

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK “PAGODA
BRAND+HUA TIAO CHEW” (STUDI PUTUSAN NO. 21/ MEREK/2012/PN
NIAGA JAKARTA PUSAT)**

JURNAL

Oleh :

TONY ADAM

NIM : 140200433

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

ABSTRACT

Dr. Mahmud Siregar SH., M.Hum***

Dr. Detania Sukarja SH., LL.M.**

Tony Adam*

Brand disputes occur in an increasingly complex world of commerce, especially in Indonesia. In the practice of brand registration that occurs in Indonesia there are still many that are not in accordance with Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Through Court's Verdict No. 21/Merek/2012/PNIAGA.JKT.PST, Commercial Court of Central Jakarta decided that Hengki Arifin as the official registrant of the brand "TIAO CHEW PAGODA BRAND + HUA" has been found guilty violating the provisions of article (4) of Law No. 15 of 2001 concerning Trademarks and article 21 paragraph (3) Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

The type of research used in this study is the normative legal research method carried out by collecting primary and secondary data as well as with library research. Data analysis in this study used qualitative data analysis methods.

Indonesia adheres to a constitutive brand registration system, where the first registrant is protected and guaranteed by the state of legal certainty. But this is not absolute, but if there is evidence that can cancel the registration of the mark, the registration of the mark will be canceled. For the example of evidence that can cancel a trademark registration is that registration in bad faith. The Judge's decision in this case was correct because the Defendant was proven to register his trademark in bad faith in accordance with Article 4 of Law No. 15 of 2001 concerning Trademarks and also does not use a trademark that has been registered for 3 consecutive years from the date of registration in accordance with article 61 paragraph (2) of Law No. 15 of 2001 concerning Trademarks, although the Defendant was indeed the first to register his trademark.

Keywords: Trademark Registration, Registration in bad faith.

* Student of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

** Supervisor I, Lecturer of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

*** Supervisor II, Lecturer of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

ABSTRAK

Dr. Mahmul Siregar SH., M.Hum***

Dr. Detania Sukarja SH., LLM.**

Tony Adam*

Sengketa merek banyak terjadi di dalam dunia perdagangan yang semakin kompleks ini, terutama di Indonesia. Dalam praktek pendaftaran merek yang terjadi di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Melalui Putusan Pengadilan No. 21/Merek/2012/PNIAGA.JKT.PST, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa Hengki Arifin selaku pendaftar resmi merek "PAGODA BRAND + HUA TIAO CHEW telah terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek jo pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder serta dengan penelitian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek konstitutif, yang dimana pendaftar pertama yang dilindungi dan dijamin kepastian hukumnya oleh Negara. Tetapi hal itu tidak mutlak, melainkan jika ada bukti-bukti yang dapat membuat pembatalan pendaftaran merek, maka pendaftaran merek tersebut akan dibatalkan. Salah satu contoh bukti yang dapat membatalkan suatu pendaftaran merek yaitu pendaftaran dengan itikad tidak baik. Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini sudah tepat karena Tergugat terbukti mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan juga tidak menggunakan merek yang didaftarkan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran sesuai dengan pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, walaupun memang Tergugatlah yang pertama kali mendaftarkan mereknya.

Kata Kunci: Pendaftaran Merek, Pendaftaran beritikad tidak baik.

***Dosen Pembimbing I

**Dosen Pembimbing II

*Mahasiswa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	Tony Adam Lingga
Jenis Kelamin	Pria
Alamat	Utah bahagia, Cengkareng, Jakarta Barat
Tempat & Tgl Lahir	Tangerang, 7 Juli 1997

II. PENDIDIKAN FORMAL

Jenjang Pendidikan	Sekolah / Perguruan Tinggi	Tempat	Jurusan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
SD	SDN 12 Semanan	Jakarta Barat	-	2002	2008
SMP	SMPN 45 Jakarta	Jakarta Barat	-	2008	2011
SMA	SMAN 33 Jakarta	Jakarta Barat	IPS	2011	2014
Perguruan Tinggi	Universitas Sumatera Utara	Medan	Ilmu Hukum	2014	2019

