

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK YANG  
DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMILIK MEREK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG HAK MEREK  
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUH Perdata**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna**

**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Shinta Kartika Anggraeni**

**41151010130143**

**Program Kekhususan : Keperdataan**

**Dibawah bimbingan :**

**Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shinta Kartika Aanggraeni

Npm : 41151010130143

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMILIK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG HAK MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUH Perdata.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa tekanan pihak manapun.

Yang Menyatakan

Shinta Kartika Anggraeni  
41151010130143

## **ABSTRACT**

Brand is one form of intellectual work used to distinguish goods and services produced by the company with a view to showing the characteristics and the origin of the goods. Especially due to the increasingly advanced world trade, as well as the better transportation means as well, with the promotion of the marketing area barangpun become more widespread. It adds to the importance of the meaning of the brand that is to distinguish the origin of the goods, and their quality, as well as to avoid imitations. The authors conduct brand-related research to find out what attempts can be made by the holder of the brand against the offender, and if there is a violation or counter- whether the law against perpetrators who use the brand without permission can be sued for damages.

The method used in writing this thesis is the normative juridical approach method because this legal research uses data from library materials (secondary data) and data obtained directly from the community (primary data). The specification of writing is descriptive analytical, which provides a detailed, comprehensive, and systematic description of the reality that occurs, namely the implementation of legal protection of the brand for owners who are entitled to a brand pursuant to Law Number 15 Year 2001 on Brand.

The results of the study illustrate that the efforts that can be made by the holder of the brand against the offender of the trademark may file a lawsuit both civil suit and criminal lawsuit, if the trademark has been violated by another party who has no good faith as meant in Article 4 Law Number 15 of 2001 on Brand, the protection of the law on the brand shall be carried out by the registration of a brand as regulated in Article 3 of Law Number 15 Year 2001 concerning the brand. The Article requires that a trademark be registered in the General Register of brand in order for the owner of the brand to obtain exclusive rights to the brand it owns. Then against the perpetrators who use the brand without permission can be filed a lawsuit against the perpetrator if the element of unlawful acts are fulfilled in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code but can not be claimed for compensation if there is no equation in essence or the whole with the brand in accordance with the listed in Article 76 paragraph (1) of Law Number 15 of 2001 on Brand.

## ABSTRAK

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang tersebut. Terlebih disebabkan perdagangan dunia yang semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik juga, dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barangpun menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut menambah pentingnya arti dari merek yaitu untuk membedakan asal usul barang, dan kualitasnya, juga menghindari peniruan. Penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan merek untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan oleh pemegang merek terhadap pelaku pelanggaran merek, dan jika terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum apakah terhadap pelaku yang menggunakan merek tanpa izin dapat digugat ganti rugi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer). Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analistis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hukum atas merek bagi pemilik yang berhak atas suatu merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang merek terhadap pelaku pelanggaran merek, dapat mengajukan gugatan baik gugatan secara perdata maupun gugatan apabila mereknya tersebut telah dilanggar oleh pihak lain yang tidak memiliki itikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan hukum atas merek wajib dilakukan pendaftaran merek sebagai mana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal tersebut mengharuskan adanya merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek agar pemilik merek tersebut dapat memperoleh hak eksklusif atas merek yang dimilikinya. Kemudian terhadap pelaku yg menggunakan merek tanpa izin dapat diajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku jika unsur perbuatan melawan hukumnya terpenuhi sesuai dengan yang tercantum dengan pasal 1365 KUHPerdata namun tidak bisa dilakukan penggugatan ganti rugi jika tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) undang undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMILIK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG HAK MEREK DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 1365 KUH Perdata”**

Pada kesempatan kali ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang mana dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk bimbingan dan arahnya dalam penulisan Tugas Akhir ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (Pum) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Bapak Prof. Dr. H. Dadang Sadeli, Drs.,M.si., selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana
4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., SP.1 selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan nasihat, dukungan serta arahan selama menyelesaikan Tugas Akhir.
8. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
9. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Universitas Langlangbuana Bandung dan selaku Ketua Penguji yang telah memberikan nasihat, dukungan serta arahan selama menyelesaikan Tugas Akhir.
10. Bapak H.Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah memberikan nasihat, dukungan serta arahan selama menyelesaikan Tugas Akhir.

11. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi.
12. Ibu Ai Marliah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali
13. Yang terhormat Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu, nasihat, bimbingan serta arahnya.
14. Seluruh Karyawan serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
15. Para sahabat Dwi Waluyo S.pd, Rikma Suantika SPt, Anny Nurdiani S.E, Riska Indriani Gantri, Vinca Fransisca, Briliria Arum S. A.md. Keb. Rizka Fitriani, Lisa Bella, Dewysucia, Nevi Nurul.
16. Teman-teman di bangku kuliah kelas A-3 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
17. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa kelompok 21 desa Kadungora yang selalu memberikan dukungan serta do'a.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada Orang Tua tercinta Ibunda Warsiah dan Ayahanda Purn.Darwin Yudho Pranoto dan keluarga, saudara-saudara, teman-teman yang senantiasa selalu memberikan bantuan, do'a, nasihat serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

*Jaza kumullah kharian katsiran*, semoga Allah SWT mengabulkan segala do'a serta membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin YRA.

Shinta Kartika Anggraeni

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM, HAK</b>	
<b>MEREK .....</b>	<b>25</b>
A. Merek.....	25
1. Pengertian Merek .....	27
2. Manfaat Merek.....	30
3. Fungsi Merek .....	32
4. Jenis Merek .....	34
5. Pendaftaran Merek dengan Sistem Pendaftaran Merek	35
a. Pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif.....	35
b. Pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif .....	35
c. Persyaratan Merek yang harus di daftar .....	36

d. Permohonan Pendaftaran Merek .....	39
e. Pemeriksaan Substantif .....	42
f. Pengumuman Permohonan .....	44
B. Bentuk Pelanggaran Merek.....	45
a. Peniruan Merek Dagang.....	45
b. Praktek Pemalsuan Merek Dagang .....	46
C. Perlindungan Hukum.....	48
D. Perbuatan Melawan Hukum Perdata Menurut Pasal 13 KUHPerdata.....	52
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HAK MEREK YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMILIKNYA .....</b>	<b>55</b>
Contoh Kasus	
1. Perusahaan pakaian BMW yang meniru merek perusahaan mobil BMW .....	56
2. Perusahaan PT Phapros dengan KGAA yang menggunakan nama merek Bioneuron tanpa sepengetahuannya.....	58
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK YANG DITIRU TANPA SEIZIN PEMILIK MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG HAK MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUHPdt .....</b>	<b>61</b>

A. Upaya Hukum Pemegang Merek Terhadap Pelaku Pelanggaran Merek .....	61
B. Status Hukum Terhadap Pelaku Yang Menggunakan Merek Tanpa Izin .....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual. Yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang tersebut. Terlebih disebabkan perdagangan dunia yang semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut menambah pentingnya arti dari merek yaitu untuk membedakan asal usul barang, dan kualitasnya, juga menghindari peniruan.

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merek memiliki fungsi untuk membedakan antara barang dan jasa sejenis. Namun jika suatu merek telah menjadi terkenal (*well-known*), maka fungsi tersebut, menjadi luas. Di samping berfungsi sebagai pembeda barang dan jasa sejenis, merek terkenal juga berfungsi sebagai modal (*goodwill*) dalam memenangi persaingan pasar yang makin kompetitif.

Fungsinya yang demikian strategis dalam persaingan merebut pasar, merek terkenal menjadi incaran bagi banyak kalangan untuk meniru atau membuat merek yang hampir sama, dengan meniru warna, gambar atau bunyi yang sama atau hampir sama dengan merek terkenal yang telah ada, sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya.

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.<sup>1)</sup>

Perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain-lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.

Prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Tindakan yang dapat

---

<sup>1)</sup>Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek Dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta; Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis,1997, hlm.34

menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek. Negara memiliki tanggung jawab melakukan perlindungan atas penerapan hak atas merek tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk<sup>2)</sup>, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.

Tanda inilah yang disebut sebagai merek. Pemberian tanda pada produk sendiri sebenarnya sudah lama dikenal, sebelum adanya industrialisasi. Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali suatu produk, mengingat tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya. Perlindungan hukum terhadap merek sangat perlu dilakukan karena semakin berkembangnya dunia perdagangan yang rawan terhadap terjadinya pelanggaran merek contohnya merek yang ditiru tanpa sengaja.

Pemerintah RI telah ikut serta dalam perjanjian WTO, yaitu *Agreement on Establishing the World Trade Organization*, dengan Undang-Undang Tahun 1994 No.7, maka perlu disesuaikan peraturan

---

<sup>2 )</sup> OK.Saidin, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002,hlm.329

nasional tentang merek dengan apa yang telah diterima dalam rangka Perjanjian Uruguay ini, TRIPS yakni "*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right including Trade in Counterfeit Good*", yaitu "Aspek- aspek hak milik intelektual termasuk perdagangan dalam barang palsu", yang mempunyai kaitannya dengan perdagangan. Maka harus disempurnakan dan diubah Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek ini (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 81 TLN No. 3490). Hal ini telah menjadi kenyataan dengan disahkannya Undang-Undang tentang Perubahan Merek oleh DPR pada tanggal 21 Maret 1997".<sup>3)</sup>

Perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat sehingga Indonesia kembali menyempurnakan Undang-Undang No.14 tahun 1997 sehingga terbentuk Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek.<sup>4</sup> Dengan adanya pengaturan merek dalam suatu peraturan perundang-undangan, dimana salah satunya adalah mengenai pengertian merek dimaksudkan agar terjadi persamaan persepsi didalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2001 dijelaskan mengenai merek yaitu pada Pasal 1 butir (1) merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna,

---

<sup>3)</sup>Sudargo Gautama dan Riza Wanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*. Cet.1. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. hlm.40

<sup>4)</sup> M. Nurrachmad. *Segala tentang HAKI Indonesia*. Cet. I. Buku Biru. Bantul. 2011. hlm.

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>5</sup> Merek menurut Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek dibedakan yaitu :

- a. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang tau beberapa orang secara bersama - sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat (2).
- 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-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat 3).
- c. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat 4).<sup>6</sup>

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (*Brand Image*) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda

---

<sup>5</sup>[http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/uu No.15th2001.pdf](http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/uu%20No.15th2001.pdf) diunduh 21.00WIB 20 Januari 2018

<sup>6</sup>[http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/uu No.15th2001.pdf](http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/uu%20No.15th2001.pdf) diunduh 21.00 WIB 20 Januari 2018

pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas barang atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum)<sup>7)</sup> yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadap merek tersebut dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyeknya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Kebijakan keputusan yang melatar belakangi perlindungan merek yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan merek yang telah menjadi perhatian di negara maupun di dunia. Pertama-tama, dalam hubungan ini ditinjau dari masalah-masalah yang berkenaan dengan peniruan (*counter feiting*)

Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. "Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya."<sup>8)</sup>

Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap merek-merek terkenal, yang memang konsumen sudah mengakui kelebihan dari produk dengan merek terkenal tersebut. Usaha pelanggaran merek

---

<sup>7)</sup>Adrian Sutadi,*Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, hlm.91

<sup>8)</sup>Agung Sujatmiko,*Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Pro Justitia, 2008, hlm.26

merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan cara yang melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum. Dari pengertian itu jelas sekali bahwa pelanggaran merek dilakukan terhadap sesuatu hal yang memang telah mempunyai reputasi atau nilai lebih.

