

**ANALISIS PUTUSAN SENGKETA KEPEMILIKAN
HAK ATAS MEREK DALAM PUTUSAN NOMOR
28/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST.**

Oleh
Muhidin Anwar Aziz
41151010170068

STUDI KASUS

**Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**DECISION ANALYSIS OF OWNERSHIP OF RIGHTS
DISPUTES IN DECISION NUMBER 28/PDT.SUS-
MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST.**

**By
Muhidin Anwar Aziz
41151010170068**

CASE STUDY

**To fulfill one of the exam requirements
In order to obtain a Bachelor of Law degree
In Law Studies Program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa, melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Hukum yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah analisis Penerapan Hukum sengketa hak atas merek dalam Putusan Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memiliki persamaan pada Logo dan kemiripan pada nama mereknya, dan bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan penolakan gugatan hak atas merek ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder. Pendekatan yuridis Normatif (hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan) karena dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Penelitian yuridis Normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum yang merupakan data sekunder tentang sengketa hak atas merek dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian ini menggambarkan yang diperoleh tentang keadaan subjek atau kepemilikan hak atas merek dari pemilik pemegang yang pertama mendaftarkan.

Hasil analisis dari putusan ini bahwa Indonesia menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak atas merek. Berdasarkan sistem *First to file* tersebut, pemilik merek, termasuk merek Bikers Brotherhood MC Indonesia, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang dilakukan oleh Tergugat-I merupakan tindakan tidak beritikad baik menurut Para Penggugat, namun pada kenyataannya Pihak Tergugat mengalihkan hak atas merek terdaftar itu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yaitu perjanjian. Mengenai pertimbangan hukum penolakan gugatan hak atas merek, Majelis Halim berpendapat bahwa mengenai Akta Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia pada saat ini sedang digugat dipengadilan lain yaitu di Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus dengan register Nomor 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg dimana penggugat kedudukannya sebagai Pihak Tergugat, sehingga untuk gugatan tersebut dinyatakan ditolak dan akta tersebut belum dinyatakan sah atau berkekuatan hukum karena belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

ABSTRACT

Trademarks as Intellectual Property Rights are basically signs to identify the origin of goods and services (an indication of origin) from a company with goods and/or services of other companies. Trademarks are the spearhead of the trade in goods and services, through brands, entrepreneurs can maintain and provide a guarantee of quality (a guarantee of quality) of goods and/or services produced and prevent dishonest competition (concurrency) from other entrepreneurs with bad intentions who meant to piggyback on his reputation. The law is expected to be able to overcome various problems that arise related to Intellectual Property Rights. This study aims to find out how the analysis of the legal application of trademark rights disputes in Decision Number 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst which has similarities in the logo and similarities in the brand name, and how the legal considerations in the decision the rejection of the claim for rights to trademarks is reviewed from Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

The approach method used is the juridical approach method because in discussing the problems of this research it uses written or unwritten legal materials or both primary and secondary legal materials. Normative juridical approach (law is conceptualized as what is written in the legislation) because this research uses secondary data obtained by examining library materials. Normative juridical research in this study means that in analyzing the problem, it is done by combining legal materials which are secondary data about trademark rights disputes in the Commercial Court Decision at the Central Jakarta District Court. The specification of this research uses descriptive quantitative method, this research describes what is obtained about the condition of the subject or ownership of the right to the mark from the owner of the holder who first registered.

