

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan usaha selalu terjadi dalam dunia bisnis, terutama untuk berlomba menarik konsumen, pangsa pasar, atau sumber daya yang pada akhirnya tujuan akhirnya yaitu memperoleh keuntungan. Persaingan dalam usaha bukan berarti selalu bermakna negatif, justru dengan persaingan para pelaku usaha dipacu untuk selalu berusaha melakukan inovasi atas produk yang mereka hasilkan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Sisi lain dari persaingan bahwa bisa saja dilakukan cara-cara yang tidak sehat yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan hukum. Persaingan usaha tidak sehat dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, salah satunya dapat berasal dari tanda yang melekat pada sebuah produk tertentu¹, tanda tersebut lazim dikenal dengan merek. Bentuk persaingan tidak sehat tersebut dilakukan dengan cara mendompleng atau yang memiliki persamaan secara keseluruhan ataupun persamaan pada pokoknya.²

Keberadaan merek dimaksudkan untuk membedakan suatu barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa yang lain.³ Pada keadaan yang demikian merek mulai memainkan peran sebagai alat pembeda, baik bagi suatu barang

¹ Agung Sujatmiko dan Bambang Sugeng, *Monopoli Pada Lisensi Merek Terkenal dan Kaitannya Dengan Persaingan Usaha, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42 No. 2 tahun 2013, hal. 227

² Agung Sujatmiko, *Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off dalam Hukum Merek*, Yuridika Vol. 25 No. 1 tahun 2010, hal. 52.

³ Indirani Wauran, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Tisara Grafika 2017, hal 7

dan/atau jasa. Reputasi merek mempengaruhi penjualan terhadap suatu barang dan/atau jasa. Atas dasar reputasi merek banyak konsumen yang semakin mengenal merek tersebut, lalu muncullah istilah merek terkenal. Merek ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen.⁴

Keberadaannya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut.⁵

Bahwa dalam hal sebuah merek sudah terdaftar, Menteri memiliki kewenangan untuk menghapus sebuah merek yang telah terdaftar. Wewenang Menteri dalam menghapus sebuah merek terdaftar dapat bersifat pasif atau aktif. Sifat pasif penghapusan merek terdaftar oleh Menteri dapat dimaknai bahwa wewenang Menteri untuk menghapus sebuah merek terdaftar karena ada permohonan dari pemilik merek sendiri atau melalui kuasanya. Sementara penghapusan merek yang telah terdaftar oleh Menteri bersifat aktif dapat dimaknai bahwa penghapusan sebuah merek terdaftar diprakarsai Menteri sendiri. Penghapusan merek sebagaimana tersebut diperkenankan karena didasarkan pada

⁴ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, Alumni 2015, hal 100.

⁵ Erlina B. *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)* Pranata Hukum Volume 8 Nomor 1 Januari 2013, hal 34

tiga alasan sebagaimana diatur pada Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 antara lain: pertama, bahwa sebuah merek terdaftar telah memiliki persamaan pada pokok maupun keseluruhannya dengan Indikasi Geografis; kedua, bahwa sebuah merek terdaftar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ideologi negara, kesusilaan, moralitas, agama, dan ketertiban umum; Ketiga, bahwa sebuah merek yang telah terdaftar memiliki kesamaan pada keseluruhan dengan warisan budaya tak benda, ekspresi budaya tradisional (EBT), atau nama atau logo yang merupakan tradisi turun temurun.⁶

Alasan kedua penghapusan merek terdaftar salah satunya adalah adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan kewenangan yang dimiliki, Menteri dapat secara aktif atas prakarsanya menghapus sebuah merek terdaftar setelah memperoleh rekomendasi dari Komisi Banding Merek dengan catatan apakah suatu merek yang terdaftar tersebut layak dihapus atau tidak. Sampai dengan tulisan ini disusun, penulis belum menemukan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri, padahal tidak menutup kemungkinan merek terdaftar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengingat Indonesia sebagai negara hukum, yang memiliki relatif banyak sekali peraturan perundangan yang telah diundangkan.⁷

Merek memegang peranan penting dalam dunia bisnis karena disamping menjadi identitas dari suatu produk barang dan mengenal asal barang, juga merupakan alat promosi dan simbol kualitas tertentu dari produk barang yang

