

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK
KOSMETIK SEBAGAI HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Disusun Oleh :

Feby Hari Prayitno

41151010180137

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***JURIDICAL REVIEW CANCELLATION OF THE
COSMETIC BRAND AS AN INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHT IN CONNECTION WITH LAW
NUMBER 20 YEAR 2016 CONCERNING BRAND AND
GEOGRAPHIC INDICATION***

Arranged by :

Feby Hari Prayitno

41151010180137

SKRIPSI

***To Fulfill One of the Examination Requirements to Obtain a Law Degree
in the Law Study Program***




***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

DEKAN,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be the name of the signatory.

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

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feby Hari Prayitno
NPM : 41151010180137
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan 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 kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil 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

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah Meterai Tempel stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METERAI TEMPEL' and '9CC72AJX867234334'.

Feby Hari Prayitno
41151010180137

ABSTRAK

Pembatalan Merek merupakan suatu upaya untuk menghilangkan eksistensi suatu merek dari daftar umum merek. Pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang menjadi syarat pendaftaran merek. Akibat dari pembatalan merek tersebut memberikan kerugian yang cukup besar bagi pemegang merek. Karena kerugian tersebut maka pemegang merek yang dibatalkan perlu mendapatkan perlindungan agar bisa terhindar dari kerugian tersebut. Adapun permasalahannya : Bagaimana penerapan syarat dilakukan Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ? Bagaimana akibat hukum Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto* mengenai Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum perdata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa syarat pembatalan merek adalah ada persamaan elemen secara keseluruhan, persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa, persamaan wilayah dan segmen pasar, persamaan cara dan perilaku pemakaian dan Persamaan cara pemeliharaan, Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas merek BIOAQUA dan bukan pihak Tergugat di mana Tergugat memperoleh merek BIOAQUA dengan itikad tidak baik oleh karena faktanya Penggugat telah lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek daripada Tergugat. Pembatalan merek juga berakibat pada kerugian bagi pemegang merek yang dibatalkan, dimana kerugian ini meliputi kerugian materiil dan juga kerugian immateriil. Putusan Nomor 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, menyatakan batal pendaftaran merek-merek “pure baby” milik Tergugat. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “pure baby” atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan merek adalah pencoretan merek tersebut dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan terhadap merek tersebut, selain berakhirnya perlindungan terhadap merek tersebut.

ABSTRACT

Brand cancellation is an attempt to eliminate the existence of a brand from the general list of brands. The cancellation of a mark can be filed by an interested party based on the reasons that are conditions for registering a mark. As a result of the cancellation of the mark, it gives a considerable loss to the brand holder. because of this loss, the holder of the canceled mark needs to get protection in order to avoid the loss. As for the problem: How is the application of conditions for the cancellation of cosmetic marks as intellectual property rights in connection with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications? What are the legal consequences of Cancellation of Cosmetic Marks as Intellectual Property Rights in relation to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications?

In the discussion of this thesis, the author uses a normative juridical research method which aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, as well as find the law in-concreto regarding the Juridical Review of Cancellation of the Cosmetic Mark as Intellectual Property Rights Associated with Law Number 20 Year 2016 About Brands And Geographical Indications. The specification of this research is analytical descriptive, that is, it does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in civil law. Data collection techniques were carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.

The results of the study concluded that the conditions for the cancellation of the mark are that there are similarities in overall elements, similarities in types or production classes of goods or services, similarities in areas and market segments, similarities in usage methods and behavior and similarities in maintenance methods, Decision Number: 39/Pdt.Sus-Brand/ 2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. The Plaintiff filed this lawsuit to obtain justice and legal certainty that should have been obtained by the Plaintiff as the party most entitled to the BIOAQUA mark and not the Defendant where the Defendant obtained the BIOAQUA mark in bad faith due to the fact that the Plaintiff had previously applied for trademark registration than the Defendant. . The cancellation of the mark also results in losses for the holder of the canceled mark, where this loss includes material losses as well as immaterial losses. Decision Number 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, stated that the registration of the Defendant's "pure baby" marks was cancelled. Ordering the Co-Defendants to cancel the registration of the "pure baby" mark on behalf of the Defendant by crossing out the registration of those marks from the General Register of Marks and announcing them in the Official Gazette of Marks. The legal consequence arising from the cancellation of a mark is the removal of the mark from the General Register of Marks of the Directorate General of Intellectual Property which results in the end of protection for the mark, in addition to ending the protection of the mark.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK KOSMETIK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Bidang Kajian Pidana dan Kepolisian.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Umum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk ayahanda tercinta Slamet Riyanto dan ibunda tercinta Sulastri yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, kakak Beny Setiyawati, kakak ipar Sandika Hidayat Mulyanto, adik Ibrahim Wijayanto, yang tersayang Melani Aprilia Pajarini,

komunitas TimHuruHara, keluarga besar Emung39 yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan semua urusan kehidupan ini semoga kasih sayang-Nya selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Aamiin ya robbal aalamiin.