III. DATA ORANGTUA

1. Ayah

Nama Lengkap	Nasip Lingga
Tempat & Tgl Lahir	Medan, 20 Mei 1955
Alamat	Utah bahagia, Cengkareng, Jakarta Barat

2. Ibu

Nama Lengkap	Ramina Saragih
Tempat & Tgl Lahir	Simalungun, 3 Mei 1959
Alamat	Utah bahagia, Cengkareng, Jakarta Barat

A. Pendahuluan

Dalam dunia perdagangan dan bisnis, aspek atas *Intellectual Property* atau yang disebut kepemilikan intelektual merupakan salah satu hal yang sangat berkaitan. Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) juga berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomi, dan seni.¹

Dewasa ini perkembangan dalam dunia perekonomian semakin pesat dan semakin kompleks. Para produsen berlomba-lomba membuat produk yang semakin berinovasi baik itu produk dagang/barang maupun produk jasa. Seiring dengan pesatnya dunia perdagangan maka perlindungan hukumnya pun harus semakin kompleks. Produk-produk tersebut yang akan dipasarkan harus mempunyai pengaturan hukum yang jelas yaitu salah satunya Hak atas Kekayaan Intelektual.

HAKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.² Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HAKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan HAKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.³

¹ Andi Sri Rezky Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang*, (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2014), hlm.203.

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya diIndonesia*, (PT Alumni: Bandung, 2003), hlm.2.

³ *Ibid.*

HAKI lahir dari kreativitas intelektual seseorang sebagai inti dan objek pengaturannya sebagai manusia. Karya-karya yang lahir, baik melalui daya cipta, rasa, karsa yang memerlukan perlindungan hukum, baik dibidang teknologi, seni, sastra, sampai bidang kesehatan, perlu diperhatikan secara khusus, karena dalam penciptaannya mengorbankan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit.⁴ Pengorbanan ini menyebabkan hasil karya tersebut memiliki nilai yang tinggi bagi penciptanya dan patut untuk dihargai serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam memetik manfaatnya untuk jangka waktu tertentu dan memberikan izin untuk digunakan oleh orang lain.

HAKI itu adalah Hak Kebendaan, hak atas sesuatu benda bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari rasio pekerjaan manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.⁵ HAKI tidak merujuk pada salah satu jenis hak eksklusif semata, melainkan sebuah “payung” untuk menaungi berbagai jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri.⁶

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 atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁷ Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka HAKI adalah, kelahiran Hak atas Merek itu diawali dari penemuan-penemuan dalam bidang tertentu dalam HAKI lainnya, misalnya Hak Cipta.

⁴ Andi Sri Rezky Wulandari, *op.cit*, hlm.203.

⁵ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), hlm.9-10.

⁶ “Hak Kekayaan Intelektual”, <http://www.hki.co.id/hki.html>, (diakses pada tanggal 22 Juli 2018, pukul 12.51 WIB).

⁷ Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, (Pustaka Yudistira: Yogyakarta, 2016), hlm.143.

Dalam pendaftaran merek dikenal ada dua sistem, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Undang-undang merek di Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*), itu tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 2016 (selanjutnya disebut UU Merek 2016)⁸ yang berbunyi :

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek itu terdaftar”

Dalam sistem deklaratif, yang diakui adalah pada siapa yang pertama kali memakai merek tersebut (*first to use*). Siapa yang pertama kali memakai merek tersebut, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek tersebut. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang pertama mendaftarkan adalah si pemakai pertama dengan konsekuensi dia adalah si pemilik merek tersebut, sampai ada pembuktian sebaliknya. Dalam sistem deklaratif pendaftaran merek bukan merupakan sebuah keharusan, melainkan hanya sebuah pembuktian, bahwa pendaftar merek adalah pemakai pertama dari merek tersebut.⁹

Ada banyak kasus sengketa merek di Indonesia salah satu contohnya yaitu kasus sengketa merek “PAGODA BRAND + HUA TIAO CHEW”, Pendaftar pertama kali yang digugat oleh Pemegang Lisensi merek di Indonesia, dikarenakan Pendaftar pertama tersebut mendaftarkannya atas itikad tidak baik yaitu meniru merek yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Penulis tertarik meneliti tentang kasus sengketa merek “PAGODA BRAND + HUA TIAO CHEW” ini dikarenakan tidak selamanya Pendaftar pertama lah yang berhak atas merek yang didaftarkan tersebut, melainkan ada pengecualian terhadap pendaftaran merek tersebut. Dikarenakan banyak kasus sengketa

⁸ Indonesia (Merek dan Indikasi Geografis), Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 Nomor 252, Pasal 3.

