

**TINJAUAN YURIDIS BAGI PENDAFTAR PERTAMA  
PEMEGANG HAK MEREK  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
NOMOR 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ACHMAD DEWA MAULANA**  
**NIM: 1711121068**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS BAGI PENDAFTAR PERTAMA  
PEMEGANG HAK MEREK  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
NOMOR 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

**Oleh:**

**ACHMAD DEWA MAULANA**

NIM. 1711121068

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS BAGI PENDAFTAR PERTAMA  
PEMEGANG HAK MEREK  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
NOMOR 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh:

**ACHMAD DEWA MAULANA**

NIM. 1711121068

PEMBIMBING



**Juli Nurani, S.H.,M.H**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Dr. Yahman, S.H., M.H.



.....

2. Wreda Danang W, S.H.I., M.H.



.....

3. Juli Nurani, S.H., M.H.



.....

Mengesahkan :



Dekan,

(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACHIMAD DEWA MAULANA  
Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA, 27 OKTOBER 1998  
NIM : 1711121068  
Arah Minat : KEPERDATAAN  
Alamat : JL KARANG REJO V/Nomor: 16, SURABAYA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS BAGI PENDAFTAR PERTAMA PEMEGANG HAK MEREK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby)” dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021



**ACHIMAD DEWA MAULANA**  
**NIM. 1711121068**

## **ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Bagi Pendaftar Pertama Pemegang Hak Merek (studi putusan pengadilan negeri surabaya Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby)” yang mempunyai persamaan pada pokoknya yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, Kasus, dan Analisis. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Berhubungan dengan Tinjauan Umum tentang Haki, Tinjauan Umum terhadap Merek berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dan Tinjauan umum terhadap pendaftar pertama pemegang hak merek. Pokok yang terkait terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek.

(2) Penyelesain kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby. Mejlis Hakim mempertimbangkan bahwa pelanggaran Merek yang dilakukan Yenny Samodra dengan adanya itikad tidak baik meniru atau menjiplak merek yang telah didaftarkan oleh penggugat di Direktorat Jendral Kekayan Intelektual

Kata Kunci : Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Itikad Tidak Baik, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

## **ABSTRACT**

This Scription's title is "Juridical observations for the first registrators of brand rights holder (Verdictical study of Surabaya District Court Number 01/HKI.MEREK/2017/PN-Niaga-Sby) That have similarity with the base which connects to Regulation Number 20 of 2016 about brand and geographical indication. This research is using juridical normative methods with the approachment of Regulation, Cases and Analysis. The Problem formulation of this research is (1) Connected with the observation of Rights. Common observation about brand based on Indonesian act regulations. and the common observations of the brand rights holder first registrar who connected with the act regulations number 20 of 2016 about brand and the geographical indications.

(2) The verdictical cases solving of Surabaya District Court Number 01/HKI.MEREK/2017/PN-Niaga-Sby. The magistrate panels considered about the Infringement of brand by Yenny Samodra with bad faith brand imitates and plagiarized which had registered by the plaintiff to the Directorate General of Intellectual Property.

Keywords: Brand, Similarity of the Core, Bad Faith, Directorate General of Intellectual Property.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS BAGI PENDAFTAR PERTAMA PEMEGANG HAK MEREK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (Universitas Bhayangkara Surabaya pada bidang Fakultas Hukum). Dalam penulisan skripsi ini cukup sering penulis menemui berbagai hambatan dan rintangan, tapi berkat bimbingan, nasihat serta saran dari semua pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi Hukum ini banyak mengalami kendala namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkat sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang membantu kelancaran perkuliahan yang penulis tempuh.



4. Ibu Juli Nurani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan motivasi selama penyusunan skripsi.
5. Kepada Bapak Dr. Yahman, S.H., M.H dan Bapak Wreda Danang, S.H.I., M.H, selaku Dosen Penguji ujian tahap akhir terimakasih sebesar-besarnya atas saran yang diberikan pada penelitian ini.
6. Seluruh Staf dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini.
7. Kedua Orang Tua dan Kakak yang telah memberikan Do'a serta dorongan semangat dengan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya khususnya Tsania Aziziyah, Liandi Prasetyo F, Dwi Rizky A, Rizki Febri S, Putri Mei D, Ghea Thabita R, Alvira Nata D P, Afrigo Wahyu P, dan Pratama Muda N.
9. Seluruh angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang sudah menemani penulis dari mahasiswa baru hingga saat menempuh skripsi ini.
10. Semua anggota Ukm Musik Ubhara tercinta yang memberikan dukungan serta do'a kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal baik mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan berlipat ganda. Amiin.

Walaupun begitu, penulis tahu masih banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menerima berbagai saran dan kritik yang membangun agar dimasa yang akan datang tulisan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

**ACHMAD DEWA MAULANA**  
**NIM : 1711121068**

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman</b>	<b>Judul</b>
.....	
i	
<b>Halaman</b>	<b>Persetujuan</b>
.....	
ii	
<b>Halaman</b>	<b>Pengesahan</b>
.....	
iii	
Surat	Pernyataan
.....	
iv	
Abstrak	
.....	
v	
Kata	Pengantar
.....	
vii	
Daftar	Isi
.....	
x	
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
.....	
1	

A. Latar	Belakang	Masalah
.....		
1		
B. Rumusan		Masalah
.....		
6		
C. Tujuan		Penelitian
.....		
7		
D. Manfaat		Penelitian
.....		
7		
E. Kajian	Pustaka/Kerangka	Teori
.....		
9		
F. Metode		Penelitian
.....		
14		
G. Sistematika		Penulisan
.....		
17		

**BAB II**

**KETENTUAN HUKIUM TERHADAP PENDAFTAR PERTAMA HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016**

.....
19

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual
.....
19

B. Tinjauan Umum Terhadap Merek Berdasarkan Peraturan Perundang-  
Undangan di Indonesia

.....  
22

1. Pengertian Merek

.....  
22

2. Hak Atas Merek

.....  
24

3. Jenis Merek

.....  
27

C. Tinjauan Umum Terhadap Pendaftar Pertama Pemegang Hak Merek

.....  
29

1. Pengertian dan ruang lingkup pendaftar merek

.....  
29

2. Perlindungan Hak Merek di Indonesia

.....  
32

**BAB III**

**PENERAPAN HUKUM PENYELESIAN SENGKETA HAK MEREK  
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 01/HKI.MEREK/2017/PN-  
NIAGA-SBY)**

.....  
39

A. Kasus		Posisi
.....		
39		
1. Identitas		Penggugat
.....		
39		
2. Identitas	Tergugat	1
.....		
39		
3. Identitas	Tergugat	2
.....		
39		
B. Putusan	Tingkat	Pertama
.....		
43		
C. Pertimbangan		Hakim
.....		
46		
D. Analisis		Putusan
.....		
49		

**BAB IV**

**PENUTUP**

.....

52

A. Kesimpulan

.....

52

B. Saran

.....  
53

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan semakin meningkat dikarenakan adanya arus globalisasi. Globalisasi menyebabkan terbukanya kesempatan seluas-luasnya arus perdagangan barang dan jasa menembus batas-batas antar negara di dunia yang menandai dimulainya suatu era perdagangan bebas.