The result of the analysis of this decision is that Indonesia adheres to the First to file system in granting rights to trademarks. Under the First to file system, brand owners, including the Bikers Brotherhood MC Indonesia brand, must register their trademark with the Directorate General of Intellectual Property ("DJKI") to obtain exclusive rights to their trademarks and legal protection. The transfer of rights to registered marks carried out by Defendant-I was an act of not good faith according to the Plaintiffs, but in fact the Defendants transferred the rights to registered marks based on legal provisions, namely agreements. Regarding the legal considerations for the rejection of the trademark rights lawsuit, the Halim Council is of the opinion that the Deed of the Bikers Brotherhood MC Indonesia Association is currently being sued in another court, namely at the Bandung Class IA Special Court with register Number 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg where the plaintiff's position as the Defendant Party, so that the lawsuit is declared rejected and the deed has not been declared valid or legally binding because there has been no court decision that has permanent legal force.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kasus Posisi.....	12
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK.....	17
A. Masalah Hukum.....	17
B. Tinjauan Teoritik.....	17
1. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa.....	17
2. Tinjauan Tentang Merek.....	20
3. Pengaturan Tentang Indikasi Geografis.....	32
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM.....	35
A. Ringkasan Putusan Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.....	35
B. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan 28/Pdt.SUS-Merek/2019 /PN.Niaga.Jkt.Pst.....	43
BAB IV ANALISIS KASUS.....	49
A. Analisis Penerapan Hukum Sengketa Hak Atas Merek Dalam Putusan Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst	49
B. Pertimbangan Hukum Dalam Penolakan Gugatan Hak Tas Merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	57
BAB V KESIMPULAN.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang atau organisasi Perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta, perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi, pengusaha itu sendiri maupun masyarakat.¹⁾

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa, melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and device*) memberikan suatu

¹⁾ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)* dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.3.

tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat Pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantage*) untuk bersaing dipasar global.²⁾

Merek sebenarnya tidak murni kreasi intelektual. Merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada sekedar perlindungan aset suatu perusahaan. Merek (*trademark*) sebagai tanda dengan daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Untuk itu merek harus memiliki elemen :

1. Tanda dengan daya pembeda
2. Tanda tersebut harus digunakan
3. Untuk perdagangan barang dan/atau jasa.

Jadi merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi merek bisa lebih luas atau lebih sempit daripada nilai suatu cap sebagai suatu ciri pembeda (*a distinctive*

²⁾ *Ibid.*, hlm.4

character) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.³⁾

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Sering kali setelah barang dibeli, mereknya tidak dapat dinikmati oleh pembeli. Benda materillnya lah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateriil yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Dari hal ini lah yang membuktikan bahwa merek merupakan hak kekayaan immateriil Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau desain huruf, ada hak cipta di dalam seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.⁴⁾

Merek merupakan suatu hal yang krusial bagi setiap orang maupun perusahaan sebagai sebuah nama dan simbol yang digunakan pada produk untuk keperluan pemasaran produk berupa barang dan jasa. Simbol-simbol ini bermanfaat menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Merek merupakan suatu hal yang krusial bagi setiap orang maupun perusahaan sebagai sebuah nama dan simbol yang digunakan pada produk untuk keperluan pemasaran produk berupa barang dan jasa. Simbol-simbol ini bermanfaat menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa, Dalam pangsa pasar,

³⁾ *Ibid.*, hlm.6

⁴⁾ OK,Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hal.441.

nama dan simbol dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business*), dan nama perusahaan (*company name*).⁵ Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau desain huruf, ada hak cipta di dalam seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.

Perlindungan hak atas merek telah diundangkan sejak sebelum kemerdekaan. Undang-undang di bidang merek pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yang diberlakukan sampai zaman kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tahun 1961 peraturan tersebut dikembangkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Oleh karena undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, undang-undang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sudah lebih rinci mengatur bagaimana sistem, syarat-syarat mengajukan permohonan merek sampai kepada tata caranya. Dikarenakan masih banyak sekali para produsen yang tidak memahami bagaimana caranya untuk mendaftarkan HKI, dan merekapun tidak berusaha untuk mencari tahunya. Apabila dikemudian hari mereka merasa keberatan mereka tidak dapat berbuat banyak dikarenakan tidak ada

⁵⁾ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek (perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm.44.

perlindungan hukum yang melindungi merek produsen tersebut.

Salah satu perubahan yang terjadi dari revisi Undang-Undang Merek adalah terkait sistem pemberian hak, pada awalnya Undang-Undang Merek menganut sistem deklaratif atau *first to use* yaitu perlindungan hukum bagi pihak yang menggunakan merek terlebih dahulu, kemudian berubah menjadi sistem konstitutif atau *first to file* yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dengan itikad baik mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal HKI (Dirjen HKI). Hal lain yang disempurnakan adalah terkait penyelesaian permohonan pendaftaran merek yang tidak hanya melalui pemeriksaan substantif, sehingga dapat diketahui dengan cepat apakah permohonan itu diterima atau di tolak. Indonesia mengenal konsep “hak ekonomi” dan “hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun.