⁹ Sudargo Gautama dan Rizwanti Winata I, *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, (PT. Alumni: Bandung, 1997), hlm.33.

merek yang berhubungan tentang kasus diatas dan berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Merek “Pagoda Brand+Hua Tiao Chew” (Studi Putusan No. 21/ Merek/2012/PN Niaga Jakarta Pusat).**

B. Metodologi

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan kembali secara detail serta melakukan analisis terhadapnya mengenai hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum perusahaan penerbit surat utang jangka menengah dalam hal terjadi kegagalan pembayaran. Sifat deskriptif analisis mengarah pada penelitian yuridis normatif, yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan pada peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal, khususnya penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif. Skripsi ini merupakan hasil inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan penerapan prinsip konstitutif dalam pendaftaran merek di Indonesia yang kemudian dilakukan analisis terhadap berbagai hukum positif yang terkait. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi.

C. Hasil Penelitian

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan harta kekayaan, khususnya hukum benda (*zaakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud. Jadi HAKI bertujuan melindungi hasil karya perseorangan atau kelompok serta bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Salah satu HAKI yaitu merek. Menurut pasal 1 ayat (1) UU Merek 2016, 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) unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁰

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain. Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek.¹¹ Dengan kata lain pemerintah memberikan perlindungan kepada pemilik merek tersebut agar terhindar dari peniruan atau pemboncengan merek yang selanjutnya bisa merugikan pemilik merek terdaftar tersebut, bahkan dapat merugikan masyarakat yang menggunakan atau mengkonsumsi merek tersebut.

Menurut pasal 42 UU Merek 2016 pemilik merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik

¹⁰ Indonesia (Merek dan Indikasi Geografis), *op.cit*, Pasal 1.

¹¹ Tim Lendsey, *op.cit*, hlm.131.

sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.¹² Dari pemberian lisensi kepada pihak lain inilah pemilik merek terdaftar akan mendapatkan keuntungan, penerima lisensi ini pasti akan memberikan kontribusi kepada pemilik merek terdaftar tersebut karena sudah diizinkan untuk menggunakan mereknya untuk kepentingan bisnis ataupun kepentingan lain. Pasal 1 UU Merek 2016 menyatakan langsung pengertian Lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.¹³

Pemberian lisensi kepada pihak lain, harus dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi, dan setiap pelepasan hak dengan perjanjian (termasuk perjanjian lisensi) harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Jadi tidak boleh dilakukan lisensi secara lisan. Akta yang dimaksudkan disini, menimbulkan pertanyaan juga, apakah boleh dalam bentuk akta dibawah tangan atau harus dengan akta autentik.¹⁴

Meskipun tidak ada jawaban untuk pilihan pertanyaan diatas, tetapi pasti perjanjian lisensi itu wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jendral HAKI dan dicatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek.¹⁵

Segera setelah lisensi itu diberikan kepada orang lain, maka pemilik hak merek tetap dapat menggunakan sendiri atau member lisensi berikutnya kepada piha ketiga lainnya, kecuali bila diperjanjikan lain.¹⁶ Artinya, jika telah diperjanjikan bahwa pemilik hak merek setelah pemberian lisensi itu tidak menggunakan sendiri dan tidak akan memberikan lisensi berikutnya kepada orang lain, maka ia harus mematuhiya. Dalam perjanjian lisensi pun dapat pula

¹² Indonesia (Merek dan Indikasi Geografis), *op.cit*, Pasal.42.

¹³ *Ibid*, pasal 1.