Bandung, Juni 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and several vertical strokes on the right, enclosed within a large, thin oval outline.

Feby Hari Prayitno

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Teori Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	23
B. Teori Tentang Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual	24
C. Teori Tentang Merek.....	26
D. Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik	35

BAB III CONTOH KASUS PEMBATALAN HAK MEREK

- A. Kasus Pembatalan Merek Berdasarkan Putusan Nomor :
39/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst..... 40
- B. Kasus Pembatalan Merek Berdasarkan Putusan Nomor
72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. 43

BAB IV ANALISIS HUKUM PEMBATALAN MEREK KOSMETIK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

- A. Penerapan Syarat dilakukan Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis 46
- B. Akibat hukum Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis 62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Intellectual Property Rights atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peran yang cukup penting dalam aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan HKI yang berkaitan erat dengan teknologi, ekonomi, maupun seni budaya. HKI memiliki manfaat ekonomi yang membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya karena berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia. Hal tersebut mendorong terciptanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum karena karya tersebut mempunyai nilai ekonomi dengan manfaat yang dapat dinikmati.¹

Secara konvensional HKI dibagi dalam dua kategori, yaitu:² Hak cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Hak Kekayaan Industri mencakup: Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek (*Trademark*), perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*), dan Rahasia Dagang (*trade secret*). Dalam industri perdagangan, Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek, memiliki peran penting karena merek digunakan untuk membedakan asal-usul mengenai suatu produk barang dan jasa.³ Selain itu, merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Sebuah merek dapat menjadi suatu kekayaan dan membuat harga suatu produk barang serta jasa menjadi

¹ Muhamad Djumhana dan R. Djabaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 28

² *Ibid*, hlm. 34

³ *Ibid*, hlm. 35

mahal dan bernilai karena masyarakat/konsumen sering menghubungkan suatu image, kualitas, dan reputasi barang serta jasa dengan merek tertentu.

Diperkenalkannya produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang serta jasa yang mereka hasilkan menjadi sesuatu hal yang dapat menjadi pembeda dengan produk yang lain. Tanda tersebut ialah merek, supaya konsumen dapat dengan mudah mengenali suatu produk. Tanpa adanya merek akan menyulitkan masyarakat untuk menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan digunakan atau dikonsumsi.

Meminimalisir adanya persaingan tidak sehat dalam industri perdagangan, merek berperan cukup penting. Pentingnya peran suatu merek menurut Saidin adalah dengan adanya merek, asal muasal suatu produk barang dan/atau jasa, kualitas serta keterjaminannya dapat dibedakan sehingga dapat mengetahui bahwa produk tersebut ialah asli. Biasanya setelah membeli barang, pembeli tidak bisa menikmati mereknya. Pencitraan dari suatu merek hanya dapat menghasilkan kepuasan pembeli. Merek itu sendiri hanyalah sebuah objek imateriil yang tidak dapat dinikmati. Hal inilah merupakan bukti bahwa merek merupakan hak kekayaan immaterial.⁴

Tujuan dari merek adalah untuk memberikan jaminan terhadap konsumen bahwa suatu barang yang konsumen beli langsung dari perusahaan, untuk menjamin kualitas barang, dan bagi pemilik merek yang sah, perlindungan dapat diperoleh untuk mencegah orang lain meniru dengan barang

⁴ Saidin O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 329-330.

yang bermutu rendah.⁵ Hak merek suatu produk sangat penting dari segi perlindungan hukum mengingat dalam membangun dan mengembangkan merek pada suatu produk barang jasa, diusahakan dengan susah payah, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal dalam mempromosikan suatu merek agar dapat dikenal masyarakat luas. Cara untuk menguatkan sistem perdagangan yang kuat dan sehat dalam mengembangkan merek yaitu dengan menciptakan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.

Perlindungan hukum berdasarkan Pasal-Pasal tersebut ada dua sistem, yakni sistem pemakai pertama atau *first to use system*, dimana seseorang mampu membuktikan bahwa seseorang adalah pengguna pertama yang sebenarnya maka dianggap pemilik paling unggul haknya dan sistem pendaftaran pertama atau *first to file principle*, dimana pendaftar pertama dianggap memiliki hak yang lebih utama dari pemilik merek lainnya.

Seseorang telah mendaftarkan mereknya pertama kali, belum tentu dianggap berhak untuk menggunakan merek tersebut karena jika orang lain dapat membuktikan bahwa seseorang merupakan pemilik pertama dari merek yang terdaftar tersebut, maka hak atas merek yang dimiliki oleh pendaftar pertama merek tersebut menjadi batal. Seiring bergantinya era, pengaturan mengenai merek di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan.

