



**Analisis Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Merek
yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

AHMAD GHOZALI

16.0201.0119

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Merek merupakan elemen yang penting dalam dunia perdagangan sebagai penanda kepada konsumen untuk menunjukkan kualitas dalam pemasaran produk pada suatu produk baik barang/jasa. Di era perdagangan global, peranan merek menjadi sentral terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, juga perlindungan terhadap konsumen, di samping perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta industri dalam negeri.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 (UU Merek) disebutkan bahwa, “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”. Selanjutnya dalam Pasal 5 UU Merek disebutkan bahwa, “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. (Harahap, M. Yahya, 2017)

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap Merek, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi/Traktat Internasional yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektual. Upaya lain dilakukan dengan memperbaharui undang-undang yang mengatur tentang merek, yaitu dengan diundangkannya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan perubahan UU Merek No. 15 Tahun 2001

Hak merek adalah hak eksklusif untuk pemilik merek yang sudah terdaftar dalam menggunakan mereknya dalam aktivitas perdagangan produk barang atau jasa, sesuai dengan kelas dan juga jenis produk barang atau jasa. Di dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis sudah dijelaskan bahwa merek yang dilindungi adalah berupa logo, gambar, kata, nama, angka, huruf, susunan warna dua dimensi atau tiga dimensi, hologram, suara, atau gabungan dari dua atau lebih unsur tersebut guna membedakan barang atau jasa yang dibuat oleh individu atau perusahaan dalam kegiatan perdagangannya.

Dengan memiliki hak merek, maka suatu perusahaan mempunyai kebebasan dalam menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial, dan juga memiliki hak untuk melarang pihak lain dalam menggunakan merek tersebut untuk kelas dan juga jenis produk barang atau jasa yang sejenis.

Pemilik merek dapat melindungi merek dagangannya dari tindakan tidak terpuji seperti meniru atau menyamai merek pemilik dengan suatu upaya yaitu dengan mendaftarkan mereknya ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun

kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu dan kualitas suatu barang, dalam pendaftaran merek juga dapat dijadikan strategi untuk mengembangkan produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat pemakai maupun masyarakat konsumen. Namun demikian, terdapat beberapa perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dalam dunia usaha seperti peniruan, pemalsuan atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu dan segala macam perbuatan tidak jujur lainnya. Di dalam Hak Merek, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan penyesatan (*deception/misleading*), pemalsuan (*fraud*), memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*). (Harahap, M. Yahya, 2017)

Perbuatan penyesatan, pemalsuan atau memakai merek orang lain tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, dapat dikategorikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*), serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*). Salah satu prinsip yang dikenal dalam Hak Merek yaitu prinsip *first to file* atau juga sering disebut sebagai Stelsel Konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek.

Saat sebuah merek didaftarkan, terdapat klausula dalam UU Merek yang menyatakan bahwa merek yang didaftarkan tidak boleh memiliki unsur persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) UU Merek.

Sebuah merek dapat ditolak apabila salah satunya memiliki unsur persamaan pada pokoknya. Unsur tersebut merupakan salah satu indikator yang penting dalam penilaian pendaftaran merek. Di dalam sengketa merek LEXUS, Antara TOYOTA MOTOR CORPORATION Melawan Welly Karlan. TOYOTA MOTOR CORPORATION sebagai Penggugat dan Welly Karlan sebagai Tergugat merupakan suatu sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan dimana merek Welly Karlan telah meniru merek TOYOTA MOTOR CORPORATION yaitu merek kendaraan “LEXUS” milik TOYOTA MOTOR CORPORATION yang ditiru oleh Welly Karlan dengan mengeluarkan merek “PROLEXUS”. Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tertanggal 29 Januari 2015 dalam perkara merek mobil Lexus (Jepang) dan merek sepatu Prolexus (Indonesia)