¹⁴ Ok Saidin, *op.cit*, hlm.384.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Indonesia (Merek dan Indikasi Geografis), *op.cit*, pasal 43.

diperjanjikan bahwa penerima lisensi boleh memberikan lisensi kepada orang lain.

Namun demikian satu hal yang dilarang dalam pemberian lisensi adalah memuat ketentuan perjanjiannya yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.¹⁷

Berkaitan dengan lisensi merek, yakni izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi harus dilakukan dengan perjanjian pemberian hak (bukan pengalih hak) untuk menjamin kepastian hukum. Lisensi merek bisa atas seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa. Namun, merek kolektif tidak dapat dilisensikan. Perjanjian lisensi harus menegaskan bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek itu untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa tertentu dan dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu perlindungan merek terdaftar serta disertai syarat tertentu. Perjanjian lisensi dapat pula mengatur pemberian lisensi lebih lanjut dari penerima lisensi kepada pihak ketiga.¹⁸ Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Daftar Umum Merek di Direktorat Jendral HAKI yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek

Hak khusus atas merek diberikan kepada siapapun dan hanya mensyaratkan daya pembeda merupakan lingkup yang sangat luas. Karena dengan demikian, setiap hal yang memiliki daya beda dapat memperoleh "hak

¹⁷ Ok Saidin, *op.cit*, hlm. 384.

¹⁸ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Esensi Erlangga Grup: Jakarta, 2008), hlm.53-54.

khusus atas merek”.¹⁹ Hak khusus atas merek tidak akan diberikan jika didalam merek tersebut tidak ada daya pembeda, umpamanya, karena hanya terdiri dari “angka-angka dan/atau huruf-huruf”, atau yang hanya terdiri dari kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam, waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang.²⁰ Selain itu, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut menyerupai dengan bendera-bendera negara, lambing-lambang negara, lambang-lambang, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga internasional atau lambang-lambang badan pemerintahan daerah didalam negeri, kecuali mendapat persetujuan dari yang berwenang.²¹

Kemudian penolakan hak khusus atas merek secara absolut ditujukan terhadap merek yang terdiri atas lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum, misalnya : rambu-rambu lalu lintas, atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, misalnya lambang-lambang yang akan menimbulkan konflik karna sensitif.

Sangat jelas bahwa merek yang sudah didaftarkan dan diterima permohonannya sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila masyarakat maupun pelaku usaha lain untuk menghargai dan melindungi merek yang sudah terdaftar tersebut. Wujud nyata dari penghargaan dan perlindungan merek yang sudah terdaftar oleh masyarakat dan pelaku usaha adalah dengan cara meminta izin penggunaan jika merek yang telah terdaftar oleh pihak lain atau tidak menggunakan merek terdaftar tersebut tanpa adanya izin dari pemilik merek yang telah terdaftar.²²

¹⁹ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal diIndonesia dari Masa ke Masa*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999), hlm.21-22.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Budi Agus Riswandi, “Menegakkan Hak Atas Merek Dagadu Sebagai Hak Eksklusif”, <http://pusathki.uui.ac.id/menegakan-hak-atas-merek-dagadu-sebagai-hak-eksklusif/>, (diakses pada tanggal 24 Juli 2018 pada pukul 19.13 WIB).

Menurut pasal 2 ayat (2) UU Merek 2016 jenis-jenis atau macam-macam merek itu terbagi menjadi dua (2), yaitu:

1. Merek Dagang; dan
2. Merek Jasa.²³

Selain dikenal pula yang dinamakan merek kolektif, yang bukan jenis atau macam merek lainnya. Pada prinsipnya, merek kolektif ini juga adalah merek dagang atau merek jasa yang digunakan secara bersama-sama (kolektif) oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangan.²⁴

Menurut ketentuan Paris Convention, yang juga memuat tentang pembedaan merek, pembedaan mereknya yaitu:

1. Merek Dagang (*trade mark*);
2. Merek Jasa (*service mark*);
3. Merek gabungan atau Kolektif (*collective mark*); dan
4. Nama Dagang (*trade name*).²⁵

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. Sedangkan 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.