⁶ Muh. Ali Masnun. *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan | Vol. 8 | Issue 3 | Dec. 2020, hal 486-487

⁷ *Ibid*, hal 487

bersangkutan, karena itu pelaku usaha yang beritikad tidak baik akan berusaha untuk meniru merek orang lain yang sudah terdaftar atau yang belum demi mencapai tujuannya. Ketentuan merek yang sekarang berlaku mengharuskan merek tersebut terdaftar artinya pemilik mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar merek tersebut mendapat perlindungan hukum.⁸ Hal ini berarti merek yang tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan menurut undang-undang merek, sehingga pemilik merek tidak dapat mengajukan gugatan melalui rezim hukum merek jika ada pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara meniru merek yang bersangkutan.⁹

Secara prinsip merek terkenal memiliki perlindungan yang berbeda dengan merek pada umumnya hal ini bisa dilihat pada pernyataan Julius Rizaldi yang menyatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Lebih lanjut, perlindungan juga diberikan terhadap suatu nama dagang tanpa ada kewajiban untuk mengajukan atau mendaftarkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Konvensi Paris.¹⁰

Pembatalan merek hanya dapat di diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual atau gugatan ke pengadilan Niaga di Indonesia. Pembatalan merek dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual dengan mencoret

⁸ Sudjana, *Akibat Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek*, Vol. 2 No. 2 Juli 2020, hal 120.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung, Alumni 2009, hal.5.

merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberikan alasan-alasan dan tanggal pembatalan.¹¹

Penghapusan merek manapun pembatalan merek tidak ada keharusan untuk menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena pada hakekatnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga. In casu Merek SUPRA milik Penggugat adalah merek terkenal dan Tergugat tidak berusaha untuk membela kepentingannya walau telah dipanggil secara patut maka gugatan Penghapusan Merek Tergugat dikabulkan.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum data pribadi nasabah yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR (STUDI PUTUSAN NO. 991 K/PDT.SUS-HKI/2019)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Merek yang telah dibatalkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang akibat hukum dari pembatalan merek dagang dalam putusan No. 991 K/PDT.SUS-HKI/2019?

¹¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Intellectual Property Rights), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hal 396

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana akibat hukum terhadap Merek yang telah dibatalkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang akibat hukum dari pembatalan merek dagang dalam putusan No. 991 K/PDT.SUS-HKI/2019?

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis** Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai akibat hukum penghapusan merek terdaftar (Studi Putusan No. 991 K/PDT.SUS-HKI/2019).
2. **Manfaat Praktis.** Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan khususnya dalam hal yang menyangkut tentang akibat hukum penghapusan merek terdaftar (Studi Putusan No. 991 K/PDT.SUS-HKI/2019).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis.¹²

Beberapa dekade terakhir merek telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di manapun berada, akan selalu melihat merek yang melekat pada suatu produk baik yang berbentuk barang maupun dalam bentuk pelayanan / jasa. Mulai dari pakaian yang dipakai, peralatan yang digunakan, makanan yang dimakan, hingga metode transportasi yang dipilih. Hampir semua ada tanda yang melekat berupa merek yang membedakan produk tersebut dari yang lain. Dengan kata lain, merek berperan penting dalam perilaku masyarakat saat ini.¹³

Secara etimologi, istilah Merek berasal dari Bahasa Belanda (merk). Dalam bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan. Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) TRIPs Agreement adalah sebagai berikut:

Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of

¹² Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media, 2010, hal. 15

¹³ Agung Indriyanto, dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hal. 1.

*distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.*¹⁴

Merek merupakan hak kekayaan intelektual yang banyak disengketakan. Maraknya kasus persaingan usaha yang melibatkan merek telah diantisipasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁵

Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”¹⁶

Merek merupakan instrumen atau hal pokok paling penting dalam sebuah produk. Merek dapat menentukan suatu kualitas barang maupun jasa apakah barang tersebut bernilai tinggi atau tidak. Begitupun dengan adanya merek terhadap suatu barang akan memberikan suatu kemudahan bagi calon konsumen untuk memilih dan mengetahui produk mana yang

¹⁴ Pipin Syarifin dan Dede Jubaidah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal. 166

¹⁵ Karlina Perdana, *Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)*, Privat Law Vol. V No.2, Juli-Desember 2017, hal. 84

¹⁶ OK Saidin, *Op.Cit*, hal 345

akan dibeli melalui sebuah sarana dan alat pengenalan produk.¹⁷ Hal inilah yang kemudian dikemukakan oleh Molengraaf sebagaimana dikutip Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah dimana beliau menjelaskan bahwa, merek yaitu dengan mana ”dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain”. Dari dua pendapat inilah kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa merek sejatinya adalah sebuah tanda akan keberadaan sebuah produk.

