

**KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TERHADAP
KEABSAHAN SERTIFIKAT MEREK
(STUDI PUTUSAN NO 880 K/PDT.SUS-HKI/2016)**

SKRIPSI

OLEH :

TONNI DANIEL HUTABARAT

NPM : 14.840.0135



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

**KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TERHADAP
KEABSAHAN SERTIFIKAT MEREK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

SKRIPSI

Oleh :

TONNI DANIEL HUTABARAT

NPM : 14.840.0135

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Kedudukan Pemeriksaan Substantif Terhadap Keabsahan Sertifikat Merek.**

(Studi Putusan Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

Nama : **Tonni Daniel Hutabarat**

NPM : **14.840.0135**

Bidang : **Ilmu Hukum Keperdataan**

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


H.A. LAWALI HASIBUAN, S.H.,M.H


DESSY AGUSTINA HARAHAP.S.H.,M.H

DEKAN


Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H.,M.H

Tanggal Lulus : **01 Oktober 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karua tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan. 25 Agustus 2019



Tonni Daniel Hutabarat
14.840.0135

ABSTRAK

KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TERHADAP KEABSAHAN SERTIFIKAT MEREK

(Studi Putusan nomor 880K/PdtSus/HKI/2016)

OLEH:

TONNI DANIEL HUTABARAT

NPM : 14.840.0135

BIDANG KEPERDATAAN

Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai kedudukan pemeriksaan substantif terhadap keabsahan sertifikat merek yang dimiliki para pelaku usaha yang disebabkan berbagai hal. Salah satunya karena berkembangnya aktivitas produksi terhadap barang atau jasa di mana merek yang telah didaftarkan tersebut memiliki nilai peminat yang tinggi serta dikenal oleh para konsumen di masyarakat. Sebagai salah satu upaya dalam mencegah agar tidak terjadinya kecurangan atau plagiarisme dan ruang lingkup usaha yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Maka Pemerintah mengharuskan untuk para pelaku usaha mendaftarkan merek dari produk barang atau jasa yang ingin diperdagangkan, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi yaitu Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan mendaftarkan merek tersebut demi mendapatkan keamanan sertifikasi keabsahan.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pendaftaran merek serta agar mencegah tidak terjadinya suatu kesamaan jenis merek terhadap suatu produk dan untuk mengetahui kedudukan pemeriksaan substantif terhadap keabsahan sertifikat merek berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Medan, dan data sekunder yang terdiri dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pembahasannya dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, berdasarkan pengaturan hukum merek, hak kekayaan intelektual dalam pemeriksaan substantif terhadap keabsahan sertifikat merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau adanya daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal HKI.

Kata Kunci : Pendaftaran Merek, Perusahaan, Hak Atas Kekayaan Intelektual

ABSTRAK

KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TERHADAP KEABSAHAN SERTIFIKAT MEREK

(Studi Putusan nomor 880K/PdtSus/HKI/2016)

By:

TONNI DANIEL HUTABARAT

NPM : 14.840.0135

BIDANG KEPERDATAAN

This research is motivated by the rise of plagiarism and brand imitation by products owned by business actors caused by various things. One of them is due to the development of production activities for goods or services where the registered brand has a high value of interest and is known by consumers in the community. As an effort to prevent fraud or plagiarism and the scope of the business that can cause harm to other parties. So the Government requires businesses to register trademarks of the products or services they want to trade, therefore the government issued a regulation namely Law number 20 of 2016 about Trademarks and Geographical Indications and registering these marks in order to obtain security and validity.

This writing aims to determine the function of trademark registration and to prevent the occurrence of a common type of trademark of a product and to determine the position of substantive examination of the validity of the brand certificate based on the provisions of the applicable laws in Indonesia. This research is a descriptive normative law research with an empirical juridical approach. The data source of this research came from primary data in the form of interviews with judges at the Medan District Court, and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary law. Data collection tools are carried out by studying documentation or studying literature. The analysis technique used in this study is qualitative data analysis. Based on the results of the research discussion, several conclusions are drawn, namely, based on the legal provisions of the trademark, intellectual property rights in a substantive examination of the validity of the trademark certificate regulated in Law number 20 of 2016 about Trademarks and Geographical Indications which are part of the sign in the form of images, names, words, letters, numbers, color arrangements or distinguishing features used in the trade of goods or services. Trademarks are exclusive rights granted by the state to parties who have registered their trademarks at the Directorate General of IPR.

Keywords: Trademark Registration, Companies, Intellectual Property Rights

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kersarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literature yang diperlukan. Keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya akesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut "**Kedudukan Pemeriksaan Substantif Terhadap Keabsahan Sertifikat Merek**".

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

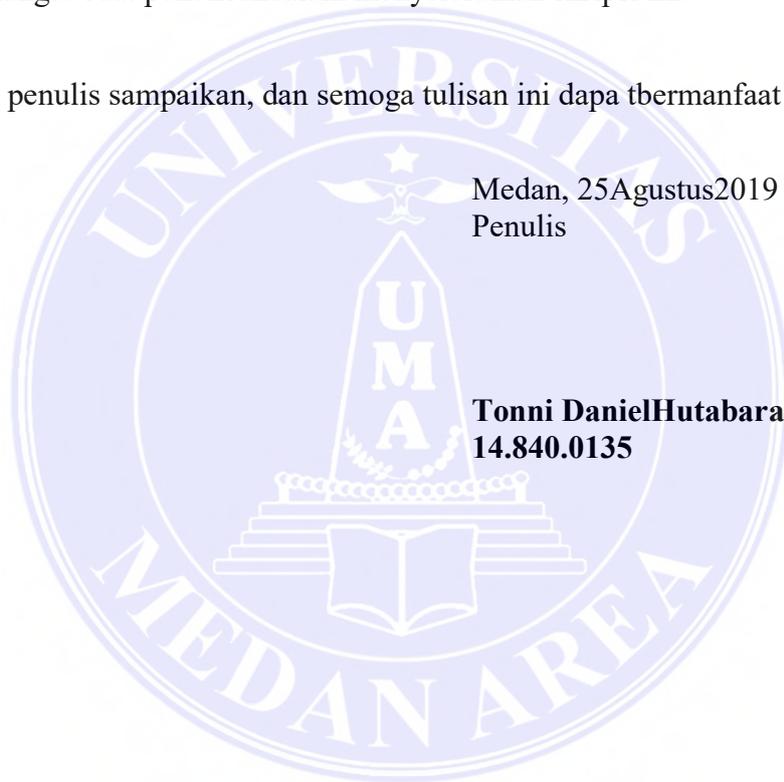
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H.A. Lawali Hasibuan, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Dessy Agustina Harahap,SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsure staf administrasi Universitas Medan Area.

