

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Nomor: 217PK/PDT.SUS-HKI/2018/PN.Jkt)**

SKRIPSI

OLEH :

**RIZKY HANDAYANI
NPM : 16.840.0073**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

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 13/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/10/21

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

(Studi Putusan Nomor: 217/PK/PDT.SUS-HKI/2018/PN.Jkt)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 2 0**

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 13/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/10/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor:
217/PK/PDT.SUS-HKI/2018/PN.Mdn)

Nama : RIZKY HANDAYANI

NPM : 16.840.0073

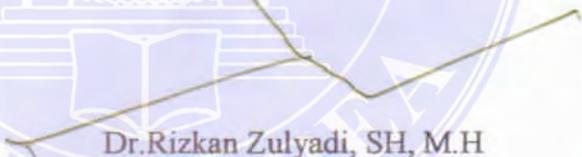
Bidang : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Isnaini,SH.M.Hum,Ph.D


Dr.Rizkan Zulyadi, SH, M.H

DIKETAHUI :
DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr.Rizkan Zulyadi, SH, M.H)

Tanggal Lulus : 23 Desember 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/10/21

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

Access From (repository.uma.ac.id)13/10/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya 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, Desember 2020

Rizky Handayani

NPM: 16.840.0073



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : umc@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Handayani
NPM : 168400073
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor:217PK/PDT.SUS-HKI/2018/PN.Jkt)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 26 Januari 2021

Yang menyatakan,

(Rizky Handayani)

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

(Studi Putusan Nomor : 217PK/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Jkt)

Pembimbing 1 : Isnaini ,SH,M.Hum

Pembimbing 2 : Dr Rizkan Zulyadi,SH,MH

Oleh

RIZKY HANDAYANI

168400073

Merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan dari badan usaha lain. Terdapat peleku usaha yang beritikad tidak baik dengan melakukan peniruan merek. Biasanya merek yang sering dilanggar haknya yaitu merek terkenal, dimana merek terkenal ini sangat banyak peminatnya di kalangan masyarakat konsumen, hal ini mendorong pelaku usaha yang beritikad tidak baik melakukan kecurangan. Yang kerap kali terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal yaitu merek Hugo Boss asal Metzingen Jerman. Pelanggaran merek Hugo Boss terjadi di Indonesia, dimana pelanggaran tersebut sudah beberapa kali terjadi, salah satunya dilakukan oleh Teddy Tan yang bertempat tinggal di Jakarta Utara, pendaftaran merek Hugo yang didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah diperpanjang masa pendaftarannya. Adapun rumusan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum merek terhadap merek terkenal dan apakah undang-undang merek saat ini dapat memberikan kepastian hukum serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara merek terkenal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan data hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum merek terhadap merek terkenal dengan sistem *first to file* yang berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek yang diakui sebagai pemilik merek dan apakah undang-undang merek memberikan kepastian hukum bertujuan sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam pelanggaran merek terkenal serta pertimbangan dalam menyelesaikan perkara merek terkenal untuk melindungi merek terkenal milik penggugat dan pembatalan pendaftaran dan berakhirnya hukum tergugat dan pengakuan kepemilikan merek terkenal Hugo Boss

Kata kunci : Merek, Perlindungan Hukum, Merek Terkenal

ABSTRACT
SETTLEMENT OF FAMOUS BRAND DISPUTES ACCORDING TO LAW
NUMBER 20 YEAR 2016 CONCERNING BRANDS AND GEOGRAPHIC
INDICATIONS

(Study Decision Number: 217PK / Pdt.Sus-HKI / 2018 / PN.Jkt)

Supervisor 1 : Isnaini ,SH,M.Hum

Supervisor 2 : Dr Rizkan Zulyadi,SH,MH

By

RIZKY HANDAYANI

168400073

A mark is a distinguishing mark that is used by a business as a sign of its identity and the goods or services it produces to consumers, as well as to differentiate it from goods or services produced by other business entities. There are business perpetrators who have bad intentions by imitating brands. Usually, brands that are frequently violated are famous brands, where this famous brand is very much in demand among the consumer community, this encourages business actors with bad intentions to commit fraud. There have been violations against a well-known trademark, namely the Hugo Boss trademark from Metzingen Germany. Hugo Boss trademark violations have occurred in Indonesia, where the violation has occurred several times, one of which was committed by Teddy Tan who resides in North Jakarta, the registration of Hugo's trademark which is registered through the Directorate General Intellectual Property Rights and has also extended the registration period. The main problem formulation in this study is how the legal regulation of trademarks against well-known marks and whether the current trademark law can provide legal certainty and how judges consider judgments in solving trademark cases. This research uses normative legal research or library research using secondary legal data obtained through library research. The results of this study indicate that the legal regulation of a well-known trademark with a first to file system, which means that the first party filing a registration application for a trademark is recognized as the owner of the mark and whether the trademark law provides legal certainty is aimed at realizing justice in infringing famous marks. as well as considerations in resolving famous trademark cases to protect the famous trademark of the plaintiff and the cancellation of registration and expiration of the defendant's law and recognition of ownership of the familiar mark of Hugo Boss

Keywords: *Brand, Legal Protection, Famous Brand*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah,SWT yang telah mengkaruniakan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian serta penulisan skripsi yang diberijudul :**“PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL MENURUT UNDANG-NDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS** (Studi Putusan Nomor: 217PK/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Jkt).”