Sengketa merek lainnya yang menggugat tentang persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan adalah sengketa merek Lotto milik perusahaan Singapura yang mengeluarkan jenis-jenis barang seperti pakaian jadi, kemeja, kaos, jaket, celana panjang, sepatu olahraga yang ditiru oleh pengusaha Indonesia Hadi Darsono dengan mengeluarkan merek “Loto”. Sengketa merek “Lotto” tersebut juga sampai kepada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang Lotto dan karena itu mempunyai hak tunggal/ khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa

merek Loto milik tergugat yang didaftarkan dengan No. Register 187824 adalah sama pada pokoknya dengan merek penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal usul dan kualitas barang merek Lotto tersebut. Menyatakan membatalkan pendaftaran merek dagang Loto dengan Register No. 187824 dalam daftar umum merek atas nama tergugat dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan Direktorat Jenderal HaKI untuk membatalkan pendaftaran merek dagang Loto atas nama Hadi Darsono. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki pandangan bahwa pelaksanaan pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik. Apabila pendaftaran merek dengan tidak itikad baik maka merek tersebut wajib dibatalkan pendaftarannya apabila sudah terjadi di Direktorat Jenderal HaKI. Namun demikian perlindungan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap pemegang merek yang sah tidak selamanya konsisten. Jurisprudensi yang tetap antara lain Putusan MA-RI No. 2932 K/Sip/1982 tanggal 31/8/1983, serta No. 3156 K/Pdt/1986 tanggal 28/4/1988, berisi: menolak pembatalan pendaftaran merek dari barang yang tidak sejenis. Menurut pendapat Majelis, walaupun bunyi dari kedua merek Penggugat dan Tergugat I tersebut sama yaitu LOTTO, tetapi pihak konsumen tidak akan dikaburkan dengan asal-usul barang tersebut, karena jenis barang yang dilindungi adalah merek Penggugat sangat berbeda dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat I. Merek LOTTO secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai merek dagang

dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang yang berpakaian biasa atau berkaitan olah raga beserta perlengkapannya. Mahkamah Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I berbeda dengan yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan Tergugat I tergolong perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang yang termasuk dalam kelompok barang sejenis i.c kelengkapan berpakaian seseorang dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih dahulu, Mahkamah Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan satu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat.(Casavera, 2009)

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba untuk membandingkan putusan pengadilan berkaitan dengan perkara gugatan pembatalan merek Tahun 2017-2019 yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan pembatalan yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya. Fokus dalam penelitian ini adalah konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum terhadap perlindungan merek terdaftar khususnya dalam bidang peniruan merek terdaftar yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul, **“Analisis Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Membandingkan putusan pengadilan berkaitan dengan perkara gugatan pembatalan merek Tahun 2017-2019 yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan pembatalan yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya.

1.3 Pembatasan Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum terhadap perlindungan merek terdaftar khususnya dalam bidang peniruan merek terdaftar yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atas tindakan peniruan oleh merek lain yang terdaftar yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya?
2. Bagaimana konsistensi hakim dalam memutus perkara persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis perlindungan terhadap merek terdaftar atas tindakan peniruan oleh merek lain yang terdaftar yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisis konsistensi hakim dalam memutus perkara persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap akademisi, pengemban disiplin ilmu hukum bidang HKI, terutama hukum merek dalam rangka mengetahui pelaksanaan pendaftaran merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis maupun pelaksanaan penegakan hukum bidang merek sebagai kerangka acuan dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan peniruan merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis **dan Indikasi Geografis.**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

- a. Ketentuan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek di Indonesia bersifat preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran hak milik atas merek yaitu berupa penolakan terhadap pendaftaran merek yang pada prinsipnya memiliki unsur kesamaan pada pokoknya oleh kantor pendaftaran merek (Direktorat Merek), sehingga tidak terjadi penggunaan merek yang sama untuk jenis barang yang sama yang dapat menyesatkan masyarakat atau merugikan kepentingan pemegang hak atas merek yang lebih dulu mendaftarkan mereknya. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Ely Yusnita (2016) Universitas Sumatera Utara dengan judul Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasus Merek Yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012) menyampaikan bahwa bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu pemegang hak atas merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun Kasasi ke Mahkamah Agung apabila terdapat merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya yang digunakan untuk jenis barang yang sama yang merugikan kepentingan ekonomi pemegang hak atas merek yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu

dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun kasasi ke Mahkamah Agung apabila terdapat merek yang sama digunakan untuk barang jenis yang sama dan merugikan kepentingan ekonomi pemegang merek yang mendaftarkan terlebih dahulu. Pemegang merek dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun kasasi dan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas beredarnya merek yang sama tersebut di pasaran maupun tuntutan penarikan barang dengan jenis yang sama serta merek yang sama dengan produk dan merek yang sama dari pemegang merek yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut. Jangka waktunya adalah 10 tahun sejak merek tersebut didaftarkan dan termuat di dalam daftar umum merek. Apabila jangka waktu perlindungan hukum terhadap penggunaan merek terdaftar tersebut telah lewat maka perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut tidak dapat diberlakukan sehingga tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melanggar tersebut hal ini sesuai ketentuan Pasal 28, Pasal 76, Pasal 90, dan Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Putusan Mahkamah Agung dalam hal sengketa merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya tersebut cenderung bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana pada prinsipnya unsur persamaan pada pokoknya adalah unsur yang mengandung persamaan secara substantif dan juga persamaan dari segi pengucapan yang memiliki persamaan vokal secara substantif.