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap merek terdaftar termuat didalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana disebutkan bahwa, “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan”.⁶⁾

Di Indonesia merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama

⁶⁾ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 47.

yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau *stelsel deklaratif*). *first to use system* atau *stelsel deklaratif* artinya anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai dapat terbukti sebaliknya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 diubah Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, dengan beberapa perubahan mendasar.⁷⁾

Selanjutnya untuk penyempurnaan dan kepraktisan dibuat *single text* melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasikan oleh Indonesia, maka dirasakan peranan merek menjadi sangat penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan bebas. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.⁸⁾

Indonesia mengatur mengenai Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana merek didefinisikan sebagai 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 untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

⁷⁾ Rahmi Jened, *Op.cit.*, hlm.15

⁸⁾ *Ibid.*, hlm.16.

Definisi tersebut menggambarkan hakikat fungsi dari sebuah merek yaitu sebagai tanda yang sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan, ada hubungan erat antara tanda dengan produk yang diperdagangkan, yaitu pengenalan produk yang berfungsi untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lain.⁹⁾

Sebuah tanda/symbol (*sign/symbol*) dapat disebut sebagai merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), dalam arti memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya sehingga memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi masing-masing barang dan jasa tersebut.¹⁰⁾

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik-pemilik merek atas hasil suatu produksi dari tindakan pemalsuan merek dan sebagainya. Setelah Undang-undang tersebut berlaku, pemerintah pun segera melakukan Tindakan pembenahan dalam setiap hal yang berkaitan dengan merek. Hal ini untuk memberikan pelayanan bagi para pengusaha atau pedagang agar dalam mengembangkan usahanya, mereka memperoleh perlindungan hukum atas tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang telah mereka korbakan dalam rangka membangun suatu reputasi perusahaan dalam wujud merek. Adanya pengaturan tentang merek diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan

⁹⁾ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *lo.cit.*, hlm.45.

¹⁰⁾ *Ibid.*

usaha tidak sehat. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu original.¹¹⁾

Terkait penyelesaian sengketa merek, sanksinya di pertegas selain sanksi pembayaran ganti rugi juga ada sanksi pidana. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak pula dalam pelimpahan wewenang penyelesaian sengketa merek yang pada mulanya berada dalam wewenang absolut Pengadilan Negeri, karena adanya revisi Undang-Undang Merek wewenang absolut penyelesaian sengketa merek terletak pada Pengadilan Niaga. Tujuannya agar penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan cepat sehingga tidak menghambat kegiatan usaha. Merek dapat dibedakan atas tiga jenis, menurut Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 UUM yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. 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-barang sejenis lainnya, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya, dan 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. merek kolektif ini bisa dikatakan

¹¹⁾ OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 329

bagian dari merek dagang dan jasa.¹²⁾

Pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu :

1. Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi;
2. Pemalsuan dengan menggunakan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana;
3. Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.¹³⁾

Adapun Arti pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 dapat diinterpretasikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama.
2. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang serupa.
3. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya.
4. Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan masyarakat mengenai asal barang dan jasa.

Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, selain itu negara pun dirugikan.

Guna memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran hak

¹²⁾ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerduta (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal.244

¹³⁾ Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm.311.

merek, harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Larangan undang-undang perbuatan yang dilakukan oleh pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan dapat diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Izin (Lisesnsi) Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisesnsi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
3. Pembatasan undang-undang Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
4. Jangka waktu Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisesnsi.¹⁴⁾

Pentingnya sebuah merek dalam pemasaran suatu produk barang dan/atau jasa melatarbelakangi perlunya suatu perlindungan terhadap merek. Merek dapat memengaruhi konsumen untuk memutuskan membeli suatu produk karena mereka mengasosiasikan merek tersebut dengan kualitas yang sudah dikenal. Alasan-alasan diatas menyebabkan, banyak pihak yang melakukan tindakan pemalsuan merek, pendomplengan merek dan tindakan curang lainnya berkaitan dengan merek. Oleh karenanya diperlukan suatu pengaturan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik merek.¹⁵⁾

