

**SENGKETA HAK ATAS MEREK SUPERMAN DAN
MEREK CHEONG KWAN JANG DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

Oleh

Rusmila Dewi

41151015170258

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2021

***DISPUTES OF RIGHTS TO SUPERMAN BRANDS AND
THE CHEONG KWAN BRANDS ARE CONNECTED
WITH LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING
BRANDS AND GEOGRAPHIC INDICATIONS***

By

Rusmila Dewi

41151015170258

SKRIPSI

Submitted to Law Department as A Partial Fulfillment of The

Requirements of Sarjana Hukum Degree



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusmila Dewi
NPM : 41151015170258
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : SENGKETA HAK ATAS MEREK SUPERMAN
DAN MEREK CHEONG KWAN JANG DIHUBUNGAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil dari plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Rusmila Dewi

41151015170258

LEMBAR PENGESAHAN UNTUK DISIDANGKAN

Judul : Sengketa Hak Atas Merek Superman Dan Merek
Cheong Kwan Jang Dihubungkan Dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan
Indikasi Geografis

Penulis : Rusmila Dewi

NPM : 41151015170258

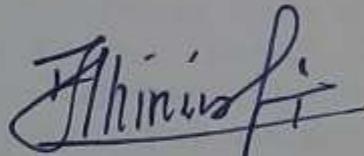
Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Bandung, 26 April 2021

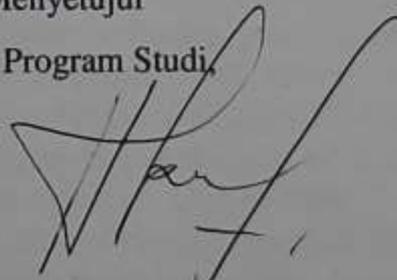
Pembimbing,



Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H.

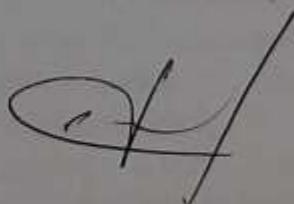
Menyetujui

Ketua Program Studi,



Dini Ramdania, S.H., M.H.

Wakil Dekan I,



Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI. permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyebab Terjadinya Sengketa Hak atas Merek serta Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Yang Menjadi Sengketa Hak Atas Merek Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis.

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Tahap penelitian yang dilakukan yaitu dengan tahap-tahap penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Analisis data yang diperoleh, dianalisis secara yuridis.

Penyebab terjadinya sengketa hak atas merek dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis pada sengketa kepemilikan merek Superman antara DC Comics dengan PT. Marxing Fam Makmur pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst dan sengketa kepemilikan merek Cheong Kwan Jang antara Korean Ginseng Corp dengan PT. Mitra Sentosa International diakibatkan adanya itikad tidak baik pada saat pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Maka apabila pendaftaran merek tersebut terdapat unsur tidak baik maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar yang menjadi sengketa hak atas merek Superman dan merek Cheong Kwan Jang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis didalamnya memiliki prinsip konsitutif (*First To File*). Prinsip konstitutif atau juga *First To File Principle* artinya siapa yang mendaftarkan pertama pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya dengan konsekuensi tidak ada seorangpun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek, seperti yang telah dilakukan oleh DC Comics yang telah mendaftarkan Merek Superman Kelas 9, pada Tanggal pengajuan permohonan 17 Maret 1980 dengan nomor daftar IDM000089148 dan yang dilakukan oleh PT. Mitra Sentosa International yang telah memiliki merek Cheong Kwan Jang dengan nomor pendaftaran IDM000425154 pada tanggal 25 September 2014.

ABSTRACT

Trade activities of goods and services cross the borders of the country. Therefore, the international Brand registration mechanism is one of the systems that should be used to protect the national Brand in the international world. Brand registration is carried out by the applicant or his/her proxy in accordance with the terms and procedures set forth in Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications to the Directorate General of Intellectual Property Rights (Directorate General of IPR). The rights to the brand are obtained from the date of issuance of the brand certificate by the Directorate General of HKI. the application for brand cancellation is made by a claim for cancellation in the Commercial Court by interested parties or feel harmed. This study aims to find out the Causes of Rights Disputes over Brands as well as Legal Protection Of Registered Brand Owners Who Become Disputes Over Brand Rights Linked To Law No. 20 of 2016 Concerning Brands And Geographical Indications.

The preparation of this thesis uses a normative juridical approach. The research approach used is descriptive analysis. The research stage carried out is the research stages. The data collection technique used was document study. Analysis of the data obtained, analyzed juridically.