6. Ayah tercinta Sersan Derman Hutabarat, SH dan Ibu tercinta Lasmaria Hutaaruk yang telah memberikan semangat, motivasi, doa dan memenuhi segala kekurangan dan kebutuhan kepada sipenulis selama berkuliah di Universitas Medan Area.
7. Buat rekan-rekan dalam semasa perkuliahan khususnya stambuk '14 yang telah memberikan dukungan.
8. Lianora Hutaaruk, S.Pd, M.Pd calon teman hidup yang selalu setia memberikan waktu, doa, dan semangat buat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 25 Agustus 2019
Penulis

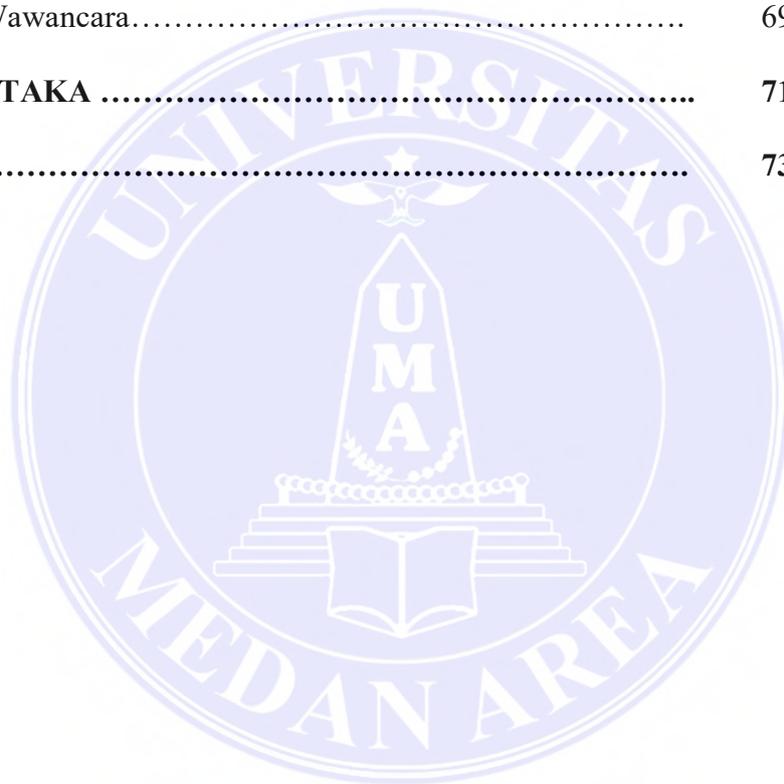
Tonni Daniel Hutabarat
14.840.0135



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. PerumusanMasalah	12
C. TujuanPenelitian	12
D. ManfaatPenelitian	13
E. Hipotesis	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Merek	16
B. PengertianMerekMenurut Para Ahli	18
C. PendaftaranMerek di Indonesia	27
1. PermohonanPendaftaranMerek	30
2. PemeriksaanKelengkapanPersyaratanMerek	32
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. WaktudanTempatPenelitian	37
B. MetodologiPenelitian	38
1. JenisPenelitian	38
2. SifatPenelitian.....	39
3. TehnikPengumpulan Data	39
4. Analisis Data	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. HasilPenelitian.....	42
B. HasilPembahasan.....	45

1. Kedudukan Pemeriksaan Substantif Terhadap Keabsahan Sertifikat Merek.....	45
2. Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Dalam Memeriksa Keabsahan Sertifikat Merek.....	52
3. Dampak Pada Persamaan Jenis Merek.....	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
C. Hasil Wawancara.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha atau bisnis merupakan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas. Manusia, dari kelahiran sampai meninggal, hidup di antara manusia lain yakni hidup di dalam pergaulan dengan manusia lain. Hal ini telah ada pada zaman kuno yang dinyatakan oleh seorang ahli filsafat bangsa Yunani yaitu Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”. Masing-masing anggota masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ada yang sama kepentingan dan ada pula yang berbeda bisa kita contohkan dengan kepentingan antara penjual dan pembeli yang berbeda. Pertentangan antara kepentingan manusia itu dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat jika tidak adanya suatu kekuasaan atau tata tertib dan bisa disebut sebagai hukum yang dapat menyeimbangkan atau mengatur kepentingan yang berbeda tersebut. Hukum atau aturan yang ada dalam masyarakat dibuat untuk menjamin seseorang bahwa kepentingan diperhatikan atau dilindungi. Seiring perkembangan industri dan perdagangan, merek menjadi sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Konsumen membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.