Untuk menghadapi perdagangan bebas, Indonesia sebagai negara yang berkembang perlu memajukan sector industri yaitu dalam bentuk untuk meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu untuk meningkatkan daya saing adalah dengan memanfaatkan peranan merek industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual saat ini menjadi isu di era globalisasi khususnya dikalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor impor produk industri kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang telah dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, UGM Yogyakarta, 1978, hlm.94.



intelektual tersebut, dapat berupa hasil karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.<sup>2</sup>

Dengan adanya HKI (Hak Kekayaan Intelektual) ini dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan motivasi Intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh para pengusaha industri maupun pencipta-pencipta lain yang memiliki sesuatu yang berbeda dari pencipta lainnya, sehingga tidak dapat terhindarkan dari persaingan yang membawa ke arah persaingan daya industri yang dapat menunjang kemajuan dibidang perindustrian.<sup>3</sup>

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Perindustrian. Selanjutnya, Hak Milik Perindustrian diklasifikasikan lagi menjadi Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>4</sup>

Merek dagang di Indonesia semakin banyak macam pilihannya. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung perkembangan macam-macam merek yang dikenal oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi keunggulan produk dari merek tertentu sehingga mereka dapat memilih produk yang diinginkan. Oleh karena itu, antar pemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen. Kondisi inilah yang mendorong

---

<sup>2</sup> <https://penelitian.ugm.ac.id/hak-cipta/>, diakses pada Hari Senin 30 November, pukul 09.00.

<sup>3</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115.

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.1.

terjadinya tindakan persaingan yang tidak tepat seperti pemalsuan atau peniruan merek.

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.<sup>5</sup> Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak.<sup>6</sup>

Pada dasarnya sebuah merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran sangat penting artinya bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek (cap, simbol, lambang, dan sebagainya) yang tentunya memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi.

---

<sup>5</sup> Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, hlm. 34.

<sup>6</sup> Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 97.

Dalam bidang ekonomi, kita ketahui salah satu unsur perekonomian masyarakat Indonesia adalah adanya pengusaha kecil dan menengah. Pengusaha kecil dan menengah tersebut pada umumnya memiliki kesadaran hukum yang rendah, dan juga modal yang sedikit, sehingga perlu suatu konsep yang baru terhadap sistem konstitutif yang kita anut sekarang yang lebih memperhatikan dan berpihak kepada pengusaha kecil supaya juga mendapatkan kepastian hukum untuk merek yang dimilikinya yang telah bersusah payah membangun citra merek tersebut.<sup>7</sup>

Merek terkenal sering dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan peniruan merek. Peniruan merek dilakukan untuk barang sejenis dan tidak sejenis. Dalam sistem konstitutif pemegang merek yang belum terdaftar secara formil tidak memperoleh perlindungan hukum, karena pada dasarnya sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pada Kantor Pendaftaran Merek.

Indonesia telah memiliki peraturan tersendiri terkait merek, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun perluasan cakupan terkait merek pada Undang-Undang merek terbaru adalah termuat dalam :

Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan (dilihat secara fisik) secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau

---

<sup>7</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.17.

maupun 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pasal 1 ayat ( 6 ) :

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>8</sup>

Sistem konstitusi yang dimaksud adalah perlindungan dan pengakuan hak atas merek diberikan apabila merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, merek yang dilindungi adalah merek yang telah didaftar sesuai aturan undang-undang.<sup>9</sup>

Undang-Undang Merek berfungsi melindungi pihak penerbit merek terhadap pendaftaran atau penggunaan oleh pihak lain untuk merek yang memiliki produk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Prinsip perlindungan merek adalah membatasi barang atau jasa yang terdaftar dan dipergunakan. Artinya, melarang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.18.

<sup>9</sup> Sri Rejeki Hartono dalam bukunya Pipin Syarifin dan Deden Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quaraisy, Bandung, 2004, hlm. 4.

setiap orang menggunakan merek untuk barang atau jasa yang tidak mirip sekalipun dengan barang atau jasa dari merek yang telah terdaftar.

Para pelaku produksi barang atau jasa atau pemilik merek yang telah memegang hak atas merek dapat menggunakan merek untuk melakukan pelaporan masalah pelanggaran merek, merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan maksud mencari keuntungan berlipat dalam waktu singkat. Perbuatan tidak ubahnya seperti seorang pencuri yang merampas hak milik orang lain.<sup>10</sup>

Akhir-akhir ini semakin banyak mendapat sorotan, banyak upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan keinginannya, salah satunya adalah seperti kasus yang dialami oleh PT. KIKI WIJAYA PLASTIK yang memiliki merek “cap KILAT” yang di tiru oleh YENNY SAMODRA dan KALAP SAMODRA dengan merek yang sama “surat KILAT” dengan produk yang sama yaitu Kantong Plastik ( PE, PP, HD ), kemasan dari plastik untuk pembungkus dan kantong kresek. Hal ini tentu merugikan pemegang pendaftar pertama merek tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul Tinjauan Yuridis Bagi Pendaftar Pertama Pemegang Hak Merek (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby).

---

<sup>10</sup> Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 45.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan proposal skripsi ini. Adapun perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum pendaftar pertama Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 ?
2. Bagaimana penerapan hukum penyelesaian sengketa Hak Merek sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 (studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar memperoleh sasaran yang dikehendaki perlu di tetapkan tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk ketentuan hukum yang diberikan kepada pendaftar pertama Hak atas Merek dalam Undang-Undang tentang merek.
2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah sengketa Hak atas Merek sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 (studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby).

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum dan ilmu Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat, terutama masyarakat yang berkenan untuk mendaftarkan hasil karya kesenian dalam perlindungan merek bagi pemilik merek dan masyarakat juga mengetahui merek yang resmi dan mana merek yang tidak resmi serta merek yang cacat hukum. Dan juga perlindungan hukum bagi perusahaan yang mendapat Hak atas Merek.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis dan untuk memberikan pembelajaran tentang perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum bisnis dibidang HKI, utamanya mengetahui segala aspek yang menyangkut asas kebaharuan yang dikaitkan dengan sistem pendaftaran pertama.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan bagi:

### a. Penulis

Penulis dapat menemukan berbagai permasalahan tentang merek dan menganalisisnya dengan menggunakan Undang-Undang merek serta memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai alternatif solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum merek.

### b. Masyarakat

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum merek atas pendaftaran merek yang memiliki persamaan.

c. Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivator bagi penegak hukum di Indonesia, khususnya bagi Hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa merek yang didaftarkan agar dapat tercipta keadilan dan kepastian hukum.

d. Pengusaha/Pemilik Merek

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pengusaha yang hendak mendaftarkan merek miliknya agar lebih teliti dan berhati-hati.

e. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menerima dan menolak pendaftaran merek yang terdapat indikasi peniruan merek yang sudah ada.