- b. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Avid Ativiyanti Meikasari (2016) UNNES, yang berjudul Analisis Yuridis Sengketa Merek Lameson dan Flameson Pt. Lapi yang memiliki Merek Dagang LAMESON mengajukan gugatan kepada PT. GRAHA FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES atas pendaftaran merek dagang FLAMESON terbukti melakukan peniruan merek yang diuraikan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Diantara keduanya hanya dibedakan dengan huruf “F” karena yang membuat kebingungan publik di masyarakat. Apalagi merek dagang LAMESON dan FLAMESON berada di kelas barang yang sama yaitu kelas barang 5 dan ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Niaga No: 01/HAKI/M/2011/PN.Niaga Smg. tentang pembatalan merek dagang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, khususnya dalam penerapan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Tergugat sebagai pemilik merek dagang FLAMESON terbukti tidak memiliki itikad baik pada saat melakukan pendaftaran atas merek dagang FLAMESON Merek dagang FLAMESON mengandung unsur persamaan pada pokoknya sehingga harus dilakukan pembatalan dan dihapuskan dari Daftar Umum Merek. upaya untuk melindungi merek dagang LAMESON dapat berasal dari pemilik merek dagang LAMESON sendiri dan perlindungan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

c. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Rodhiyah Ratih Kamilasari (2015) Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisi Putusan No.402 K/Pdt.sus/2011) dapat dilakukan atas beberapa alasan berikut:

- 1) Untuk menentukan kriteria persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek dapat dilihat dari unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan bunyi ucapan dan jenis barang/jasa yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
- 2) Akibat hukum adanya gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pemilik merek yang merasa dirugikan yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.
- 3) Pertimbangan Hukum hakim dalam Putusan No: 402 K/Pdt.Sus/2011 dalam menentukan sengketa merek Oreo dengan Oriorio sudah tepat. Hakim menggunakan kriteria persamaan pada pokoknya, cara penempatan, cara penulisan, bunyi, dan ucapan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Merek dilindungi dalam Undang-Undang Merek, karena merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mempunyai nilai yang tinggi bagi pemiliknya, disamping mempunyai nilai ekonomi jual yang tinggi pada merek itu sendiri, merek menurut teori hukum alam, pencipta merek memiliki hak moral untuk menikmati hasil karya

yang di ciptakannya, termasuk pula keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.

- d. Penelitian Skripsi dari Aron Fiero Siregar (2019), berjudul Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat (Wahl Clipper Corporation) melawan Tergugat Wahl Indonesia atas nama Harry Sudjono yaitu dengan Putusan Pengadilan Niaga nomor 57/Pid.Sus-Merek/2015/PN.Jkt.Pst. putusan tersebut menolak permohonan penggugat, tidak puas dengan putusan tersebut penggugat mengajukan Permohonan Kasasi dengan Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016, namun Mahkamah Agung tetap menolak Permohonan Kasasi. Kemudian Penggugat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang hasilnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dinyatakan bahwa merek di Indonesia mewajibkan pendaftaran merek sebagai keharusan apabila ingin mendapat perlindungan merek. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya merek yang terdaftar di Indonesia dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek asing yang telah terlebih dahulu terdaftar di luar negeri dapat dibatalkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Artikel 16 TRIPs. Putusan majelis hakim pada tingkat Pengadilan Niaga dan Kasasi kurang tepat, sementara dalam putusan di tingkat Peninjauan Kembali telah sesuai dengan pengaturan hukum yang ada yaitu terdapat pada Pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Ritfa Novitasari (2017) menganalisis pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt-HAKI/2014 tentang Merek Gudang Garam dan Gudang Baru berdasarkan Undang-Undang Merek. Pemilihan penelitian ini berdasarkan fakta bahwa perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia kurang optimal karena sering kali merek terkenal harus menerima kekalahan ketika bersengketa di Pengadilan yang menimbulkan ketidakadilan kepada merek terkenal serta menimbulkan kerugian pemilik merek terkenal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena mengkaji dan membahas perlindungan merek terkenal dan selanjutnya menganalisis sengketa terkait merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek. Penelitian ini menggunakan