Pada kehidupan perekonomian dan perkembangannya, perilaku ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pranata-pranata hukum agar tidak menyimpang dari politik pembangunan yang digariskan oleh pemerintah. Di berbagai negara-negara yang perkembangan ekonominya maju, pranata-pranata hukum bisnis telah disiapkan jauh ke depan untuk mengantisipasi proses dan perilaku ekonomi yang sebagai pedoman hukum untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. Sementara fenomena yang terjadi di negara yang sedang berkembang, pranata hukum di bidang ekonomi atau perdagangan belum mampu mengakomodir aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi.¹

Masyarakat juga harus mengetahui secara jelas aturan-aturan hukum tersebut yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha. Di dunia usaha yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Atau perusahaan berusaha mengolah bahan untuk dijadikan produk yang dibutuhkan oleh konsumen, produk dapat berupa barang atau jasa. Pada umumnya tujuan didirikannya bisnis atau perusahaan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi secara keseluruhan tujuannya meliputi seperti pengadaan barang atau jasa, kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, *full employment*, eksistensi perusahaan dalam jangka panjang, kemajuan atau pertumbuhan, *prestise* dan prestasi. Kegiatan usaha dapat ditarik bahwa salah satu usaha utama yang menentukan pencapaian tujuan perusahaan adalah kegiatan produksi. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan usaha untuk menciptakan atau menambah

¹ Erma, Wahyuni, dkk, 2011, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: YPAPI, hlm. 1.

kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang ada.

Dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan membutuhkan sumber-sumber ekonomi yang sering disebut sebagai faktor produksi untuk dilibatkan dalam proses pengolahan suatu produk. Faktor-faktor produksi ini antara lain manusia sebagai tenaga kerja, uang sebagai sumber dana, materil sebagai bahan baku, mesin sebagai alat, dan metode sebagai teknik pelaksanaannya. Semua faktor produksi tersebut merupakan input bagi proses produksi dalam usaha menghasilkan output yang biasa disebut dengan produk, baik berupa barang atau jasa.²

Dalam ruang lingkup hukum bisnis selalu ada saat pertama kali pelaku bisnis melakukan kegiatan usaha yang dimulai dengan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam suatu bentuk perjanjian berbentuk tertulis yang lazim dinamakan kontrak. Agar kontrak yang dibuat para pihak menjadi sah, maka harus dilihat dalam KUHPerdara, yaitu Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Setelah kontrak disetujui maka tidak jarang pelaku bisnis membuat sebuah wadah demi melancarkan maksud dan tujuan dalam kontrak tersebut, antara lain pembentukan wadah tersebut meliputi perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan comanditer (CV), perseroan terbatas (PT), serta koperasi. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungan konsumen (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999).³

² Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 86.

³ <http://henryr412.blogspot.com/2015/04/peranan-hukum-dalam-bisnis.html> diakses 28 Juli 2018

Dengan demikian jelas aturan-aturan hukum tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Bagi pebisnis atau pengusaha, merek adalah wajah dari produk atau layanan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Karenanya, setiap merek tersebut harus mampu mempresentasikan visi, misi, serta target yang ingin dicapai melalui sebuah bisnis. Sebagaimana dipahami bahwa merek merupakan suatu tanda yang ditampilkan secara grafis berupa logo, gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, maupun kombinasi antara dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁴

Seiring dengan kebijaksanaan pemerintah dalam memandu laju perekonomian melalui mekanisme ekonomi pasar, kegiatan usaha pada setiap lapisan masyarakat serta menyangkut semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaksana kegiatan ekonomi, perlu dilandasi oleh ketentuan hukum yang mendorong bekerjanya mekanisme ekonomi pasar yang baik dan wajar. Untuk itu ketentuan hukum memberikan landasan bagi terselenggaranya persaingan yang sehat dan wajar dalam dunia usaha.⁵ Pesatnya perkembangan ekonomi telah melahirkan berbagai jenis barang dan jasa, oleh karena itu ciri khas yang paling mudah untuk dikenal yaitu nama atau merek yang digunakan. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional, khususnya pembangunan ekonomi, merek yang merupakan karya intelektual

⁴ Ibid.

⁵ Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta), hlm 20.

memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Dengan semakin tajamnya persaingan di kalangan dunia usaha dewasa ini dan didukung dengan semakin canggihnya teknologi, maka semakin banyak pula terjadi pemalsuan, penjiplakan dan peniruan atas merek. Oleh sebab itu pada tanggal 28 Agustus 1992 telah diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai berlaku tanggal 01 April 1993 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Undang-undang tersebut juga dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya berupa dua buah Peraturan Pemerintah, masing-masing Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang tatacara permintaan pendaftaran merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek serta petunjuk untuk mengajukan permintaan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, hak, penghapusan, dan pembatalan merek pada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman.⁶ Selanjutnya untuk penyempurnaan dan kepraktisan dibuat *single text* melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek lalu diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis atau usaha pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama

⁶ Undang-Undang Koperasi, 2012 No. 9, “*Tentang pokok-pokok perkoperasian*”. Aneka Cipta, Jakarta, hlm 27.

dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*Trademark*), nama usaha, (*Business Name*), dan nama perusahaan (*Company Name*). Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung baik pengusaha itu sendiri maupun masyarakat. Merek sebagai hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan untuk mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.

Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki ijinnya untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda yang sama mirip, untuk barang atau jasa yang identik, dengan barang atau jasa atas mana merek dagang didaftarkan dimana penggunaan tersebut akan menyebabkan kebingungan. Dalam kasus menggunakan tanda identik untuk barang atau jasa yang identik, timbulnya kebingungan ini harus sudah diprediksi bila akan timbul. Hak-hak yang dijelaskan tersebut tidak mengurangi hak yang sudah ada dan tidak akan mempengaruhi kemungkinan membuat hak tersedia atas dasar penggunaan. Di Indonesia hak merek diperoleh melalui pendaftaran. Inilah yang disebut *stelsel konsitutif* atau *first to file system*. Asumsi hukum timbul bahwa permohonan pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek sampai terbukti sebaliknya.⁷ 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

⁷ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law*, (Jakarta: Kencana), hlm 3 dan 144.

atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI. Pendaftaran tersebut begitu sangat penting bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek (cap, simbol, lambang, dan sebagainya) yang tentunya akan memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi.⁸