First to file principle berarti pemilik merek, baik merek biasa maupun merek terkenal, harus melakukan pendaftaran mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak atas mereknya dan juga

⁵ N.A. Soetijarto. *Seri Hukum Dagang, Hak Milik Perusahaan*. Jakarta 2018, hlm 22.

perlindungan hukum. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, prinsip ini diatur berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang MIG. Perlu dicatat bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek dagang untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek dagangnya sendiri atau pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakannya termasuk hak atas merek.⁶

Negara yang telah meratifikasi *TRIPs* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) lainnya yang terdapat dalam *TRIPs*, beberapa Undang-Undang tentang HAKI yang berlaku saat ini seringkali memberi kesan tambal sulam karena hanya mengadakan perubahan dalam berbagai Pasal yang sebenarnya berbeda, kenyataan ini menurut Sudargo Gautama justru membingungkan dalam penerapannya.⁷

Anggota World Trade Organization (selanjutnya disebut : WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan *TRIPs*, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapannya dan implementasinya, ketentuan *TRIPs* tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia dan salah satu bagian terpenting dari *TRIPs* adalah adanya prinsip yang secara universal dijadikan dasar kebijakan hukum semua negara peserta perjanjian,

⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 9.

⁷ *Ibid*, hlm. 76

prinsip-prinsip hukum ini telah disepakati untuk dijadikan landasan perlindungan global rahasia dagang dan HAKI.⁸

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konveksi-konveksi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.⁹

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Konsideran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan

⁸ *Ibid*, hlm 12

⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djabaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 31

bagi masyarakat, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesai masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar.

Dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan, akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu, juga diatur mengenai indikasi asal.

Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek, seperti juga bidang hak kekayaan

intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand.¹⁰

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini pun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud “penetapan sementara pengadilan” untuk melindungi mereknya guna memberi kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Setiap Merek terdaftar dilindungi undang-undang. Perlindungan tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Karena pada Merek melekat keuntungan ekonomi, maka selalu ada kecenderungan untuk memanfaatkan Merek Terkenal milik orang lain secara tidak sah (*illegal*). Apabila terjadi pelanggaran Merek, pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan Merek untuk barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Mereknya.

Contoh kasus Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran atas merek dagang yaitu berupa ”BIOAQUA” dan logo berupa tulisan kanji pada tanggal 21 Agustus 2016 pendaftaran mana telah diterima secara resmi oleh Turut Tergugat pada tanggal 23

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 57

Agustus 2016, atas diterimanya permohonan pendaftaran *a quo* maka Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

Penggugat telah mendapatkan *Letter of Appointment* dari pihak prinsipal Guangzhou OBO Cosmetics Co., LTD yang berdomisili di No. 2 Tongfubei Road (*self-compiled doorplate*) Building B 7th Economic Cooperation Community (Yujiubu), Daxiang Village, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, P.R. China yang akan ditandatangani oleh pihak principal apabila Penggugat telah tercatat sebagai pemilik merek BIOAQUA dan dalam permohonan *a quo*, Penggugat juga melampirkan Izin Higenis Untuk Memproduksi Kosmetik atas nama principal yaitu Guangzhou OBO Cosmetics Co., LTD yang dikeluarkan oleh Guangdong *Food & Drug Administration* pada tanggal 30 Agustus 2017 izin mana telah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai No. 1238/PK.07.03/11/17/04 tertanggal 9 Nopember 2017.

Permohonan *a quo* terdapat keberatan dari pihak PT Aqua Golden Missisipi Tbk sebagaimana Surat Turut Tergugat No. HKI.4.HI.06.02.D002016039283 tanggal 14 Januari 2019 dengan alasan permohonan Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek AQUA dengan nomor IDM000452728. terhadap surat Turut Tergugat *a quo*

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. Pembatalan Merek merupakan suatu upaya hukum untuk

menghilangkan eksistensi suatu merek dari daftar umum merek. Pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang menjadi syarat pendaftaran merek. Akibat dari pembatalan merek tersebut memberikan kerugian yang cukup besar bagi pemegang merek. karena kerugian tersebut maka pemegang merek yang dibatalkan perlu mendapatkan perlindungan agar bisa terhindar dari kerugian tersebut.

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang Pembatalan Merek yaitu :

1. Albert Renaldi Tambunan, NPM 8111416091, Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020.
2. Agung Dwi Pramono, NIM 50 2016 333, Skripsi berjudul : Alasan Pembatalan Terhadap Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2020.

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena Penulis membahas tentang Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK KOSMETIK SEBAGAI HAK KEKAYAAN**

INTELEKTUAL DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”.

B. Identifikasi Masalah

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

1. Bagaimana penerapan syarat dilakukan Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ?
2. Bagaimana akibat hukum Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Penerapan Syarat dilakukan Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai tentang Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah norma dasar (*grundnorm*) yang merupakan sumber dari segala perundangan-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih ditetapkan dan disahkan Undang-undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara ini termaktub dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan pengembangan (*rechtsbeoefening*)¹¹ Hukum nasional harus berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma dasar negara.¹²

¹¹ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Refika Adithama, Bandung, 2017, hlm. 7

¹² Phillipe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm. 18-19.