The cause of the dispute over trademark rights is related to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in the dispute over ownership of the Superman brand between DC Comics and PT. Marxing Fam Makmur at the Central Jakarta Commercial Court with case register Number 29 / Pdt.Sus / Mark / 2020 / PN Niaga.Jkt.Pst and the dispute over ownership of the Cheong Kwan Jang brand between Korean Ginseng Corp and PT. Mitra Sentosa International was caused by bad faith when registering a mark with the Directorate General of Intellectual Property Rights. So if the registration of the mark contains a bad element, the injured party can file a lawsuit at the Commercial Court. Legal protection for registered trademark owners who are in dispute over the Superman and Cheong Kwan Jang trademarks is linked to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The basis for the protection of Intellectual Property Rights in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications therein has a constitutive principle (First To File). The constitutive principle or also the First To File Principle means that whoever registers first at the Directorate General of Intellectual Property Rights is entitled to the mark and will get the exclusive right with the consequence that no one may use the mark for commercial purposes of the exclusive right without permission. owner or holder of trademark rights, as has been done by DC Comics which has registered the Superman Mark Class 9, on the date of filing the application March 17, 1980 with registration number IDM000089148 and which was made by PT. Sentosa International partners who already have the Cheong Kwan Jang brand with registration number IDM000425154 on September 25, 2014.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul **“SENGKETA HAK ATAS MEREK SUPERMAN DAN MEREK CHEONG KWAN JANG DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir, M.T. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.

3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III dan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sangat besar, serta cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua penulis, Bapak Asep dan Ibu Tuti, suami Andi Mada Atmadja, kedua anak penulis Kevin dan Kenzie, serta Keluarga besar yang telah sangat berjuang demi membahagiakan, memberikan semangat serta doa dan dukungan yang begitu luar biasa dari dulu hingga sekarang. Karya ini juga Saya persembahkan untuk almarhum anak saya Alraffi Saga Ramadhan yang telah meninggal tepat dihari kedua pelaksanaan KKNM 2019 dan almarhumah Mamih Yayah yang telah meninggal setelah beberapa hari pelaksanaan UTS semester 7.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi seluruh masyarakat. Amin.

Bandung, 21 Mei 2021

Penulis



Rusmila Dewi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, SENGKETA MEREK, MEREK, PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK, PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAN PEMBATALAN MEREK

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	20
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	22
B. Tinjauan Umum Sengketa Merek.....	27
C. Tinjauan Umum Merek.....	28

1. Pengertian Merek.....	28
2. Pengertian Hak Atas Merek.....	33
3. Fungsi Merek.....	35
4. Jenis-Jenis Merek.....	37
D. Perosedur Pendaftaran Merek.....	38
E. Penghapusan Dan Pembatalan Merek.....	47

BAB III SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK TERKENAL

A. Sengketa Kasus Kepemilikan Merek Superman Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst	54
B. Sengketa Kasus Kepemilikan Merek Cheong Kwan Jang Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst	61

BAB IV PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA HAK ATAS MEREK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR YANG MENJADI SENGKETA HAK ATAS MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

A. Penyebab Terjadinya Sengketa Hak Atas Merek Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis	72
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Yang Menjadi Sengketa Hak Atas Merek Dihubungkan Dengan	

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis	76
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol

Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau. Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual JHKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRiPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Paris *Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek] yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut. Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain,

sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

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.

Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa merek merupakan 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. Perlindungan hak atas merek terdaftar diberikan selama sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, bahwa merek yang telah terdaftar dapat diajukan permohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan

pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Pada praktiknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek.

Lahirnya sertifikat merek menandakan bahwa merek tersebut telah siap digunakan untuk menjadi ujung tombak penjualan suatu produk yang akan dilempar kepasar. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri.

Kasus yang pertama dengan Nomor Perkara 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. dimana Penggugat yaitu DC Comics, suatu persekutuan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat, berkantor pusat di 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, U.S.A., dalam hal ini memberi Kuasa kepada Prudence Jahja, S.H., LL.M. dan Eva Dewi Kartika, S.H., MH., para Advokat pada Kantor Hukum Januar Jahja And Partners, beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT. Marxing Fam Makmur yang beralamat Lidah Harapan Timur, Perum Lembah Harapan No. 9, Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya serta terhadap Pemerintah Indonesia yakni Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Merek yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav.8-9 Jakarta Selatan 12940, terkait sengketa

Merek Superman, adapun yang menjadi dasar gugatannya adalah berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (3) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi.

Kasus yang kedua dengan nomor perkara Nomor 15/Pdt.Sus/Merek/2020/Pn.Niaga. Jkt.Pst. Dimana Penggugat Yaitu Korea Ginseng Corp Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Korea Selatan beralamat di 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republik Korea, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasa Hukumnya yaitu Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H. M.H, Elsiana Inda P.M, S.H., M. Hum, dan Bintang Leo A. Naibaho, S.H para Advokat pada kantor hukum K & K Advokates, intellectual property. beralamat di KMO Building 5 th floor, Suite 502 Jalan Kyai Maja No. 1 Jakarta 12120, mengajukan gugatan terhadap PT. Mitra Sentosa International, yang beralamat di Rukan Gading Bukit Indah Blok I No. 1, 3rd Floor, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, serta terhadap Pemerintah Indonesia yakni Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Merek yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav.8-9 Jakarta Selatan 12940 terkait sengketa merk Cheong Kwan Jang.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai sengketa merek ini yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan Tugas akhir mengenai Adanya Persamaan Merek dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum
Penulis : Irsalina Julia Ermin
Tahun : 2016
2. Judul : Kekuatan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Merek Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
Penulis : Farhan Febriaji
Tahun : 2019

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti sengketa merek nama Superman berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut:

SENGKETA HAK ATAS MEREK SUPERMAN DAN MEREK CHEONG KWAN JANG DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, dapat ditentukan Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyebab Terjadinya Sengketa Hak atas Merek Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Yang Menjadi Sengketa Hak Atas Merek Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan berlandaskan pada informasi data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Penyebab Terjadinya Sengketa Hak atas Merek Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
2. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Yang Menjadi Sengketa Hak Atas Merek Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat berguna pada umumnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata terutama dalam Hak Kekayaan Intelektual Tentang Hak Merek.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap:

- a) Masyarakat agar menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam hal pendaftaran merek;
- b) Pemerintah sebagai masukan dalam melaksanakan proses pemberian hak merek.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri maka untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai, berdasarkan apa yang tersebut diatas maka lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis mengatakan 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.

Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan itikad baik (*good faith*). Prinsip perlindungan atas merek terdaftar dengan itikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan merek sebagai salah satu alasan relatif. Dalam hukum perdata, tidak ada definisi yang jelas mengenai itikad baik. Itikad baik secara umum dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3), yaitu “ Para pihak wajib saling berbuat layak dan patut.”¹

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis mengatakan 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.

Perlindungan hukum terhadap pemilik HKI diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan bentuk, jenis dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya dengan cara aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat

¹ Mr. J .H . Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perkaitan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 43.

dapat menikmati atau menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk mengembangkannya². Perlindungan terhadap HKI terkandung hak individu dan hak masyarakat. Hak individu yang tercermin sebagai hak eksklusif sang pemegang HKI dan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual, sehingga diperlukan suatu prinsip yang bertujuan menyeimbangkan antara kepentingan sang individu pemilik hak dan kepentingan masyarakat. Dalam rangka menyeimbangkan kepentingan individu pemegang HKI dengan kepentingan masyarakat, maka suatu sistem perlindungan HKI harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Ekonomi

HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, dari pemiliknya tersebut seseorang akan mendapatkan keuntungan

2. Prinsip Kebudayaan

Pengakuan atas karya, cipta manusia sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru yang berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia

3. Prinsip Sosial

Hak apapun yang diberikan oleh hukum yang diberikan kepada perorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.³

² Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, Cetakan Pertama, 1982, hlm. 7.

³ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 3.

Cassavera berpendapat, merek merupakan aset tradisional, bahwa merek harus menghasilkan manfaat berupa nilai financial bagi para pemiliknya dan merek harus selalu dikaitkan dengan suatu produk atau jasa. Dari hal tersebut diatas maka merek harus mempunyai kriteria tertentu yaitu:

- a. *Sign* (tanda)
- b. *Which Can Be Represented Graphically* (yang dapat dipersentasikan secara grafis).
- c. *Which Is Capable To Distinguishing The Goods And Service Of One Undertaking From Those Of Undertakings* (yang mampu membedakan barang dan jasa suatu usaha dari merek yang melakukan usaha).

Jadi merek mempunyai suatu tanda yang mempresentasikan secara jelas seperti keadaan sebenarnya dan dapat membedakan bahwa barangnya adalah berbeda dengan benda atau jasa lainnya.

Dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya memiliki prinsip konsitutif (*First To File*). Prinsip konstitutif atau juga *First To File Principle* artinya siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan.

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Misalnya, Hak Kekayaan Intelektual dapat diperjualbelikan seperti sebuah buku. Hak Kekayaan Intelektual dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu dimana pihak

penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Perjanjian seperti ini disebut Lisensi.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan untuk mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya.

Prinsip perlindungan merek di Indonesia pemberian perlindungan atas merek terdaftar dengan itikad baik (*Good Faith*). Prinsip itikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut, namun itikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.

Merek dilindungi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang atau jasa satu produsen lain. Merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan sekedar mengadopsi merek tanpa penggunaan pendapat dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar.⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis mengatakan 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,

⁴ Rahmi Jened, *Kata Generik tidak akan dilindungi sebagai merek*, Media HKI Vol X No.1 /Januari, 2013, hlm.4-5.

atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang darr/atau jasa.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indlkasi Geografis mengatakan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dengan kata lain diperolehnya hak atas merek adalah sebagai satu konsekuensi telah didaftarkan merek tersebut pada kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah syarat mutlak bagi seseorang jika merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek tersebut. Tanpa pendaftaran maka tidak ada perlindungan merek tersebut dan juga perlindungan yang diberikan atas merek tersebut.

Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat tentang penolakan pendaftaran merek, yang berbunyi bahwa

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau

lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

- c. 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.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatakan bahwa:

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Penjelasan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa

- (1) Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasarr/lembaga di bidang konsumen, dan majelis lembaga keagamaan.
- (2) Yang dimaksud dengan "pemilik Merck yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatakan bahwa:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan daJam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan,' atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶ Cara memperoleh data yang

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. 23, Jakarta, 2012, hlm. 11.

⁶ H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2011, hlm. 14.

digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atas asas-asas dalam Ilmu Hukum.⁷ metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah hukum yang berkaku dimasyarakat, penelitian ini digolongkan penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data-data sekunder yang meliputi berbagai buku dan norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan.⁸ Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak terpaduan antara keadaan yang diharapkan (*Das Sollen*) dengan kenyataan (*Das Sein*), menimbulkan tanya apa sebenarnya permasalahan hukum normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum ternyata tidak berfungsi seperti yang di harapkan atau malah hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan

⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. Prenada Group, Jakarta, 2018, hlm.125.