Pelanggaran merek yang dimaksud adalah khususnya pada pemanfaatan reputasi suatu merek atau menyerupai suatu merek pada pokoknya maupun pada umumnya yang dilakukan tanpa sengaja. Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap suatu merek terkenal, maka perlu dijernihkan disini kriteria apa yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu merek adalah merek terkenal.

Mudahnya pengabulan atas permohonan pendaftaran merek merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran sebagai persaingan usaha tidak sehat. Dengan dimilikinya hak merek, maka seharusnya tanda yang dijadikan merek itu merupakan monopoli dari si pemilik merek, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang sama ataupun menyerupai walaupun jenis produk yang dihasilkan berbeda. Pihak-pihak yang mereknya didompleng jelas mengalami kerugian yang cukup besar, karena untuk dapat menguasai pasar, ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama sampai pada akhirnya konsumen dapat mengenali dan mengingat merek tersebut sehingga mendapat reputasi di masyarakat. Merek yang melanggar merek lain, berarti tidak bersaing secara sehat. Tindakan seperti tersebut tidak hanya merugikan produsen, tetapi juga masyarakat

selaku konsumen bahkan negara pun dirugikan. Masyarakat awam tentu akan merasa bingung untuk membedakan antara merek yang telah mendapat reputasi sebelumnya dengan merek yang hanya meniru atau membonceng karena terdapat persamaan pada pokoknya.

Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (good faith) dari pendaftar. Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Dalam perspektif Undang-Undang Merek, pemohon yang bertikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 6 angka 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang-Undang Merek). Sebenarnya tindakan curang untuk

membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan Undang-Undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.

Karena kasus demikian, banyak sekali terjadi peniruan dan pelanggaran mengenai merek, tak hanya itu ironisnya hampir sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, dari kesamaan warna, penulisan, dari cara pelafalanya dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang ditiru tanpa sengaja di Indonesia. Berdasarkan contoh kasus dibawah ini : Pertama Kasus BMW asal Jerman Pada Agustus 2016, MA memuat putusan yang cukup mengagetkan soal sengketa merek BMW. Kala itu.,mobil BMW menggugat baju BMW yang dibuat orang Jakarta. Hasilnya, MA menolak gugatan tersebut. Alasannya, majelis beralasan berdasarkan rapat pleno Kamar Perdata yang dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA./H.S/XXI/2015, telah disepakati bahwa gugatan pembatalan merek yang memiliki peramaan pada pokoknya yang tidak sejenis,gugatan harus ditanyakan “tidak diterima”. Rapat pleno itu menggunakan argumen hukum bahwa hingga hari ini belum ada

peraturan pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam kasus BMW ini, memang benar ada persamaan pada pokoknya antara BMW asal Jerman dan BMW milik Henrywo. Tetapi kedua merek itu bukan merek dalam satu jenis produk. BMW asal Jerman adalah produk otomotif, sedangkan BMW milik Henrywo adalah produk fashion.

“Berdasarkan rapat pleno tersebut, putusan-putusan MA terdahulu tentang merek yang sama untuk barang tidak sejenis tidak lagi dipedomani,” putus majelis yang diketuai Prof.Dr.Takdir Rahmadi dengan anggota I Gusti Agung Sumantha dan Hamdi pada 11mei 2016.

Kedua Kasus Bioneuron Awal September 2015, PT Phapros yang merupakan perusahaan lokal berasal dari Semarang mengajukan permohonan kasasi melawan Merck KGaA yang merupakan perusahaan farmasi multinasional berasal dari Jerman. Kasus ini berawal pada Januari 2015, dimana Merck mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemilik Merck menilai bahwa PT Phapros telah menggunakan nama merek Bioneuron tanpa sepengetahuannya yang memiliki kesamaan bentuk, ucapan dan bunyi. Hal tersebut dianggap dapat membuat konsumen keliru dalam membedakan perusahaan pemilik merek yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal ini, PT Phapros sebagai Tergugat menganggap bahwa gugatan tersebut mengada-ada sehingga tidak dapat dibenarkan. Majelis Hakim dalam pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa pihak Merck

sebagai Penggugat dapat menguatkan dalil-dalilnya sehingga pada tingkat pertama, pihak Merck dimenangkan. Tidak terima dengan keputusan Majelis Hakim pada tingkat pertama, PT Phapros mengajukan permohonan kasasi karena merasa bahwa Majelis Hakim dalam pengadilan tingkat pertama terkesan memihak.

“Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangatlah bersikap memihak kepada Termohon Kasasi sehingga bertentangan dengan prosedur beracara dan melanggar asas Mendengar kedua belah pihak yang berperkara (Horen van Beide Partijen),” demikian kutipan dari salah satu memori kasasi PT Phapros.

Majelis hakim menolak permohonan kasasi tersebut dengan menyatakan bahwa majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum. *“Setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum,”* demikian pernyataan majelis hakim pada putusan perkara nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMILIK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG HAK MEREK DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 1365 KUHPerdara**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh pemegang merek terhadap pelaku pelanggaran merek ?
2. Apakah terhadap pelaku yang menggunakan merek tanpa izin dapat digugat ganti rugi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang merek terhadap pelaku pelanggaran merek
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap pelaku yang menggunakan merek tanpa izin digugat ganti rugi

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait khususnya praktisi hukum yaitu sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dengan memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara akademis khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang ditiru tanpa sengaja dihubungkan dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Hak Merek.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan telaah bagi sarjana hukum, untuk merumuskan penyelesaian hukum terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang ditiru tanpa sengaja dihubungkan dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Hak Merek.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kreativitas atau kegiatan intelektual manusia, sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dan termasuk ke dalam hak tidak terwujud (intangible)

yang memiliki nilai ekonomis.<sup>9)</sup>

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak (peranannya sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis), hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil pekerjaan itu berupa benda immaterial (benda yang tidak berwujud).

Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan termasuk dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda disana terdapat pengaturan hak tentang kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak benda materil dan immaterial. HKI disebut juga Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual.

Merek adalah untuk membedakan barang dan jasa yang di produksi oleh perusahaan. Menurut para ahli, merek yaitu “dengan mana di priadikanlah sebuah barang tertentu untuk mrnunjukan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang-orang atau perusahaan lain”

Merek bukanlah ciptaan suatu karya seperti dalam bidang hak cipta ataupun invensi dalam bidang Paten. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, Merek adalah:

---

<sup>9)</sup>Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI,*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*,Tangerang,2008,hlm.1

“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.”

Pengertian merek menurut para ahli yaitu antara lain Menurut H.M.N. Purwo Sujipto, Merek merupakan sebuah tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan benda lain yang sejenis.<sup>10)</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.<sup>11)</sup>

Pada dasarnya merek dibedakan menjadi merek dagang merek jasa dikenal merek kolektif.<sup>12)</sup> Sebenarnya merek sudah digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal-usul barang. Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Demikian juga merek pun makin berperan untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Di Inggris bahkan di Australia pengertian merek justru

---

<sup>10)</sup> Sujipto Purwo H.M.N, *Hak Merek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 413

<sup>11)</sup> <https://andipoetrawodpress.com>, pengertian dan jenis merek, dan diakses 20.24 WIB : tgl 22 Januari 2018

<sup>12)</sup> Getas I Gst Gd, *Peranan Dunia Merek Dalam Dunia Usaha*, Cetakan I, PT. Upada Sastra, Denpasar, 2005, hlm. 10

berkembang pesat dengan mengikutsertakan bentuk tampilan produk di dalamnya. Perkembangan ini mencerminkan adanya kesulitan untuk membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Merek Indonesia tahun 2001 menyebutkan bahwa :

“Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan tanggal, bulan, tahun, identitas pemohon, identitas Kuasa, nama negara dan tanggal filing date bila menggunakan hak prioritas, serta warna-warna bila merek tersebut menggunakan unsur warna. Selanjutnya hal penting lagi adalah peran pemeriksa substantif dalam memeriksa merek yang didaftarkan yang akan menentukan dapat atau tidaknya suatu merek didaftarkan.”