Negara hukum bertujuan untuk kesejahteraan sosial (*Welfare State*) sekarang juga bergerak ke arah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia ke dalam konstitusi tertulis negara. Berdasarkan hal tersebut, selain kewajiban negara untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial, negara juga harus memberikan perlindungan hak asasi manusia.

Negara kesejahteraan merupakan suatu pemerintahan dimana negara berpedan memberi perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan hak ekonomi dan sosial masyarakat. Ini berdasarkan persamaan serta hak-hak yang sama serta tanggungjawab kepada masyarakat yang kekurangan secara ekonomi serta tidak berkecukupan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Masyarakat sejahtera, adil dan makmur hanya dapat terwujud apabila aturan-aturan hukum yang ada dapat diterapkan dan ditegakkan dengan baik seperti yang telah dilakukan di negara-negara maju dan modern. Dilihat dari fungsinya, hukum adalah suatu alat untuk memelihara ketertiban masyarakat. Fungsi hukum tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun.¹³ Masyarakat yang sedang membangun berarti masyarakat yang sedang berubah dengan cepat. Hukum mempunyai peranan penting dalam membantu proses perubahan masyarakat tersebut, sehingga perubahan itu berjalan dengan tertib.

Hukum merupakan nilai sosial yang ada dalam masyarakat dan merupakan implikasi nilai dari suatu masyarakat.¹⁴ Hukum yang baik adalah hukum yang

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacitra, Jakarta, 2015, hlm 11.

¹⁴ *Ibid*, hlm 8.

sesuai dengan hukum kehidupan sosial, yang tentunya sesuai, atau mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.¹⁵

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai itu tidak lepas dari sifat yang dimiliki anggota masyarakat. Mochtas Kusumaatmadja memberikan penjelasan bahwa hakikat pembangunan nasional merupakan pembaharuan dari cara berpikir dan sikap hidup. Dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan (terinspirasi pendapat Roscoe Pound tentang *law is a tool of social engineering*), yang menyatakan :¹⁶

Hukum harus dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan dan tahapan pembangunan di masing-masing bidang, sehingga mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk menjamin dan mempercepat pembangunan. Hukum dalam arti kaidah dapat berfungsi sebagai pengatur arah yang dikehendaki pembangunan.

Pembangunan hukum sebagai contoh hak merek. Merek dapat dilindungi apabila memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam defenisi merek pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan:

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.

Bentuk-bentuk HKI:¹⁷

1. Hak cipta
2. Paten
3. Merk

¹⁵ *Ibid*, hlm 8.

¹⁶ Djuhaendah Hasan, *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*, UNPAD, Bandung, 2017, hlm 1.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31

4. Desain Industri
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Indikasi Geografis
7. Rahasia Dagang

Prinsip-prinsip HKI :¹⁸

1. Prinsip Ekonomi.

Secara ekonomis hak intelektual yang bersumber dari kreativitas suatu pemikiran manusia dituangkan dalam bentuk tertentu serta memberikan nilai ekonomis bagi pemilikinya.

2. Prinsip Keadilan

Menghasilkan suatu karya dari pemikiran secara intelektual baik ilmu pengetahuan teknologi dan lain-lain yang mendapat perlindungan hukum bagi penciptanya.

3. Prinsip Kebudayaan.

Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Prinsip Sosial.

Hak kekayaan intelektual dilindungi secara hukum terhadap pemilikinya dan merupakan integral yang didasarkan kepentingan individu dan manusia.

Ketertiban masyarakat diantaranya dalam usaha barang dan jasa. 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/jasa-jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung

¹⁸ *Ibid*, hlm. 32

tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan dan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.

Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu 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 di pasar global.

Tanggal 27 Oktober 2016, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang No.20/2016), yang menggantikan peran Undang-Undang merek sebelumnya. Undang-Undang No.20/2016 berlaku sejak tanggal 25 November 2016.¹⁹

¹⁹ Indriyanto, Agung dan Yusnita, Iرنie Mela. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Raja Grafindo Persada. 2017. hlm.5

Undang-Undang No.20 Merek Tahun 2016 tentang merek ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 yaitu merek dagang dan merek jasa.

Klasifikasi Merek dalam tiga jenis yaitu :²⁰

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.
2. Merek Lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, sedikit-tidaknya jarang sekali digunakan.
3. Merek Kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.