⁸ Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 336.

ketidakadilan, ketertiban dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum sendiri.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat sebagaimana menjawab permasalahan.¹⁰ Ilmu hukum mengkaji terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep dibidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum memunculkan ketidak terpaduan antara keadaan yang diharapkan (*Das Sollen*) dengan kenyataan (*Das Sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau malah hanya menimbulkan hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.¹¹

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan.

Tahap-tahap penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari:

⁹ Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 150-151.

¹⁰ Surnayati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101.

¹¹ Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm.125.

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri dari berupa peraturan perundang-undangan,¹² contoh:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum;
- 4) Dan komentar-komentar atas putusan hakim.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹³

c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁴

¹² H. Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 47.

¹³ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 106.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti melakukan data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasi.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya hukum normatif.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, SENGKETA MEREK, MEREK, PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK, PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAN PEMBATALAN MEREK

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁵

Kekayaan yang berupa benda merupakan obyek hukum.¹⁶ Berikut adalah pendapat ahli mengenai definisi kekayaan intelektual. Haris Munandar menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia.¹⁷ Menurut Budi Santoso, Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi manusia. Hak kekayaan intelektual memiliki dua aspek utama, pertama yaitu proses dan produk meliputi berbagai

¹⁵ [http:// klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/](http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/). Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2021, Pukul 19.27 WIB.

¹⁶ Subekti *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia, Jakarta, 1993, hlm. 60.

¹⁷ Haris Munandar, *Hak Kekayaan Intelektual*, Esensi, Jakarta, 2009, hlm. 2.

bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia lewat cipta, rasa, dan karsanya. Kedua, karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta dan penemunya. Sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptanya haruslah dilindungi.¹⁸ Menurut Bambang Kesowo Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah suatu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia,¹⁹ sedangkan menurut O.K. Saidin bahwa yang dimaksud kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar.²⁰ Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kekayaan Intelektual sebagai hasil pemikiran manusia, hasil ini disebut sebagai karya intelektual. Karya-karya intelektual ini merupakan penyumbang dalam peradaban manusia, sumbangan tersebut antara lain adalah dibidang penemuan (*invention*) dan dibidang karya cipta dan seni (*art and literary work*)²¹

HKI bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa HKI dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang HKI juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya

¹⁸ Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 3.

¹⁹ Bambang Kesowo, *Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 3.

²⁰ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 9, Jakarta, 2015, hlm. 10.

²¹ Kholis Roisah, *Op. Cit*, hlm. 1.

membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya. Konsep kepemilikan HKI lahir dari pemikiran John Locke, filsuf Inggris abad ke-16 tentang pemikiran hak milik. Menurut Locke, hak milik adalah satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia lahir 'tabula rasa' artinya dalam keadaan bebas dan setara di bawah hukum kodrat. Hukum kodrat melarang siapapun merusak, menghilangkan kehidupan, kebebasan, serta hak milik. Ketiga hal tersebut menurut Locke tidak dapat dilepaskan dari diri manusia karena datangnya dari Yang Maha Kuasa. Setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya dan tidak ada seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca inderanya. Artinya setiap orang secara alamiah mempunyai hak untuk memiliki segala potensi yang melekat pada diri pribadinya dan seluruh kerja yang dihasilkannya.²² Prinsip utama pada Kekayaan Intelektual (KI) bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah/natural.²³

2. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Philipus M Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak

²² *Ibid*, hlm. 12-13.

²³ Afrillyanna Purba Dkk, *TRIPs WTO DAN HUKUM HKI INDONESIA Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Traditional Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 13.

asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁴ Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁵

Perlindungan hukum, ada 2 (dua) macam yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana perlindungan hukum represif

²⁴ Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Perkembangannya*, CV. R.A.De. Rozarie, Surabaya, 2014, hlm. 33.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁶

Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting dalam suatu negara sebagai suatu hak atas karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, oleh karena itu HKI perlu mendapat jaminan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan Perjanjian TRIPs dan memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait dibidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan menuju perdagangan yang sehat.²⁷

²⁶ Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba, *Op. Cit*, hlm. 34-35.

²⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Draft Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan RUU Tentang Merek*, 2015, hlm. 11.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek atau pemegang sah hak atas merek terdaftar, meliputi

- a. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:
 - 1) Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (packaging) dalam advertensi atau promosi.
 - 2) Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meliputi goodwill atau well-known, reputasi tinggi, sumber asal, sentuhan kultur dan sentuhan keakraban.
- b. Melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan materil dalam perdagangan, meliputi:
 - 1) Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global.
 - 2) Menyimpan barang yang dilindungi hak merek, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga.²⁸

Selain prinsip-prinsip dasar mengapa perlu adanya perlindungan terhadap HKI, terdapat pula teori perlindungan HKI sebagaimana diungkapkan oleh Robert M. Sherwood, sebagai berikut

- a. Teori *reward* (*Reward Theory*)

²⁸ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1992*, PT Citra Aditaya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 182.

Teori *reward* mengatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upaya tersebut. Ada terkandung semacam pengertian perihal penghargaan masyarakat atas usaha seseorang, suatu pengakuan atas keberhasilannya.

b. Teori *Recovery (Recovery Theory)*

Teori *Recovery* mengatakan, mungkin tanpa suatu penilaian yang mendalam, bahwa penemu atau pencipta atau pendesain yang telah membuang waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya perlu diberikan semacam kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. Teori Insentif (*Incentive Theory*)

Teori *Incentive* mengatakan bahwa insentif bermanfaat untuk menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan baru.

d. *Public Benefit Theory*

Public Benefit Theory, menyatakan dasar pemberian perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yaitu untuk pengembangan ekonomi.

e. *Risk Theory*

Risk Theory menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

f. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.²⁹

B. Tinjauan Umum Sengketa Merek

Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan. Menurut Rachamadi Usman.³⁰ Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.³¹

Timbulnya sengketa merek kebanyakan dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa peniruan atau penggunaan merek secara tidak sah milih pihak lain. Merek yang ditiru biasanya merek yang sudah dikenal dimasyarakat karna barang yang diperdagangkan terlihat laku keras di pasaran.³²

²⁹ Kholis Roisah, *Op. Cit*, hlm. 27-28.

³⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 1.

³¹ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 34.

³² Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008, hlm. 47.

Suatu sengketa atas merek dapat timbul akibat pelanggaran ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang merek yang ditolak pendaftarannya dan itikad tidak baik, Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan.

Terdapat 3 lembaga Penyelesaian sengketa tentang merek, yaitu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan pengadilan. Para pihak nantinya dapat memilih salah satu dari ketiganya.³³

C. Tinjauan Umum Merek

1. Pengertian Merek

Dalam bahasa Belanda dikenal juga dengan *Mark*, atau *Brand* dalam bahasa Inggris, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO (*World Trade Organization*) dan TRIPs yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut.³⁴

Merek adalah salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan

³³ *Ibid.*

³⁴ Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Jakarta, 2005, hlm. 147.

dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.³⁵ Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.³⁶

Hakikatnya merek ada suatu tanda. Akan tetapi, agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Suatu merek haruslah mempunyai sifat yang khas dan yang lain dari yang lain³⁷

beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

- a. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
- b. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu,

³⁵ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.209.

³⁶ Cassavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

³⁷ Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 47.

barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.

- c. Philip S. James MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa *a trade mark is a mark used in connexion with good which a trader uses in order to signify that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trademark, it will suffice if they merely pass through his hand is the course of trade.* (Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan).³⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi menjelaskan 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 Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang darr/atau jasa. Merek menurut Kamus Hukum Indonesia didefinisikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha pabrik, produsen, sebagai tanda pengenal

³⁸ O.K. Saidin, *Op. Cit*, hlm.144-145.

produk; cap, atau tanda.³⁹ Lalu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis memberikan pengertian bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa:

a. Gambar

Gambar yang dijadikan logo merek tidak boleh terlalu rumit seperti benang kusut atau juga terlalu sederhana seperti titik. Sehingga, gambar dapat melambangkan kekhususan tertentu dalam bentuk lencana, logo, dan secara virtual langsung memancarkan identitas merek tersebut.

b. Nama

Pada dasarnya nama orang, badan usaha, kota, benda dapat dijadikan sebagai merek namun tetap harus memiliki daya pembeda yang kuat agar dapat menjadi identitas yang sangat spesifik dari pemilik nama, nama yang sangat umum yang tidak memiliki daya pembeda yang kuat tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena akan mengaburkan identitas khusus seseorang dan membuat bingung masyarakat. Begitu pula dengan nama yang mempunyai lebih dari satu pengertian tidak bisa dijadikan merek.

c. Kata

Kata dapat dijadikan sebagai merek jika mempunyai kekhususan yang memberikan kekuatan daya pembeda dari merek lain yang meliputi berbagai bentuk, yaitu :

³⁹ B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Edisi revisi kedua, 2009, hlm. 191.

- 1) Dapat merupakan kata dari bahasa asing, bahasa indonesia dan bahasa daerah.
- 2) Dapat berupa kata sifat, kata kerja dan kata benda.
- 3) Dapat merupakan kata yang berasal dari istilah bidang tertentu seperti budaya, pendidikan, kesehatan teknik, olahraga, seni dsb.
- 4) Bisa merupakan suatu kata saja atau lebih dari satu kata dua atau beberapa kata

d. Huruf

Sama halnya dengan gambar, sepanjang tidak memuat susunan yang rumit dan tidak terlalu sederhana, huruf juga dijadikan merek.

e. Angka

Angka tidak dapat dijadikan sebagai merek jika hanya mengandung satu angka saja, karena terlalu sederhana dan tidak memiliki daya pembeda yang cukup. Oleh karena itu, angka harus dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki daya pembeda, namun tidak terlalu rumit juga karena akan sulit didefinisikan sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

f. Susunan Warna

Merek yang berupa susunan warna berarti merek tersebut terdiri dari satu unsur warna. Susunan warna yang dibuat sederhana tanpa dikombinasikan dengan unsur gambar atau lukisan geometris, diagonal atau lingkaran, atau gambar dalam bentuk apa saja, dianggap kurang memberikan daya pembeda.

g. Merek Kombinasi

Merek kombinasi merupakan unsur Merek yang terdiri dari gabungan gambar, nama, kata, huruf, angka serta susunan warna yang secara keseluruhan tidak merupakan satu kesatuan pengertian sendiri. Banyak Merek-Merek yang berbentuk kombinasi dari berbagai unsur. Bahkan, pada umumnya hampir semua merek merupakan kombinasi dari dua, tiga atau seluruh unsur-unsur tersebut.