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa :

“Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar selama jangka waktu 10 kepada pihak lain. Pada prinsipnya merek dibedakan menjadi merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.”

Berikut adalah tahap pendaftaran merek :

#### 1. Pemeriksaan substantif

Selain memeriksa kelengkapan administratif terhadap permohonan pendaftaran merek , dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal juga melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan, dan diselesaikan dalam waktu paling lama sembilan bulan.

## 2. Pengumuman Permohonan

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal setelah suatu permohonan disetujui untuk didaftar adalah dalam waktu paling lama sepuluh hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

## 3. Keberatan dan Sanggahan

Selanjutnya jangka waktu pengumuman, setiap pihak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya, keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang Merek yang tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak.

## 4. Pemeriksaan Kembali

Pemeriksaan kembali bukan merupakan tahapan yang mutlak dilalui dalam proses pendaftaran merek, karena diadakan atau tidaknya pemeriksaan kembali bergantung pada ada tidaknya keberatan yang diajukan oleh pihak lain pada saat pengumuman atas merek yang dimohonkan pendaftarannya, baik keberatan itu disanggah maupun tidak disanggah oleh pemohon.

## 5. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu

perlindungan itu dapat diperpanjang jika memenuhi syarat perpanjangan sebagaimana yang akan diterangkan pada bagian kedelapan buku ini.

#### 6. Perbandingan Banding

Istilah banding yang dikenal dalam dunia peradilan mengingkatan pada suatu upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi. Namun permohonan banding yang dimaksudkan disini berbeda dari istilah banding pada bagian ini adalah permohonan banding yang khusus berlaku pada masalah pendaftaran merek.

#### 7. Komisi Banding Merek

Komisi banding merek adalah badan khusus yang independen dan berda di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya, komisi banding bekerja secara mandiri (independen) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

#### 8. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pemilik merek terdaftar, setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan merek untuk jngka waktu yang sama, yaitu sepuluh tahun.

#### 9. Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar

Sebuah merek dapat saja beralih atau dialihkan kepada orang lain sehingga nama pemilik merek tersebut berubah. Dengan demikian, agar pemilik merek yang baru tersebut mendapat perlindungan hukum sebagaimana pemilik pertama, perubahan nama atas pemilik merek tersebut harus diubah dalam daftar umum merek.<sup>13)</sup>

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. “Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya”.

Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan

---

<sup>13)</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.39-57.

meluaskan pasar. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.<sup>14)</sup>

Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen.

Suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang.<sup>15)</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek dikarenakan banyak yang meniru, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju didukung oleh pemasaran yang baik oleh transportasi dari masing-masing daerah maupun dari asing. Berkembangnya perdagangan antar negara membuat perlu adanya

---

<sup>14)</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.59

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm.60

perlindungan hukum dan untuk itu pentingnya merek sebagai pembeda antara barang satu dengan barang lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### **3. Tahapan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap meliputi:<sup>16)</sup>

Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan mengumpulkan data sekunder yang berupa :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan

---

<sup>16)</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.18.

yang akan dikaji, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti surat kabar dan majalah, buletin dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan judul penelitian guna memperoleh landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

#### 5. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yuridis karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan, sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG MEREK YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMILIK MEREK**

### **1. Contoh Kasus penggunaan merek BMW tanpa seizin pemiliknya.**

Perusahaan otomotif Bayerische Motoren Werke (BMW) harus menelan kenyataan bahwa Pasalnya Mahkamah Agung (MA) tidak menerima Peninjauan Kembali (PK) perusahaan asal Jerman itu untuk melawan Henrywo Yuwijono Wong, sang produsen baju BMW di Penjaringan. Alhasil, Henrywo kini bisa leluasa memproduksi baju dengan jenama BMW alias Body Man Wear.

