

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan memasuki era globalisasi pada saat sekarang ini bisnis-bisnis baru bermunculan di Indonesia dengan berbagai merek dagang sebagai identitas bisnis yang dikembangkan. Sehingga membuat masyarakat akan semakin sering menjumpai merek-merek dagang baru di kehidupan sehari-hari. Seperti sebuah merek dagang yang berbentuk barang yaitu pakaian, peralatan rumah tangga, makanan, minuman maupun sebuah merek dagang yang berbentuk jasa seperti mode transportasi, penginapan atau perhotelan dan bentuk-bentuk jasa lainnya.

Penggunaan merek-merek dagang tersebut berfungsi untuk membedakan produk satu dengan produk lainnya maupun menjadi identitas suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya walaupun dengan bidang bisnis yang sama.¹ Sebuah produk harus memiliki sifat pembeda atau ciri khas tersendiri. Ciri khas suatu produk harus memiliki sifat pembeda atau ciri-ciri tersendiri. Penggunaan merek dagang pada suatu produk dapat memiliki nilai jual yang tinggi dan sebagai penanda pembeda dengan produk lainnya.²

Merek digunakan untuk tameng atau perlindungan oleh para pengusaha untuk tetap mempertahankan produknya didunia perdagangan bebas. Sebuah merk

¹ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusniata. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merk*. Jakarta: Rajawali Pers.

² Casavera. 2009. *8 Kasus sengketa merk di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

digunakan untuk tetap menjaga agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia perdagangan.³

Pengelolaan sebuah bisnis baik dalam bentuk barang maupun jasa sangat membutuhkan suatu nama atau lambang-lambang yang digunakan untuk barang atau jasa tersebut, fungsinya yaitu sebagai tanda dari mana barang atau jasa tersebut berasal. Kegiatan strategi pasar atau pangsa pasar suatu nama atau lambang-lambang yang dipergunakan disebut sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*).⁴ Pasal 1 butir ke-1 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menerangkan bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa.⁵ Sedangkan menurut H.M.N Purwo Sujipto, merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.⁶

Merek merupakan bagian dari hak intelektual yang dilindungi oleh hukum agar tidak terjadi persaingan curang (*unfair competition*) dan memalsukan barang. Awalnya perlindungan merek hanya memberikan suatu ketentuan bahwa pihak lain dilarang atau tidak diizinkan memproduksi serta memperdagangkan kepada masyarakat suatu barang yang menyerupai merek dagang pihak lainnya yang telah diketahui dan beredar luas dimasyarakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman, merek menjadi begitu sangat berharga sehingga perlindungan hukum

³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bagian menimbang butir b

⁴ Ambadar Jacki. 2007. *Mengelola Merek*. Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri

⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk, Pasal 1 Butir Ke-1

⁶ Saidi. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Rajawali Pers.

suatu merek ikut berkembang dan menjadikan suatu merek sebagai tanda yang diberikan pengakuan kepemilikannya. Menurut David Haigh sumber tunggal terbesar dari nilai yang tak berbentuk dalam suatu perusahaan adalah merek. Oleh sebab itu perlindungan hukum atas merek mutlak diperkuat.⁷

Perlindungan hukum secara mutlak diperkuat disebabkan oleh perdagangan bebas yang semakin maju dan semakin massif. Selain itu perilaku konsumen yang semakin memiliki rasa loyalitas terhadap suatu merek atau brand tertentu yang sudah terkenal. Pada dasarnya pemilik merek atau perusahaan ingin meraih loyalitas dari konsumen tersebut yaitu perilaku puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya.⁸

Karena perilaku konsumen tersebut maka tidak jarang perusahaan lain lebih dengan mudah meniru daripada menciptakan hasil kreativitasnya sendiri. Merek terkenal asing sering dipalsukan (atau minimal pelaku usaha sering membonceng ketenaran dari merek terkenal tersebut) karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Akibatnya pemilik merek yang sah atas merek terkenal dirugikan kepentingannya dengan berkurangnya pangsa pasar, pudarnya goodwill atau reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya tidak sedikit. Namun, tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah

⁷ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusniata. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merk*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸ Insan Budi Maulana. 1999. *Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terkenal Asing di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

dilakukan.⁹ Hal ini merupakan salah satu persaingan yang tidak sehat dalam dunia perdagangan bebas karena melanggar aturan-aturan dan norma-norma perdagangan dimasyarakat.¹⁰

Tujuan dari seseorang atau suatu badan usaha melakukan persaingan tidak jujur ialah untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besar. Biasanya dilakukan dengan cara memproduksi barang/jasa sejenis atau tidak sejenisnya dengan menggunakan merek yang menyerupai merek terkenal atau telah dikenal oleh masyarakat banyak dengan tujuan agar masyarakat terkecoh dengan menganggap bahwa merek tersebut sama dengan merek terkenal. Serta dengan cara ini merek tersebut tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk melakukan promosi dan hal-hal lainnya yang biasanya dilakukan agar masyarakat cepat mengetahui suatu merek. Seperti contoh sebuah merek “Lux” yang memproduksi sabun mandi yang sudah dikenal di masyarakat banyak, lalu muncul sabun mandi bermerek “Lax” maka pada contoh diatas sabun mandi merek “Lax” dianggap telah melakukan persaingan tidak jujur.¹¹

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek sebagai bentuk upaya pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi hak kekayaan intelektual dibidang merek adalah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Perundang-undangan ini ditujukan dengan harapan dapat membantu melindungi merek sebagai kekayaan intelektual serta mencegah dan juga mengurangi permasalahan-permasalahan yang terdapat pada bidang

⁹ Titon Slamet Kurnia. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP'S*. Bandung: PT. ALUMNI.