Ada syarat mutlak suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang

²³ Indonesia (Merek dan Indikasi Geografis), *op.cit*, Pasal 2.

²⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.323.

²⁵ *Ibid*, hlm.324.

cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain.

Dengan demikian, disamping hal-hal yang tersebut diatas, perlu kiranya menguraikan lebih lanjut, tentang merek yang bagaimana yang tidak diperbolehkan untuk suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.²⁶

Bahwasanya merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti:

- a. Bertentangan dengan peraturan, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. Yang tidak memiliki daya pembeda sebagai merek, misalnya jika hanya berupa singkatan dan huruf-huruf atau angka-angka yang dianggap kurang memiliki daya pembeda;
- c. Yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya. Contoh kata “kopi” atau “gambar kopi” untuk produk kopi;
- d. Telah menjadi milik umum.²⁷

Sedangkan menurut pasal 20 UU Merek 2016, Merek tidak dapat didaftar apabila:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

²⁶ Ok Saidin, *Op.Cit*, hlm.348-349.

²⁷ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (PT Gramedia Widayasarana Indonesia: Jakarta, 2002), hlm.32.

2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang-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 nama 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 pembeda; dan/atau
6. Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum.²⁸

Suatu merek meskipun tidak memiliki unsur-unsur seperti di atas, apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka permintaan pendaftarannya akan ditolak oleh kantor merek.²⁹

Menurut pasal 21 ayat (1) UU Merek 2016, permohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan;

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi Geografis terdaftar.³⁰

²⁸ Indonesia (Merek dan Indikasi Geografis), *op.cit*, Pasal 20 .

²⁹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Op.Cit*, hlm.32.

³⁰ Indonesia (Merek dan Indikasi Geografis), *op.cit*, Pasal 21.

Ada dua sistem yang dianut pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-undang Merek tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya mengandung sistem konstitutif, sama dengan undang-undang sebelumnya. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-undang merek di Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (Undang-undang No. 21 Tahun 1961).

Sistem deklaratif juga diterapkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan tapi setelah puluhan tahun berjalan ternyata sangat terasa kelemahannya.³¹ Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, karena sebagian warga masyarakat cenderung main spekulasi menggunakan merek yang mengandung persamaan baik pada pokoknya maupun pada keseluruhan dengan merek orang lain, karena sistem pendaftaran merek yang dianut undang-undang kurang menjamin kepastian hukum.³²

Pendaftaran merek tidak jarang terjadi pendaftaran ganda terhadap merek yang sama pada pokoknya maupun pada keseluruhannya, karena instansi yang bertugas menangani pendaftaran tidak melakukan pendaftaran substantif tetapi hanya melakukan pemeriksaan secara formal.³³ Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampa ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.³⁴

Permohonan pendaftaran merek tertuang didalam pasal 4 UU Merek 2016, yaitu:

³¹ Indonesia (Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan), Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, UU No. 21 Tahun 1961, LN Tahun 1961 Nomor 290, Pasal 2.

³² Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang nomor 19 Tahun 1992*, (Djambatan: Jakarta, 1996), hlm.4.

³³ *Ibid*, hlm.5.

³⁴ Ok Saidin, *Op.Cit*, hlm.362-363.

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik menggunakan bahasa Indonesia
2. Dalam permohonan harus mencantumkan :
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk tiga (3) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut
7. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Perlindungan hukum atas pemegang hak merek itu diberikan oleh negara dengan produk undang-undang setelah merek itu terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan kata lain, memberikan lisensi kepada pihak lain. Negara memberikan perlindungan hukum atas pemegang hak merek tersebut agar merek tersebut tidak ditiru ataupun didompleng oleh pihak lain yang berkepentingan bisnis atau kepentingan lainnya. Jadi hanya ada satu pemegang merek terdaftar yang dapat menggunakan merek tersebut. Lain hal dalam pemberian lisensi kepada pihak lain, pihak yang menggunakan lisensi itu dapat menggunakan merek tersebut karena sudah diizinkan oleh pemilik hak merek tersebut. Sebuah merek dilindungi (berarti orang lain tidak dapat memakainya) selama jangka waktu sepuluh tahun dari tanggal penerimaannya. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk masa yang tidak ditentukan selama 10 tahun dengan pembayaran biaya. Namun, pemilik harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik merek masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa.³⁵

Merek dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan.³⁶

Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kebatalan (*nullity*), atau gugatan

³⁵ Tim Lendsey, *op.cit*, hlm.144.