Kasus bermula saat perusahaan otomotif BMW menggugat Henrywo tiga tahun silam. Perusahaan itu tak terima apabila Henrywo memproduksi celana dan baju dengan merek BMW.

Saat itu perusahaan BMW berhasil membatalkan merek BMW versi Henrywo melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan mengabulkan gugatan BMW terhadap merek pakaian Body Man Wear milik Henrywo pada hari senin tanggal 10 desember 2013.

Majelis hakim memutuskan BMW terbukti sebagai merek terkenal dunia. Sedang Henrywo dianggap memiliki iktikad tidak baik saat mendaftarkan merek Body Man Wear, karena mendompleng merek BMW yang sudah ternama.

Meski di lain kelas (jenis barang), merek Body Man Wear serta logonya dianggap penggugat memiliki persamaan. Menurut pihak BMW, persamaan ini meliputi cara penyebutan dan tampilan visual.

Menanggapi gugatan itu, kuasa hukum Henrywo, Ruly Johari membantah dalil-dalil yang disampaikan penggugat. Menurutnya, merek Body Man Wear sudah terdaftar sejak 2002.

Merek ini didaftarkan di kelas yang berbeda dengan merek penggugat.

Merek BMW versi Henrywo terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) sejak 17 September 2004 untuk barang-barang di kelas 25, di antaranya pakaian jadi, pakaian pria atau wanita, pakaian muslim, olahraga, dan pakaian anak-anak.

Logo Body Man Wear juga sudah terdaftar di bawah IDM000181631 (Ditjen HKI) sejak 20 Oktober 2008.

Atas putusan itu, Henrywo tidak terima dan mengajukan kasasi. Yang terjadi kemudian adalah permohonan Henrywo dikabulkan dan MA menolak gugatan BMW dari Jerman. Putusan kasasi itu diketok pada 27 Oktober 2014 dalam putusan Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

BMW pun tidak terima dan mengajukan upaya hukum terakhir. Tapi upaya itu justru tidak membuahkan hasil. Mahkamah Agung hanya mengubah putusan ditolak menjadi tidak diterima pada hari jumat 12 agustus 2016.

Majelis beralibi gugatan pembatalan merek itu tidak diterima karena barang yang disengketakan tidak sejenis. Mahkamah berargumen bahwa

hingga hari ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam kasus sengketa nama BMW ini, memang benar ada persamaan antara BMW asal Jerman dengan BMW milik Henrywo. Tetapi kedua merek itu bukan merek dalam satu jenis produk. Henrywo memproduksi barang fashion sementara BMW asal Jerman memproduksi otomotif.

"Berdasarkan rapat pleno, maka putusan-putusan MA terdahulu tentang merek yang sama untuk barang tidak sejenis, tidak lagi dipedomani," putus majelis yang diketuai Takdir Rahmadi dengan anggota I Gusti Agung Sumantha dan Hamdi pada 11 Mei 2016 lalu.

Dari catatan sejarah, perusahaan Rapp-Motorenwerke dan Bayerische Flugzeug-Werke dikenal sebagai perintis BMW. Pada 1917 keduanya bergabung bersama di Munich, Jerman, dengan memproduksi mesin pesawat.

Sebab itu logo BMW yang berupa desain lingkaran--dengan bentuk dua bagian seperempat lingkaran warna biru dan putih--menyerupai baling-baling pesawat yang berputar dengan latar belakang langit.

Bermula dengan produksi mesin pesawat, BMW kemudian memproduksi beragam produk-produk lain, dan pada akhirnya berubah memproduksi sepeda motor pada 1923 dan mobil pada 1928.

Merek BMW sudah terdaftar di Jerman sejak 1929 dan terus diperpanjang hingga 28 Februari 2019 untuk barang di kelas 07 dan 12.

Merek BMW sudah didaftarkan di lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. Merek ini tak hanya digunakan sebagai merek kendaraan, tetapi juga pakaian, produk olahraga, dan barang-barang fashion.

## **2. Contoh Kasus penggunaan merek bioneuron**

PT Phapros Tbk. gagal mempertahankan merek Bioneuron miliknya setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan.