Fungsi merek itu ada tiga yaitu:²¹

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 professional.
2. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.¹⁸

²⁰ *Ibid.*, hlm. 458

²¹ *Ibid.*, hlm. 47

Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.²²

Pendaftaran merek adalah serangkaian kegiatan yang pada dasarnya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendataan dan pembagian klasifikasi barang dan jasa dalam merek sehingga dapat terorganisir, teratur dengan cepat dan tepat berikut beberapa persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran merek memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.²³

Perlindungan merek adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang berlaku umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu persamaan atau penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek.

Pembatalan merek terkenal merupakan upaya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai akibat dari suatu merek terkenal telah menjadi istilah yang umum sehingga tidak lagi eligibel untuk tetap terdaftar sebagai merek serta mendapatkan perlindungan hukum.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 28

²³ *Ibid*, hlm. 29

²⁴ <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/18200>/diakses tanggal 17 Februari 2022

Gugatan merupakan suatu surat tuntutan hak (dalam permasalahan perdata) yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat.²⁵

Gugatan Pembatalan Merek adalah gugatan yang sering diajukan di Pengadilan Niaga. Pengertian Pembatalan Merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.²⁶

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh : (1) Pihak yang Berkepentingan dan (2) Pemilik Merek yang Tidak Terdaftar setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. Pihak yang Berkepentingan yang dimaksud di atas antara lain : Pemilik Merek Terdaftar, Jaksa, Yayasan atau Lembaga di bidang Konsumen, dan Majelis atau Lembaga Keagamaan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilik Merek Tidak Terdaftar yaitu Pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau Pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Gugatan pembatalan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap Pemilik Merek Terdaftar. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Namun, gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan

²⁵ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.41.

²⁶ Agus Mardianto, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2010, hlm.45.

dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Gugatan pembatalan merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan / atau Pasal 21 Undang-Undang Merek yaitu perihal Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, antara lain :

1. Merek tidak dapat didaftar jika:
 - a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
 - c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - d) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - e) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
 - f) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
2. Permohonan Merek ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;

- c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d) Indikasi Geografis terdaftar.
3. 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.
4. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*,²⁷ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data

²⁷ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan tentang Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Kosmetik Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen
 - b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang

dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif²⁸, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan UNLA dan Direktori Mahkamah Agung.

²⁸ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2015, hlm. 21.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MERK

SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Teori Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.²⁹ WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani permasalahan HKI mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, symbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.³⁰

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.³¹ Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda immateril).³² Hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai Intellectual Property Rights dan bersifat eksklusif.³³

²⁹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. hlm. 2

³⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013. hlm. 2-3

³¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, 2014. hlm. 9

³² Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. hlm. 105

³³ OK. Saidin, *Op.cit* .hlm. 10

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis, oleh karena itu objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari pemikiran dan kemampuan intelektual manusia. Ada juga yang berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut HKI adalah padanan kata yang digunakan untuk (IPR) *Intellectual Property Rights* yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia.

HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Jadi, HKI adalah hak yang berasal dari olah pikir manusia yang memiliki manfaat ekonomi.³⁴

Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak kepemilikan intelektual, meliputi hak cipta (*Copyright*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property rights*).³⁵ Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak ekonomi yang diberikan kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.³⁶

B. Teori Tentang Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut

³⁴ Farah Fitriani, www.farahfitriani.com. /diakses tanggal 17 Februari 2022

³⁵ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. hlm.45

³⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013, hlm. 2-3

dapat menuntut terhadap pelanggarnya yang dilakukan oleh siapapun³⁷. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/ penemuannya ataupun menggunakannya.³⁸ Hak Milik Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi³⁹ HKI baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.

Kreativitas intelektual juga harus orisinal atau asli (*original*) dan baru sama sekali ataupun memperbaiki dari kreativitas sebelumnya (*novelty*).⁴⁰ Didalam bagian kedua *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* tentang *Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights* disebutkan hal-hal yang dilindungi dan menjadi bagian dari kekayaan intelektual, yaitu :⁴¹

1. *Copyrights* (hak cipta) dan *Related Rights* (hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta).
2. *Trademarks* (merek dagang)

³⁷ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 303

³⁸ *Ibid*, hlm. 9

³⁹ Sembiring, Sentosa. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. CV. Yrama Widya, Bandung, 2016. hlm. 14

⁴⁰ Kholis Roisah, *op. cit.*, hlm. 9

⁴¹ Purba, Achmad Zen Umar. *Perjanjian Trips Dan Beberapa Isu Strategis*. P.T. Alumni, Bandung, 2016. hlm. 203

3. *Geographical Indications* (indikasi geografis)
4. *Industrial Designs* (desain Industri).
5. *Patents* (paten).
6. *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits* (desain letak (Topografi) sirkit terpadu).
7. *Protection of Undisclosed Information* (perlindungan informasi yang dirahasiakan)
8. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences* (perlindungan praktek anti persaingan dalam lisensi kontrak) Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual 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 temuan berikutnya.