## **E. Kajian Pustaka/Kerangka Teori**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek yang menentukan bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau, kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Menurut **Molengraaf** sebagaimana yang dikutip oleh **Muhamad Djumhana**, merek merupakan sarana yang digunakan untuk memprivadkan suatu barang tertentu yang dapat menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga dapat dibedakan



dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau pengusaha lain.<sup>11</sup> Dengan kata lain, merek merupakan ruh dari suatu produk yang berfungsi untuk membedakan produk yang diproduksi oleh produsen yang satu dengan produsen lain.<sup>12</sup>

Menurut **Agung Indriyanto** merek memiliki 4 fungsi utama, yaitu <sup>13</sup>:

1) Sebagai identifikasi asal produk

Artinya, merek memiliki fungsi untuk menunjukkan asal usul suatu produk melalui karakteristik tertentu yang dimiliki oleh produk tersebut.

2) Sebagai pembeda produk (*capable of distinguishing*)

Artinya, merek memiliki fungsi untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Daya pembeda merupakan elemen penting yang mempengaruhi kualitas suatu merek sejalan dengan fungsi utamanya sebagai identitas asal barang atau jasa. Ketika suatu tanda hanya berfungsi sebagai petunjuk atas bentuk, kualitas, fungsi atau karakteristik lain dari barang atau jasa yang dituju, maka konsumen hanya bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan informasi umum mengenai barang atau jasa yang dimaksud. Dengan kata lain, tanda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai petunjuk sumber atau asal produk. Tanda yang demikian tidak dapat digunakan secara eksklusif oleh siapapun karena hakikat merek yang berfungsi sebagai daya pembeda tidak terpenuhi.

---

<sup>11</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Internasional, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 164.

<sup>12</sup> Insan Budi Maulana, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>13</sup> Agung Indriyanto dan Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 8-9.

### 3) Sebagai penjamin kualitas produk

Merek yang dapat menjadi insentif untuk menjaga kualitas suatu produk secara konsisten. Artinya, ketika konsumen melihat dua buah produk dari kelas yang berbeda dengan merek tertentu yang sama, maka ia akan meyakini bahwa produk tersebut dibuat oleh produsen yang sama dan oleh karena itu ia akan mendapatkan kualitas yang sama. Inilah yang menyebabkan produsen dituntut untuk selalu menjaga kualitas produknya agar diminati konsumen.

### 4) *Goodwill* dan fungsi promosi

Bagi produsen, merek digunakan bukan hanya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada konsumen, tetapi juga untuk membangun *goodwill* yang memungkinkan terciptanya motivasi agar produknya dibeli. *Goodwill* merupakan aset tak berwujud yang terdiri dari atas nama baik dan reputasi serta bentuk kepuasan konsumen atau efisiensi teknis. Berdasarkan fungsi ini, merek seringkali didefinisikan sebagai *creative silent salesman*.

Fungsi merek yang mewakili reputasi dari suatu bidang usaha dianggap oleh para produsen sebagai bagian dari strategis bisnis sehingga harus dilindungi dari kompetitor lainnya. Hal tersebut dikarenakan reputasi tersebut diperoleh dengan cara yang sangat sulit. Para produsen harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat. Setelah produk tersebut terkenal, maka ia harus menjaga kualitas produk serta memberikan pelayanan yang lebih baik agar produknya tetap memiliki daya saing yang sangat kuat di pasar.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Agung Indriyanto dan Mela Yusnita, *Ibid*, hlm.43.

Merek terkenal adalah merek yang sudah mempunyai reputasi di pasar. Seringkali merek terkenal ini menghadapi berbagai persoalan hukum, baik berupa pembajakan, peniruan, maupun pembuatan merek yang membonceng reputasi merek terkenal melakukan hal tersebut karena ingin mengambil keuntungan seolah-olah produknya itu memiliki hubungan dengan merek terkenal tersebut atau bahkan berasal dari produsen yang sama.<sup>15</sup> Hal ini yang mengakibatkan suatu merek perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek menentukan bahwa “Hak atas Merek” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri. Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Berdasarkan pasal *a quo* dapat dipahami bahwa suatu hak atas merek hanya akan diakui dan diberikan perlindungan ketika merek tersebut telah didaftarkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.<sup>16</sup> Dengan kata lain dapat diketahui bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran merek secara konstitutif. Meski menganut sistem konstitutif, bukan berarti bahwa setiap pendaftar merek akan memperoleh hak atas merek. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad tidak baik didefinisikan oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek sebagai “Pemohon yang patut diduga dalam

---

<sup>15</sup> Anne Gunawati, *Loc.Cit.*

<sup>16</sup> Insan Budi Maulana, *Op.Cit.*, hal. 106

mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”.

Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Merek menentukan bahwa “Pemohon ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan : c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”. Pengertian persamaan pada pokoknya dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek yang menentukan bahwa :

“ Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”.

Sedangkan untuk mengatur tingkat keterkenalan suatu merek dapat dilakukan dengan cara memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, memperhatikan reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, bukti pendaftaran merek di beberapa negara, serta dengan memperhatikan keberhasilan merek tersebut dalam hal penegakkan hukum.<sup>17</sup>

Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

---

<sup>17</sup> Agung Indriyanto dan Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 136.

lain apabila dalam unsur pembentuk merek terdapat tambahan atau modifikasi yang membuatnya tampak sedikit berbeda dengan merek yang lain. Merek yang demikian dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat mengenai asal usul produk tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya persamaan pada salah satu unsur pembentuk merek dapat membuat masyarakat beranggapan bahwa ada keterkaitan antara merek yang satu dengan merek lain. Atau dengan kata lain kedua produk tersebut berasal dari 1 produsen yang sama.<sup>18</sup> Padahal, hak atas merek diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi pemilik merek tersebut dari orang lain yang beritikad tidak baik yang hendak membonceng ketenaran merek yang bersangkutan untuk digunakan sebagai merek dari produknya.

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Merek, perlindungan hukum juga diberikan kepada merek yang didaftarkan atas kelas barang yang berbeda sehingga apabila suatu merek dianggap terkenal maka merek terkenal tersebut tidak dapat didaftarkan untuk dimintakan perlindungan hukum atas kelas barang yang berbeda.<sup>19</sup> Tetapi dalam praktik pemeriksaan substansi, belum pernah ada keputusan yang menolak pendaftaran merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

---

<sup>18</sup> Agung Indriyanto dan Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 112.

<sup>19</sup> Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hlm. 41.

pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian ditujukan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian adalah usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama, sistematis dan menggunakan metode dan teknik tertentu. Pada penelitian hukum ini, bidang ilmu hukum dijadikan sebagai induknya, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.<sup>20</sup>

Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>21</sup> Disamping itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis

---

<sup>20</sup> Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Kadja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 67.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 68.

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.<sup>22</sup> Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan kepada bahan hukum primer yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang hukum kenotariatan, khususnya merek dan perlindungan hukumnya berdasarkan Undang-Undang.

## 2. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas seperti : peraturan perundang - undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi dokumen - dokumen tidak resmi yang membahas mengenai hukum seperti : literatur - literatur hukum dan pendapat para ahli hukum.