¹⁰ Saidi. 2008. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹¹ *Ibid.*

merek. Perlindungan merek diberikan oleh pemerintah atau negara yaitu kepada pencipta atau pemilik karya intelektual yang telah melakukan pendaftaran dan disetujui oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan permohonan pendaftaran merek tidak semuanya disetujui atau diterima. Dasar pendaftaran merek ditolak diatur dalam pasal 21 Undang-Undangn Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:¹²

- (1) Permohonan 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 dan/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.
- (2) Pemohonan 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 symbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Itikad tidak baik yang dimaksud dalam aturan tersebut yang penjelasannya tertuang pada Pasal 21 ayat 3 yang didalamnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “pemohon beritikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

merek pihak lain, demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengoceh, atau menyesatkan konsumen.¹³

Belakangan ini muncul persengketaan merek dagang yang sempat viral di media sosial yang melibatkan 2 (dua) perusahaan produk kecantikan yaitu antara MS Glow milik Shandy Purnamasari dengan PS Glow milik Putra Siregar. Dimana pemilik merek dagang MS Glow melaporkan merek dagang PS Glow milik Putra Siregar yang diduga telah berupaya meniru dengan cara yang tidak bertanggung jawab dengan dilandasi iktikad tidak baik telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan turut mendompleng, membongceng ketenaran merek MS Glow Shandy Purnamasari guna mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah sehingga hal ini dapat menyesatkan dan membingungkan konsumen dan sangat merugikan MS Glow milik Shandy Purnamasari. Hal tersebut membuat pemilik merek dagang MS Glow Shandy Purnamasari merasa keberatan dan mendaftarkan gugatan pada pemilik merek dagang PS Glow Putra Siregar ke Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus pada tanggal 25 Februari 2022 yang diwakili oleh kuasa hukum Amir Burhannudin, SH., Mustofah Abidin, SH., MH., R. Bobby Wijanarko, SE., SH., M.hum., Eko Hendro Prasetyo, SH., Rohmad Amrulloh., SH., MH., Adi Ismanto., SH., dan para Advokat pada Kantor Hukum “AMIR BURHANNUDIN & PARTNERS.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian langsung kelapangan dengan judul **“Tinjauan Yuridis**

¹³ Dewi Rosanti. 2021. *Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)*. Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan.

Hukum Perdata Terhadap Gugatan Sengketa Hak Merek Dagang Antara MS Glow Dengan PS Glow Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis hukum perdata mengenai sengketa merek dagang MS Glow dengan PS Glow terkait merek yang memiliki kesamaan pokoknya untuk barang sejenis?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan terkait dengan merek dagang MS Glow dengan PS Glow dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis hukum perdata mengenai sengketa merek dagang MS Glow dengan PS Glow terkait merek yang memiliki kesamaan pokoknya untuk barang sejenis
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan terkait dengan merek dagang MS Glow dengan PS Glow dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa kegunaan yang akan diperoleh, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan hukum merek atas sengketa persamaan merek pada pokoknya.
 - c. Hasil penelitian dapat menambah bahan informasi dan juga sekaligus sebagai pengetahuan kepada masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan bisnisnya, terutama yang berhubungan dengan merek.
 - d. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pihak terkait persoalan kekayaan intelektual maupun merek.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan merek. Disamping itu juga sebagai bahan masukan kepada para pihak terkait persoalan kekayaan intelektual dalam menyelesaikan perkara khususnya yang berkaitan dengan merek.
 - b. Untuk penegak hukum agar menjadi pertimbangan untuk mengkaji kembali permasalahan tentang persamaan merek pada pokoknya.

1.5 Sistematika Penulisan

Maka untuk itu penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai defenisi merek, sejarah merek di Indonesia, Pendaftaran merek, teori perundang-undangan yang mengatur, kerangka konseptual dan teori-teori lainnya yang berkaitan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejauh mana ruang lingkup penelitiannya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, defenisi operasional, terakhir di sajikan bagaimana teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu Tinjauan Yuridis Hukum Perdata Terhadap Gugatan Sengketa Hak Merek Dagang Antara MS Glow Dengan PS Glow Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum. Pada bab ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual (KI) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPS), yakni hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁴

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang berasal dari hasil kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia yang memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁵

Kekayaan Intelektual (KI) terdapat hak eksklusif yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik Kekayaan Intelektual dan tidak seorang pun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Menurut Sudaryat, hak eksklusif meliputi hak ekonomi dan hak moral yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI yang dimilikinya.

¹⁴ <http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/> diakses pada 29 Maret 2023 pukul 16.30 Wib.

¹⁵ Eddy Damian, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT. Alumni.

¹⁶ Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan UU yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.

- b. Hak Moral adalah hak yang melekat pada pemiliki HKI berupa hak atas keuntungan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta HKI.

Dengan adanya hak yang melekat pada KI maka perlu dilakukan perlindungan agar kreativitas seseorang dapat tetap berkembang dan dilindungi agar terus tercipta hasil karya anak bangsa tetap muncul. Perlindungan ini berfungsi untuk menjaga kreativitas serta tidak muncul pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan seseorang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Aturan tersebut menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara resmi digantikan dengan istilah Kekayaan Intelektual (KI). Alasan perubahan akan istilah tersebut karena di berbagai negara tidak menggunakan lagi kata “Hak” atau “*Right*” misalnya KIPO (*Korean Intellectual Property Office*), *Singapore Intellectual Property Office*, *Malaysian Intellectual property Office*.

2.1.1 Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Menurut Sherwood sendiri terdapat lima teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁷

1. Reward Theory

Reward Theory yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya intelektualnya.

¹⁷ *Ibid.*

2. *Recovery Theory*

Recovery Theory, dinyatakan bahwa penemu/pencipta/penesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya

3. *Incentive Theory*

Incentive theory dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4. *Risk Theory*

Risk Theory dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Economic Growth Stimulus Theory diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keeluruhan tujuan dibangunkannya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.

2.1.2 Penggolongan Kekayaan Intelektual

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual sendiri dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Hak Cipta (*Copyright*)

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup:

- a. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri incensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- b. Desain Industri (*Industrial Design*)

Desain industry adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan dari padanya yang benrbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dipakai untuk menghasikan suatu produk komoditas industry atau kerajinan tangan.