C. Teori Tentang Merek

Perlindungan merek di Indonesia yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sampai saat ini tercatat Pemerintah telah beberapa kali mengganti Undang-Undang Merek, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang masih digunakan hingga sekarang.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Menurut Molengraaf, merek adalah dengan nama di pribadikan sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.⁴²

Merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.⁴³ Menurut Philip Kotler, pengertian merek adalah simbol, tanda, rancangan ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditunjukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran.⁴⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menyebutkan 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. Merek lebih dari sekedar jaminan kualitas. Semakin baik merek tersebut, maka akan menunjukkan semakin baik pula kualitas dari merek tersebut.

⁴² *Ibid*, hlm. 47

⁴³ *Ibid*, hlm. 63

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 64

Merek memiliki 6 tingkat pengertian yang meliputi :⁴⁵

a. Atribut

Setiap merek memiliki atribut, dan merek diharapkan dapat meningkatkan atribut atau suatu sifat tertentu. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar konsumen dapat mengetahui atribut apa saja yang terkandung dalam merek tersebut.

b. Manfaat

Suatu merek lebih dari hanya sekedar atribut. Konsumen tidak membeli atribut, melainkan membeli manfaat. Atribut dapat diwujudkan dalam manfaat fungsional atau emosional. Atribut tahan lama dapat diwujudkan dalam manfaat fungsional.

c. Nilai

Merek menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang memiliki nilai yang tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna dari merek tersebut.

d. Budaya

Merek mewakili suatu budaya tertentu.

e. Kepribadian

Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para konsumennya. Diharapkan dengan menggunakan merek, maka kepribadian dari konsumen tersebut akan tercermin dengan merek yang akan konsumen gunakan.

f. Pemakai

Merek menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Sehingga pemasar sering menggunakan orang-orang terkenal untuk menggunakan mereknya.

⁴⁵ Kanada Kurniawan, 5 Pengertian Merek Menurut Ahli : *Apa Itu Merek*, <https://projasaweb.com>, diakses pada 14 Februari 2020

Merek pada hakikatnya digunakan oleh pemilik merek atau produsen untuk melindungi produk-produk yang dihasilkannya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai berikut⁴⁶:

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh produsen satu dengan produsen yang lainnya (*product identity*). Fungsi ini juga sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan
- b. Sebagai sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dapat dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya untuk menarik konsumen.
- c. Sebagai jaminan atas mutu suatu barang dan/atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini selain menguntungkan produsen pemilik merek, juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang dan/atau jasa bagi konsumen.
- d. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal barang dan/atau jasa yang menghubungkan barang dan/atau jasa dengan produsen, atau antara barang dan/atau jasa dengan daerah atau negara asalnya.

Menurut Rahmi Jened, merek sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan suatu barang dan/atau jasa. Untuk itu merek harus memiliki elemen:⁴⁷

⁴⁶ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 85

⁴⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merk Trademark LAW Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm.6

- a) Tanda dengan daya pembeda
- b) Tanda tersebut harus digunakan
- c) Untuk perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan reputasi dan kemasyhuran suatu merek, merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu⁴⁸ :

- a. Merek Biasa (*Normal Marks*)

Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Merek biasa ini dianggap kurang memberikan pancaram simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Konsumen melihat merek ini memiliki kualitas yang rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki drawing power yang mampu memberi sentuhan keakraban yang sugestif kepada konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 80

b. Merek Terkenal (*Well Known Marks*)

Merek terkenal yaitu merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan yang memukau dan menarik sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah merek ini langsung memberikan sentuhan keakraban kepada segala lapisan konsumen.⁴⁹

c. Merek Termashyur (*Famous Marks*)

Merek termashyur merupakan merek dengan tingkat derajat tertinggi. Sedemikian rupa mashyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai “merek aristokrat dunia”. Pada kenyataannya, sulit membedakan antara merek terkenal dengan merek termashyur. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan dalam menentukan batas dan ukuran diantara keduanya.⁵⁰

Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, merek memiliki manfaat:

a. Manfaat Ekonomi

- 1) Sebagai sarana bagi perusahaan untuk bersaing memperebutkan pasar.
- 2) Konsumen dapat memilih berdasarkan *value for money* yang ditawarkan oleh berbagai macam merek.
- 3) Sebagai relasi antar merek dan konsumen. Sebagian besar konsumen lebih memilih penyedia jasa yang lebih mahal dengan dengan kualitas yang lebih

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 68

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 69

baik, daripada penyedia jasa dengan harga murah namun tidak jelas kinerjanya.⁵¹

b. Manfaat Fungsional :⁵²

- 1) Merek sebagai peluang bagi diferensiasi. Selain memperbaiki kualitas (*diferensiasi vertikal*), perusahaan-perusahaan juga memperluas mereknya dengan tipe-tipe produk baru (*diferensiasi horizontal*)
- 2) Sebagai jaminan kualitas. Apabila konsumen membeli merek yang sama lagi, maka kinerja merek tersebut akan konsisten dengan sebelumnya
- 3) Pemasar merek berempati dengan para pemakai akhir dan masalah yang akan diatasi merek yang ditawarkan
- 4) Merek memfasilitasi ketersediaan produk secara luas.