## 3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah-langkah penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu : pengumpulan bahan hukum dan penganalisan bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan - bahan hukum yang berhubungan dengan

---

<sup>22</sup> Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998, hlm. 11.

pokok bahasan dalam penulisan sesuai dengan kebutuhan penulisan yang kemudian inventarisasi tersebut akan diurutkan secara sistematis.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum akan dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Artinya, penganalisisan tersebut diawali dari adanya pengetahuan hukum yang diperoleh dari referensi - referensi bahan hukum untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan. Sedangkan analisis terhadap bahan hukum akan menggunakan metode deskriptif analisis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas proposal ini, maka materi-materi yang tertera pada Proposal Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab antara satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

#### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

#### **Bab II: Ketentuan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Hak Merek**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Tentang Haki, Tinjauan umum terhadap merek berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan Tinjauan umum terhadap pendaftar pertama pemegang hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016.



### **Bab III: Penyelesaian Sengketa Hak Merek dalam studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby**

Bab III, Pada bab ini berisi mengenai analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby. Atas rumusan masalah kedua yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini, menganalisis secara terperinci bagaimana putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Surabaya, sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia atau tidak.

### **IV: Penutup**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan mengenai Tinjauan Yuridis Bagi Pendaftar Pertama Pemegang Hak Merek.

**BAB II**  
**KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENDAFTAR PERTAMA**  
**HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20**  
**TAHUN 2016**

**A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerja dari Hak Kekayaan Intelektual berupa benda immateril atau benda tidak berwujud (*intangible assets*). Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata yang juga dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada pula hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud itulah yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).<sup>23</sup>

Terdapat hak eksklusif pada Hak Kekayaan Intelektual, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual dan tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hak eksklusif meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimilikinya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik Hak Kekayaan Intelektual berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta Hak Kekayaan

---

<sup>23</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 12.

Intelektual. Perbedaan antara kedua hak tersebut adalah dalam hal pengalihannya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi. Menurut Robert C. Sherwood yang dikutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam *buku Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas terdapat lima teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* yaitu:

1. *Reward Theory*

Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/ pencipta/ pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan 17 sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/ menciptakan karya intelektualnya.

2. *Recovery Theory*

Dinyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Teori ini, mengaitkan 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*

Dinyatakan bahwa karya mengandung resiko, Hak Kekayaan Intelektual

yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko 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 resiko tersebut.

#### 5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Diakuinya bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.<sup>24</sup>

Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Berdasarkan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* Hak Kekayaan Perindustrian diklasifikasikan menjadi:

6. Paten (*Patent*)
7. Paten Sederhana (*Simple Patent*) atau Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*).
8. Industrial Design (*Industrial Design*)
9. Merek Dagang (*Trade Mark*)
10. Nama Dagang atau Nama Niaga (*Trade Mark*)

---

<sup>24</sup> Sudaryat, Sudjana, dan Rika R.P, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 19.

11. Sumber tanda atau sebutan asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*)

Berdasarkan para pakar yang menganut Anglo Saxon masih ditambah beberapa bidang, yaitu:

12. *Trade Names or Commercial Names*

13. *Appellations of Origin* 14. *Indications of Origin*

15. *Unfair Competition Protection*

Berdasarkan kerangka WTO/ TRIP's ada dua bidang lagi yang ditambahkan, yaitu:

16. Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*New Varieties of Plants Protection*)

17. Rangkaian Elektronika Terpadu (*Integrated Circuit*).

## **B. Tinjauan umum terhadap merek berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia**

### **1. Pengertian Merek**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek : adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh badan hukum dalam kegiatan perdagangan

barang dana tau jasa.<sup>25</sup>

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu :

- **Purwo Sutjipto**, Pengertian Merek adalah suatu tanda untuk memprivadikan suatu benda tertentu, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenisnya.<sup>26</sup>
- **R. Soekardono**, Pengertian Merek adalah suatu tanda yang memprivadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga diprivadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
- **Vollmar**, mengemukakan pengertian merek, suatu merek pabrik atau merek perniagaan ialah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, yang berguna untuk membedakan barang itu dengan barang barang yang sejenis lainnya.
- **Essel R Dillavou**, Merek adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya, desain atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ina Rosmaya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Modul*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019, hal. 38.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 39

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 39

- **Harsono Adisumarto**, Pengertian Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap tersebut itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan tersebut telah ada pemiliknya. Biasanya dalam membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.
- **Philip S James**, Pengertian Merek Dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang keupayaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang out, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalulintas perdagangan.<sup>28</sup>

## **2. Hak atas Merek**

Suatu merek mempunyai hubungan yang erat dengan perusahaan yang menghasilkan atau mengedarkan barang-barang yang memakai merek itu. Oleh karena itu suatu merek tidak dapat berlaku tanpa adanya perusahaannya dan merek itu akan hapus dengan hapusnya perusahaan bersangkutan. Sebaliknya apabila perusahaannya berpindah tangan kepada pihak lain, maka hak atas merek itu beralih bersama-sama dengan pemilik yang baru.

Menurut Undang-Undang Merek tahun 1961 maka diadakan pembedaan antara apa yang di namakan “*Factory Mark*” atau “ merek perusahaan” dan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 39

“merek perniagaan” (*trademark*). Perbedaan dari dua macam merek ini sesungguhnya menunjuk pada perusahaan manakah yang menggunakan merek yang bersangkutan: Pabrik atau *factory*, disatu pihak atau Perusahaan Dagang (*Trade Enterprise*) yang memperdagangkan barang-barang dengan merek yang bersangkutan di lain pihak. Merek perusahaan digunakan untuk membedakan barang-barang hasil dari suatu pabrik (perusahaan). Merek perniagaan adalah merek untuk membedakan barang-barang dagang seseorang, barang-barang perniagaan (*trade*). Dengan lain perkataan merek perniagaan ini digunakan oleh suatu perusahaan dagang (*handels inrichting, trade enterprise*).<sup>29</sup>

Yang berhak atas sesuatu merek dengan demikian adalah:

1. Orang yang mempunyai barang-barang tersebut, karena ia memiliki suatu perusahaan yang menghasilkan barang-barang itu (pabrik).
2. Suatu perusahaan dagang, suatu badan usaha, yang memperdagangkan barang-barang dengan merek bersangkutan.<sup>30</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa subyek hak atas merek merupakan pemilik atau pemegang hak atas merek terhadap barang-barang yang diproduksinya, sehingga dalam hal ini pemilik atau pemegang hak atas merek mempunyai hak khusus atau hak eksklusif untuk mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Haki dan menggunakan mereknya dan mendapatkan pengakuan atas mereknya. Pemilik atau pemegang hak atas merek juga mendapat perlindungan atau kepastian hukum atas merek-mereknya. Apabila terjadi

---

<sup>29</sup> <http://amadeacnnette.tumblr.com/post/502739093/legal-system> di akses tanggal 15 Februari 2021, pukul 13.00.

<sup>30</sup> Imam Syahputra, et.al. 1997. *Hukum Merek Baru Indonesia : Seluk Beluk Tanya Jawab*. Jakarta: Harvarindo, hlm. 41.



pelanggaran merek, pemilik atau pemegang hak atas merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga serta menuntut ganti rugi terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan mereknya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak lain dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang ini adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atas hak untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Pemakaiannya meliputi pula barang atau jasa.

Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuan oleh Negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu keharusan apabila ia

menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa yang dialah yang berhak atas merek itu. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh Direktorat Jendral akan ditolak pendaftarannya.<sup>31</sup>

Memperhatikan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, pengertian hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek meliputi jangkauan:

1) Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

Hukum atau Undang-Undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek. Hal itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain

2) Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.

3) Mmberi hak paling unggul kepada pemilik merek (*superior right*)

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

### **3. Jenis Merek**

Undang-undang Merek Tahun 2001 mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu tercantum di Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Merek Tahun 2001 yaitu

---

<sup>31</sup> Ridwan Khairandi. 1999. "*Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*".

merek dagang dan merek jasa, yaitu :

1. Merek Dagang (*Trade Mark*) 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 (*Service Mark*) adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya.

Khusus untuk merek kolektif (*Collective Mark*) tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru karena terdiri dari merek dagang dan jasa, hanya saja pemakaiannya digunakan secara kolektif,<sup>32</sup> sedangkan merek kolektif menurut Pasal 1 butir 4 adalah:

“Merek yang digunakan pada barang dan/ atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.”

Terdapat perbedaan kemasyuran suatu merek yang membedakan pula tingkat derajat kemasyuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada 3 (tiga) jenis yang dikenal oleh masyarakat, yaitu:<sup>33</sup>

1. Merek Biasa

Merek biasa atau normal mark yang tergolong kepada merek biasa

---

<sup>32</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 346.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 347.

adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada lokal. Merek normal tidak menjadi incaran pedagang ataupun pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan karena permintaan yang rendah. Merek biasa bukan disebabkan oleh faktor kualitas yang rendah tetapi kemungkinan merek normal tidak memiliki dana yang memadai sehingga menyebabkan pengenalan masyarakat kurang.

## 2. Merek Terkenal

Merek terkenal atau *well known 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

Sedemikian rupa terkenalnya suatu merek sehingga dikategorikan sebagai *famous mark*. *Famous mark* dan *well known mark* pada umumnya susah dibedakan namun *famous mark* pemasarannya hampir seluruh dunia dengan reputasi internasional, produksinya hanya untuk golongan tertentu saja dengan harga yang sangat mahal.<sup>34</sup>

## C. Tinjauan umum terhadap pendaftar pertama pemegang hak merek

### 1. Pengertian dan ruang lingkup pendaftar merek

---

<sup>34</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 36.

Pada pendaftaran merek terdaftar dua sistem yang dikenal dalam proses pendaftaran merek, yaitu dengan sistem prinsip deklaratif (*first to use*) dan system prinsip konstitutif (*first ti file*). Pada Undang-Undang merek Tahun Nomor 15 2001 pada dasarnya menganut sistem pendaftaran konstitutif, sama dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Hal ini merupakan perubahan mendasar dalam Undang-Undang merek di Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961).

Pada sistem deklaratif sendiri berfokus pada pemakai pertama (*first to use*). Dengan prinsip pihak yang paling pertama menggunakan suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran tersebut dipandang hanya memberikan suatu prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang pertama mendaftarkan adalah si pemakai pertama dengan konsekuensi hukum dapat dikatakan jika, dia adalah pemilik merek tersebut, sampai ada pembuktian sebaliknya.

Namun sebaliknya dalam sistem pendaftaran deklaratif pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan, sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran atas merek pada dasarnya hanya bertujuan untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek, adalah pemakai pertamalah yang berhak atas hak kepemilikan merek tersebut.<sup>35</sup>

Mengutip pendapat yang dikemukakan Saidin, dalam sistem deklaratif orang

---

<sup>35</sup> Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata I, *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, (Bandung: PT. Alumni, 1997), hlm. 33.

yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi harus orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai dan menggunakan merek tersebut tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang lain dengan begitu saja, meskipun orang tersebut terakhir mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif sendiri seseorang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi secara hukum.<sup>36</sup>

Disisi lain sistem *First to file* dapat diartikan bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftar untuk sebuah merek, serta Negara dalam hal ini pemerintah tidak diberikan fasilitas pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis, disitulah perlindungan hukumnya. Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Merek, Direktorat Jendral Hak Tas Kekayaan Intelektual (HKI), Kementrian Hukum dan HAM R.I (Ditjen HKI). Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bias diperpanjang setiap sepuluh tahun, dan bias diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri mereknya tersebut suatu perjanjian.<sup>37</sup>

Pada sistem konstitutif (*first to file*), hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya

---

<sup>36</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, 2014), hlm. 329-330.

<sup>37</sup> Rani Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hlm. 44.

pendaftaran (*requerid by registration*). pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak terdaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum.<sup>38</sup> Sedangkan pada sistem deklaratif (*first to use*) titik berat atas pemakai pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan karena adanya pendaftaran.<sup>39</sup>

## 2. Perlindungan hak merek di Indonesia

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini. Imbasnya menjadi sulit untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya untuk diberikan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Di Inggris, bahkan Australia, pengertian merek justru berkembang pesat dengan mengikutsertakan bentuk tampilan produk di dalamnya. Peraturan merek yang pertama kali diterapkan di Inggris adalah hasil adopsi dari Perancis tahun 1857, dan kemudian membuat peraturan tersendiri, yakni Merchandise Act tahun 1862 yang berbasis hukum pidana. Tahun 1883 berlaku Konvensi Paris mengenai hak milik Industri (paten dan merek) yang banyak diratifikasi negara maju dan negara berkembang. Kemudian tahun 1973 lahir pula perjanjian Madrid, yakni perjanjian Internasional yang kemudian disebut *Trademark Registration Treaty*.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Media, 2013, hlm. 331.

<sup>39</sup> Saidin, *Aspek Hukum kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Grafindo Media, 2011, hlm. 36.

<sup>40</sup> Hery Firmansyah, *Op, Cit*, hlm. 35-36.

Sejarah lainnya tentang Undang-Undang Merek di Indonesia dimulai pada Tahun 1961 yang menggantikan *Reglement Industriële Kolonien Stb.* 1912 Nomor 545 jo. *Stb.* 1913 Nomor 214. Perkembangan berikutnya, Tahun 1992 lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (lembaran Negara 1992 Nomor 81) yang berfungsi mencabut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 yang kemudian direvisi tahun 1997 dan 2001 dengan menyesuaikan terhadap TRIPs, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Merek 2001. Dengan Undang-Undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah (*single-text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya.<sup>41</sup>

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar disadari oleh pemerintah, tetapi dalam praktek banyak sekali kendala-kendala sebagaimana dikatakan oleh **A Zen Umar Purba** (mantan Dirjen Haki) bahwa *law enforcement* yang lemah. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari sisi historis masyarakat Indonesia yang sejak dahulu adalah masyarakat agraris, sehingga terbiasa segala sesuatunya dikerjakan dan dianggap sebagai milik bersama, bahkan ada anggapan dari para pengusaha home industry bahwa merek adalah mempunyai fungsi social. Pada satu sisi keadaan tersebut berdampak positif tetapi pada sisi lain justru yang anggapan demikian itu menyebabkan masyarakat kita sering berfikir tentang ekonomis dan kurang inovatif.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>42</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Haki di Indonesia* (Edisi Khusus Penerbit Peradaban, 2007), hlm. 55.