- c. Merek (*Trademark*)

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurud, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

¹⁸ Suyud Margono. 2011. *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: PT. Ghalia.

mempunyai daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

d. Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (*Repression Of Unfair Competition*)

Persaingan anatar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan priduksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadau (*Layout Design Of Integreated Circuit*)

Tata letak sirkuit desain terpadu adalah rancangan tiga dimensi dari berbagai elemen yang sebagaian merupakan elemen aktif yang merupakan interkoneksi dalam saru sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdiri dari beberapa elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dan dibentuk secara terpadu dalam bahan semikonduktor yang menghasilkan fungsi elektronik.

f. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaanya.

g. Varietas Tanaman (*Plant Varieties*)

Varietas tanaman merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh

sekurangnya data sifat dan jika diperbanyak tidak mengalami perubahan.

2.1.3 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual

Pengaturan hukum KI di Indonesia dapat ditemukan dalam perundang-undangan di bawah ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Disamping peraturan perundang-undangan nasional tersebut, beberapa perjanjian internasional terkait KI yang telah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain:¹⁹

1. *Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* tahun 1883 yang direvisi tahun 1967 dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)* tahun 1967-Keppres Nomor 15 Tahun 1997

¹⁹ Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia-Kritik Terhadap WTO/TRIP'S Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Bandung: Mandar Maju.

2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the Patent Cooperation Treaty* Tahun 1970 yang direvisi Tahun 1984-Keppres Nomor 16 Tahun 1997.
3. *Trade Merek Law Treaty* Tahun 1995-Keppres Nomor 17 Tahun 1997.
4. *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berns Convention)* Tahun 1886 dan direvisi terakhir Tahun 1971-Keppres Nomor 18 Tahun 1997.
5. *World Intellectual Property Organization Copy Rights Treaty (WCT)* 1996-Keppres Nomor 19 Tahun 1997.
6. *WIPO Performance and Phonograms Treaty* Tahun 1996 (WPPT)-Keppres Nomor 74 Tahun 2004.

2.1.4 Sifat-Sifat Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual memiliki sifat-sifat tersendiri yang membedakan dirinya dengan yang lain. Sifat hak milik intelektual, diantaranya:²⁰

1. Mempunyai jangka waktu terbatas;

Artinya, setelah habis masa perlingungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlingungannya bisa diperpanjang terus, misalnya hak merek, tetapi ada juga yang perlingungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlingungan pertama, misalnya hak paten. Jangka waktu perlingungan hak milik intelektual diteentukan secara jelas dan pasti dalam Undang-Undang.

2. Bersifat eksklusif dan mutlak

²⁰ Eddy Damian, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT. Alumni.

Artinya, pemegang hak tersebut dapat mempertahankannya dan melakukan penuntutan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Pemegang hak milik intelektual memiliki hak monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaannya/penemuan ataupun menggunakannya.

3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

Pemilikan Hak Kekayaan Intelektual bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kreatif suatu intelektual manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomis.

2.1.5 Insentif Kekayaan Intelektual

Permenkuham Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Insentif Kekayaan Intelektual dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 yaitu sebagai berikut:

“Insentif Kekayaan Intelektual adalah fasilitas biaya pendaftaran dalam rangka melindungi dan meningkatkan kreatifitas di bidang hak cipta, desain industri, paten, merek dan/ atau geografis”.²¹

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berhak meneuntukan Insentif Kekayaan Intelektual. Pemohon Insentif Kekayaan Intelektual ini berbeda dengan Pemohon yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum. Untuk Insentif Kekayaan Intelektual menyatakan pemohon yang dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 adalah sebagai berikut:

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. pimpinan lembaga pendidikan formal;
 b. pimpinan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;

²¹ Pasal 1 ayat 1 Permenkuham Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Insentif Kekayaan Intelektual.

- c. pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pemohon indikasi geografis; dan
- e. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan”²²

Berbeda dengan pemohon yang dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek. Pada Pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum”.

Secara keseluruhan proses permohonan pendaftaran merek memiliki persamaan hanya di dalam aturan Permenkuham Nomor 4 Tahun 2016 tentang Insentif Kekayaan Intelektual memiliki syarat harus melampirkan rekomendasi seperti yang dinyatakan pada pasal 6 dan 7, merumuskan sebagai berikut:

Pasal 6

“Bagi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus melampirkan rekomendasi dari kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.”

Pasal 7

“Bagi pemohon indikasi geografis, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus melampirkan rekomendasi dari kelompok masyarakat atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten / kota.”

Insentif Kekayaan Intelektual berupaya membantu para pengusaha atau perseorangan yang tidak mengerti akan haknya. Maka Peraturan ini digunakan untuk lebih menjaga kreativitas anak bangsa. Para pemohon yang diuraikan oleh Pasal 3 Permenkuham tersebut lebih untuk menjembatani antara pemilik hak dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

²² Pasal 3 ayat 2 Permenkuham Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Insentif Kekayaan Intelektual.

2.2 Pengertian Merek

Menurut Prof. R. Soekardono, merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan suatu barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan perusahaan lain.²³

Menurut R.M. Suryodiningrat, merek adalah barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang-barang sejenis pabrik perusahaan lain, tanda itu disebut Merek Perusahaan.²⁴

Menurut Kotler dan Keller, merek adalah nama, istilah, lambang atau desain atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensikan mereka dari pesaing.²⁵

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan 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 atau jasa.²⁶

Dengan kata lain menurut Jacki Ambadar, merek merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan suatu penguasaan pasar, sehingga banyak produsen dan pengusaha yang rela menghabiskan miliaran rupiah untuk berpromosi. Suatu

²³ R. Soekadono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I*. Jakarta: Dian Rakyat.

²⁴ R.M. Suryodiningrat. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Merk*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

²⁵ <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3147/Bab%202.pdf?sequence=7> diakses pada 30 Maret 2023 pukul 21.00 WIB.

²⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

merek adalah label yang mengandung arti dan asosiasi. Merek yang hebat dapat berfungsi lebih dalam memberikan warna dan getaran pada produk atau jasa. Merek sendiri dibangun untuk mendapatkan loyalitas dari konsumen.²⁷

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat pengertian merek lainnya seperti yang dikemukakan Freddy Rangkuti bahwa merek dapat dibagi dalam pengertian lainnya yaitu:²⁸

1. *Brand name* (nama merek) yang merupakan bagian daripada yang dapat diucapkan misal Pepsodent merek dari pasta gigi dan Toyota merek dari mobil.
2. *Brand mark* (tanda merek) yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan seperti lambang, desain, huruf atau warna khusus, misal Tiga Berlian Mitsubishi, Ferarri dengan kuda jingkrak.
3. *Trade mark* (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual dengan hak istimewanya untuk menggunakan nama merek.
4. *Copyright* (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan dan menjual karya tulis, karya musik atau karya seni.

Dalam prakteknya merek lebih digunakan sebagai penghubung antara konsumen dengan produsen dan juga sebagai tanda pengenal produk. Merek memiliki unsur-unsur seperti berikut:²⁹

²⁷ Ambadar Jacki. 2007. *Mengelola Merek*. Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri.

²⁸ Freddy Rangkuti. 2002. *The Power of Brand Teknik Mengelola Brand Equity Dan Strategi Pengembangan Merek Plus Analisa Kasus Dengan SPSS*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.

1. Gambar

Gambar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, gambar yang tidak boleh terlalu rumit seperti benang kusut dan tidak boleh terlalu sederhana seperti titik, sehingga gambar dapat melambungkan kekhususan tertentu dalam bentuk lencana atau logo, dan secara visual langsung memancarkan identitas yang erat kaitannya daya pembeda.

2. Nama

Nama yang sangat umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena akan mengaburkan identitas khusus seseorang dan membuat bingung masyarakat, dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa pendaftaran merek akan ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal.

3. Kata

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

- a. Dapat merupakan kata dari bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa daerah;
- b. Dapat berupa kata sifat, kata kerja dan kata benda;
- c. Dapat merupakan kata yang berasal dari istilah bidang tertentu, seperti budaya, pendidikan, kesehatan, teknik, olah raga, seni dan sebagainya;

²⁹ *Ibid*

d. Bisa merupakan satu kata saja atau lebih dari satu kata, dua atau beberapa kata. Semua kata umum dapat dijadikan sebagai merek, asalkan bersifat eksklusif dan memiliki daya pembeda.

4. Huruf

Sepanjang tidak rumit dan tidak sederhana. Huruf juga harus memiliki daya pembeda yang dapat didaftarkan sebagai merek.

5. Angka

Jika hanya terdiri dari satu angka tidak diperbolehkan, angka harus dibuat sedemikian rupa hingga memiliki daya pembeda.

6. Susunan Warna

Merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna tanpa kombinasi unsur gambar, lukisan geometris, diagonal atau lingkaran, atau gambar dalam bentuk apa saja.

7. Merek Kombinasi

Merek yang terdiri dari gabungan unsur-unsur yang merupakan kombinasi dari dua, tiga atau seluruh unsur.

Selain itu menurut Freddy Rangkuti, menyebutkan bahwa pemberian nama atau merek pada suatu produk hendaknya tidak hanya suatu simbol, karena merek memiliki enam tingkat pengertian:³⁰

1. Atribut.

Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung di dalam suatu merek.

³⁰ *Ibid*

2. Manfaat.

Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak hanya membeli atribut tapi juga membeli manfaat. Produsen harus dapat menterjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional.

3. Nilai.

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

4. Budaya.

Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya Mercedes mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas.

5. Kepribadian.

Merek juga memiliki kepribadian yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.

6. Pemakai.

Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan mereknya.

Seperti yang diuraikan diatas pengaruh dan pentingnya sebuah merek dalam perusahaan. Karena merek merupakan “roh” pada sebuah produk. Merek

juga yang menjadi pokok penting dalam konsumen meneentukan produk yang sesuai dengan kualitas. Itulah membuat perusahaan akan menghabiskan biaya besar atau waktunya demi membangun nama sebuah merek agar dikenal di dalam masyarakat.

2.2.1 Jenis-Jenis Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek membedakan merek menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:³¹

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

Akan tetapi di dalam masyarakat ada 3 jenis merek yang lebih dikenal yaitu:³²

1. Merek Biasa

Merek Biasa atau normal mark adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada lokal. Merek normal ini tidak menjadi incaran pedagang ataupun pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan karena permintaan yang rendah. Ini dikarenakan produsen kurang mengenalkan produknya kepada masyarakat luas.

³¹ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

³² Much Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI di Indonesia: Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita*. Yogyakarta: Penerbit Buku Biru.

2. Merek Terkenal

Merek terkenal atau *well know mark*. Merek terkenal memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan pengetahuan masyarakat mengenai suatu merek di dalam maupun di luar negeri.

3. Merek Termasyhur

Kategori merek ini sulit dibedakan dengan merek terkenal karena pemasarannya hampir di seluruh dunia dengan reputasi internasional. Produksinya juga untuk golongan tertentu dengan harga yang sangat mahal.

2.2.2 Fungsi Merek

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:³³

1. Fungsi pembeda yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lainnya.
2. Fungsi jaminan reputasi yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan sekaligus untuk menguasai pasar.

³³ Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.

4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme perdagangan pasar bebas.

2.2.3 Sistem Pendaftaran Merek

Menurut Suryodiningrat diseluruh dunia, terdapat empat macam sistem pendaftaran merek yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Pendaftaran Tanpa Pemeriksaan Merek Terlebih Dahulu.

Menurut sistem ini, merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran.

2. Pendaftaran dengan Pemeriksaan Merek Terlebih Dahulu.

Menurut sistem ini dilakukan pemeriksaan sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum kantornya. Merek yang didaftarkan terlebih dahulu diumumkan dalam trade journal atau kantor pendaftaran merek untuk jangka waktu tertentu Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan, pendaftaran merek dikabulkan.

3. Pendaftaran dengan Pengumuman Sementara

4. Pendaftaran dengan Pemberitaan Terlebih Dahulu tentang Adanya Merek Lain Terdaftar yang Ada Persamaannya.

Secara garis besar ada 2 jenis sistem pendaftaran merek yaitu sebagai berikut:³⁵

³⁴ R.M. Suryodiningrat. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Merk*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

1. Stelsel deklaratif mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau presumption iuris bahwa pihak yang terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama merek yang didaftarkan. Stelsel deklaratif dianggap kurang memberikan kepastian hukum. Bukannya pendaftar pertama yang mendapatkan perlindungan hukum tetapi pemakai pertama atau dikenal dengan istilah *first to use*.
2. Stelsel Konstitutif memiliki pengertian bahwa yang melakukan pendaftaran merek pertama kalinya yang merupakan pemilik hak atas merek tersebut atau dikenal juga dengan sistem *presumption of ownership*. Jadi pendaftaran yang menciptakan merek tersebut. Sistem inilah yang digunakan di Indonesia.

2.2.4 Permohonan Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek sangatlah penting serta undang-undang pun mengatur bahwa merek harus didaftarkan. Dengan didaftarkannya merek, merek tersebut berguna sebagai dasar penolakan atas merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya yang sedang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenisnya. Serta dapat berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar jika di kemudian hari muncul sengeketa.³⁶

³⁵ Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan UU yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.

³⁶ Venantia Sri Hadiarianti. 2015. *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Hlm. 56

Pada sistem konstitutif memberikan perlindungan terhadap sebuah merek yang sudah didaftarkan atas perbuatan-perbuatan seseorang maupun badan hukum yang melanggar hak atas merek dengan cara menuntut ganti rugi, melaporkan ke polisi setempat agar di proses secara pidana serta dapat menuntut untuk membatalkan suatu merek yang didaftarkan dengan cara melanggar.³⁷

Permohonan pendaftaran merek di Indonesia dapat menggunakan dua macam seperti yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu permohonan dengan cara biasa atau bersifat umum dan permohonan dengan hak prioritas. Permohonan pendaftaran dengan cara biasa dilakukan karena merek yang dimohon pendaftarannya belum pernah didaftarkan sama sekali. Sedangkan permohonan pendaftaran dengan hak prioritas dilakukan karena merek yang didaftarkan di Indonesia sudah pernah didaftarkan di negara lain.

Permohonan dengan cara biasa memiliki syarat dan tata cara permohonan merek harus mengikuti urutan sebagai berikut:³⁸

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal KI dengan mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa

³⁷ Karlina Perdana. 2017. Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn). *Privat Law*. Vol. 5. No. 2.

³⁸ Much Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI di Indonesia: Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita*. Yogyakarta: Penerbit Buku Biru.

- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; serta
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
 3. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum.
 4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya
 5. Apabila permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, maka:
 - a. Semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagaimana alamat mereka, dan
 - b. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon yang mewakilkan.
 6. Jika permohonan diajukan melalui kuasanya maka surat kuasa ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Kuasanya adalah Konsultan Kekayaan Intelektual.

Sedangkan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Hak Prioritas adalah hak untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention For the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (*filing date*) di negara asal merupakan

tanggal prioritas (*priority date*) di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut.³⁹

Permohonan ini harus diajukan paling lama 6 bulan dihitung setelah tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negara organisasi tersebut. Permohonan ini harus dilengkapi dengan surat tanda penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali dan sudah disalin ke bahasa Indonesia. Apabila dalam waktu 3 bulan pemohon tidak melampirkan surat tanda penerimaan tersebut maka permohonan akan tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.

2.2.5 Merek Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu:

- a. Tidak dapat didaftarkan
- b. Harus ditolak pendaftarannya
- c. Diterima/didaftarkan.

Penolakan pendaftaran merek pada umumnya disebabkan terdapat persamaan pada pokoknya, hal ini dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjelaskan bahwa “persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan,

³⁹ Suyud Margono. 2011. *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: PT. Ghalia.

cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.⁴⁰

Suatu merek dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya ialah apabila merek tersebut menyerupai merek pihak lain atau menambahkan kata atau menambahkan simbol-simbol pada merek tersebut agar tidak mirip secara keseluruhan melainkan hanya sama pada penglihatan atau pada pokoknya. Pada merek yang demikian, membuat masyarakat beranggapan bahwa merek tersebut terasosiasi atau berasal dari satu produksi yang sama dengan merek yang menyerupainya.⁴¹

Suatu merek dianggap mempunyai “persamaan pada pokoknya” dengan merek lain ditentukan dengan patokan yang lebih luwes dibanding doktrin *entires*. Dalam arti “persamaan pada pokoknya” (*similar*), dianggap terwujud apabila mereka hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek lain yang didasarkan pada: (a) Persamaan bunyi; (b) Persamaan arti; dan (c) Persamaan tampilan.⁴²

1. Persamaan Bunyi

Persamaan pada pokoknya yang timbul karena persamaan bunyi, contoh dalam kasus Salonpas vs Sanoplas. Akhirnya merek sanoplas harus dihapus dan merek Sonny dengan Sonni.

2. Persamaan Arti

Persamaan pada pokoknya yang timbul karena persamaan arti, misalnya, Cap Mangkok Merah vs. Juanlo (Juanlo dalam bahasa Korea artinya

⁴⁰ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

⁴¹ Agung Indriyanto, dan Irnie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁴² *Ibid*

Mangkok) Putusan Mahkamah Agung No. 352/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982.