Skripsi ini disusun untuk melengkap isyarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.Namun tentunya juga adalah guna mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah penulis.

Tentunya penulis banyak dari akan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam membuat karya ilmiah, maka tentunya skripsi ini masih belum mencapai kemampuan. Namun akhirnya berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak maka akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramlan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti

dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II penulis
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
5. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing 1 penulis Fakultas Hukum merupakan Dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Sekretaris Penulis.
8. Bapak Muazul, SH, M.Hum, selaku Ketua saya dalam skripsi dan Meja Hijau
9. Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Terkhusus untuk kedua orang tua tercintaku Ayahanda Hefni Hasibuan dan Ibunda Mastura yang telah mendidik ku , membesarkan ku dengan tidak ada kata mengeluh, memberikan nasihat, dan tak pernah lupa selalu mendoakan ku dan memberikan dukungan yang tidak pernah ternilai harganya, memberikan semangat agar tidak boleh menyerah dalam melakukan sesuatu love you.
11. Dan untuk temanku Diah Hasibuan, Halasan Sitorus yang memberikan semangat.

12. Untuk Sahabat terbaiku sekaligus teman satu kos Grecia Charoline Hutagalung yang selalu memberikan semangat dalam membantu menyelesaikan skripsi ini dan segala hal saling menghibur dan situkang nyebelin, tapi paling perhatian padaku, Thanks ya buat selalu memberikan dukungannya.
13. Dan untuk kakak Alumni ku Desy Sirait SH selalu memberikan dukungannya.
14. Selaku rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2020

Penulis

RIZKY HANDAYANI
NPM: 16.840.00073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual	12
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	12
2.1.2 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	14
2.1.3 Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual	16
2.1.4 Ruang lingkup hak kekayaan intelektual	18
2.1.5 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Merek.....	21
2.2.1 Pengertian Merek	21
2.2.2 Hak Merek.....	25

2.2.3	Jenis Merek	25
2.2.4	Bentuk Merek.....	26
2.2.5	Fungsi Merek	27
2.2.6	Persyaratan Merek.....	28
2.2.7	Permohonan Pendaftaran Merek.....	28
2.2.8	Jangka Waktu Perlindungan Merek	29
2.2.9	Penghapusan atas Pembatalan Merek Terdaftar	30
2.3	Tinjauan Umum penyelesaian pelanggaran merek	31
BAB III METODE PENELITIAN		40
3.1.	Waktu Dan Tempat Penelitian.....	40
3.1.1.	Waktu Penelitian.....	40
3.1.2.	Tempat Penelitian	41
3.2.	Metodologi Penelitian.....	41
3.2.1.	Jenis dan Sifat Penelitian	41
3.2.2.	Sumber Data.....	41
3.2.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.2.4.	Analisa Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Pembahasan.....	44

4.1.1 Pengaturan Hukum Merek terkenal.....	44
4.1.1.1 Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia	47
4.2.2 Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Menurut Undang- Undang Merek.....	50
4.2.3 Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketaHugo boss dan Hugo Sport (Dalam putusan Nomor 217Pk/Pdt.Sus-HKI/ 2018)	53
4.2.3.1 Penyelesaian Sengketa Merek	65
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan dari badan usaha lain¹. Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau diletakkan pada suatu produk, tetapi bukan produk itu sendiri, karena setelah barang dibeli, yang dinikmati pembeli bukanlah merek melainkan benda materinya. Merek hanya benda immaterial yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik, inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial².

Sebagai salah satu wujud karya intelektual, merek memiliki peranan penting bagi kelancaran perdagangan barang dan jasa yang merupakan pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lain sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunanwarna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau

¹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group), hlm. 50.

² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 330

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membongceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (a marketing and advertising device) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.³

Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan menghindari tindakan pelanggaran merek maka pemilik merek harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak atas merek agar diakui dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada dasarnya sebuah merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah atau Negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran

³ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kharisma Putra, 2015), hlm. 3.

sangat penting artinya bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek (cap, simbol, lambang, dan sebagainya) yang tentunya memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi⁴.