Salah satu kasus yang melatarbelakangi tentang permasalahan terkait merek yang termuat didalam Putuan Pengadilan Nomor 28/Pdt.sus-Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang akan dibahas dalam penulisan ini Sengketa Merek yang terjadi antara Bikers Brotherhood MC dengan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia *c.q.* Pemerintah Republik Indonesia *c.q.*Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q.* Direktorat Jendral Hak

¹⁴⁾ Wella Gusmi Erizal, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Merek Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Sumatera Utara, 2019, hlm.67.

¹⁵⁾ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, dan Biondy Utama, *Pelanggaran Merek di Indoneisa*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm.2.

Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Merek. Kasus ini telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tahun 2019 dengan putusan Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat Prematur (*Exceptio dilatoria/dilatoria exceptio*), bahwa gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan Niaga, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan Para Penggugat masih terlampau dini, fakta hukum bahwa terhadap Akta Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia, sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, dimana Bikers Brotherhood MC Indonesia kedudukannya sebagai Pihak Tergugat dengan materi gugatan Pembatalan Terhadap Akta Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia, dimana sebagai Pihak Penggugatnya adalah Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia, turut tergugat Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q.* Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Merek.

Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir yang berjudul :

1. Wella Gusmi Erizal (10500111024) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Merek Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” dari Universitas Sumatera Utara tahun 2019. Dengan identifikasi masalah yaitu, Bagaimana Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak atas Merek dikaitkan dengan Kasus-kasus yang ada di Indonesia ?

2. Taufikur Rohman (1112048000022) dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama di Indonesia Analisis Putusan Nomor 304 K/Pdt.Sus-HKI/2014” dari Universitas Islam Negeri Jakarta Tahun 2016.

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi terkait kepemilikan hak atas merek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka Penulis tertarik membahasnya lebih rinci lagi dalam studi kasus yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN SENGGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DALAM PUTUSAN NOMOR 28/PDT.SUS-MEREK/2019/ PN.NIAGA.JKT. PST”**

B. KASUS POSISI

Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst diketahui Bahwa JHONI ACHMAD ZAKARIA yang tindakannya mewakili atas Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia dalam hal ini merupakan El Presidente atau disebut juga sebagai Ketua Umum, bertempat tinggal di Komplek Taman Cibogo Blok C.5 No. 3, RT. 03 RW. 17, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-I, dan HENDY NANSHA bertempat tinggal di Jalan Cigadung Wetan, RT. 04 RW, 25, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Memberikan Kuasa Hukum kepada IWAN AGUSTINA, S.H., Dr. HERI GUNAWAN, S.H., M.H., dan INDRA KESUMA, S.H. Melawan PEGI DIAR, yang bertempat tinggal di Permata Kopo Blok GA RT.03 RW, 17, Desa Sayati,

Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I serta PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD ONE PERCENT MC INDONESIA (BB1%MC) berkedudukan di Jalan Veteran No. 17 A, Kota Bandung, selanjutnya disebut TERGUGAT-II, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada WAWAN DARMAWAN, S.H., M.Hum., DEVI CITRA UTAMI, S.H., dan SAHALA AMIRTUA, S.H. Selanjutnya melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12950, diwakili oleh NOVIANA SETYANINGTYAS K, S.H., untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT.

Penggugat Sendiri diketahui adalah Perkumpulan Penikmat Motor yang telah melakukan Kegiatan sejak tahun 1988 hingga sekarang, sebagai barometer dalam dunia Motorcycle baik secara nasional maupun secara internasional yang bersifat non politik, komersil dan keberadaannya bukan Perkumpulan yang dilarang oleh Pemerintahan Indonesia yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Bandung, Jawa Barat yang disebut Mother Chapter BBMC, dan Kepengurusan Wilayah yang berkedudukan di Ibukota provinsi disebut Chapter BBMC diantaranya Lombok Chapter, Jakarta Chapter, Borneo Capter, East Chapter, Sumatera Chapter dan Kepengurusan Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota disebut Check point BBMC, dan dapat pula didirikan diluar wilayah Republik Indonesia.