Merek pada dasarnya adalah tanda yang dilekatkan pada barang untuk menandai asal suatu barang. Dengan demikian merek akan berhubungan secara langsung dengan darimana asal suatu barang. Sebagai konsekuensi logis, memastikan merek yang beredar memang berasal dari pemilik merek tersebut merupakan upaya perlindungan bagi pemilik merek dan juga masyarakat.¹⁸

Pasal 1 angka 1 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

¹⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hukum Merek dan Permasalahannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal, 154

¹⁸ Indirani Wauran, *Op.Cit*, hal 9.

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa¹⁹

Merek adalah salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.²⁰

Dari definisi merek di atas terlihat jelas bahwa Undang-Undang yang baru lebih memperluas merek yang akan didaftarkan, diantaranya penambahan merek tiga dimensi, merek suara dan merek hologram.

2. Hak Atas Merek

Pasal 1 UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan hak merk yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²¹

¹⁹ Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 1

²⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hal.209

²¹ Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 5

Sebagai hak yang eksklusif maka hak atas merek melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa seizinnya karena merupakan bagian dari kekayaan seseorang yang perlu di pelihara, dipertahankan dan dilindungi. Pada hak merek juga terdapat hak absolut yang berarti diberinya hak gugat oleh Undang-Undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang-orang yang melanggar hak tersebut.²²

3. Fungsi Merek

Perdagangan barang dan jasa merek merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan merk memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merk selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (market). Bagi konsumen merk selain mempermudah identifikasi, juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merk tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merk sebagai jaminan kualitas semakin nyata.²³

Merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa

²² Ok Saidin, *Op.Cit*, hal 400.

²³ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta, Erlangga, 2009, hal. 52

yang di buat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api yang termasuk dalam kelas barang yang sejenis, atau angkutan, pengemas dan penyimpan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.²⁴

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi advertising tool untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk. Merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama.²⁵

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Bandung, Alumni, 2003,hal 322

²⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal. 322.

Selain berfungsi sebagai sebagai tanda pengenal, merek juga memiliki fungsi lain dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, yaitu:

- a. Tanda pengenal atau identitas suatu produk, dengan kata lain merek berfungsi sebagai tanda pembeda (*Distinctive Function*).
- b. Indikator sumber. Merek merupakan penghubung antara produsen dengan produk yang dihasilkan.
- c. Indikator kualitas, dengan kata lain merek berfungsi sebagai jaminan mutu (*Quality Product Function*). Merek dagang dari barang-barang yang dibeli oleh para konsumen, lambat laun akan membentuk kesan didalam ingatan konsumen yang bersangkutan bahwa merek tersebut merupakan lambang dari mutu barang atau jasa.
- d. Fungsi alat promosi. Merek berfungsi pula sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, dan sekaligus juga merupakan iklan atau reklame bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut.²⁶

Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah *trademark*, *brand*, atau logo) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemilikinya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi

²⁶ Yurida Zakky Umami, *Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9 No. 2 November 2016, hal 114-115.

milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.²⁷

4. Jenis Merek

Di dalam Paris Convention, diatur mengenai merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Merek kolektif ini merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya asosiasi ini dari para produsen, atau dari para pedagang dalam barang-barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau dari barang-barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.²⁸ Juga dikenal sebagai merek jasa dalam *The Nice Agreement of the International Classification of Good and Service for the Purposes of the Registration of Mark* (sejak tahun 1957). Mulai dari Nice Agreement, maka pengakuan untuk pendaftaran merek jasa kemudian berkembang di beberapa negara lainnya.