³⁶ *Ibid.*

pembatalan (*retification/revocation action*). Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolute (*absolute grounds*) ataupun alasan relative (*relative grounds*).³⁷

Sedangkan penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan dengan dua cara yaitu atas prakarsa Direktorat Jenderal; atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika memenuhi hal-hal berikut :

- a. Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu : (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.
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut saat produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar dimasyarakat. Sementara itu,

³⁷ *Ibid*, hlm.291.

ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidak sesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.³⁸

Penghapusan merek sebagaimana disebutkan diatas kemungkinan akan merugikan pemilik merek. Oleh karena itu, masih disediakan kesempatan bagi pemilik merek yang dihapus untuk mengajukan keberatan atas penghapusan merek tersebut. Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jendral tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal merek yang dimohonkan penghapusan pendaftarannya masih terikat perjanjian lisensi, penghapusannya hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi, kecuali jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

UU Merek 2016 mengatur tentang penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek di bab XII pasal 72, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada menteri
- 2) Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau melalui kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa
- 3) Dalam hal merek masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi

³⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm.79-81.

- 4) Pengecualian atas persetujuan hanya memungkinkan jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut
- 5) Penghapusan pendaftaran merek dicatat dan diumumkan dalam berita acara merek
- 6) Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari komisi banding merek jika:
 - a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis
 - b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau;
 - c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun
- 7) Komisi banding merek memberikan rekomendasi berdasarkan permintaan menteri³⁹

Dalam pembatalan merek, gugatan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, yayasan/lembaga dibidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan menurut undang-undang.⁴⁰ Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat pula mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar tapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jendral.⁴¹

³⁹ Indonesia (Merek dan Indikasi Geografis), *op.cit*, Pasal 72.

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 85.

⁴¹ Ahmadi Miru, *Op. cit.*, hlm.85-86.

Keharusan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jendral sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan, pemilik merek tidak dilindungi.⁴² Walaupun kompetensi relatif dari pengadilan niaga telah ditentukan, dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.⁴³

Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun masih terdapat pengecualian atas pendaftaran waktu tersebut karena gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan pembatalannya hanya gugatan pembatalan yang tergolong merek yang seharusnya “tidak dapat didaftar” tetapi yang didaftarkan, bukan merek yang seharusnya “ditolak” tetapi tetap didaftarkan karena merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah merek yang tidak dapat didaftarkan.

Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kausanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Indonesia (Merek dan Indikasi Geografis), *op.cit*, Pasal 85 ayat (2).

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 77.

Selain alasan pembatalan karena pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada pengadilan niaga apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan bahwa permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Dengan demikian apabila merek tersebut tidak lagi digunakan sebagai merek kolektif, pendaftaran merek kolektif tersebut dapat dibatalkan.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, hlm.87-88.