Penggugat merasa sudah secara umum sudah dikenal masyarakat sejak tahun 1988 sebagai alat dan sarana pengenalan untuk tetap mempertahankan eksistensi dari perkumpulannya agar tidak ditiru atau ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka Penggugat mendaftarkan Merek dan Logo ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek yang dimiliki.

Penggugat sudah mendapatkan Sertipikat Merek Terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000450936 tertanggal 24 Agustus 2012 dan telah terbit sertipikat tertanggal 26 Januari 2015 atas nama PENGGUGAT-II, yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua / Vice President West Java Bikers Brotherhood MC Indoneisa, dan di Sertipikat tersebut dibawah Logo Tengkorak tertulis nama Bikers Brotherhood MC dan logo tersebut juga telah menjadi logo PENGGUGAT-II.

Penggugat merasa adalah pemilik hak dan pendaftar pertama (*first to file*) atas merek tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelas 09 yaitu; Helm, Kaca Helm, Kacamata, Pakaian Pelindung Kendaraan bermotor, Nomor Pendaftaran : D002017024548, dengan tanggal penerimaan 31 Mei 2017, dan atas permohonan tersebut dimaksud telah terbit dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627106, tertanggal 18 Juli 2018 atas nama Tergugat-II;
2. Kelas 16 yaitu : Stiker, Buku, Majalah, Surat kabar, Alat Tulis, Kantong Kemasan, Spanduk, Banner, Brosur, Nomor Pendaftaran D002017024896 dengan tanggal penerimaan 31 Mei 2017, dan atas permohonan tersebut

dimaksud telah terbit dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627109, tertanggal 18 Juli 2018 atas nama Tergugat-II;

3. Kelas 18 yaitu : Tas, Dompot, Sabuk, Kopor Pakaian, Tas Jinjing, Kulit Kulit imitasi, Nomor Pendaftaran D00201702489 dengan tanggal penerimaan 31 Mei 2017, dan atas permohonan tersebut dimaksud telah terbit dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627108, tertanggal 18 Juli 2018;
4. Kelas 35 yaitu: Toko, Toko Online, Jasa Penjualan, Jasa Advertising, Supermarket, Nomor Pendaftaran J002017024546 dengan tanggal penerimaan 31 Mei 2017, dan atas permohonan tersebut dimaksud telah terbit dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627105, tertanggal 18 Juli 2018;
5. Kelas 41 yaitu: Club Motor atau Perkumpulan Kendaraan bermotor, Event Organizer, Penyelenggaraan Bazaar, tempat hiburan, Diskotik, Nomor Pendaftaran J002017024549 dengan tanggal penerimaan 31 Mei 2017, dan atas permohonan tersebut dimaksud telah terbit dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627107, tertanggal 18 Juli 2018 atas nama Tergugat-II;

berdasarkan data yang didapat bahwa ternyata TERGUGAT-I telah mengajukan Pengalihan Merek tertanggal 18 April 2018 dan TURUT TERGUGAT juga telah mengeluarkan Sertipikat Pengalihan Hak Merek Terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000450936 Kelas 25 tertanggal 18 Mei 2018, disamping itu juga Pemernitah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan

Intelektual cq. Direktorat Merek (Turut Tergugat) sebagai pihak yang menerima dan mengeluarkan Sertipikat Merek Terdaftar yang dimohonkan Tergugat-I seharusnya ditolak, namun faktanya Tergugat-I tetap mengajukan Permohonan Pengalihan Merek Terdaftar dimana Penggugat merasa tidak mengetahui tentang peralihan Hak Merek Terdaftar tersebut, Maka dari itu dapat dibuktikan bahwa tindakan TERGUGAT-II mengajukan Permohonan yang tidak beritikad baik dan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORETIK

A. MASALAH HUKUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Analisis Penerapan Hukum sengketa hak atas merek dalam Putusan Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan penolakan gugatan hak atas merek ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

B. TINJAUAN TEORITIK

1. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

a. Pengertian Sengketa

Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan).

Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.¹⁶⁾

¹⁶⁾ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.¹⁷⁾

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.¹⁸⁾

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

¹⁷⁾ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2017, hlm.1.

¹⁸⁾ Nurnaningsih Amriani, *Loc.cit.* hlm.13

b. Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR)

di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).¹⁹⁾

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum *runggun adat* yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.²⁰⁾

¹⁹⁾ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika Jakarta, 2012. Hal. 8.

²⁰⁾ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan diluar pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.3, No.2, hlm.219.

2. Tinjauan Tentang Merek

a. Pengertian Merek

Definisi merek Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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.”

Sedangkan definisi merek menurut para ahli, yaitu :

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa “merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”
2. R. Soekardono memberikan rumusan bahwa “merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tenger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.”²¹⁾
3. Rahmi Jened memberikan rumusan bahwa “merek ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.”²²⁾
4. Thomas McCarthy memberikan rumusan bahwa “*a trademark is a designation that identifies and distinguishes a seller’s goods from those of its competitors. By attaching a trademark to its goods, a seller alerts the public that good bearing this trademark come from that seller and are of a certain quality.*”

²¹⁾ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, dan Biondy Utama, *Op.cit.*, hlm.9.

²²⁾ Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm.3

5. Definisi merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Amerika Serikat (lanham Act) adalah *“any word, name, symbol, or device, or any combination thereof-(1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”*²³⁾

b. Fungsi Merek

Pada tahap awal, penggunaan merek dagang adalah pemberian branding kepada hewan ternak khususnya sapi, branding tersebut dimaksudkan untuk membedakan kepemilikan satu sapi milik individu yang satu dari sapi yang lainnya dengan cara memberi tanda pada sapi dengan warna tertentu atau tanda-tanda atau dengan memotong telinga ternak dalam bentuk tertentu. Praktik ini digambarkan di Batu awal gambar gua zaman dan dilukiskan dinding dan para sarjana menyebut tanda tersebut sebagai hak milik atau tanda kepemilikan. Dari sejarah inilah istilah “branding” berasal.²⁴⁾

Menurut P.D.D. Derawan sebagaimana dikutip oleh H. OK. Saidin, fungsi merek itu ada tiga yaitu:²⁵⁾

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitas artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergensi;

²³⁾ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, dan Biondy Utama, *Op.cit.*, hlm.10.

²⁴⁾ *Ibid.*

²⁵⁾ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, *Op. cit*, hlm.359.

3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Secara tradisional merek bertujuan untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dari produsen lainnya, memungkinkan konsumen mampu membuat pilihan pembelian berdasarkan pengalaman sebelumnya. Disamping itu, merek menyediakan insentif bagi perusahaan untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas dan juga untuk melindungi investasi perusahaan dalam rangka membangun reputasi.²⁶⁾

Seiring berkembangnya zaman, saat ini merek mempunyai fungsi penting lainnya. Fungsi dari merek berkembang menjadi suatu sarana periklanan. Merek mempunyai suatu nilai ekonomis dan nilai ekonomis tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga para pihak tidak dapat menggunakan atau memandaatkan merek tersebut tanpa seizin pemiliknya. Dasar pemikiran tersebut berasal dari pendapat Frank I. Schecter yang menyatakan bahwa nilai dari sebuah merek modern bukanlah terketak pada fungsinya sebagai indikator sumber dari satu produk barang dan/atau jasa tetapi terletak pada selling power merek tersebut.²⁷⁾

c. Perlindungan Merek

Perlindungan hukum terhadap merek awalnya hanya melindungi sebuah merek sebagai tanda untuk mengidentifikasi sumber dan asal

²⁶⁾ Rahmi Jened, *Hukum Merek, op.cit.*, hlm.312.