Perlindungan merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen haki agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya.

Agar suatu merek mendapat perlindungan hukum maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual (Dirjen Haki). Karena disebutkan dalam perjanjian TRIPs dan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Merek 2001 bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sam untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.<sup>43</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi:<sup>44</sup>

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

Hukum atau Undang-Undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek.

Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain;

2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek;

---

<sup>43</sup> Sugando Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1994), hlm. 19.

<sup>44</sup> Irwansyah Ockap Halomoan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia," (Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara), hlm. 29.

### 3. Memberi hak paling unggul (*superior right*)

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atau suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi.

Hak atas merek di Indonesia didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh Undang-Undang sebagai pemakai pertama dari merek tersebut kecuali dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerima permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu sama.

Perlindungan hukum berdasarkan *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang “beritikad baik” bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternative diluar pengadilan.

Perlindungan hukum yang dimaksud dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, adalah sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini

sangat bergantung kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam upaya preventif adalah:<sup>45</sup>

a. Faktor Hukum

Undang-Undang Nomor 15 Merek 2001 bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 5 Undang-Undang Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Tidak memiliki daya pembeda;
- 3) Telah menjadi milik umum; atau
- 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selain itu Pasal 6 ayat (1) huruf b menambahkan, bahwa : Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan tersebut juga diberlakukan untuk barang dan jasa yang tidak sejenis.

b. Faktor Aparat Direktorat Merek

Aparat Direktorat Merek, Direktorat Jendral HKI bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Hal yang paling mendasar yang perlu

---

<sup>45</sup> Hery Firmansyah, *Op, Cit*, hlm. 68.

dicermati oleh aparat Direktorat Merek adalah agar tidak terjadi suatu pendaftaran merek tertentu yang sama atau menyerupai dengan merek-merek pihak lainnya.

Perlindungan merek diberikan kepada pemilik terdaftar. Namun demikian, dimungkinkan pula perlindungan terhadap merek tidak terdaftar dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal. Dengan itu maka jelaslah bahwa pemilik merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara preventif dengan adanya berbagai persyaratan permohonan pendaftaran merek tersebut. Mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut dapat juga ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Pengertian perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Terhadap perlindungan hukum yang sifatnya represif, pemberian sanksi yang

jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan Undang-Undang Merek yang berlaku, juga harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara konsisten. Konsistensi ini akan memberikan jaminan kepastian hukum khususnya bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing di Indonesia. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-Undang inipun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Disamping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Saidin. *Op, Cit*, hlm. 337-338.



**BAB III**

**PENERAPAN HUKUM PENYELESIAN SENGKETA HAK MEREK  
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR  
01/HKI.MEREK/2017/PN-NIAGA-SBY)**

**A. Kasus Posisi**

Dalam kasus posisi akan menguraikan berbagai hal yang berkaitan dengan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby sebagai berikut:<sup>47</sup>

**1. Identitas Penggugat**

PT. KIKI WIJAYA PLASTIK, yang berkedudukan di Jl Sukodono, Desa Kebonsikep Gedangan, Sidoarjo, dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya yang bernama Uus Mulyaharja, SH, SE, MH, M.Kn dan Azwar Siregar, SH, MH. Yang berkantor pada Law Office Mulya-Mulia & Partners beralamat di Jl Ngagel Jaya Nomor. 40, Surabaya – 60283, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2016.

**2. Identitas Tergugat 1**

YENNY SAMODRA, beralamat Jalan Slamet Riyadi Nomor 107, RT.001/RW.027, Kelurahan Tompokeran, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang 67311, sebagai TERGUGAT

**3. Identitas Tergugat 2**

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEPGRAFIS, DIREKTORAT

---

<sup>47</sup> Putusan Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby

JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav 8-9 Jakarta Selatan, sebagai TURUT TERGUGAT.

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor: 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby pada tanggal 06 Januari 2017 telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat.

Penggugat adalah pendaftar pertama (*first to file*) atas Merek “KILAT” di Indonesia sejak tanggal penerimaan (*filing date*) tanggal 12 Oktober 1992 dibawah daftar nomor: 311840 untuk membedakan hasil-hasilnya dengan hasil-hasil pihak lain atas jenis barang antara lain berupa Kantong Plastik.

Penggugat juga adalah sebagai pemakai pertama (*first to use*) atas Merek Dagang “KILAT” untuk jenis barang Kantong Plastik sebagaimana bukti-bukti legalitas perusahaan Penggugat yang telah sejak lama.

Selanjutnya Merek “KILAT” milik Penggugat aquo telah diperpanjang dibawah daftar nomor: 512816 tanggal 16 Juli 2002 untuk melindungi jenis barang kelas 16 yaitu: “Kantong Plastik”. Kemudian terakhir merek ”KILAT” milik penggugat aquo telat diperpanjang lagi dibawah daftar nomor: IDM000345037 tanggal 12 Oktober 2012 untuk melindungi jenis barang kelas 16 yaitu: “Kantong Plastik”.

Penggugat adalah suatu perusahaan yang sejak tahun 1992 telah memproduksi dan memperdagangkan produk-produk “Kantong Plastik” yang berkualitas tinggi di wilyah Indonesia dengan menggunakan Merek “KILAT”



sebagai identitas produk yang merupakan perlambang jaminan mutu (*quality guarantee*) dan sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*).

Pendaftaran Merek “**KILAT**” atas nama Penggugat *incasu* dari sejak terdaftar tahun 1992 adalah tetap konsisten melindungi jenis barang “Kantong Plastik”. Keberadaan pendaftaran Merek Dagang “**KILAT**” atas nama Penggugat di Indonesia sejak tanggal penerimaan (*filing date*) tanggal 12 Oktober 1992 dibawah daftar nomor: 311840, pada awalnya untuk melindungi jenis barang kelas 22 yaitu: “*Kantong Plastik, tali rafia, tali plastik, tampar plastik, tirai plastik*”. Namun karena oleh adanya perubahan peraturan NICE CLASIFICATION tahun 1992 dimana pada waktu itu jenis barang KANTONG PLASTIK termasuk dalam kelas 22, kemudian berubah menjadi kelas 16 sesuai peraturan NICE CLASIFICATION yang berlaku pada tahun 2002.

**Merek “KILAT”** adalah hasil karya intelektual Penggugat yang sesungguhnya, dimana keberadaan merek tersebut terinspirasi dari fenomena alam ciptaan Tuhan berupa kilat yang bagi Penggugat memiliki filosofi kemajuan yang cepat dalam membangun usahanya dibidang produksi dan perdagangan produk Kantong Plastik di wilayah Indonesia.

Penggugat telah pula bersusah payah membangun “*brand image*” atas **Merek “KILAT”** aquo, dengan cara menginvestasikan modal yang cukup besar dalam bidang usaha bersangkutan, memperdagangkan secara luas di masyarakat Indonesia serta mempromosikan **Merek “KILAT”** aquo, sehingga lambat laun sebagian masyarakat Indonesia telah mengenal dan meminati produk Kantong Plastik dengan **Merek “KILAT”** aquo sebagai produk yang berkualitas dan

bermutu tinggi.