2. Pengertian Hak Atas Merek

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan 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, berdasarkan hal tersebut menegaskan bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas nama merek telah didaftarkan.⁴⁰ Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran sangat penting artinya bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek (cap,

⁴⁰ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 193.

simbol, lambing, dan sebagainya) yang tentunya memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi.⁴¹

Hak eksklusif (*ekclusive right*) diartikan sebagai: “*one wich only the grantee there of can exercise and from which all others are prohibited or shut out.*” Manakala suatu merek telah disetujui untuk didaftar, maka pemilik merek terdaftar tersebut, termasuk:⁴²

- a. Hak untuk menggunakan merek terkait dengan produk barang dan/atau jasa dan menggunakan untuk bisnis yang relevan;
- b. Hak eksklusif tersebut membuat pemilik merek terdaftar yang menikmati hak eksklusif, tidak ada satu pihak pun yang lain yang berhak untuk menggunakan merek yang dimiliki persamaan secara keseluruhan (*identic*) atau persamaan pada pokoknya (*similar*) untuk barang dan/atau jasa;
- c. Hak untuk mengizinkan atau memberikan kewenangan bagi pihak lain untuk menggunakan merek terdaftarnya dengan cara menandatangani kontrak lisensi yang sesuai dengan hukum;
- d. Kekuatan untuk menahan dan melarang pihak manapun dari penggunaan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (*identic*) atau persamaan pada pokoknya (*similar*) tanpa izin;
- e. Hak untuk menjaminkan merek terdaftar dalam bisnis;
- f. Hak untuk investasi mengingat merek terdaftar merupakan aset tidak berwujud (*intangibile asset*) dan membuat investasi sesuai hukum yang

⁴¹ Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 79.

⁴² *Ibid*, hlm. 196.

berlaku;

- g. Hak untuk mengalihkan para ahli warisnya.

Hak eksklusif ini berfungsi seperti suatu monopoli hanya berlaku untuk barang dan/atau jasa tertentu. Oleh karena itu, suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak kepada pemilik merek, maka hak atas merek itu dapat dipertahankan kepada siapapun.⁴³ Merek terdaftar dapat digunakan oleh orang lain yang bukan merupakan pemegang hak atas merek terdaftar yaitu dengan perjanjian Lisensi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar”

3. Fungsi Merek

Merek memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya dengan melihat pada obyek yang dilindunginya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan. Jadi merek digunakan sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa yang sekaligus berfungsi untuk menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Merek juga memberikan jaminan kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan, dimana hal itu sangat bermanfaat bagi perlindungan pemilik merek dan konsumen. Dengan adanya jaminan kualitas dari produsen, upaya untuk mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akan berjalan dengan baik. Di

⁴³ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 163.

pasaran luar negeri, merek merupakan satu- satunya cara untuk menciptakan dan memperhatikan “*goodwill*” dimata konsumen.⁴⁴

Fungsi merek dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Fungsi tanda untuk membedakan, suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.
- b. Fungsi jaminan mutu, suatu merek dagang yang dibeli oleh konsumen akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dari mutu barang-barangnya. Lambang dari mutu barang memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.
- c. Fungsi daya tarik dan promosi, merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat konsumen. Selain itu kemasan dari produk tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.⁴⁵

Dapat didefinisikan pula fungsi merek adalah sebagai:

- a. Membedakan dengan barang atau jasa sejenis (Jati Diri);

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 160.

⁴⁵ Suyud Margono & Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm. 51-52.

- b. Menunjukkan Kualitas (Mutu) barang atau jasa;
- c. Sebagai sarana Promosi (Iklan);
- d. Menunjukkan asal usul dari mana barang itu berasal.⁴⁶

Fungsi Merek juga digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan (Intelektualitas) manusia yang dapat berbentuk penemuan (Invensi), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa merek adalah bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) dapat menembus segala batas antara negara. Kekayaan Intelektual sangat penting terutama dibidang industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional⁴⁷

4. Jenis-Jenis Merek

Jenis-jenis merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi:

- a. Merek Dagang

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi mengatakan bahwa, Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya;

- b. Merek Jasa

⁴⁶ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 32.

⁴⁷ Dewi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 10.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi mengatakan bahwa, Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sarna atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya;

c. Merek Kolektif

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi mengatakan bahwa, Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

D. Prosedur Pendaftaran Merek

Merek hanya dapat diadaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemilik atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek dikenal ada dua macam sistem pendaftaran, yaitu:

1) Sistem Deklaratif (*First to Use System*)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis memakai sistem deklaratif. Sistem ini berdasarkan pada pemakaian pertama yang menimbulkan adanya hak atas merek. Pendaftaran atas suatu merek dalam sistem ini tidak menunjukkan adanya hak, tetapi hanya anggapan adanya hak.

2) Sistem Konstitutif (*First to File System*)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis memakai sistem konstitutif. Dalam sistem ini dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hak tersebut dimintakan pendaftaran.⁴⁸

Pemilik atau kuasanya yang memperoleh Sertifikat Merek akan mempunyai “hak khusus” atau “hak eksklusif” atas mereknya sehingga ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama. Pada dasarnya pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran untuk lebih dari satu permohonan. Permohonan pendaftaran merek juga dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa dengan menyebutkan jenis barang dan/atau jasanya. Saat ini satu permohonan dengan biaya pokok pendaftaran merek hanya untuk satu kelas dengan maksimal untuk tiga produk dalam kelas barang dan/atau jasa yang sama dikelas tersebut, sedangkan untuk tambahan produknya dikenakan tambahan biaya Rp. 50.000,00 untuk setiap produk⁴⁹

Permintaan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditunjukkan pada Ditjen HKI. surat permintaan pendaftaran lazimnya dalam bentuk formulir standar. Untuk keperluan pendaftaran merek harus memenuhi persyaratan materil dan pesyaratan formal. Persyaratan materil atau substantif bahwa merek yang didaftarkan tidak bertentangan dengan alasan absolut atau *absolute grounds* sesuai ketentuan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20

⁴⁸ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang- Undang Merek Baru dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung; 1996 hlm. 5.

⁴⁹ Rahmi Jened, *Op. Cit*, hlm. 144.

Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu, Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sarna dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang danjatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang danjatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang danjatau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang danjatau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

serta alasan relatif atau *relative grounds* sesuai ketentuan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu,

- (1) Perrnohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

- d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. 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.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun persyaratan formal yang lazimnya terkait dengan dokumen administrasi sebagaimana diatur didalam BAB III Bagian kesatu hingga bagian ketujuh, mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Hak yang telah ada terlebih dahulu adalah sebagai alasan relatif untuk menolah pendaftaran merek atau alasan relatif untuk pembatalan merek. Dikatakan “alasan relatif karena masih harus diuji terlebih dahulu keabsahan merek yang memiliki

persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek senior, atau dengan merek terkenal atau dengan indikasi geografis yang telah terlebih dahulu terdaftar, atau pemohon yang tidak beriktikad baik.

Salah satu motivasi atau dorongan kasus kemiripan terdapatnya iktikad tidak baik dalam menggunakan merek. *Molegraf* mengungkapkan, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omset perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan iktikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.⁵⁰

Definisi tersebut dapat menjadi patokan untuk menggunakan merek dengan jujur dalam persaingan usaha didalam perdagangan produk barang dan jasa. Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik (*Good Faith*). Prinsip lindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan merek sebagai salah satu alasan relatif. Dalam hukum perdata, tidak ada definisi yang jelas mengenai iktikad baik. Iktikad baik secara umum dikenal dalam pasal 1338 ayat (3), yaitu “ Para pihak wajib saling berbuat layak dan patut. Menurut Nieuwenhuis bahwa iktikad baik dapat dibedakan menjadi dua yaitu : iktikad baik subjektif (Pasal 1977 BW) dan iktikad baik yang objektif (Pasal 1338 BW). Namun dalam penerapan pasal 1977 BW dikenal dengan adanya syarat dimaafkan, apabila cacat tersebut tidak diketahuinya.⁵¹

⁵⁰ R.M Surodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 66.

⁵¹ Mr. J. H. Nieuwenhuis, *Op. Cit*, hlm. 43.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan
Indikasi Geografis

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Meriteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang darr/atau kelas jasa serta uraian jenis barang darr/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Surat permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Surat pernyataan dalam permohonan pendaftaran merek harus dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran itu adalah miliknya dan tidak meniru merek orang lain secara keseluruhan atau pada pokoknya.

Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh:

- 1) Perorangan
- 2) Beberapa orang
- 3) Badan Hukum
- 4) Kuasa

Jika permohonan diajukan oleh beberapa orang, maka:

- 1) Formulir Pendaftaran diisi dengan nama semua orang tersebut.
- 2) Memilih satu dari alamat mereka.
- 3) Formulir pendaftaran ditandatangani oleh seorang yang mendapat

persetujuan tertulis dari mereka semua.

Jika permohonan diajukan oleh badan hukum, maka:

- 1) Formulir pendaftaran ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili badan hukum yang bersangkutan.
- 2) Memilih alamat badan hukum yang bersangkutan.

Jika permohonan diajukan oleh kuasa, maka:

- 1) Formulir pendaftaran ditandatangani oleh kuasa.
- 2) Memilih alamat kuasa yang bersangkutan.⁵²

Pasal 11 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 menentukan bahwa Ditjen melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan tersebut, maka Ditjen meminta agar kelengkapan persyaratan dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan formal untuk pengajuan hak prioritas, maka jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Waktu penerimaan permohonan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal

⁵² *Ibid*, hlm. 147.

10 telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan (*Filling Date*) yang akan di catat oleh Ditjen HKI.

Dalam Praktik kasus pendaftaran dengan iktikad tidak baik juga muncul pada pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, karena dari 24 (dua puluh empat) huruf latin yang bisa di kombinasikan menjadi paling tidak 576 kombinasi huruf hidup (vokal) dan huruf mati (konsonan), namun pendaftar dengan iktikad tidak baik mendaftarkan merek yang hanya berbeda dalam 1 (satu) silabus, sehingga begitu banyak paduan kata yang bisa dibentuk dari huruf A sampai huruf Z mengapa dipilih huruf merek yang menyerupai dengan merek yang sudah ada. Prinsip terpenting dalam roda persaingan usaha atau berbisnis ialah Iktikad baik, begitu pula mengenai pendaftaran merek sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Berikut ini terdapat berbagai pendapat dari pada ahli hukum memahami pengertian iktikad baik, diantaranya:

Subekti mengemukakan iktikad baik adalah belah pihak harus berlaku yang patut terhadap yang lain, tanpa tipu daya, tanpa muslihat, tanpa akal-akal dan tanpa mengganggu pihak lain, tidak melihat kepentingan sendiri saja tetapi kepentingan pihak lain.⁵³

M Yahya Harapan berpendapat bahwa jangkauan atau aspek pengertian iktikad baik meliputi :

⁵³ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 139.

- a. Meniru, mencontoh, memproduksi atau mengkopi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar.
- b. Membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar.
- c. Penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan secara tidak jujur.
- d. Peniruan atau memproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar baik secara keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan atau mengacaukan khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang.⁵⁴

Salim H.S berpendapat bahwa azas iktikad baik merupakan azas dimana para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.⁵⁵

E. Penghapusan Dan Pembatalan Merek

Penghapusan dan pembatalan merek terdaftar pada hakikatnya sama, yaitu untuk mencoret merek terdaftar tersebut dalam Daftar Umum Merek. Perbedaan penghapusan dan pembatalan merek terdaftar terletak pada alasan yang harus dikemukakan agar merek terdaftar tersebut dapat dinyatakan hapus atau dinyatakan

⁵⁴ M Yahya Harapan, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No19 tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1992, hlm. 590.

⁵⁵ Salim H S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Cet.4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 50.

batal dan penghapusan pendaftaran merek tersebut mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Gugatan pembatalan diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis:

- 1) Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- 2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada menteri.
- 3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis:

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.
- 2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis:

- 1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.
- 2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis:

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap merek kolektif terdaftar.

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau pembatalan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan.

Beberapa yuridiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*Invalidity*), kebatalan (*Nullity*), atau gugatan pembatalan (*Retification/Revocation Action*). Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut, ataupun alasan relatif.

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek adalah pihak yang memiliki legal *Persona Standi In Judicio* yaitu:

- a) Pihak yang berkepentingan.
- b) Pihak pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Ditjen HKI.
- c) Pihak yang berkepentingan atas Merek Kolektif.

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan kepemilikan merek terdaftar melalui Pengadilan niaga. Alasan pengajuan gugatan tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan tersebut adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, demikian gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas jika terdapat unsur Iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan kasasi.⁵⁶

Penghapusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:

- a. Tidak dipakai (*nonuse*) berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa dihitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila ada alasan yang kuat mengapa merek itu tidak digunakan, Direktorat Jenderal dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut.

⁵⁶ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, Jakarta, 2019, hlm. 55.

- b. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Bagi pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik oleh Direktorat Merek maupun oleh pihak ketiga, ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Apabila merek dihapus oleh Direktorat Merek, pemilik merek yang mereknya dihapus dapat mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga sedangkan bagi pemilik merek yang mereknya dihapus oleh pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut. Pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik Direktorat oleh Direktorat Merek maupun oleh putusan pengadilan harus memiliki bukti bahwa merek tersebut masih dipergunakan. Doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dapat digunakan oleh pemililk merek yang keberatan mereknya dihapus⁵⁷

Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa yang disebut sebagai alat bukti:

- (1) Bukti surat; merupakan bukti yang utama yang berupa dokumen atau akta yang di dalamnya ditandatangani dan berisi perbuatan hukum.
- (2) Bukti saksi; pada umumnya yang menjadi saksi itu adalah orang yang harus dapat memberikan keterangan dari hal-hal yang dilihat, didengar atau pun diraba sendiri.
- (3) Persangkaan; atau juga dugaan tentang suatu kejadian yang harus didasarkan pada hal-hal yang telah terbukti, dan Hakim juga harus

⁵⁷ Dewi Rezki Sri Astarini, *Op. Cit*, hlm. 20.

berkeyakinan bahwa hal-hal yang telah terbukti itu boleh menimbulkan dugaan terhadap terjadinya suatu peristiwa lain.

(4) Pengakuan; merupakan keterangan yang apabila diakui oleh seseorang yang melakukan kesalahan, tidak ada jalan lain bagi Hakim selain menghukum orang tersebut.

(5) Sumpah; merupakan cara untuk menguatkan keterangan seseorang dalam suatu perkara.

Adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik oleh Direktorat Merek maupun oleh pihak ketiga, merupakan usaha pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia, karena kekuatan nasional suatu bangsa bergantung kepada kemajuan dan kemampuannya menghasilkan HKI termasuk juga melindungi HKI yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.⁵⁸

Penerapan dari iktikad baik juga tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang berhubungan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Agar suatu merek dapat disebut *Copy* atau reproduksi merek dari pihak lain sehingga dapat dikualifikasikan mengandung persamaan secara keseluruhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada persamaan elemen secara keseluruhan;
- b. Persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;
- c. Persamaan wilayah dan segmen pasar;

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 21.

- d. Persamaan cara dan perilaku pemakaian;
- e. Persamaan cara pemeliharaan.⁵⁹

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

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. pembatalan merek terdaftar hanya diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jendral HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak.

⁵⁹ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 176.