²⁷⁾ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, dan Biondy Utama, *Op.cit.*, hlm.12.

suatu produk. Seiring berjalannya waktu, perlindungan hukum terhadap merek juga bertujuan untuk melindungi reputasi perdagangan yang dimiliki oleh pemilik merek yang telah menciptakan asosiasi dari sebuah produk barang dan/atau jasa dengan mereknya. Ketika seseorang selain pemilik merek menggunakan mereknya tanpa seizin pemilik merek yang sah, maka pemilik merek berhak mengajukan gugatan terhadap pengguna merek tersebut dapat mengakibatkan kebingungan bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari perlindungan merek yaitu untuk menciptakan persaingan yang lebih kompetitif.²⁸⁾

Suyud Margono, perlindungan hukum terhadap merek pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan curang yang merupakan perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan. Secara menyeluruh, kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum merek adalah :²⁹⁾

1. Kepentingan pemilik merek

Perlindungan hak eksklusif merek akan memberikan manfaat bagi pemilik merek dengan cara melindungi segala investasi yang telah dikeluarkan oleh produsen dalam mengembangkan goodwill dari sebuah merek.

²⁸⁾ *Ibid.*

²⁹⁾ Risa Amirkasari, *Hukumnya menggunakan brand ternama dalam produk olah sendiri*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57d16932b9230/hukumnya-menggunakan-brand-ternama-dalam-produk-olahan-sendiri> diakses pada tanggal 10-09-2021 pukul 23.00 WIB

2. Kepentingan para produsen

Perlindungan hukum terhadap merek menjamin para produsen untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja, dan seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh siapapun sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan jujur dan sah.

3. Kepentingan para konsumen

Perlindungan hukum terhadap merek menjamin para konsumen untuk dilindungi terhadap praktik-praktik yang cenderung hendak menciptakan kesan-kesan yang dapat menyesatkan dan menipu atau membingungkan mereka. Hal ini dilatarbelakangi bahwa konsumen mendasarkan kualitas dan karakteristik atau suatu produk melalui suatu merek dan oleh karenanya turut menciptakan persaingan usaha yang sehat.

4. Kepentingan umum

Perlindungan hukum terhadap merek bertujuan untuk mengajukan perdagangan yang jujur dipasar-pasar, serta untuk mencegah timbulnya praktik-praktik yang tidak jujur dan pula bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam perdagangan.³⁰⁾

d. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif.

³⁰⁾ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, dan Biondy Utama, *Lo.cit.*

Dalam sistem konstitutif, hak atas merek baru akan timbul ketika merek telah didaftarkan. Dalam sistem ini pendaftaran adalah suatu keharusan.³¹⁾ Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu : “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.”

Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek diatur dalam Pasal 4 UU Merek yaitu :

- a. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - i. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - ii. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - iii. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - iv. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - v. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan

³¹⁾ H. OK. Saidin. *Op.cit.*, hlm.474.

- vi. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- c. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- e. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan perkelas barang dan/atau jasa.
- f. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- g. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- h. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun syarat Permohonan Pendaftaran Merek diatur lebih rinci dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permenkumham Pendaftaran Merek), yaitu :

1. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - i. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - ii. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - iii. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - iv. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - v. Label Merek;
 - vi. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
 - vii. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen :
 - a. bukti pembayaran biaya Permohonan;
 - b. label Merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
 - c. surat pernyataan kepemilikan Merek;

- d. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - e. bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
4. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.
 5. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.
 7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa hologram, label Merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.
 8. Format formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Setelah syarat terpenuhi, maka permohonan merek tersebut akan diumumkan, mekanisme pengumuman tersebut, diatur dalam Pasal 4 Permenkumham Pendaftaran Merek, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan Tanggal Penerimaan.
2. Menteri mengumumkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.

Terhadap pengumuman merek tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan Merek tersebut. Mekanisme Pengajuan keberatan tersebut diatur dalam Pasal 5 Permenkumham Pendaftaran Merek, Yang Berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan.
2. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Menteri.

4. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

e. Pengalihan Hak Lisensi Merek

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Wakaf;
- d. Hibah;
- e. Perjanjian, atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pengertian Lisensi berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang

Merek adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.

Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia oleh pemilik Merek.

3. Pengaturan Tentang Indikasi Geografis

Diperhatikan dari sejarah hukum, awalnya dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sampai saat ini sejarah hukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat aturan Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam bab VII mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Seiring sejarah perkembangan Indikasi Geografis, mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 56 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian sebagai sub judul pengaturannya. Pada peraturan yang baru Indikasi

Geografis bahwa jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindun