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum yang ada di Pengadilan. Penelusuran bahan hukum didapatkan dengan cara studi kepustakaan (*Library research*) yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis interpretasi dan analisis ekstensif. Hasil penelitian ini, diharapkan bahwa perlindungan merek terkenal terkait persamaan pada pokoknya terhadap merek pihak lain diberikan secara optimal agar sengketa merek terkenal dapat diselesaikan secara adil, sehingga pelanggaran merek terkenal dapat berkurang. Dalam hal perlindungan merek terkenal terkait adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang terdaftar. Sengketa merek terkenal sering terjadi di Indonesia, contohnya merek terkenal yang menggugat merek lain karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal seperti kasus antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa merek Gudang Baru tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam.

2.2 Landasan Teori

- a. *American Marketing Association* mendefinisikan merek sebagai “nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing”. Kualitas produk (*product quality*), menurut Kotler dan Amstrong (2007:347): “Kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya; kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan.” Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Definisi lain mengenai ekuitas merek adalah seperangkat aktiva (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*) merek yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol, yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan. Aktiva dan kewajiban yang mempengaruhi ekuitas merek meliputi loyalitas merek, kesadaran merek, persepsi mutu, dan berbagai asosiasi merek lainnya, dan aset merek semuamilik (misalnya, hak paten).

- b. Dalam bagian Penjelasan, khususnya penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a, undang-undang Merek hanya mendefinisikan “Persamaan Pada Pokoknya” sebagai: “Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”. Menurut Kasubdit Pemeriksaan Direktorat Merek Ditjen HKI, Didik Taryadi, jika merangkum Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang merek

di atas, untuk menilai Persamaan Pada Pokoknya bisa dilakukan secara visual, konseptual dan fonetik. Persamaan Visual dapat diukur dari sisi “tampilan” merek itu sendiri, yang karena persamaan bentuknya, penempatan unsur-unsur, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut menimbulkan kesan adanya persamaan yang dapat membuat orang keliru. Hal yang paling substansial disini adalah adanya “kesan visual”, sehingga dengan kesan itu orang bisa keliru. Misalnya merek rokok “Djenam“, yang secara visual menyerupai rokok merek “Djarum“.

2.3 Landasan Konseptual

a. Hak Kekayaan Intelektual

Sesuatu yang abstrak dijadikan konkrit menjadi arti dari landasan konseptual, yang disebut *operasional definition*. Guna menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai maka itu yang menjadi pentingnya sebuah definisi oprasional.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Hak Kekayaan Intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Namun, pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep Hak Kekayaan Intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* dan segala perjanjian internasional

yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual. (Riswandi,, Budi Agus dan M. Syamsuddin, 2008)

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dalam literatur hukum Anglo Saxon dikenal istilah *Intellectual Property Rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penulisan ini akan digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI. Kata "Intelektual" dalam HKI mencerminkan bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*). HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. McKeough and Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.

Perlindungan hukum HKI merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur sistem yaitu: subyek perlindungan, objek hukum perlindungan, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan, tindakan hukum perlindungan.

b. Perlindungan Hukum Dalam HKI

Upaya perlindungan hukum dalam HKI sebagai upaya pengakuan terhadap suatu hak terdiri dari dua sistem yaitu: (Maulana, IB, 2007)

a) Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif perlindungan hukum atas HKI dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Sistem Konstitutif ini mengharuskan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hak, pada saat ini biasa dikenal dengan sebutan *first to file system*. Pendaftaran merupakan bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, untuk itu menurut system konstitutif HKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang jika didaftarkan. Tidak mendaftarkan berarti tidak mendapat pengakuan dan tidak ada perlindungan hukum.

b) Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran HKI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum. Sistem ini memberikan perlindungan hukum pada pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI, sehingga system deklaratif sering disebut juga *first to use system*. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan

memastikan sudah tidak ada pihak lain yang terlenih dahulu melakukan pendaftaran.

c) Manfaat Merek

Manfaat Merek Menurut Kotler dan Keller (2012) Merk memiliki manfaat bagi produsennya, diantaranya manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan perusahaan dalam menangani produk, terutama bila terjadi masalah maka akan lebih mudah untuk menelusurinya.
2. Membantu dalam mengatur persediaan dan laporan keuangan, ketika produk sudah ada namanya tentu akan mudah diidentifikasi, termasuk dalam penjualan sampai dengan laporan keuangan.
3. Merek juga akan membantu memberikan perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik dari sebuah produk.
4. *Brand name* dapat dilindungi melalui merek dagang yang terdaftar, proses produksi dapat dilindungi melalui hak paten, kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan desain-desain.
5. Hak atas kekayaan intelektual menjamin perusahaan dapat dengan aman menanam modal dalam brand dan menuai keuntungan semua aktivitas yang berharga.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Dalam literatur hukum Anglo Saxon dikenal istilah *Intellectual Property Rights*. Istilah

hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penulisan ini akan digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI. Kata "Intelektual" dalam HKI mencerminkan bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*). HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. HKI ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. David I. Bainbridge mengatakan bahwa HKI ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

c. Perjanjian TRIP's

Perjanjian TRIP's tidak mendefinisikan kekayaan intelektual, namun disebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari:

- a) Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran)
 - b) Merek;
 - c) Indikasi Geografis;
 - d) Desain Industri;
 - e) Paten;
 - f) Desain Tata Sirkuit Terpadu;
 - g) Rahasia Dagang dan Data Mengenai Test (Test Data)
 - h) Varietas Tanaman Baru.
- d. Peran Penting Merek

Merek memiliki peran penting baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen, merek berperan sebagai (Keller, 2003) :

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan pencatatan akuntansi.
2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek bisa mendapatkan perlindungan *property* intelektual. Nama merek bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar (*registered trademarks*), proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak paten, dan kemasan bisa diproteksi melalui hak cipta (*copyrights*) dan desain. Hak-hak *property* intelektual ini memberikan jaminan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek

yang dikembangkannya dan meraup manfaat dari aset bernilai tersebut.

3. Sinyal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Loyalitas merek seperti ini menghasilkan *predictability* dan *security* permintaan bagi perusahaan yang menciptakan hambatan masuk yang menyulitkan perusahaan lain untuk memasuki pasar.
4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna yang membedakan produk dari para pesaing.
5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen.
6. Sumber *financial returns*, terutama menyangkut pendapatan masa dating.

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang berbunyi: “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”.

Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, Merek berfungsi untuk membedakan produk barang atau jasa antara satu produsen

dengan produsen lainnya. Merek juga memiliki fungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

e. Perlindungan Merek

Suatu Merek tertentu sering dianggap menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) serta reputasi atas suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan. Melihat pentingnya peranan Merek ini, oleh karena itu sangatlah penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Merek yang akan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mengapa Merek perlu dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut: (Harahap, M. Yahya, 2017)

1. Alasan Non Ekonomis

Dengan adanya perlindungan hukum bagi merek, maka perorangan atau badan usaha yang menghasilkan karya-karya intelektual berupa logo merek akan terus dipecut untuk selalu melakukan kreativitas intelektual yang nantinya akan meningkatkan "*self actualization*" pada mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut.