Jenis merk dijelaskan pada Pasal 2 UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu merk sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merk dagang dan merk jasa. Pasal 1 angka 2 menjelaskan merk dagang yaitu merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis. Sedangkan merk jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 yaitu merk yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenisnya,

²⁷ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op.Cit*, hal.5

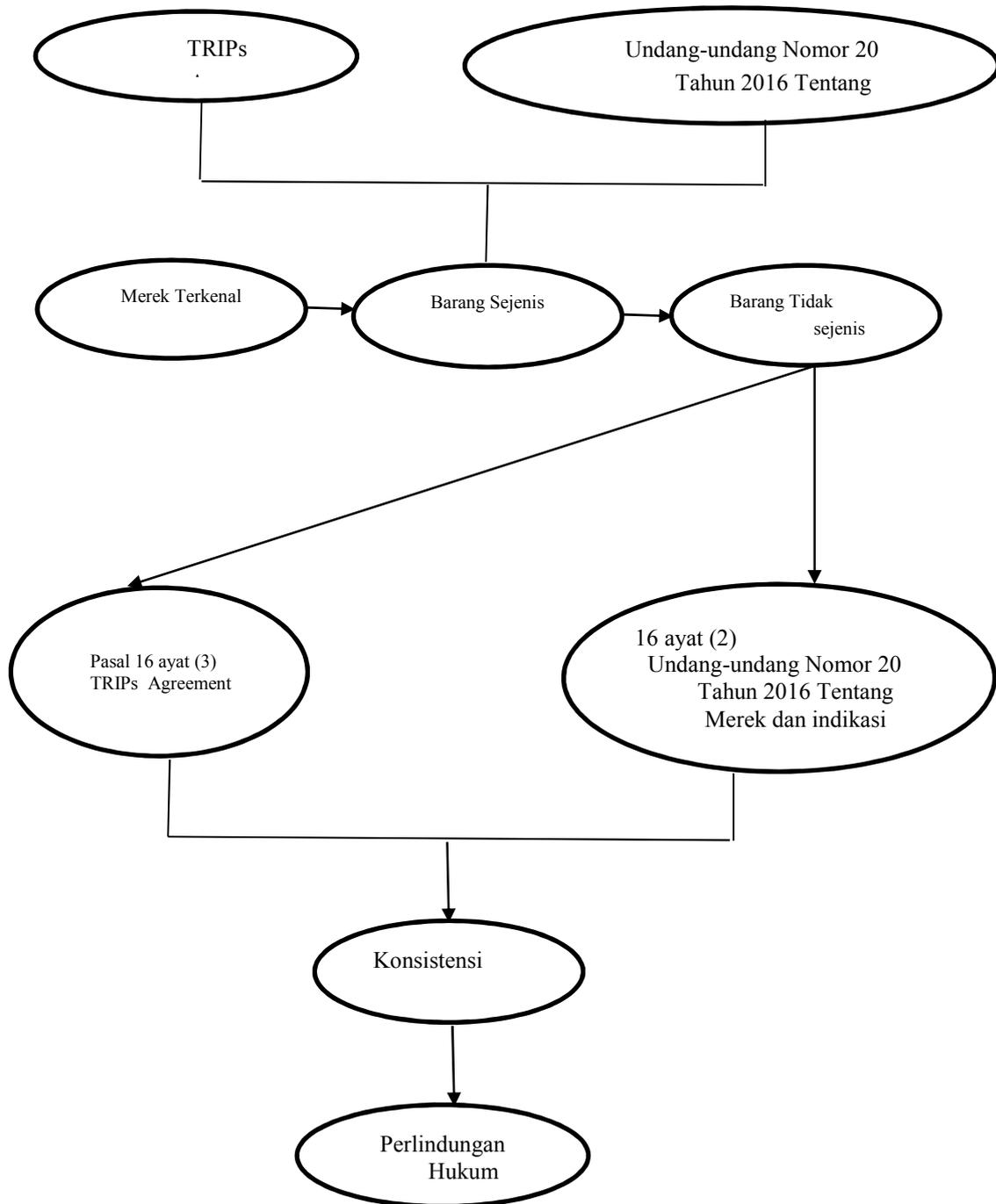
²⁸ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti,2003, hal.162

Terdapat dua jenis merek sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Merek, yang menyatakan bahwa “Merek sebagaimana diatur dalam undang undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa”. Selain jenis merek yang terdapat di dalam UU Merek, secara umum terdapat tiga jenis merek yang dikenal oleh masyarakat yaitu:

- 1) Merek biasa Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek ini juga dianggap tidak memiliki daya tarik terhadap masyarakat atau konsumen
- 2) Merek terkenal. Merek terkenal biasa disebut sebagai “Well-Known Mark”. merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki daya tarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu sangat familiar.
- 3) Merek termasyur. Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termasyur. Sedemikian rupa tingkat termasyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek yang dikenal dunia.²⁹

²⁹ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Pustaka Obor Indonesia, 2017, hal 24

5. Kriteria Merek Terkenal



Sumber : OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 349

B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Merek

1. Persyaratan Merek Yang Dapat Didaftarkan

Syarat suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) dari produksi seseorang dengan barang-barang yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang yang diproduksi menjadi dapat dibedakan

Syarat mutlak utama yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat diterima dan dipakai individu atau badan hukum, yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Tanda yang digunakan sebagai suatu merek tersebut harus mempunyai kekuatan atau daya yang membedakan barang atau jasa hasil produksi sejenis lainnya.

2. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak

UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Geografis mengatur ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Ketentuan tersebut di dalam UU Merek di atur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, sedangkan di dalam UU Merek dan Geografis di atur dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Meskipun UU Merek telah direvisi, namun substansi mengenai

ketentuan merek yang dapat didaftar dan ditolak tetap sama dengan UU Merek yang lama.

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini (Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis):

- a. Permohonan merek disertai dengan itikad tidak baik, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- b. Merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis.
- c. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- d. Merek tidak memiliki daya pembeda.
- e. Merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum.
- f. Merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- g. Merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat dan khasiat dari barang/jasa yang diproduksi.³⁰

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal jika merek tersebut (Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis):

³⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI; Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hal. 56

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal dan didaftar.
- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- f. Beritikad tidak baik.³¹

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;

³¹ *Ibid*, hal 56-57

- 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.³²

Merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis, jika merek tersebut mengandung salah satu unsur:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 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 di mohonkan 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 di produksi
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan./atau lambang milik umum

³² Sudjana, *Op.Cit*, hal 126

3. Sistem Pendaftaran Merek

Pasal 3 UU Merek, Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Oleh sebab itu, Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Dengan demikian sistem yang dianut Indonesia adalah sistem Konstitutif dimana pendaftaran dimaksudkan untuk melahirkan hak. Sehingga perlindungan merek diperoleh oleh pihak yang pertama kali mendaftarkan merek (*first to file*).³³

Prinsip *first to file* sesuai dengan doktrin *prior in tempore, melior injure*, sangat potensial untuk mengkondisikan:

- a. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi,
- b. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama,
- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.³⁴

³³ Indirani Wauran-Wicaksono, *Op.Cit.*, hal 18-19

³⁴ Yurida Zakky Umami, *Op.Cit.*, hal 117

Menurut Soegondo Soemodirejo sebagaimana dikutip. OK Saidin, secara internasional dikenal 4 (empat) macam sistem pendaftaran merek, yaitu :

- 1) Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dipermohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.³⁵
- 2) Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Indonesia.

³⁵ OK Sadikin, *Op.Cit.*, hal.363

- 3) Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh negara Spanyol, Kolombia, Mexico, Brazil dan Australia.
- 4) Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini dipakai oleh negara Swiss dan Australia.³⁶

4. Prosedur Permohonan Merek

Prosedur permohonan merek di Indonesia mengacu pada Pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa :

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

³⁶ *Ibid.*

- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
 - 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
 - 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
 - 6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
 - 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 - 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁷

Surat permohonan pendaftaran merek harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permohonan pendaftaran merek diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan merek tersebut harus dicantumkan seluruhnya dan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun untuk penandatangannya harus ditetapkan salah seorang dari pihak yang ingin mendaftarkan merek atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pihak-pihak atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani, tetapi jika permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk permohonan tersebut harus ditandatangani oleh semua orang yang berhak atas merek tersebut.

³⁷ OK. Saidin, *Op.Cit*, hal. 348

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Selain itu, permohonan wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas tersebut (Pasal 9 UU Merek dan Indikasi Geografis).

5. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran akan dilakukan oleh Direktur Jenderal. Jika ternyata terdapat kekurangan, Direktur Jenderal akan meminta untuk melengkapi dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Bila jangka waktu terlampaui, dan pihak pemohon tidak melengkapinya maka pengajuan permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali, sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Sebaliknya jika persyaratan dianggap lengkap maka oleh direktur jenderal akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan.³⁸

Jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan, Direktur Jenderal akan menyerahkan permohonan

³⁸ Zaeni Asyhadie. Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia). cetakan 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2016, hal 221-122

pendaftaran kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri. Sedangkan pemeriksaan substantif maksudnya adalah suatu pemeriksaan yang menyangkut apakah permohonan pendaftaran merek tersebut termasuk merek yang tidak dapat di daftar dan permohonan harus ditolak.³⁹

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan permohonan pendaftaran merek dari segi teknis untuk menentukan sebuah tanda memenuhi persyaratan sebagai merek dan kepemilikan merek.⁴⁰

Setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa maka selanjutnya akan diputuskan apakah merek yang dimohonkan dapat didaftarkan, merek tidak dapat didaftarkan, atau merek ditolak untuk di daftarkan. Apabila Pemeriksa memutuskan merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftar, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis maka diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dengan menyebutkan alasannya. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, Pemohon dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Apabila Pemohon tidak menyampaikan tanggapan atas surat pemberitahuan tersebut, maka permohonan secara langsung ditolak. Sebaliknya apabila Pemohon atau Kuasanya menyampaikan dan Pemeriksa memutuskan

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Gatot Supramono, *Menyelesaikan sengketa merek menurut Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 31.

tanggapan tersebut dapat diterima, maka pendaftaran merek tersebut dapat didaftarkan.⁴¹

6. Pengumuman Permohonan

Ketentuan mengenai pengumuman permohonan diatur dalam Pasal 14 UU Merek. Pengumuman dilakukan oleh Dirjen HKI dalam berita resmi merek dimana waktu pengumuman paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan untuk didaftarkan. Pengumuman tersebut diterbitkan secara berkala oleh Dirjen HKI dalam Berita resmi merek melalui sarana elektronik dan /atau non elektronik. Berdasarkan Pasal 16 UU Merek, setiap pihak yang merasa keberatan dengan merek yang diumumkan dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan atas merek tersebut secara tertulis. Atas keberatan tersebut pemohon atau kuasanya dapat mengajukan Sanggahan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman keberatan.

7. Keberatan dan Sanggahan

Untuk menentukan suatu merek bisa memperoleh perlindungan, Negara cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Menteri), akan melakukan pemeriksaan terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya. Terdapat perbedaan alur pendaftaran merek sebagaimana yang diatur dalam (eks) UU No.15 Tahun 2001 dengan UU No.20 Tahun 2016. Dalam (eks) UU No.15 Tahun 2001,

⁴¹ *Ibid*

pengumuman dalam Berita Resmi Merek dilakukan setelah pemeriksaan administratif dan substantif. Maka apabila terdapat keberatan dan sanggahan, dilakukan Pemeriksaan Kembali oleh Ditjen KI sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.

8. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek

Jangka waktu perlindungan merek sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) UU Merek, selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang untuk selama 10 (sepuluh) tahun.⁴²

Jangka waktu ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan Pasal 18 Persetujuan TRIP's yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi.⁴³ Merek yang akan dimintakan perpanjangan pendaftarannya harus dapat menunjukkan bukti bahwa merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat merek. Merek tersebut juga harus masih diproduksi dan diperdagangkan di pasaran.

⁴² Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 35 ayat (2)

⁴³ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal 347

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh masalah yang dibahas. Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Dalam hal ini ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah bagaimanakah akibat hukum terhadap Merek yang telah dibatalkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang akibat hukum dari pembatalan merek dagang dalam putusan No. 991 K/PDT.SUS-HKI/2019.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian.⁴⁴

C. Sumber Data

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mengikut seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

29

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 11.

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa *literatur-literatur* mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, dan makalah yang berhubungan dengan akibat hukum penghapusan merek terdaftar.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, Yaitu berupa kamus, *ensiklopedia*, majalah, surat kabar dan internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) **Studi Pustaka** adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan *literatur* yang berkaitan dengan akibat hukum penghapusan merek terdaftar.

E. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisa data secara *kualitatif*, Dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklarifikasi dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