Untuk keperluan pendaftaran merek selain harus dipenuhi materil, juga harus dipenuhi persyaratan formal. Persyaratan materil atau substantif bahwa merek yang didaftarkan tidak bertentangan dengan alasan *absolute* atau *absolute grounds* (pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) serta alasan relatif (*relative grounds*) (pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Adapun persyaratan formal yang lazimnya terkait dengan dokumen administrasi yang sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁹

Secara pemeriksaan substantif selanjutnya dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis menetapkan bahwa dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan atau (*filling date*), Direktorat Jenderal HKI melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pemeriksaan substantif yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 20 dan pasal 21 yang diselesaikan dalam waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa merek yang dimana pemeriksa merek adalah pejabat yang keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu, diberi jenjang dan tunjangan fungsional disamping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 23 ayat 6

⁸ Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia) hlm 79.

⁹ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm 145.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal HKI, permohonan tersebut diumumkan dalam berita resmi merek (BRM). Sebaliknya jika pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal HKI, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebut alasannya. Dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut. Dalam hal permohonan atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal HKI ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan keputusan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebut alasan dalam permohonan ditolak dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali.¹⁰

Perlunya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan hukum tentang hak kekayaan intelektual guna menjaga kepentingan hukum agar Negara baik secara individual atau kelompok (masyarakat) tidak dirugikan dan jati diri bangsa tidak dilecehkan.¹¹ Hak kekayaan intelektual itu sendiri adalah merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual tersebut, dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.

¹⁰ Ibid, hlm 149.

¹¹ Iman Sjahputra, 2009, *Menggali Keadilan Hukum Analisis Politik-Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T Alumni), hlm 1.

Hak kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan lingkup hak kekayaan industri dapat terdiri atas paten dan paten sederhana, merek/merek dagang (*Trademark*) dan Indikasi Geografis (IG), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).¹²

Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda dalam Pasal 499 BW, yang menentukan bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Untuk pasal ini, kemudian Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.¹³

Dalam pendaftaran merek ada merek yang harus ditolak atau tidak dapat didaftarkan. Merek yang tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertikad tidak baik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sedangkan merek yang harus ditolak berupa merek yang mempunyai persamaan

¹² Iswi Hariyanti, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm 16-17

¹³ OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers,), hlm 11.

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis, kedua yaitu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, ketiga yaitu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.¹⁴

Adapun yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah secara pemeriksaan substantif dalam sertifikat merek yang terjadi dalam perselisihan antara kedua belah pihak dikarenakan bahwa adanya kesamaan suatu pokok atau keseluruhan dari produk dalam merek bernama Micro Fiber, dimana INDRA NUSANTARA melakukan somasi terlebih dahulu melalui PT Metropolitan Retail Mart (Metro Dept Store) , Sogo Store, Seibu Store, dengan adanya bukti terlampir yang ditujukan kepada PT. CIPTA KREASINDO GRACIA untuk menghentikan penjualan produk bermerek Micro Fiber. Dimana dalam situasi ini karena adanya somasi yang ditujukan maka timbulnya gugatan yang dilakukan oleh PT. CIPTA KREASINDO GRACIA. Dalam isi gugatan tersebut dimana PT. CIPTA KREASINDO GRACIA yang merupakan Perseroan Terbatas memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

Berdasarkan dalam memperdagangkan produk tersebut berupa kasur, tilam, dan lain-lainnya yang bahannya terdiri dari Micro Fiber sejak Tahun 2005. Dengan adanya bukti dari PT. CIPTA KREASINDO GRACIA bahwa INDRA NUSANTARA dengan sengaja atau dengan itikad tidak baik mendaftarkan lagi

¹⁴ Pasal 4, 5, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

merek Micro Fiber yang pengajuannya tertanggal 26 Januari 2015. Berdasarkan Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 Pasal 5 menyatakan : Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang tidak memiliki daya pembeda dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Terkait dengan ketentuan hukum tersebut, kata Micro Fiber yang didaftarkan sebagai merek oleh INDRA NUSANTARA telah merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Merek dan dilandasi dengan itikad tidak baik dan jelas bahwa kata Micro Fiber yang mempunyai makna terminologi yang digunakan untuk menjelaskan serat yang diproduksi secara sangat halus dan dalam teknologi adalah untuk pengembangan serat ini atau bahan untuk membuat serat ekstra halus ini menyediakan sebuah pemberian yang superior, dan kehalusan yang luar biasa yang muncul di dalam setiap kain, selimut, bed cover dan lainnya.

Dalam hal ini adanya eksepsi dari INDRA NUSANTARA menerangkan diantaranya adalah bahwa PT. CIPTA KREASINDO GRACIA tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* yang dimana pada penjelasan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang Konsumen dan Majelis/Lembaga Keagamaan.

Dari pengajuan gugatan tersebut yang merupakan pembatalan merek Micro Fiber, sedangkan PT. CIPTA KREASINDO GRACIA tidak mempunyai Pendaftaran Merek Micro Fiber yang seharusnya untuk mengajukan gugatan *A quo* harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI sehingga menunjukkan bahwa PT. CIPTA KREASINDO GRACIA tidak mempunyai

kepentingan hukum dalam perkara *a quo* serta gugatan PT. CIPTA KREASIDO GRACIA juga sudah daluarsa karena melampaui jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang Merek bahwa merek Micro Fiber yang didaftarkan oleh INDRA NUSANTARA tercatat tanggal 9 Oktober 2007, sedangkan PT. CIPTA KREASINDO GRACIA mengajukan gugatannya pada tanggal 2 Februari 2016 atau 8 tahun 3 bulan dan 22 hari. Oleh karenanya gugatan yang diajukan PT. CIPTA KREASINDO GRACIA melebihi batas waktu 5 tahun sejak tanggal Pendaftaran Merek “Micro Fiber”.

Dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul dalam studi putusan dengan judul: **“KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TERHADAP KEABSAHAN SERTIFIKAT MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diambil beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Merek, Hak Kekayaan Intelektual dalam pemeriksaan substantif terhadap keabsahan sertifikat merek ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara dalam memeriksa keabsahan sertifikat merek ?
3. Bagaimana dampak pada persamaan jenis suatu merek pada barang atau jasa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Merek, Hak Kekayaan Intelektual dalam pemeriksaan substantif terhadap keabsahan sertifikat merek.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutuskan perkara dalam memeriksa keabsahan sertifikat merek.
3. Untuk mengetahui dampak dari akibat adanya persamaan jenis suatu merek pada barang atau jasa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Merek.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagi makna dan penerapan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dari Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah dalam hal instansi yang terkait diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam menerapkan hukum dan aturan.
- b. Bagi Masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya mematuhi aturan hukum sehingga fungsi dan tujuan hukum dapat terlaksana dengan baik.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁵

Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang merek, hak kekayaan intelektual dalam pemeriksaan substantif terhadap keabsahan merek menerapkan dasar hukum yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, kedua Undang-Undang nomor 14 Tahun 1997, ketiga yang telah disempurnakan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
2. Pertimbangan hakim memutuskan perkara dalam memeriksa keabsahan sertifikat merek dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para hakim di Indonesia memahami dan mengimplementasikan makna kebebasan hakim sebagai suatu kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak, media elektronik, dan individu yang berpengaruh.

¹⁵ Arifin Syamsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum* (Medan Area University Press,) hlm 38

3. Dampak pada persamaan jenis suatu merek pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. Unsur-unsur yang menonjol pada kedua merek itu dapat menimbulkan kesan adanya persamaan tentang: bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur, atau persamaan bunyi ucapan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Merek

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang tersebut. Terlebih disebabkan perdagangan dunia yang semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut menambah pentingnya arti dari merek yaitu untuk membedakan asal usul barang, dan kualitasnya, juga menghindari peniruan.

Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual di tanah air, sistem hukum *Intellectual Property Rights* (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi hak milik intelektual, kemudian menjadi hak milik atas kekayaan intelektual. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa “Atas”) dapat disingkat HKI atau akronim HaKI telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama

Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).¹

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasiannya juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain –lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.²

Penggunaan merek dagang dalam pengertian yang kita kenal sekarang ini dimulai tidak lama setelah revolusi industri pada pertengahan abad XVIII, pada saat itu sistem produksi yang berasal dari abad pertengahan yang lebih mengutamakan keterampilan kerja tangan, berubah secara radikal sebagai akibat digunakannya mesin-mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi. Akibatnya terkumpul hasil produksi dalam unit-unit yang besar dan membutuhkan sistem distribusi baru guna

¹ Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Nuansa Aulia, Bandung), hlm.7.

² Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm 78.

menyalurkan barang-barang tersebut dalam masyarakat. Bersamaan dengan perkembangan industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan. Dari sejarah perkembangannya, diketahui bahwa hukum merek yang berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang. Normal dasar perlindungan merek bahwa tidak ada seorang pun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Lambat laun perlindungan diberikan sebagai tujuan pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu itu, sehingga menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan.³

B. Pengertian Merek dan menurut beberapa ahli

³Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law*,(Jakarta: Kencana). hlm 1-3.

Merek adalah salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai dibidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.⁴

Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.⁵

Definisi serupa juga ditemukan dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek 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”.⁶

Selain berdasarkan batasan yuridis beberapa para ahli ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

1. H.M.N. Purwo Sutjipto,

“Memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”

2. Iur Soeryatin,

⁴ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm.209

⁵ Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 3

⁶ Undang-Undang Nomoe 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

“Mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.”

3. Philip S. James MA, Sarjana Inggris,

“Menyatakan bahwa *a trade mark is a mark used in connexion with good which a trader uses in order to signify that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trademark, it will suffice if they merely pass through his hand in the course of trade.* (Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan).”⁷

Pada hakikatnya merek ada suatu tanda. Akan tetapi, agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Suatu merek haruslah mempunyai sifat yang khas dan yang lain dari yang lain.⁸

Dari pendapat-pendapat tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa merek adalah suatu tanda pemberi identitas atau pembeda pada barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang dengan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain agar dapat menunjukkan asal atau sumbernya serta dapat menjadi jaminan atas mutu barang atau jasa tersebut. Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

⁷ OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta; Rajawali Pers) hal. 344-345

⁸ Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia). hal. 47

Indikasi Geografis digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.⁹

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

Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Di samping merek dagang dan merek jasa, juga dikenal adanya merek kolektif. Merek kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Merek kolektif juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama.¹⁰

Para pemilik merek yang terdaftar akan mendapatkan hak merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain. Berdasarkan hak merek tersebut, para pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak

⁹ Ahmadi Miru, 2005 *Hukum Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 11.

¹⁰ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Jakarta: Pustaka Yustisia), hlm 88.

lain. Pemberian lisensi merek kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti. Pemberian lisensi merek berbeda dengan pemberian waralaba (*franchise*). Jika dalam pemberian lisensi merek, pemilik merek hanya meminjamkan mereknya kepada pihak lain, maka dalam bisnis waralaba yang dipinjamkan oleh pemilik waralaba tidak hanya mereknya tetapi juga proses produksi hingga tata cara pelayanan kepada para konsumen. Dengan demikian, pemilik waralaba, di samping memberikan lisensi merek, juga dapat memberikan lisensi paten, lisensi rahasia dagang, dan lisensi hak cipta.¹¹ Jenis-jenis Merek telah dikemukakan dalam pembahasan tentang pengertian merek bahwa suatu merek adalah suatu tanda yang mempunyai kemampuan atau daya untuk memperbedakan, namun belum dijelaskan tanda-tanda apa saja yang dapat dijadikan merek. Berikut ini akan dibahas beberapa tanda yang dapat dijadikan merek sebagaimana dirumuskan dalam pengertian merek dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.¹²