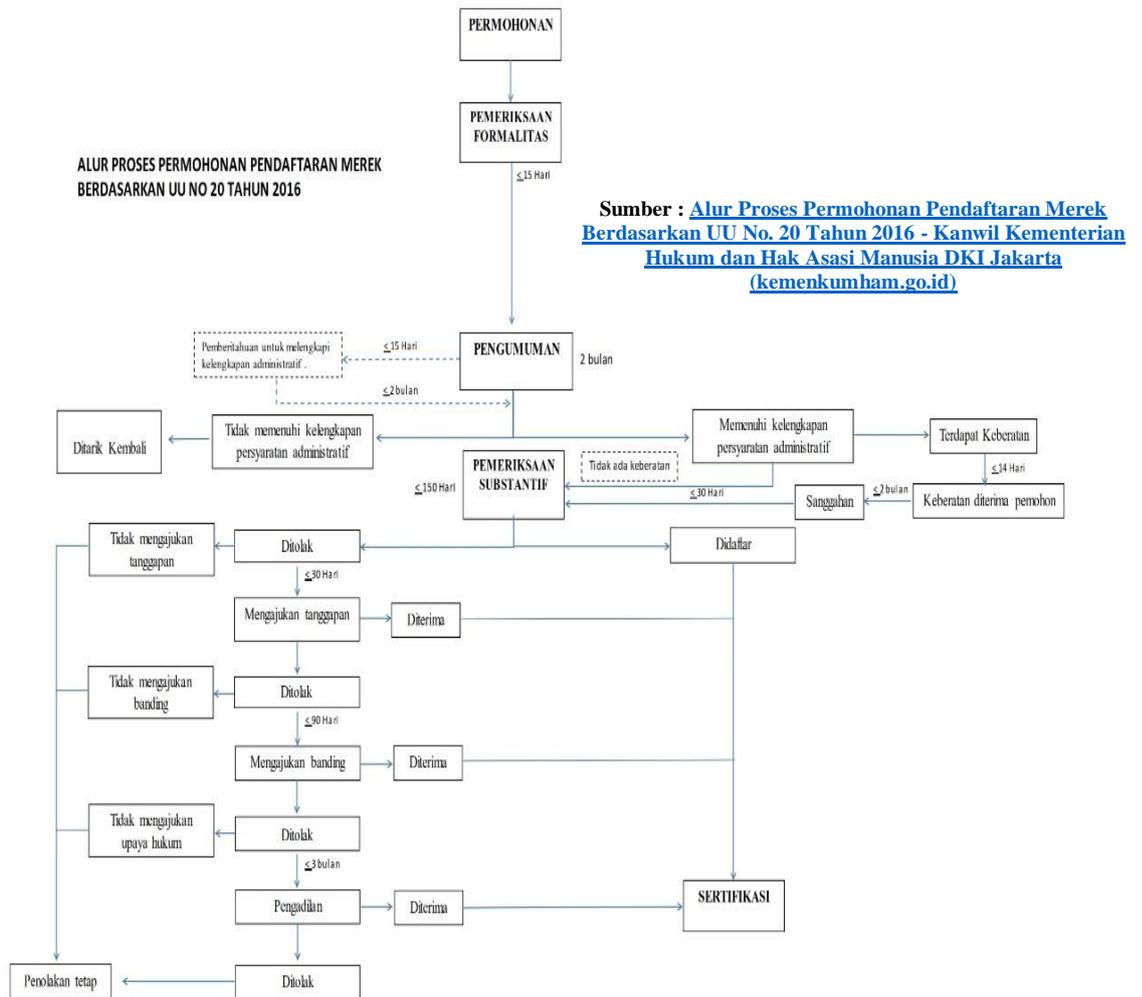
2. Alasan Ekonomis

Perlindungan hukum dalam hal ini yaitu dengan melindungi mereka yang melahirkan karya-karya intelektual untuk mendapatkan keuntungan materiil dari karya-karyanya. Selain itu,

juga untuk melindungi mereka juga dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka yang memiliki hak terhadap merek.

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, Pemohon dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dibatalkan mereknya sebagaimana diatur dalam undang-undang merek. Contohnya permohonan merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut.

Flowchart Pendaftaran Merek



f. Pendaftaran Merek

Mulai 17 Agustus 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sudah menyediakan fasilitas yang memungkinkan pendaftaran hak merek, desain industri dan paten secara online.

A. Pendaftaran Hak Merek Secara Offline

Proses pendaftaran Merek ke DJKI secara manual (*non-elektronik/offline*) dapat dilakukan dengan cara-cara sebagaimana di bawah ini:

- a. Mengajukan permohonan kepada DJKI dengan melengkapi persyaratan
- b. Permohonan pendaftaran Hak Merek diajukan dalam 2 rangkap (dokumen), diketik dengan bahasa Indonesia, serta memakai formulir yang disediakan DJKI
- c. Formulir permohonan Hak Merek memuat sejumlah data, yakni: tanggal, bulan dan tahun permohonan; nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; warna-warna apabila Merek yang dimohonkan memakai sejumlah unsur warna; nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek pertama kali (jika diajukan dengan hak prioritas).
- d. Surat permohonan pendaftaran Hak Merek dilampiri sejumlah dokumen, yaitu: Fotokopi KTP (Bagi pemohon asal luar negeri harus memilih kedudukan di Indonesia, bisa alamat kuasa hukum); Fotokopi akte pendirian badan hukum yang disahkan notaris (jika permohonan atas nama badan hukum); Fotokopi peraturan pemilikan bersama, jika permohonan diajukan atas nama lebih dari 1 orang (Merek kolektif); Surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan; Tanda pembayaran biaya permohonan; Sepuluh helai etiket Merek (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm); Surat pernyataan bahwa Merek yang dimintakan pendaftaran adalah milik pemohon.