Dalam situs resmi Mahkamah Agung (MA), perusahaan milik publik yang bergerak di bidang farmasi tersebut mengajukan permohonan kasasi setelah mereknya berhasil dibatalkan oleh Merck KGaA melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Permohonan tersebut didaftarkan dengan Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015 sejak 10 Juni 2015. Majelis hakim agung yang terdiri dari Nurul Elmiyah, Hamdi, dan Mahdi Soroinda Nasution memutuskan untuk menolak permohonan kasasi Phapros.

Putusan kasasi tersebut diunggah sejak 3 September 2015. Adapun, merek Bioneuron terdaftar dengan No. IDM000138153 di Direktorat Merek.

Secara terpisah, kuasa hukum Merck KGaA Sigit Nugraha mengapresiasi putusan MA tersebut. Penolakan kasasi tersebut merupakan bentuk penguatan terhadap putusan di pengadilan niaga yang memenangkan pihaknya pada hari senin tanggal 14 september 2015.

Dia mengaku tidak mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim agung karena belum mendapatkan salinan putusan resmi.

Biasanya MA akan mendistribusikan putusan tersebut melalui pengadilan asal perkara.

Dalam kontra memori kasasi pihaknya menjelaskan, pertimbangan majelis hakim *judex factie* sudah tepat. Merek Neurobion dinyatakan sebagai merek terkenal dan sebagai pemegang satu-satunya hak eksklusif penggunaannya.

Sigit juga mengklaim Bioneuron mempunyai persamaan pada pokoknya. Pertama, Bioneuron dibuat dengan dominasi warna biru dan putih serta dengan bentuk dan logo menyerupai orang yang mirip produk milik penggugat yang berasal dari Jerman.

Kedua, komposisi yang terkandung dalam obat dan vitamin Bioneuron sama persis dengan milik penggugat yakni vitamin B1 (Thiamine HCL), vitamin B6 (Pyridoxine HCL), dan Vitamin B12 (Cyanocobalamin). Hal tersebut dinilai akan menyesatkan konsumen.

“Setelah ini kami akan meminta Direktorat Merek untuk melakukan eksekusi berupa pencoretan merek Bioneuron dari daftar umum merek,” ujar Sigit yang menilai putusan kasasi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bisa dilaksanakan terlebih dahulu.

Namun, kuasa hukum PT Phapros Tbk. Benny Riyanto belum bisa dihubungi oleh Bisnis. Perkara yang terdaftar dengan No. 52/Pdt.Sus/MEREK/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst bermula saat Merck melayangkan gugatan pembatalan merek terhadap Phapros pada 15 Agustus 2014. Setelah melalui proses persidangan, majelis memenangkan pihak penggugat.

Ketua majelis hakim lim Nurohim mengabulkan gugatan penggugat secara seluruhnya pada 12 Januari 2015. Merek Bioneuron dan Neurobion dinilai memiliki persamaan pada pokoknya.

Dia menjelaskan kedua merek memiliki jumlah huruf yang sama yakni sembilan serta terdiri dari dua suku kata. Logo kedua merek juga mirip yakni gambar stretching man dengan latar belakang warna putih.

Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual diperintahkan untuk membatalkan dan menghapus merek dengan No. IDM000138153 dari daftar umum merek.

Penggugat telah mendaftarkan mereknya Neurobion dan Neurobion + Logo di Indonesia sejak 30 September 1970. Selain di Indonesia, merek tersebut telah diakui di beberapa negara seperti Malaysia, Finlandia, Swedia, Oman, Srilanka, dan Trinidad Tobago.

Tergugat baru mendaftarkan mereknya pada 20 November 1997 dan terakhir diperpanjang pada 5 Oktober 2007. Bioneuron terdaftar di kelas 5 yakni untuk melindungi sediaan farmasi, zat pantangan untuk penggunaan medis, dan suplemen.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15/2001 tentang Merek, permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.