1. Merek merupakan kumpulan kata-kata yang terdiri atas satu kata atau sekumpulan kata-kata adalah merupakan jenis merek yang paling banyak digunakan. Merek kata sangat mudah dipromosikan dan diiklankan karena merek kata ini dengan mudah dapat menimbulkan kesan dalam ingatan para konsumen, baik melalui pendengaran maupun melalui penglihatan. Berdasarkan kuat/lemah daya pembedanya, merek kata ini dapat dipisah-pisahkan menjadi berikut ini:

a) Kata ciptaan kata atau kata-kata ciptaan ini adalah kata-kata yang belum pernah dipakai sebelumnya, khusus diciptakan untuk dipakai sebagai merek

¹¹ Ibid, hlm 89.

¹² Suyud Margono, Op.Cit, hlm 55.

dagang, tidak mempunyai suatu arti tertentu, dan karenanya mempunyai daya pembeda yang kuat.

- b) Kata rangkaian suatu kata yang merupakan hasil rangkaian dari dua kata atau lebih, yang dalam pemakaiannya sebagai merek. Rangkaian ini tidak menyiratkan suatu arti tertentu, serta tidak mengandung arti yang ada hubungannya dengan sifat.
 - c) Kata umum kata umum adalah kata-kata biasa yang dapat ditemukan dalam kamus-kamus bahasa yang mengandung arti tertentu, tetapi dalam penggunaannya sebagai merek harus tidak mempunyai hubungan dengan barang-barang yang ditandai dengan merek tersebut.
 - d) Kata kiasan kata-kata yang dalam penggunaannya sebagai merek, dengan secara terselubung dan berkias mempunyai hubungan dengan barang-barangnya, tetapi yang tidak secara langsung menimbulkan kesan bahwa merek itu menerangkan tentang barang-barangnya.
2. Merek merupakan penggabungan huruf-huruf yang dipakai sebagai merek yang bermacam-macam bentuknya, misalnya berupa inisial atau singkatan saja, dengan atau tanpa titik-titik pemisah. Berupa gabungan antara huruf-huruf dengan suatu desain atau pola gambar tertentu, ditulis secara khusus atau berbentuk khusus atau dalam bentuk monogram.
 3. Merek merupakan penggabungan angka-angka sebagai merek dagang sebenarnya agak kurang lazim. Pada umumnya, merek- merek yang terdiri atas angka-angka ini kurang memiliki daya pembeda dan kurang berfungsi sebagai petunjuk asal

barang karena biasanya angka-angka tersebut lebih bersifat sebagai tanda derajat mutu barang secara umum.

4. Merek menggunakan gambar-gambar termasuk dalam kategori “*devices*” yaitu yang meliputi: tanda tangan, potret, gambar, lukisan, insignia, emblem, dan monogram. Gambar ini merupakan jenis merek yang paling awal dipergunakan untuk menandai barang- barang dagangannya dan dalam banyak hal, merupakan suatu jenis merek yang paling berharga di antara jenis-jenis merek lain.
5. Merek menggunakan nama-nama orang lain dan lain-lain seorang produsen atau pedagang biasanya berkeinginan untuk menggunakan suatu merek yang masih ada hubungannya atau mengandung unsur yang diambil dari nama pribadinya.
6. Merek menggunakan susunan warna sehubungan dengan penggunaan unsur warna sebagai ciri khas suatu merek, dari judul tersebut dapat disimpulkan bahwa satu warna saja sebagai sendirinya tidak dapat dijadikan merek dari suatu barang. Hal ini adalah wajar, mengingat terbatasnya jumlah warna-warna yang ada, sehingga tidak seorang pun boleh memonopoli satu warna tersebut dan menghalangi orang lain untuk menggunakan warna yang sama bagi hasil-hasil produksinya.
7. Merek menggunakan kombinasi berbagai unsur-unsur memang dapat terdiri atas gabungan antara suatu kata dengan suatu sarana, suatu nama dengan potret, suatu bentuk dengan suatu kata, dan sebagainya. Namun demikian, jika kombinasi tersebut terdiri atas tanda-tanda yang tidak dapat dijadikan merek karena tidak mempunyai daya pembeda, maka besar kemungkinan kombinasinya juga tetap tidak mempunyai daya pembeda. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda dalam kombinasi atas unsur-unsur tersebut, misalnya suatu segi tiga yang tidak

dapat didaftarkan sebagai suatu merek, tetapi apabila segi tiga tersebut dikombinasikan dengan kata “*triangle*” maka gabungan tersebut dapat menjadi suatu merek yang mempunyai daya pembeda dan dapat didaftarkan.¹³

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan hasil pembaharuan dari undang-undang merek lama, yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Pada dasarnya perlindungan atas merek merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan curang yang adalah perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan. Secara garis besar, perlindungan hukum atas merek ditujukan kepada dua kepentingan yang seolah-olah tidak ada hubungannya satu sama lain atau bahkan bertentangan, yaitu kepentingan pemilik merek (produsen) dan kepentingan konsumen. Sebenarnya, perlindungan atas merek dagang bertujuan untuk melindungi dua kepentingan tersebut secara seimbang dan tidak berat sebelah. Secara menyeluruh, kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum merek dapat dipisah-pisahkan menjadi 4 (empat) kelompok berikut.¹⁴

1. Kepentingan pemilik merek untuk tidak diganggu gugat dalam hubungan baiknya dengan para konsumen, yang telah dibina olehnya di pasar melalui penggunaan suatu merek tertentu, serta dalam harapan yang wajar untuk memperoleh langganan tetap pada masa *dating*, yang kesemuanya itu terjamin oleh pengenalan

¹³ Tomi Suryo Utomo, Op.Cit, hlm 213.