B. Pendaftaran Hak Merek secara Online

Pengajuan pendaftaran Hak Merek secara online bisa dilakukan melalui aplikasi Merek yang disediakan oleh DJKI. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Sebelum memakai aplikasi Merek, pengguna wajib memesan kode billing (nomor pembayaran) di Simpaki (pemesanan nomor pembayaran pada web DJKI RI)
 - b. Untuk memesan kode billing, buka situs simpaki.dgip.go.id dan isi kolom yang tersedia
 - c. Setelah pemesanan kode billing dilakukan, lakukan pembayaran
 - d. Setelah itu, login ke Aplikasi Merek Jika belum punya akun Aplikasi Merek, lakukan registrasi akun/aktivasi e-filing terlebih dahulu
 - e. Aplikasi Merek sudah terintegrasi dengan Simpaki untuk pengecekan kode billing
 - f. Setelah login ke aplikasi, masukkan data permohonan merek, kemudian submit data permohonan online
 - g. Data permohonan yang sudah disubmit dapat dicetak dan akan dicek oleh petugas.
- g. Penolakan Pendaftaran Merek

Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dijelaskan bahwa pemohon yang beriktikad tidak baik yaitu pemohon dalam mendaftarkan

mereknya mempunyai niat untuk meniru atau mengikuti merek orang lain yang sudah terdaftar sebelumnya dan dapat merugikan pihak yang telah mendaftarkan mereknya.

Penerapan dari unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan dalam penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi. Itikad baik (*good faith*) adalah hal yang sangat penting yang akan dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad baik, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut prinsip *first to file* system, bahwa hanya merek yang didaftarkan dengan beritikad baik saja yang akan mendapat perlindungan hukum. Bentuk itikad baik yaitu pendaftar merek dengan niat untuk meniru, menjiplak, atau mendompleng keterkenalan suatu merek terkenal demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan konsumen kebingungan, kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Apabila kemudian merek terdaftar telah ditemukannya adanya persamaan dengan merek yang sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk itikad tidak baik. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik", yaitu Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, Pemohon dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dibatalkan mereknya sebagaimana diatur dalam undang-undang merek. Didaftarkannya suatu merek secara yuridis pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut. Perlindungan hukum dimaksud meletakkan hak kepemilikan yang sah bagi pihak yang mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.(Hasibuan, Effendi, 2006)

Penolakan pendaftaran merek bertujuan untuk melindungi merek terkenal yang sudah ada sebelumnya dengan memperhatikan

unsur itikad baik dari pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Itikad baik adalah salah satu nilai yang menjadi tolak ukur dalam menentukan sesuatu apakah layak untuk dilaksanakan atau tidak. Pendaftar beritikad tidak baik bukan pemilik dari merek terkenal dan sengaja memanfaatkan ketenaran merek agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya secara cuma-cuma.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
- d. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
- e. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

- f. 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;
- g. 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.
- h. Penghapusan Merek

Sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek kepada Menteri. Permohonan penghapusan tersebut dapat diajukan sendiri atau melalui kuasanya. Jika merek yang akan dihapus masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan jika disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Hal itu dikecualikan jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. (Astarini, Sri Rezki Dwi, 2009)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan konsistensi Hakim dalam memutus perkara merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya. Analisis dilakukan berdasarkan pertimbangan Hakim melalui putusan pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung pada tahun 2017-2019 yang relevan dengan topik yang diteliti.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan melalui telaah bahan hukum berupa Undang-Undang yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan konsep dilakukan melalui pencarian dan penelaahan konsep tentang perlindungan hak merek dan asas kepastian hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui penelaahan putusan pengadilan tentang perkara merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya.

3.3 Bahan Hukum

Peneliti banyak mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tertier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga putusan-putusan pengadilan tentang sengketa merek khususnya yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan dimana putusan tersebut akan dilihat dan dianalisis berdasarkan konsistensi putusan tersebut serta peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar putusan tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku, atikel, jurnal, karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang merek dan pendaftarannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik data menggunakan dua cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti secara langsung dengan Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang yang dalam penelitian ini memiliki kapasitas sebagai narasumber.