Penggugat merupakan pemilik Merek “**Cap KILAT**” dibawah registrasi nomor. IDM000506864 untuk jenis barang: Kantong plastik (PE, PP, HD). Kemasan dari plastik untuk pembungkus dan **Kantong Kresek**, yang mana jenis barang tersebut merupakan barang yang sama yang diproduksi dan dijual oleh Tergugat.

Bahwa di samping Tergugat telah secara melawan hak tanpa ijin Penggugat telah menggunakan Merek “**surat KILAT**” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “**KILAT**” atas nama Penggugat yang terdaftar lebih dahulu, **Tergugat juga sejak tahun 2010 telah memproduksi dan memperdagangkan produk Kantong Plastik dengan menggunakan Merek “surat KILAT” di beberapa Toko milik Tergugat antara lain di UD, YERO SENTOSA beralamat di Jalan Simo Tambaan Nomor 31 B, Surabaya. Dimana produk Kantong Plastik diperdagangkan dan didistribusikan ke berbagai wilayah Indonesia, antara lain di wilayah Surabaya dan Banjarmasin.**

Bahwa atas perbuatan pelanggaran Merek yang dilakukan Tergugat aquo, maka Penggugat selaku pemilik Merek “**KILAT**” terdaftar sangat dirugikan, dimana kemudian pada tanggal 21 Desember 2010 dan tanggal 23 Desember 2010 Penggugat telah membuat Surat Peringatan melalui Koran Radar Surabaya. Namun peringatan dari Penggugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh Tergugat, dimana Tergugat tetap melakukan perbuatannya tersebut.

Penggugat telah pernah mengadakan Tergugat kepada kepolisian di

Surabaya, sebagaimana laporan Nomor 3/LP/1344/XII/2010 pada tahun 2010 dengan dengan aduan berdasarkan ketentuan Pidana, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (ic. saat ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), dan di Banjarmasin Nomor: LP/116/158/K/II/2011/SPK dengan aduan berdasarkan ketentuan Pidana, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (ic. saat ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

## **B. Putusan Tingkat Pertama**

Pada putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby,<sup>48</sup> Tergugat telah secara melawan hak dan tanpa ijin Penggugat telah menggunakan Merek “surat KILAT” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “KILAT” atas nama Penggugat yang terdaftar lebih dahulu, Tergugat juga sejak tahun 2010 telah memproduksi dan memperdagangkan produk Kantong Plastik dengan menggunakan Merek “surat KILAT” di beberapa Toko milik Tergugat.

Atas perbuatan pelanggaran Merek yang dilakukan Tergugat aquo, maka Penggugat selaku pemilik Merek “KILAT” terdaftar sangat dirugikan, dimana kemudian pada tanggal 21 Desember 2010 dan tanggal 23 Desember 2010 Penggugat telah membuat Surat Peringatan melalui Koran Radar Surabaya. Namun peringatan dari Penggugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh

---

<sup>48</sup> Putusan Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby

Tergugat, dimana Tergugat tetap melakukan perbuatannya tersebut.

Penggugat pernah mengadukan Tergugat kepada kepolisian di Surabaya, sebagaimana Laporan Nomor: 3/LP/K/1344/XII/2010 pada tahun 2010 dengan aduan berdasarkan ketentuan Pidana, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (ic. saat ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), dan di Banjarmasin Nomor: LP/116/158/K/II/2011/SPK dengan aduan berdasarkan ketentuan Pidana, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (ic. saat ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Reg Nomor 1994/Pid.B/2011/PN.<sup>49</sup> Sby tanggal 26 Januari 2012 jo. Nomor 164/PID/2012/PT.SBY<sup>50</sup> tanggal 11 April 2012 jo. Nomor 1853 K/Pid.Sus/2012 tanggal 20 Maret 2013, dimana Tergugat selaku Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan tanpa hak "MENGGUNAKAN MEREK" yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan".

Selain putusan Pengadilan Negeri Surabaya aquo, Tergugat (ic. YENNY SAMUDERA) juga telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin Reg Nomor: 1079/Pid.Sus/2011/PN.Bjm tanggal 17 Juli 2012 jo. Nomor

---

<sup>49</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1994/Pid.B/2011/PN.

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 164/PID/2012/PT.SBY.

78/PID.SUS/2012/PT.Bjm tanggal 10 September 2012 jo. Nomor 1132 K/Pid.Sus/2013 tanggal 5 Maret 2014, dimana Tergugat selaku Terdakwa (YENNY SAMODRA dan KALEB SAMODRA) dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama “MEMPERDAGANGKAN” barang yang diketahui barang tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. (ic. saat ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ).

Atas perbuatan Tergugat aquo, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil, dengan perincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

- Oleh karena perbuatan pelanggaran Merek yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya untuk melakukan upaya hukum secara pidana maupun perdata mulai tahun 2010 s/d tahun 2013, antara lain: pengeluaran biaya Pengacara, biaya resmi pengadilan, transportasi Surabaya-Banjarmasin, akomodasi dan sebagainya, yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

**Kerugian Immateriil:**

- Berkurangnya goodwill dan merosotnya reputasi Merek “KILAT” milik Penggugat akibat penggunaan Merek “surat KILAT” oleh Tergugat dimana masyarakat menyangka diantar kedua merek tersebut memiliki hubungan usaha satu sama lain di wilayah Indonesia, yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Jadi total kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan pelanggaran Merek yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

### **C. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan atas dalil gugatannya, sementara Tergugat tidak dapat membuktikan atas dalil sangkalnya, sehingga bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat berhasil dibuktikan dan ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa putusan Pengadilan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing;

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Reg Nomor 1994/Bid.B/2011/PN.Sby tertanggal 26 Januari 2012 atas nama Terdakwa Yenny Samodra (ic. Tergugat), bukti P-24
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Reg Nomor 164/PID/2012/PT.Sby tertanggal 11 April 2012 atas nama Terdakwa Yenny Samodra (ic. Tergugat), bukti P-25
- Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Reg Nomor 1853 K/Pidm. Sus/2012 tertanggal 20 Maret 2013 atas nama Terdakwa Yenny Samodra (ic. Tergugat), bukti P-26

- Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Reg Nomor 1079/Pid.SUS/2011/PN.Bjm tertanggal 17 Juli 2012 atas nama Terdakwa Yenny Samodra (ic. Tergugat), bukti P-27
- Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg Nomor 78/Pid.SUS/2011/PN.Bjm tertanggal 10 September 2012 atas nama Terdakwa Yenny Samodra (ic. Tergugat), bukti P-28
- Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Reg Nomor 78/Pid.SUS/2012/PT.Bjm tertanggal 14 Maret 2014 atas nama Terdakwa Yenny Samodra (ic. Tegugat), bukti P-29

Maka berdasarkan bukti-bukti tersebut Tergugat Yenny Samodra pernah di hukum karena melakukan tindak pidana merek milik Penggugat maka petitum angka 2, 3, 4, 5, dan 7, menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek harta kekayaan milik Tergugat berupa sebidang tanah dan/atau bangunan rumah yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Nomor 107, RT.001/RW.027, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, oleh karena tidak dilakukan sita jaminan maka tuntutan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa petitum angka 8 yang menyatakan agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vorraad*), karena tidak beralasan menurut hukum maka ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memintakan agar memerintahkan agar turut Tergugat ikut serta, tunduk dan patuh untuk mematuhi

isi putusan perkara ini, serta tidak menerbitkan sertifikat Merek “surat KILAT” kelas 18 Agenda Nomor: D00201301050 tanggal penerimaan 5 Maret 2013 atas nam Tergugat dengan segala kosenkuensi hukumnya, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut beralasan menurut hukum untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat berada sebagai pihak yang menang sedangkan Tergugat di pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “KILAT” terdaftar milik Penggugat untuk barang sejenis yaitu Kantong Plastik.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan permohonan pendaftaran Merek “surat KILAT” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “KILAT” terdaftar atas nama Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk segera menarik Permohonan Merek “surat KILAT” tanggal penerimaan 5 Maret 2013.
6. Menghukum Tergugat untuk uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp. 1.000.000,-



(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht gewijsde*).

