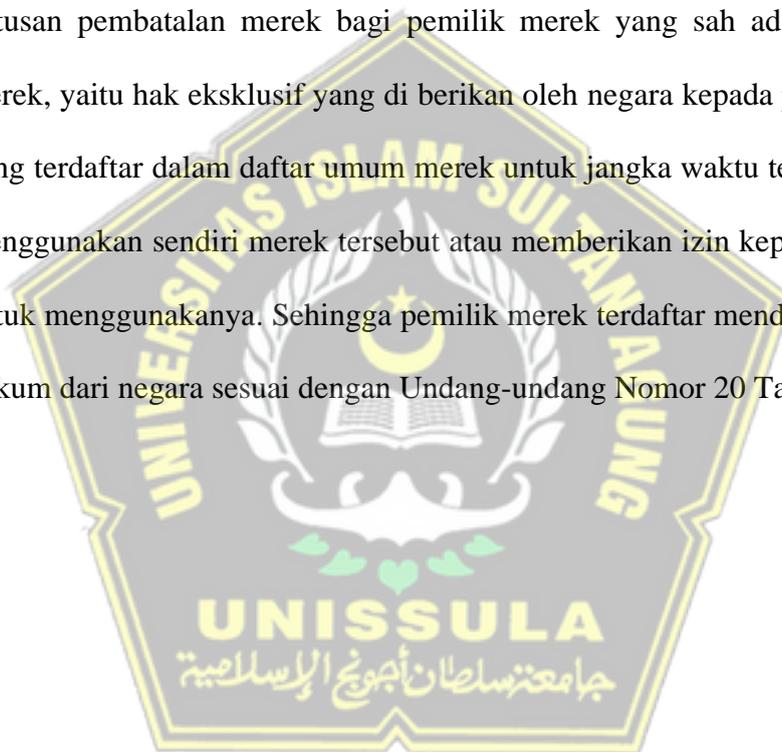
- a. Pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Dr. Tri Junianto, Sh., Mh, selaku Penyidik HAKI Kementerian Hukum dan Ham Semarang, diolah 19 Desember 2022

- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Dengan demikian akibat hukum atas putusan hakim dalam memberikan putusan pembatalan merek bagi pemilik merek yang sah adalah Hak atas merek, yaitu hak eksklusif yang di berikan 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. Sehingga pemilik merek terdaftar mendapat kepastian hukum dari negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia telah memiliki perlindungan secara hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, yaitu Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan, seperti penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek lain yang telah terdaftar dan penolakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Sedangkan perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran dan diselesaikan melalui perdata dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Jalur perdata berupa gugatan ganti rugi materiil maupun immateriil. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa merek;
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pembatalan merek terdaftar bertumpu pada alat bukti yang di berikan oleh masing-masing pihak di depan persidangan. Nah, dalam proses pembuktian digunakan alat bukti yang dikenal di dalam hukum acara perdata ada lima jenis sesuai ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBG jo. Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu bukti surat, bukti saksi, prasangkaan, pengakuan, dan

sumpah. Kenapa keterangan ahli tidak termasuk, karena keterangan ahli tidak terikat untuk mendasari menjadi alat bukti, keterangan ahli hanya berpihak pada salah satu pihak yang dibenarkan. Serta memperhatikan 163 HIR/283 RBG jo. Pasal 1865 KUHPer, pasal 76 ayat 1 jo pasal 21 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan lain yang bersangkutan.

3. Akibat hukum atas putusan pembatalan merek terdaftar bagi pemilik merek yang sah adalah Hak atas merek, yaitu hak eksklusif yang di berikan 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. Sehingga pemilik merek terdaftar mendapat kepastian hukum dari negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016

## **B. Saran**

1. Perlu adanya penyuluhan dari pihak pemerintah yang berkepentingan mengenai pentingnya pendaftaran merek dan manfaat dari pendaftaran merek. Serta pelaku usaha yang perlu memahami mengenai proses hukum dan sengketa merek. Guna memahami fungsi dari perlindungan merek untuk menjamin perlindungan hukum dari pihak-pihak yang memiliki niat tidak baik untuk mendompleng nama.
2. Hendaknya pemerintahan lebih mensosialisasikan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Non Litigasi*) sebagai penyelesaian utama tanpa mengesampingkan fungsi dan peran peradilan sebagai lembaga

penyelesaian sengketa secara litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai peluang pengembangan dan pelebagaan untuk diterapkannya metode perundingan ini dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya sengketa HKI karena merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien dan lebih adil dalam pengambilan putusan.