3. Persamaan Tampilan

Persamaan pada pokoknya yang timbul karena persamaan tampilan, misalnya dari sisi bentuk, gambar, peneraan hurufnya, contohnya, merek 739 vs. 234 (produk rokok), 234 vs 739 atau merek Surya untuk kopi dan merek Surya untuk rokok.⁴³

Untuk menilai persamaan pada merek, unsur pembentuk merek harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya dari merek tersebut. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan unsur fonetik, visual, dan konseptual dari suatu merek.⁴⁴

1. Persamaan Secara Fonetik

Persamaan fonetik ialah adanya bunyi pada suatu kata yang memiliki persamaan. Dalam menentukan persamaan fonetik pada suatu merek yang harus diperhatikan ialah suku kata, struktur kata, dan intonasi dalam kata. Bunyi pada suku kata sangat menentukan apakah terdapat persamaan fonetik pada suatu merek, persamaan secara fonetik umumnya ditentukan pada merek kata, nama ataupun slogan yang dalam pengucapannya dimungkinkan timbulnya kesamaan bunyi. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur merek tersebut:

a. Unsur Kata

⁴³ Janed, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

⁴⁴ *Ibid*

Unsur kata pada suatu merek boleh terdiri dari satu maupun lebih dari satu kata. Biasanya kata utama dalam merek mempunyai fungsi untuk menjadi pembeda diantara merek sejenis lainnya.

Dalam hal memastikan adanya persamaan unsur kata dengan merek pihak lain maka yang dapat dilihat terlebih dahulu ialah kata mana yang menjadi identitas pada suatu merek untuk produk barang atau jasa. Dalam menentukan adanya persamaan pada unsur-unsur kata terkadang memiliki pandangan yang berbeda satu orang dengan lainnya. Merek pada kata dibagi menjadi dua yaitu kata tunggal dan kata majemuk.

1. Kata Tunggal

Dianggap adanya persamaan fonetik pada kata tunggal apabila kata tunggal yang dijadikan merek itu memiliki arti atau makna lebih dari satu, walaupun dalam pemakaian merek tersebut memiliki arti yang berbeda dalam pemakaiannya. Namun apabila merek tersebut dapat memunculkan daya pembeda pada masyarakat konsumen maka merek tersebut cukup dianggap berbeda. Contoh kata “Koki” dijadikan suatu merek, kata koki memiliki dua arti yaitu koki sebagai juru masak, dan koki dalam arti jenis ikan yaitu ikan koki. Apabila “Koki” dijadikan suatu merek, maka merek kedua “Koki” yang muncul/mendaftarkan itulah yang memiliki persamaan dengan merek “Koki” yang pertama kali muncul/mendaftarkan. Namun jika merek “Koki” yang kedua tersebut memunculkan daya pembeda dengan merek

“Koki” yang pertama maka daya pembeda tersebut dapat menghilangkan persamaan pada kata tersebut. Serta dianggap memiliki persamaan apabila suatu merek pada kata tersebut mengeluarkan bunyi yang sama atau terdengar sama akan tetapi susunan huruf nya berbeda, walaupun pada kata tersebut adanya penambahan kata. Beberapa kasus permohonan pendaftaran merek yang ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya secara fonetik. Merek terdaftar “INOLON” dan merek pemohon “INLON” yang ditolak karena memiliki persamaan secara fonetik dengan merek “INOLON” yang sudah terdaftar. Merek terdaftar OSIMAX dan merek pemohon: OXIMAK.⁴⁵

2. Kata Majemuk

Menentukan persamaan kata pada merek yang menggunakan kata majemuk dibutuhkan suatu kata yang mempunyai daya pembeda yang menonjol untuk mengukur persamaan pada kata. Namun pada persamaan salah satu kata pada merek yang menggunakan kata majemuk apakah membuat masyarakat tersesat dalam memilih barang/ jasa tersebut.

Merek yang menggunakan kata majemuk yaitu merek yang menggunakan lebih dari satu kata, jika salah satu kata pada merek hanya berfungsi untuk mendeskripsikan kata yang utama maka menjadikan merek tersebut lemah sebagai tanda pembeda, apabila jika pihak lain sudah lebih dulu menggunakan merek yang utama

⁴⁵ Agung Indriyanto, dan Irnie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 112-114

tersebut. Oleh karenanya untuk menentukan adanya persamaan pada kata majemuk perlu menemukan kata yang menonjol pada merek tersebut. Pada Merek “ABC HERBAL” yang dimohonkan untuk sediaan pembersih (NCL3) terdiri dari kata unsur kata “ABC” dan unsur kata “HERBAL”. Kata “HERBAL” dinilai bersifat deskriptif karena mengandung pengertian bahwa produk yang diperdagangkan mengandung unsur herbal yang aman bagi kesehatan. Kata “HERBAL” hanya berfungsi sebagai keterangan unsur merek lainnya, yaitu susunan huruf “ABC”.

Merek “ABC” telah terdaftar atas nama orang lain untuk jenis barang yang sama dengan merek pemohon. Apabila permohonan merek “ABC HERBAL” didaftar akan mengakibatkan konsumen terkecoh. Konsumen akan mengira bahwa merek “ABC HERBAL” diproduksi oleh produsen yang sama dengan merek terdaftar merek ABC dan menganggap merek lawan merupakan varian dari merek terdaftar. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka merek ABC HERBAL dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ABC”.⁴⁶

b. Nama Orang

Nama seseorang dapat dijadikan suatu merek, dalam hal menentukan adanya persamaan merek pada nama orang sama halnya dengan ketentuan pada kata tunggal maupun kata majemuk. Tidak dianggap memiliki persamaan apabila susunan huruf yang berbeda dan

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 115-116

mengeluarkan bunyi yang berbeda pada merek dengan nama orang. Seperti contoh Gilardhino sebagai merek yang sudah terdaftar, dan merek GILARDINI sebagai merek pemohon.⁴⁷