7. Memerintahkan agar Turut Tergugat ikut serta, tunduk dan patuh untuk mematuhi isi putusan perkara ini, serta tidak menerbitkan sertifikat Merek “surat KILAT” kelas 18 Agenda Nomor: D00201301050 tanggal penerimaan 5 Maret 2013 atas nama Tergugat tersebut dengan segala konsekuensi hukumnya.
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 1.866.000,- (satu juta delapan ratus ribu enam puluh enam ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

#### **D. Analisa Putusan**

Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby:<sup>51</sup>

Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang sejak tahun 1992 telah memproduksi dan memperdagangkan produk-produk “Kantong Plastik” yang berkualitas tinggi di wilayah Indonesia dengan menggunakan Merek “KILAT” sebagai identitas produk yang merupakan perlambang jaminan mutu (*quality guarantee*) dan sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*).

Merek “KILAT” adalah hasil karya intelektual Penggugat yang sesungguhnya, dimana keberadaan merek tersebut terinspirasi dari fenomena

---

<sup>51</sup> Putusan Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby

alam ciptaan Tuhan berupa kilat yang bagi Penggugat memiliki filosofi kemajuan yang cepat dalam membangun usahanya dibidang produksi dan perdagangan produk Kantong Plastik di wilayah Indonesia. Penggugat merupakan pemilik Merek “Cap KILAT“ untuk jenis barang : Kantong plastik (PE, PP, HD), Kemasan dari plastik untuk pembungkus dan Kantong kresek.

Bahwa Penggugat telah pula bersusah payah membangun “*brand image*” atas Merek “KILAT” dengan cara menginvestasikan modal yang cukup besar dalam bidang usaha bersangkutan, memperdagangkan secara luas di masyarakat Indonesia serta mempromosikan Merek “KILAT”, sehingga lambat laun sebagian masyarakat Indonesia telah mengenal dan meminati produk Kantong Plastik dengan Merek “KILAT” sebagai produk yang berkualitas dan bermutu tinggi.

Akan tetapi perjalanan Penggugat dalam mengangkat dan mempertahankan “*brand image*” atas Merek KILAT tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena faktanya banyak sekali upaya peniruan dan penjiplakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan dilandasi “itikad tidak baik” (*bad faith*) untuk tujuan-tujuan usaha yang tidak jujur (*dishonesty purposes*), seperti yang dilakukan oleh pihak lain, diantaranya oleh Tergugat, dimana secara melawan hak dan tanpa izin Penggugat telah menggunakan Merek “surat KILAT” (kata “surat” dengan karakter huruf kecil dan kata “KILAT” dengan karakter huruf besar/menonjol) yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “KILAT” atas nama Penggugat yang terdaftar lebih dahulu pada Daftar Umum Direktorat Merek.

Tergugat telah secara melawan hak dan tanpa izin Penggugat telah

menggunakan Merek “surat KILAT” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “KILAT” atas nama Penggugat yang terdaftar lebih dahulu. Tergugat sejak tahun 2010 telah memproduksi dan memperdagangkan produk kantong plastik dengan menggunakan Merek “surat KILAT” di beberapa toko milik Tergugat.

Atas perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan Tergugat, Penggugat sangat dirugikan, sehingga Penggugat telah membuat surat peringatan, namun peringatan dari Penggugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh Tergugat, dimana Tergugat tetap melakukan perbuatan tersebut.

Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat untuk barang sejenis, yaitu kantong plastik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, dengan penjelasan yaitu “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen”.

Tergugat adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat,

mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Atas perbuatannya, Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan permohonan pendaftaran merek “surat KILAT” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “KILAT” atas nama Penggugat .

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas perlindungan terhadap peniruan merek yang mengakibatkan itikad tidak baik seperti yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Ada Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan/atau produk-produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran.
2. Berdasarkan pengertian persamaan pokoknya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek menyebutkan “ yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”.

## **B. Saran**

Pada akhir penulis ini, penulis memeberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Banyaknya kasus merek terjadi didasarkan atas adanya kemiripan atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, maka seharusnya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual harus lebih cermat dan teliti dalam mengamati pendaftaran maupun pemakaian dari merek dagang asing maupun lokal sehingga tidak terjadi adanya pendaftaran merek terkenal asing yang dilakukan oleh pomohon lokal yang beritikad tidak baik. Secara hierarkis Departemen Hukum dan HAM sebagai instansi yang lebih tinggi meningkatkan pengawasan terhadap segala proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
2. Perlunya dan penting bagi Direktorat Jendral HAKI untuk memiliki sistem yang canggih dan juga sistem komputerisasi yang memudahkan akses ke berbagai belahan dunia tidak hanya di Indonesia saja melainkan luar Negeri terhadap merek yang telah didaftarkan sehingga memudahkan dalam menangani kasus-kasus yang serupa yang diputuskan di Negara lain agar meminimalisirkan sengketa merek.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

**Abdulkadir Muhammad**, *kajian Hukum Ekonomi Hak Intelektual*, Bandung, 2001.

**Ahmad Azhar Basyir**, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, UGM Yogyakarta, 1978.

**Ahmadi Miru**, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

**Ermansyah Djaja**, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

**Muhamad Djumhana dan Djubaedillah**, *Hak Milik Internasional, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

**OK. Saidin**, *Aspek Hukum kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Grafindo Media, 2011.

**Rahmadi Usman**, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Media, 2013.

**Rahmi Jened**, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

**Sri Rejeki Hartono dalam bukunya Pipin Syarifin dan Deden Jubaedah**, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quaraisy, Bandung, 2004.

**Sudargo Gautama**, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.

**Sudaryat, Sudjana, dan Rika R.P**, Hak Kekayaan Intelektual, Oase Media, Bandung, 2010.

**Sutedi Adrian**, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

**Internet :**

**Arti ‘Persamaan pada pokoknya’ dalam UU Merek dan Indikasi Geografis**, diakses dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) tanggal 20 Desember 2020

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**, diakses dari [www.putusan.mahkamahagung.co.id](http://www.putusan.mahkamahagung.co.id) tanggal 19 Desember 2020

**Perlindungan Hukum**, diakses dari [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com) tanggal 14 Januari 2021

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

**Putusan :**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/HKI.Merek/2017/PN-Niaga-Sby