c. Manfaat Psikologis :⁵³

- 1) Merek merupakan penyederhanaan atau simplifikasi dari semua informasi produk yang perlu diketahui oleh konsumen.
- 2) Pilihan merek tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, namun sebagai faktor emosional dalam memutuskan membeli suatu merek.
- 3) Sebagai citra diri untuk memperkuat citra diri terhadap pemakainya.
- 4) Tidak hanya berpengaruh terhadap persepsi orang lain, melainkan juga identifikasi terhadap objek tertentu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 70

⁵² *Ibid*, hlm. 71

⁵³ *Ibid*, hlm. 72

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sebagai hak eksklusif, maka hak atas merek tersebut melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa seizin dari pemegang hak atas merek karena merupakan bagian dari kekayaan seseorang yang perlu dipelihara, dipertahankan dan dilindungi. Pada hak merek juga terdapat hak absolut yaitu diberinya hak gugat oleh Undang-Undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang-orang yang melanggar hak tersebut.⁵⁴

Hak merek berfungsi sebagai suatu monopoli karena hanya pemilik merek tersebut yang dapat menggunakan merek tersebut. Tetapi hak merek bukanlah merupakan monopoli mutlak karena apabila jangka waktu perlindungan merek tersebut telah habis dan pemilik merek yang bersangkutan tidak memperpanjang waktu perlindungan tersebut, maka pihak lain dapat menggunakannya. Hak atas merek dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, pihak yang tidak berhak tidak bisa menggunakan merek sebagai hak eksklusif. Suatu merek menjadi hak bagi pemilik merek atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pemilik merek.⁵⁵

Hak atas merek menimbulkan hak ekonomi bagi pemiliknya dikarenakan hak merek merupakan hak eksklusif, maka hanya pemilik merek yang berhak atas hak ekonomi atas suatu merek. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri merek tersebut atau

⁵⁴ OK. Saidin, *Op. Cit.* hlm.400

⁵⁵ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2013, hlm.131*

karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merek terbatas hanya 3 (tiga) jenis yaitu penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merek dagang, lisensi merek jasa tanpa variasi lain.⁵⁶

Undang-undang Merek menganut prinsip-prinsip sebagai berikut⁵⁷:

a. Prinsip pendaftar pertama (*first to file*).

Berdasarkan prinsip ini, bahwa pemegang merek pertama adalah pendaftar pertama melalui permohonan pengajuan pendaftaran. Artinya, pengguna merek tidak serta merta mendapatkan perlindungan hukum kendati ia merupakan pengguna pertama merek tersebut. Pengguna merek akan mendapatkan perlindungan hukum saat merek tersebut didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.

b. Prinsip tidak menimbulkan kebingungan dan kesesatan

Suatu merek yang secara umum telah dikenal dan dimiliki oleh pihak ketiga, tidak boleh menimbulkan kebingungan dan menyesatkan.

c. Prinsip cepat dalam menyelesaikan perkara hukum merek

Perkara hukum merek yang terjadi dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan niaga, setelah itu dapat mengajukan kasasi, dan tidak ada upaya banding.

d. Prinsip perpanjang merek

Perlindungan merek dapat diperpanjang apabila pemilik merek telah mengajukan permohonan perpanjangan merek.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 54

e. Prinsip konstitutif

Setelah merek terdaftar, hak atas merek dapat diberikan kepada pemilik merek.

f. Prinsip delik aduan

Pihak kepolisian baru dapat bertindak apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan terkait pelanggaran merek yang terjadi.

D. Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik

Asas *first to file* adalah asas yang digunakan pada suatu pendaftaran merek dagang di wilayah Indonesia, pada asas ini pihak yang pertama kali melakukan permohonan pendaftaran mereklah yang kemudian diberi keutamaan untuk dinyatakan menjadi pemilik merek.⁵⁸ Namun berdasarkan dari Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad baik”, maka dapat disimpulkan juga bahwa Indonesia juga memberikan perlindungan kepada pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan beritikad baik, dikarenakan pemohon yang tidak beritikad baik akan ditolak pendaftarannya. Oleh karena itu kemudian diperlukan suatu pemeriksaan dalam suatu permohonan pendaftaran.

Pemeriksaan permohonan pendaftaran dimaksudkan untuk melihat apakah merek tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar aturan yang ada. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual adalah petugas pelaksana yang melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan juga sebagai

⁵⁸ Hukum Online, “*Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia*”, dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15892/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar>, diakses tanggal 17 Februari 2022

pelaksana dari kebijakan pada bidang kekayaan intelektual yang sesuai dengan ketentuan aturan undang-undangan.⁵⁹

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap suatu permohonan pendaftaran merek dengan menjalankan aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan ini salah satunya adalah Pemeriksaan Substansif. Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “Pemeriksaan substansif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek”, artinya dalam suatu permohonan pendaftaran merek kepada direktorat jendral kekayaan intelektual, hal yang menjadi kewajiban untuk dimiliki oleh pemohon pendaftaran dalam suatu pendaftaran merek adalah “itikad baik”.