2. Persamaan Secara Visual

Persamaan secara visual ialah persamaan pada merek berdasarkan adanya kesamaan dalam unsur grafis yang berbentuk warna dan cara penulisan sebuah merek. Menentukan adanya persamaan secara visual dengan cara dilihat secara keseluruhan merek tidak memotong-motong suatu merek. Biasanya persamaan secara visual dilakukan pada merek yang mempunyai unsur grafis seperti unsur nama, kata, logo, susunan warna, serta kombinasi unsur-unsur tersebut.

a. Persamaan visual antara merek kata

Persamaan visual antara merek kata ialah adanya persamaan pada susunan huruf-huruf suatu merek yang di rubah sedikit agar terlihat berbeda. Melalui bunyi yang dikeluarkan pada pelafalan merek tersebut berbeda akan tetapi pengelihatannya masyarakat konsumen secara visual terkadang keduanya memiliki persamaan. Seperti merek BIORE merek yang sudah terdaftar dengan merek BIORF merek milik pemohon.

b. Persamaan visual antara merek figuratif

Merek figuratif ialah merek yang memasukan unsur logo, lukisan atau susunan warna. Pada merek ini dianggap memiliki persamaan apabila masyarakat konsumen tersesat karena adanya persamaan unsur diatas

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 117.

seperti logo, lukisan atau susunan warna. Seperti merek ITU AIRCON (dengan logo), merek yang sudah terdaftar, dengan ITU (dengan logo yang hampir sama dengan merek terdaftar) merek milik pemohon.⁴⁸

3. Persamaan Secara Konseptual

Persamaan secara konseptual ialah apabila suatu merek memiliki persamaan pada makna atau keterkaitan satu sama lain. Dalam menemukan adanya persamaan secara konseptual dibutuhkan suatu pemahaman yang lebih terkait tata bahasa, karena terkadang gaya bahasa atau olah bahasanya berbeda tetapi mengandung makna yang sama. dalam hal persamaan secara konseptual yang menjadi fokus ialah makna dari merek tersebut. Seperti contoh pada merek Doctor Coffe yang sudah terdaftar dengan merek DR Coffe sebagai merek milik pemohon.⁴⁹

Selain dari persamaan pada pokoknya, merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak yaitu atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad baik. Pemohon dengan itikad tidak baik bisa dikatakan mendaftarkan merek yang dengan sengaja untuk melakukan membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Kategori merek yang tidak dapat didaftarkan jika memenuhi kualifikasi sebagai berikut:⁵⁰

1. Permohonan diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
2. Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 119-120.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 124.

⁵⁰ Much Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI di Indonesia: Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita*. Yogyakarta: Penerbit Buku Biru. Hlm. 10.

- a. Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum;
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sedangkan untuk kategori merek yang harus ditolak pendaftarannya adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
5. 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; serta

⁵¹ *Ibid.* hlm. 12.

6. 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.

2.2.6 Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal, baik atas prakarsa sendiri maupun permohonan pemegang merek yang bersangkutan. Ketentuan penghapusan atas prakarsa Direktorat Jenderal dalam peraturan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dilakukan jika terjadi dua hal berikut ini:⁵²

1. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.
2. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.

Alasan-alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal diuraikan dalam Pasal 61 ayat 3 sebagai berikut:⁵³

“Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:

- a. larangan impor;
- b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
- c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

⁵² Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan UU yang Berlaku*. Bandung: Oase Media. Hlm. 71.

⁵³ Pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Selain Direktorat Jenderal, ada pihak yang berhak menghapus pendaftaran merek dalam hal menghadapi kenyataan adanya dua kondisi tersebut, yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga ini didasari oleh adanya gugatan di Pengadilan Niaga. Jika Pengadilan Niaga memutuskan untuk pembatalan merek dan yang kemudian akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung jika pihak terkait melakukan perlawanan. Sampai di Mahkamah Agung terjadi penolakan maka direktorat akan melakukan penghapusan akan merek tersebut.

Pembatalan merek dilakukan karena adanya gugatan dari pengadilan, berbeda dengan penghapusan yang bisa diajukan oleh pihak ketiga selain pengadilan. Terlebih dahulu merek akan dilakukan pembatalan oleh Direktorat Jenderal jika memenuhi syaratnya setelah dibatalkan kemudian merek tersebut akan dilakukan penghapusan dan akan diterbitkan di Berita Resmi Merek sesuai dengan Pasal 61 ayat 4.

2.3 Pelanggaran Merek

Perusahaanperusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 90 mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

2. Pasal 91 mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
3. Pasal 92 yang terdapat 3 (tiga) ayat mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagai berikut : Pada ayat (1) perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Pada ayat (2) perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Dan pada ayat (3) perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan barang tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis.
4. Pasal 93 mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada

barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut.

5. Pasal 94 yang terdapat 2 (dua) ayat mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagai berikut : Pada ayat (1) mengenai perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93. Dan pada ayat (2) mengenai perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam tindak pidana merek disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran tanpa hak menggunakan tanda yang sama.

Dari yang dikategorikan didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Praktek pelanggaran merek yang sering dilakukan atau terjadi dimasyarakat adalah sebagai berikut:

1. Praktik Peniruan Merek Dagang (*Trademark Piracy*)

Menggunakan merek dengan meniru merek terkenal yang sudah ada sehingga menimbulkan kesan kepada masyarakat umum seakan-akan barang atau jasa yang diproduksi sama dengan barang atau jasa yang terkenal.

2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang (*Counterfeitng*)

Memproduksi barang-barang dengan menggunakan merek yang sudah ada atau dikenal masyarakat luas tanpa ada izin dari pemiliknya.

3. Perbuatan-Perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek (*Imitation of label and packaging*)

Berupaya dengan cara mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu

2.3.1 Penyelesaian Atas Pelanggaran Merek

Dalam penyelesaian atas pelanggaran ini dapat menggunakan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Lembaga yang dapat digunakan dalam menyelesaikan pelanggaran merek adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ini diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase dengan menggunakan jalur ini biasanya para pihak ingin menyelesaikan kasus dengan cara damai dan tidak menggunakan jalur hukum. Tapi biasanya dalam hal ini yang sering dibahas hanya ganti rugi dan pembatalan pendaftaran merek.

2. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbiter atau wasit. Lembaga ini diatur dalam Bab III dan seterusnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tapi biasanya dalam menggunakan lembaga ini menyelesaikan obyek sengketa merek dalam lingkup perdagangan.

⁵⁴ Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. Hlm. 50-52.

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan mempunyai tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kasus pelanggaran atau sengketa merek pengajuan gugatannya biasa kepada Pengadilan Niaga wilayah hukum setempat.

2.3.2 Mekanisme Penyelesaian Atas Pelanggaran Merek

Dalam pelanggaran melawan hukum atas merek memiliki mekanisme dalam proses penyelesaiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Substantif

Ketentuan pasal 23, 24, 25, dan 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang pemeriksaan substantive merek sebagai bagian dari proses permintaan merek. Pemeriksaan substantive bertujuan untuk menangkali iktikad tidak baik dari pemoho merek berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Suatu merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam pemeriksaan substantif dikenal terdapatnya dua dasar penolakan suatu merek yang diajukan permohonannya yaitu sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁵ Julius Rizaldi. 2009. *Perlindungan Kemasan Produk merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 134

- a. Dasar penolakan absolut (*Absolut Ground of Refusal*) menggunakan Pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi dasar penolakan absolut adalah:
1. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan Perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
 2. Sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
 3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
 4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
 5. Tidak memiliki daya pembedaan
 6. Merupakan nama umum dan/atau lembaga milik umum.
- b. Dasar penolakan relatif (*Relative Ground of Refusal*) menggunakan pasal 21 Undang-undang merek dan indikasi geografis. Suatu permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika:
1. Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
 2. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
 3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

4. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
 5. Indikasi geografis terdaftar.
 6. Merupakan atau menyerupai atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
 7. Merupakan tiruan atau menyerupai nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem suatu Negara, atau Lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 8. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara, atau Lembaga pemerintahan, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 9. Diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
2. Mekanisme Gugatan Atas Pelanggaran Merek di Pengadilan

Gugatan pelanggaran merek adalah gugatan yang didasarkan pada penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain secara tanpa hak tau tanpa izin. Gugatan terhadap pelanggaran dapat dilakukan oleh setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis dan Lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan dapat berupa: (a) gugatan

berupa ganti rugi dan/atau (b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara mandiri maupun bersama dengan pemilik merek yang bersangkutan.⁵⁶

Dalam menyelesaikan pelanggaran merek sudah dijelaskan secara langsung melalui Pengadilan Niaga seperti yang diuraikan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek akan tetapi dalam uraian pasal tersebut hanya mengacu kepada proses pembatalan pendaftaran merek. Uraian Pasal 80 yang menjelaskan mengenai gugatan pada Pengadilan Niaga:⁵⁷

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tinggal atau domisili tergugat.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

⁵⁶ Iswi Hariyanti. 2010. *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 114

⁵⁷ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan

2.4 Pengertian Ganti Rugi

Pengertian kerugian yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Pengertian kerugian yang lebih luas di

kemukakan oleh Mr, J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Yang dimaksud pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis disini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.⁵⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus wanprestasi kontrak maupun kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan tentang ganti rugi umum diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga KUHPerdata, mulai Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Yang dimaksud dengan ganti rugi khusus adalah ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi bentuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1242 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata, juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdata.⁵⁹ Bentuk-bentuk kerugian yang dapat kita bedakan atas dua bentuk yaitu:⁶⁰

⁵⁸ Merry Tjoanda. 2010. Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sasi*. Vol. 16 No. 4. Hlm. 44.

⁵⁹ Rivo Krisna Winastri, dkk. 2017. Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No 568/1968.G). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No 2, Hlm. 12.

⁶⁰ *Ibid. hlm. 48*

1. Kerugian materiil
2. Kerugian immateriil

Kerugian materiil merupakan sesuatu yang bisa dihitung dan dinominasikan, seperti uang, barang, biaya, dan lain sebagainya. Sementara itu, kerugian immateriil adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak begitu saja langsung bisa dihitung nominalnya. Contoh kerugian immateriil adalah ketakutan, trauma, kekecewaan, rasa sakit, dan lain sebagainya.⁶¹

⁶¹ Thareq Akmal Hibatullah. "Pengusaha Wajib Ketahui tentang Perbuatan Melawan Hukum"

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian sendiri bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah alimentasi yaitu bagaimana pengaturannya menurut hukum juga bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.⁶² Sedangkan Penelitian hukum berarti suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

3.1 Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Tujuan

⁶² Burhan Ashshofa. 2010. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Hlm. 115.

penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dan pendekatan analitis. Penggunaan metode dan sifat penelitian tersebut karena sesuai dengan judul penelitian yaitu Tinjauan yuridis hukum perdata terhadap gugatan sengketa hak merek dagang antara MS Glow dengan Ps Glow pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn).
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Insentif Kekayaan Intelektual

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan studi pada dokumen data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Adapun data yang dianalisis yaitu pada data direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Niaga Medan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang pentingnya dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶³ Dalam hal ini analisis data ini digunakan untuk menganalisis data yang sudah didapatkan saat penelitian.

Dalam skripsi berjudul Tinjauan yuridis hukum perdata terhadap gugatan sengketa hak merek dagang antara MS Glow dengan Ps Glow pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn). Hal ini sesuai jika menggunakan metode deduksi. Sebab metode deduksi adalah menganalisis data yang sudah diperoleh dengan berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum untuk kemudian ditarik ke hal-hal yang bersifat lebih khusus, jika menggunakan metode deduksi yaitu dimana bertolak dari suatu aturan hukum yang berlaku umum pada kasus atau permasalahan yang dihadapi.

⁶³ Lexy Moeleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 248.