3. Dalam hal ini lebih menekankan dan memperhatikan pada perlindungan preventif mengingat pada Pasal 21 dan Pasal 22. Dengan begitu tidak terjadi gugatan pembatalan yang diakibatkan karena merek yang terlebih dahulu didaftarkan memiliki persamaan dengan merek yang baru di daftarkan, karena itu akan membuat pemilik merek merasa tidak aman.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Perindustrian*, (1990), Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ash-Shiddiqiey, Hashbi, (1999), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Booth, Anne dan Peter Mc Cawley, (1990), *ekonomi arde baru*, edisi V, Jakarta: Lp3s.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk, (2016), *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta : CV BUDI UTAMA.
- Djaja, Hendra, (2009), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Surya Pena Gemilang.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, (2014), *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad, (2006), *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Anne, (2015), *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT Alumni.
- Harahap, M.Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, (1996), Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (2007), Jakarta: Gaya Media Pratama
- Jened, Rahmi, (2017), *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana.

- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (2015), Jakarta: Edisi Pertama, Prenadamedia Group.
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (2017), Jakarta: Kencana.
- Jumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (2006), Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kaligis, OC, (2008), *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Mashdurohatun, Anis dkk, (2019), *Model Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual dan Jaminan Fidusia di Indonesia*, Semarang: Unissula Press.
- Mashdurohatun, Anis, (2013), *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Semarang: Madina Semarang.
- Mashdurohatun, Anis, (2016), *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi pada Karya Cipta Buku)*, Surakarta: UNS Press.
- Mashdurohatun, Anis, (2018), *Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan Ipteks pada Pendidikan Tinggi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi, (2005), *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek*, (2001), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujahidin, Ahmad. (2007). *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Nabhan, Faruq an, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, , (2000), Yogyakarta: UII Press.

- Purwadi, Ari, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yulidika, (1997), Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 1 Dan 2.
- Purwosutjipto, H.M.N, (1984), *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (1984), Jakarta: PT Djambatan.
- Ramli, Ahmd M., *Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, , (2010), Bandung: Mandar Maju.
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, (2004), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saidin, (2004), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saidin, OK, (2010), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soelistyo, Henry, (2014), *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*, Jakarta Selatan: Penaku.
- Sugiarto, Umar Said, (2013), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (2002), Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Usaman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual “Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia”*, (2003), Bandung: PT Alumni.

## **B. PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **C. JURNAL**

Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG TERDAFTAR*. Jurnal Ius Constituendum. V (1). 55.

Enny Mirfa. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. XI (1). 72.

Yoghi Arief Susanto. (2020). *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah*. Aktualita. III (1). 420.

## **D. KAMUS HUKUM DAN KAMUS LAINNYA**

Departemen Pendidikan Nasional, (2012), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Marwan, M dan Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher 2009.

## **E. INTERNET**

<http://sdgcenter.unpad.ac.id/2016/08/indonesia-wipo-dan-sdgs/> diakses pada Minggu, 16 Oktober 2022

<https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/626785547e086/sejarah-perlindungan-kekayaan-intelektual-di-indonesia>, diakses pada Kamis 29 September 2022

<https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/626785547e086/sejarah-perlindungan-kekayaan-intelektual-di-indonesia>, diakses pada Kamis 29 September 2022, pukul 13.25

<https://www.legalku.com/prinsip-prinsip-dalam-pendaftaran-merek/> diakses tanggal 10 September 2022

*Sistem Konstitutif dalam Kepemilikan Hak Atas Merek*, (2018), diakses pada 28 September 2022, <https://optimasihki.id>

## **F. LAIN-LAIN**

Wawancara dengan Dr. Tri Junianto, Sh., Mh, selaku Penyidik HAKI Kementrian Hukum dan Ham Semarang, diolah 19 Desember 2022.

Wawancara dengan Dr. Tri Junianto, Sh., Mh, selaku Penyidik HAKI Kementrian Hukum dan Ham Semarang, diolah 10 November 2022.

Wawancara dengan Yogi Arsono SH.,KN.,MH, selaku Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang, diolah 21 November 2022.

Wawancara dengan Yogi Arsono SH.,KN.,MH, selaku Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang, diolah 22 Desember 2022.

Wawancara dengan Yogi Arsono SH., KN., MH, selaku Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang, diolah 15 Januari 2023.