Pemeriksaan substansif yang dilakukan oleh direktorat jendral kekayaan intelektual republik Indonesia adalah dilakukannya penilaian apakah suatu permohonan merek tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan aturan pada Pasal 20 ataupun Pasal 21. Suatu merek yang telah terdaftar di direktorat jendral kekayaan intelektual republik Indonesia berarti telah melewati tahapan-tahapan yang ada termasuk seperti pemeriksaan formalitas maupun substansif oleh direktorat jendral kekayaan intelektual republik Indonesia.⁶⁰

Pemeriksaan substansif salah satu yang dilihat dan dinilai adalah mengenai itikad baik yang terdapat pada permohonan pendaftaran merek. Dengan tidak

⁵⁹ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum & HAM R.I., “*Struktur Organisasi*”, dapat diakses online pada <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>, diakses tanggal 17 Februari 2022

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 37

ditolakny suatu permohonan pendaftaran berarti dapat dikatakan bahwa merek tersebut menurut penilaian dari direktorat jendral kekayaan intelektual adalah merek yang didaftarkan dengan beritikad baik dan kemudian dapat diberikan hak atas merek.

Suatu merek yang telah terdaftar dapat dibatalkan, hal ini terdapat pada Pasal 76 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyatakan bahwa “Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau 21”, maka dalam hal ini salah satu hal yang dapat menjadi alasan pembatalan merek dagang adalah tidak adanya itikad baik.⁶¹

Suatu merek dagang dapat diakui memiliki itikad baik dan memang telah secara pantas ataupun layak untuk melewati tahapan pemeriksaan yang ada, serta dapat diakui sebagai merek terdaftar di direktorat jendral kekayaan selama merek dagang terdaftar itu tidak mendapatkan adanya gugatan pembatalan merek dagang. Mengenai pembatalan merek dagang diatur pada Pasal 76 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyatakan bahwa “gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau 21”, menelaah Pasal tersebut, artinya salah satu hal yang dapat menjadi alasan pembatalan merek dagang adalah adanya itikad tidak baik dari pemilik merek terdaftar.⁶²

Adanya itikad tidak baik pada suatu gugatan pembatalan merek dagang tidak dapat lagi dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya penolakan dari direktorat

⁶¹ *Ibid*, hlm. 48

⁶² *Ibid*, hlm. 76

jendral kekayaan intelektual terhadap merek tersebut atau lolosnya suatu merek pada pemeriksaan substansif oleh direktorat jendral kekayaan intelektual. Dikarenakan yang menjadi dasar adanya suatu gugatan pembatalan adalah bahwa pihak yang merasa dirugikan merasa bahwa suatu merek dagang yang telah terdaftar seharusnya tidak dapat menjadi merek terdaftar, dikarenakan pemohon pendaftaran tidak beritikad baik, artinya penggugat pembatalan merek merasa merek tersebut sejak awal seharusnya telah ditolak oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan berarti dalam hal ini secara otomatis penggugat pembatalan merek tersebut merasa bahwa merek tersebut tidak seharusnya dapat melewati tahapan pemeriksaan substansif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, sehingga dalam hal ini pemeriksaan substansif bukan lagi menjadi acuan ada atau tidak adanya itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan merek dagang di pengadilan.

Pengkajian mengenai itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan merek dagang di pengadilan kemudian dapat dilihat oleh Majelis Hakim dari apakah unsur itikad tidak baik itu memang telah ada sejak dari awal permohonan pendaftaran, dan apakah telah memenuhi kriteria dari yang dimaksud itikad tidak baik dan dalam hal ini adanya maksud tidak jujur untuk meniru ataupun curang sehingga pemohon termasuk pada pemohon yang beritikad tidak baik.

Penggugat pembatalan merek dagang yang menyatakan dalam gugatannya penggugat beritikad tidak baik, harus dapat membuktikan bahwa merek terdaftar tersebut memang benar-benar telah dilakukan oleh pemohon yang melakukan permohonan pendaftaran dengan beritikad tidak baik. Sehingga kemudian perlindungan dari pemerintah ataupun pemberian hak atas merek dapat dibatalkan

kepada pemilik merek yang telah terdaftar apabila gugatan kepada pengadilan niaga ataupun kasasi ke mahkamah agung mengenai tidak adanya itikad baik dapat dibuktikan dan pembuktian tersebut dibenarkan oleh majelis hakim.⁶³

⁶³ *Ibid*, hlm. 63