¹⁴ Suyud Margono, Op.Cit, hlm 49.

masyarakat kepada merek tersebut, yang menunjukkan bahwa pemilik merek itu adalah produsen dari barang yang bersangkutan.

2. Kepentingan para produsen atau para pedagang lainnya yang bersaing untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja, dan yang seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh siapa pun sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan jujur dan sah.
3. Kepentingan para konsumen untuk dilindungi terhadap praktik- praktik yang cenderung hendak menciptakan kesan-kesan yang dapat menyesatkan dan menipu atau membingungkan mereka, dengan cara memengaruhi pikiran mereka bahwa suatu perusahaan adalah sama dengan perusahaan lain, atau hasil- hasil dari suatu perusahaan itu juga berasal dari perusahaan yang lain tersebut.
4. Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur di pasar-pasar, serta untuk mencegah timbulnya praktik-praktik yang tidak jujur dan pula bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam perdagangan.

Para produsen dan pedagang di negara manapun mereka berada, membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada usaha mereka melalui merek yang dipergunakan. Dalam hubungan ini, para pesaing yang tidak jujur akan dapat terlalu lama mempertahankan kedudukannya di pasar yang diperoleh secara curang, apabila mereka dibiarkan menghancurkan daya pembeda dari merek-merek yang digunakan untuk mengenali kegiatan perdagangan yang menandai barang-barang dagangan, dengan cara meniru merek dan melanggar hak orang lain atas merek-merek tersebut. Akhirnya bukan hanya pengusaha yang jujur saja yang dirugikan, tetapi juga para

konsumen. Oleh karena itu, para konsumen di manapun mereka berada, harus dilindungi terhadap penipuan yang dilakukan dengan cara memalsukan merek yang sudah dikenal oleh mereka sebagai merek dari barang-barang yang bermutu baik. Dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan hukum atas merek adalah untuk sedapat mungkin secara seimbang melindungi kepentingan semua pihak, yaitu para produsen di satu pihak dan para konsumen di pihak lainnya.¹⁵

B. Pendaftaran Merek di Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif, yaitu hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani pemohon atau kuasanya. Sebelum mendaftarkan suatu merek, ada syarat yang 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 adanya daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.¹⁶

¹⁵ Ibid, hlm 49-50

¹⁶ OK. Saidin, Op. Cit, hlm 348.

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

- a. tidak dapat didaftarkan;
- b. harus ditolak pendaftarannya
- c. diterima/didaftar

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹⁷

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat, tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

¹⁷ Ahmadi Miru, Op. Cit, hlm 14.

- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selanjutnya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.¹⁸

Apabila memperhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek

¹⁸ Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Atau lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.¹⁹ Pemakaian suatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang cukup sehingga diterima sebagai merek.

1. Permohonan Pendaftaran Merek

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 4 yang menentukan bahwa:

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

¹⁹ Ahmadi Miru, Op. Cit, hlm 20.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁰

Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun untuk penandatanganan nya haruslah ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi jika permintaan pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua orang yang berhak atas merek tersebut.²¹

Pada prinsipnya, permohonan merek dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

²⁰ Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²¹ OK. Saidin, Op. cit, hlm 369.

Geografis mengatur bahwa permohonan untuk 1 kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan dan pemohon tersebut harus pula menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas barang yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Indonesia, dalam permohonan pendaftaran mereknya wajib mendaftarkan melalui domisili kuasanya sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

a.) Pemeriksaan Administratif

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran permohonan merek. Dalam hal terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan persyaratan, maka direktorat akan meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat (stempel pos) permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Apabila kelengkapan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut di atas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap telah ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali.²²

²² Suyud Margono, Op. Cit, hlm 80-82

Apabila seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh pemohon, terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan (*filling date*) yang dicatat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tanggal penerimaan mungkin terjadi sama dengan tanggal pengajuan permohonan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi pada saat pengajuan permohonan. Apabila pemenuhan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan. Terhadap perubahan atas permohonan merek tersebut, oleh undang-undang hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama/alamat pemohon atau kuasanya.

Selama belum mendapatkan keputusan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya. Artinya, bahwa sebelum adanya keputusan dari pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permohonan tersebut belum terdapat akibat hukum yang signifikan bagi pemohon. Di samping itu, juga tidak mempersulit proses administrasi yang menimbulkan akibat hukum tertentu jika pengajuan penarikan permohonan dilakukan setelah terdapat putusan atas permohonan merek tersebut.

Dalam hal penarikan kembali permohonan merek tersebut dilakukan oleh kuasanya, penarikan tersebut harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali permohonan merek tersebut. Dengan dilakukannya penarikan permohonan merek, segala biaya yang telah dikeluarkan atau dibayarkan kepada pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali.

b.) Pemeriksaan Substantif

Setelah dipenuhinya seluruh syarat permohonan pendaftaran merek dan telah ditetapkan oleh pihak direktorat sebagai tanggal penerimaan (*filling date*), selanjutnya dalam 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak *filling date* tersebut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan substantif. Jangka waktu pemeriksaan substantif tersebut dilakukan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Terhadap pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Atas hasil pemeriksaan, pemeriksa merek (*trademark examiner*) selanjutnya akan melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tersebut dapat disetujui untuk didaftar atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya akan diumumkan dalam berita resmi merek.

Dalam hal pemeriksa melaporkan bahwa hasil pemeriksaan substantif, yaitu bahwa permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.²³

Dalam konseptual pemeriksaan substantif terhadap merek ada basis aturan merek yang terdapat dalam *Article 5 (2) paris Convention dan Ariticle 15 (1) dan Article 16 (1) TRIPs* sebagai berikut :

1. Penggunaan merek dari pemilik dalam bentuk dengan unsur-unsur yang berbeda tetapi tidak menghilangkan karakter pembeda dari mereka dalam bentuk mana merek tersebut didaftarkan di suatu negara peserta konvensi, tidak mengakibatkan

²³ Ibid, hlm 84.

pembatalan dari pendaftarannya dan tidak menghilangkan perlindungan yang telah diberikan sebagai merek terdaftar.