3.5 Teknik Analisa

Teknik analisis ini berupa proses mendeskripsikan, menggambarkan, menganalisis serta meringkas kejadian atau fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara, kuesioner atau langsung ke lapangan. Teknik analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam terkait fenomena yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa permohonan pendaftaran dapat ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan kemudian jangka waktu dapat diperpanjang.
2. Di Indonesia hak merek diperoleh melalui pendaftaran, inilah yang disebut stelsel konstitutif atau first to file system. Asumsi hukum timbul bahwa: “pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya.” Tujuan ketentuan ini merupakan penyederhanaan ketentuan lama yang menetapkan pendaftaran satu merek hanya untuk satu kelas barang dan jasa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik dalam menggunakan mereknya untuk beberapa barang atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang seharusnya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara

terpisah bagi setiap kelas barang atau jasa. Hanya saja biaya bagi pendaftaran merek ini tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

3. Hakim tersebut yang memiliki konsistensi terhadap perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan merek yang didaftarkan kemudian yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya. Dimana pada prinsipnya unsur persamaan pada pokoknya adalah unsur yang mengandung persamaan secara substantif dan juga persamaan dari segi pengucapan yang memiliki persamaan vokal secara substantif. Konsisten Putusan Hakim tersebut adalah dalam hal pandangan hukum terhadap pengertian dan definisi unsur persamaan pada pokoknya sehingga mengakibatkan putusan Hakim tersebut sejalan dengan perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek lain yang didaftarkan kemudian, dimana seharusnya merek yang didaftarkan kemudian yang meniru merek yang telah terdaftar terlebih dahulu yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya harus dibatalkan pendaftarannya dan harus diputuskan untuk ditarik peredaran produknya dipasaran oleh pengadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melihat masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan merek nya maka di harapkan kepada pengusaha yang

sudah memiliki merek dagang atau jasa untuk segera mendaftarkan merek nya ke Dirjen HAKI untuk mengantisipasi adanya kecurangan atau ada pihak yang ingin membonceng ketenaran suatu merek.

2. Masyarakat khususnya pelaku usaha di harapkan untuk tidak membonceng ketenaran merek milik orang lain hanya karna ingin mendapatkan penghasilan yang lebih, sanksi yang di jatuhi oleh undangundang kepada pelaku yang melakukan kecurangan akan memberikan efek jera.
3. Sudah selayaknya diharapkan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar lebih selektif lagi dalam menerima pendaftaran merek agar kedepannya penerapan hukum di Indonesia bisa lebih efektif. Serta kepada hakim juga dapat mempertahankan konsistensinya dalam memutuskan dengan dasar atau alat bukti yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adang & Yesmil Anwar. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Astarini, Sri Rezki Dwi, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni Bandung, 2009
- Casavera, *Delapan Kasus Sengketa Merek di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Damian, Eddy, *Hak Kekayaan Intelektual (Dalam Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, 2006
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Udayana, Denpasar, 2006, hal.80
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Getas, I Gusti Gede, *Peranan Merek dalam Dunia Usaha*, Upad Sastra, Denpasar, 2007
- Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Citra Aditya Bakti, 2017
- Hartanto, Doni, *Kajian Yuridis Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Bumi Aksara, Bandung, 2009
- Hasibuan, Effendi, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, FH UI, Jakarta, 2006
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2005
- Ismail, Kusnarto, *Masalah Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Jenie, Ismijati, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009
- Kaligis, OC, *Teori dan Praktek Hukum dan Merek di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003

- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994. hal. 80
- Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeven, Jakarta, 2002.
- Margono, Suyud dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002
- Maulana, Insan Budi dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- Maulana, Insan Budi, *Catatan Singkat Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Maulana, IB, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Maulana, Ibe, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Maulana, Insan Budi, *Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 2010
- Riswandi, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Riswandi,, Budi Agus dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo, Persada, 2008
- Rizaldi, Julius, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Alumni, Bandung, 2009
- Russan, A., *Prosedur Pendaftaran Merek, Bahan Diskusi dan Pelatihan HKI*, Direktorat Merek, 1997
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2007
- Sanusi, Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Sari, Putri Ayu Priam, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, Pelita Ilmu, Semarang, 2006

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

c. Jurnal

Aron Fiero Siregar (2019), Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat (Wahl Clipper Corporation) melawan Tergugat Wahl Indonesia atas nama Harry Sudjono yaitu dengan Putusan Pengadilan Niaga nomor 57/Pid.Sus-Merek/2015/PN.Jkt.Pst

Avid Ativiyanti Meikasari (2016) UNNES Analisis Yuridis Sengketa Merek Lameson dan Flameson Pt. Lapi

Ely Yusnita (2016) Universitas Sumatera Utara Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasus Merek Yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012)

Mega Ritfa Novitasari (2017) menganalisis pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt-HAKI/2014 tentang Merek Gudang Garam dan Gudang Baru berdasarkan Undang-Undang Merek

Rodhiyah Ratih Kamilasari (2015) Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisi Putusan No.402 K/Pdt.sus/2011)