D. Penutup

Kesimpulan

Di Indonesia ada beberapa kali melakukan pergantian Undang-Undang tentang Merek. Sistem pendaftarannya pun pernah berubah dari sistem pendaftaran deklaratif ke sistem pendaftaran konstitutif. Merek merupakan tanda pembeda yang dibuat agar dapat membedakan produk barang dan/atau jasa lainnya yang sejenis yang mana dijelaskan dalam Pasal 1 UU Merek 2016. Pendaftaran merek di Indonesia ini diatur dalam UU Merek 2016 yang menganut sistem konstitutif yang mana pendaftar pertama kali lah yang berhak mendapatkan hak eksklusif dari merek yang didaftarkannya dan berhak juga atas perlindungan yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia. Tata cara pendaftaran merek di Indonesia ada dijelaskan dalam UU Merek 2016 dan juga melalui prosedur yang ketat yang dilaksanakan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Merek juga ada yang tidak bisa didaftarkan jika bertentangan dengan Pasal 20 UU Merek 2016. Pendaftar pertama merek lah yang dilindungi oleh Negara sedangkan Pengguna pertama merek yang tidak mendaftarkan mereknya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual tidak akan dilindungi oleh Negara, akan tetapi jika Merek dari Pengguna pertama merek tersebut digunakan oleh orang lain yang mendaftarkan merek tersebut untuk pertama kalinya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, dan dapat membuktikan bahwa dialah pengguna pertama dari merek tersebut serta juga dapat membuktikan bahwa Pendaftar Pertama tersebut mempunyai niat membonceng ataupun mejiplak dari merek Pengguna pertama maka Pengguna Pertama lah yang berhak atas merek tersebut. Merek yang didaftarkan oleh pendaftar pertama kali akan dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Umum Merek oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual

atas perintah Pengadilan Niaga karena pengguna pertama tersebut berhasil memenangkan kasusnya dengan Pendaftar Pertama merek tersebut.

Pendaftar Pertama Merek yang dilindungi oleh Negara sedangkan Pengguna Pertama Merek yang tidak terdaftar tidak dilindungi oleh Negara sesuai dengan Pasal 3 UU Merek 2001 jo Pasal 3 UU Merek 2016, akan tetapi jika Merek dari Pengguna Pertama merek tersebut digunakan oleh orang lain yang mendaftarkan merek tersebut untuk pertama kalinya ke Dirjen HAKI, dan dapat membuktikan bahwa dialah pengguna pertama dari merek tersebut serta juga dapat membuktikan bahwa Pendaftar Pertama tersebut mempunyai niat membonceng ataupun menjiplak dari merek Pengguna Pertama maka Pengguna Pertama yang berhak atas Merek tersebut. Merek yang didaftarkan oleh pendaftar pertama kali akan dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Umum Merek oleh Dirjen HAKI atas perintah Pengadilan Niaga karena pengguna pertama merek tersebut berhasil memenangkan kasusnya dengan Pendaftar Pertama Merek tersebut ini juga sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) UU Merek 2001 jo Pasal 76 ayat (1) UU Merek 2016.

Saran

Penulis menyarankan agar instansi yang berwenang memperbaiki Undang-Undang tentang Merek, seharusnya dibuat tolak ukur bagaimana pendaftar merek dapat dikatakan sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik. Maksud dari Penulis ini jika memang ada pihak yang mendaftarkan dengan itikad baik, tapi ternyata ada pihak lain yang membolak balikkan fakta sehingga pendaftar yang beritikad baik itu menjadi pendaftar yang tidak beritikad tidak baik. Penulis juga menyarankan agar Dirjen Hak Kekayaan Intelektual lebih teliti lagi dalam memproses pendaftaran merek yang sedang ataupun yang akan berlangsung. Agar pendaftar beritikad tidak baik tidak dapat terdaftar mereknya didalam Daftar Umum Merek yang nantinya mungkin akan merugikan pihak lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

Andi Sri Rezky Wulandari. (2014). *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Danang Sunyoto. Wika Harisa Putri. (2016). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira

Gautama, Sudargo. Rizwanti Winata I. (1997). *Himpunan Keputusan Merek Dagang*. Bandung: PT. Alumni

Haris Munandar. Sitanggung, Sally. (2008). *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Esensi Erlangga Grup

Insan Budi Maulana. (1999). *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Miru, Ahmadi. (2005). *Hukum Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

OK Saidin. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suyud Margono. Amir Angkasa. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Widayasarana Indonesia

Supramono, Gatot. (1996). *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang nomor 19 Tahun 1992*. Jakarta: Djembatan

Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Internet

<http://www.hki.co.id/hki.html> (diakses pada tanggal 22 Juli 2018)

<http://pusathki.uui.ac.id/menegakan-hak-atas-merek-dagadu-sebagai-hak-eksklusif/> (diakses pada tanggal 24 Juli 2018)