2. Tanda-tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang mampu membedakan barang atau jasa satu usaha dari usaha lain harus dapat dijadikan merek dagang. Tanda-tanda tersebut dalam kata-kata tertentu termasuk nama pribadi, surat, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta tiap kombinasi tanda-tanda tersebut harus memenuhi persyaratan untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Dalam hal tanda-tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, negara peserta dapat membuat pendaftaran yang didasarkan melalui penggunaan. Negara peserta dapat menambahkan persyaratan pendaftaran bahwa tanda-tanda yang akan didaftar harus secara visual jelas dirasa atau dimengerti.
3. Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda, tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang/jasa yang sama atau mirip dengan barang/jasa atas mana merek dagang telah didaftarkan, dimana harus telah disimpulkan sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kerugian.²⁴

Dalam kerangka operasional pendaftaran merek sangat penting untuk dilakukan jika kita telah memiliki produk barang atau kita memiliki keterampilan di bidang jasa tertentu. Di Indonesia, pengaturan tentang perlindungan merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk mendaftarkan suatu merek, hendaknya kita memiliki panduan yang

²⁴ Ibid, hlm 4-6.

benar. Didalam pasal 20 dan **pasal 21 dan 22** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan mengenai Merek yang tidak dapat di daftar dan di tolak di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang danjatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang danjatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang danjatau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang danjatau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan / atau
- f. Merupakan nama umum dan./atau lambang milik umum.

Pasal 21

(1)Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2)Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3)Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.²⁵

Oleh karena itu, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 ini hendaknya menjadi panduan dalam upaya untuk mendaftarkan merek di Indonesia.



²⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan Juni 2019, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	WAKTU PENELITIAN 2018-2019												Ket	
		Maret			April			Juli			Agustus- September				
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■													
2	Perbaikan Usulan		■												
3	Pengajuan Data Riset			■											
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■						
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■		
6	Meja Hijau													■	

2. Tempat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan putusan nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan akan melakukan penelitian di Pengadilan Niaga Medan.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini adalah Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari permasalahan yang dibahas. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹

Data sekunder dapat dibedakan yaitu :

1. Data sekunder yang bersifat pribadi.
 - a. Dokumen pribadi seperti surat-surat buku harian dan seterusnya,
 - b. Data pribadi yang disimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik.
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi pemerintah yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh oleh karena bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

¹ Soekanto Soejono, 2004, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UIP, Jakarta, hlm 12.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, di mana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Pemeriksaan Substantif Terhadap Keabsahan Merek.

a. Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi lapangan. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengambilan data putusan No 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016 melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung yang tujuannya untuk mendapatkan keterangan dari putusan yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), dan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan yang terbaru Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Dimana berdasarkan putusan yang saya teliti dan in crahtini diputuskan berdasarkan undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka dalam penulisan skripsi saya ini lebih banyak berorientasi terhadap undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dan adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini juga bersumber dari bacaan berupa buku-buku karangan para ahli sarjana, dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder di atas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah diambil melalui Kamus Hukum, serta Ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konsep di atas.

2. Metode penelitian lapangan (*Field research*)

Penulis langsung ke Pengadilan Niaga Medan melalui Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan studi dan wawancara langsung dengan pihak Hakim yang ditujadalampemeriksaansubstantif terhadap keabsahansertifikat merek.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penulisan tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan.

Dalam penelitian kualitatif landasan teoridimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan.²

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dan di kelompokkan sesuai dengan sub pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam tinjauan yuridis.³

²Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera, hlm 16.

³Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan, Universitas Medan Area Press, hlm 38-39

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Arifin Syamsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum* (Medan Area University Press)
- Bambang Waluyo, 2012, SH, *Impelementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta, hlm 11.
- Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Henry Soelistyo, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*, (Jakarta: Penaku)
- Iman Sjahputra, 2009, *Menggali Keadilan Hukum Analisis Politik-Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T Alumni,).
- Iswi Hariyanti, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung)
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera.
- OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta; Rajawali Pers)
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law*,(Jakarta: Kencana).
- Soekanto Soejono, 2004, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta).
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Nuansa Aulia,Bandung)
- Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia).

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Undang-Undang Koperasi, 2012 No. 17, “*Tentang pokok-pokok perkoperasian*”.
Aneka Cipta, Jakarta.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

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

C. Alamat Website

<https://businesslaw.binus.ac.id/2016/09/30/permasalahanseputarpersamaanpada-pokoknyadanmerekterkenaldiindonesia/> diakses pada 28 Juli 2019

<http://henny412.blogspot.com/2015/04/perananhukumdalambisnis.html>
diakses 28 Juli 2018

www.hki.co.id/merek.html diakses 25 Juli 2019

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55d203428bb1e/jikaadakemiripanmerekdankesamaankomposisipadaproduk/>diakses pada 26 Juli 2019

<https://manplawyers.co/2017/06/13/4halyangkhasdaripengadilanniaga/> diakses pada 28 Juli 2019

<https://media.neliti.com/media/publications/110883IDprinsipkebebasanhakimdalamemutuserkara.pdf> diaskes pada 28 Juli 2019

<https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/04/bagaimana-prosedur-pendaftaran-merek-di-indonesia/> diaskes pada 31 Juli 2019

<http://www.dgip.go.id/strukturorganisasi> diakses pada 31 Juli 2019

<https://www.microfiber.mipacko.com/blog/artikel-microfiber/apa-itu-microfiber/> diakses pada 30 Agustus 2019

<https://centrausaha.com/manfaat-mendaftarkan-merek-dagang/> diakses pada 04 September 2019