Merek diberikan kepada pemohon yang beritikad baik yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen⁵

Merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan didaftarkan. Syarat mutlak suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sebuah merek yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang hasil produksi orang lain⁶.

Penolakan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain bertujuan untuk memberikan

⁴ Suyud Margono, *Hak Milik Industri :Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 79.

⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 89.,

⁶ *Ibid*, hlm. 67.

perlindungan hukum terhadap merek terdaftar agar terhindar dari suatu pelanggaran merek yang dapat merugikan pemegang hak merek.

Kalau hak atas merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran atas merek pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak atas merek⁷. Perlindungan atas merek atau hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek⁸.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis . Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pasal 1 angka 18 menyatakan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Pengaturan hukum ini menunjukkan apabila ada pihak lain yang menggunakan merek dari pemilik merek terdaftar tanpa izin, maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Apabila terjadi pelanggaran atas hak pemilik merek terdaftar, maka akan menimbulkan sengketa hukum antara pemilik merek terhadap dengan

⁷ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 86.

⁸ Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 92.

pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek dari pemilik merek. Penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek dapat dilakukan melalui pengadilan niaga yang memiliki

kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran terhadap merek antara pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dengan pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, menyatakan pada Pasal 3. Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Penjelasan Pasal 3 menegaskan Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek dapat juga dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal dan karya-karya ilmiah hukum yang

membahas tentang merek terdaftar dan indikasi geografis. Bahan-bahan hukum sekunder, berupa kamus umum dan kamus hukum untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam menyusun penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

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

Tanda yang digunakan sebagai indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilengketkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan oleh :

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa
 - a. Sumber daya alam
 - b. Barang kerajinan tangan
 - c. Hasil industri
2. Pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Ketentuan dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris mencakup perlindungan merek terkenal terhadap tindakan-tindakan persaingan orang yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 bis Konvensi. Suatu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum serta di gunakan di Indonesia maupun di luar negeri tersebut dengan merek terkenal (*well-known trademarks*)⁹.

Terkenalnya suatu merek menjadi suatu *well-known famous mark*, yang dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun Internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam skala nasional dan Internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas Negara.

Menurut perjanjian *TRIPS* daya pembeda dari sebuah merek adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Perjanjian *TRIPS* menentukan standar-standar minimum perlindungan yang harus dilaksanakan Negara-Negara anggota WTO di bidang kekayaan intelektual yang terpenting yaitu dua prinsip pokok: *Nationa Treatment* dan *Most-Favourd National Treatment*.¹⁰ Indonesia sebagai anggota WTO yang meratifikasi persetujuan mengenai *TRIPS (Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right)* yang secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

⁹ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing di Indonesia dari Masa ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.9

¹⁰ Inti Nasional treatment adalah pada pemberian perlakuan yang sama dengan kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga Negara dan Warga Negara Asing.

Apabila terjadi suatu pembajakan atau pemalsuan merek terkenal berikut dengan produknya, maka upaya hukum yang dilakukan terhadap perbuatan persaingan curang adalah pembatalan pendaftaran merek yang tidak sah dari merek terkenal tersebut. Pembajakan atau pemalsuan yang mempunyai merek terkenal dan berhasil menembus pasar dengan sukses, biasanya perusahaan pesaing akan mencoba untuk membayar *copy* penolak sejenis. Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu:¹¹

1. *Trademark piracy* (Pembajakan merek)
2. *Counterfeting* (Pemalsuan)
3. *Imitations of labets and packaging* (peniruan label dan kemasan suatu produk).

Pada masyarakat Indonesia ada kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri (*label-minded*), apabila jika merek terkenal¹², akan tetapi daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan mereka lebih memilih barang atau jasa yang harganya lebih murah walaupun merek tahu bahwa merek pada barang atau jasa itu palsu dan kualitasnya tidak sebaik yang asli yang sering kali harganya lebih mahal. Keadaan seperti itu semakin memberikan peluang pada pengusaha yang tidak beritikad baik untuk mendaftarkan merek terkenal milik orang lain khususnya merek terkenal asing. Hal itu menyebabkan pemilik asli merek terkenal asing dirugikan karena hak atas kekayaan intelektualnya dilanggar dan

¹¹ Dwi Agustine Kurniasihal *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off* (Pemboncengan Reputasi) Bagian 1 (Jakarta: Media HAKI, 2008), Hlm.2

¹² Ismail Salehat *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta Pustaka Utama, 1990), hlm.16

secara tidak langsung telah menurunkan omzet penjualan barang atau jasanya. Di sisi lain, masyarakat juga ikut dirugikan karena telah menggunakan merek terkenal asing dengan kualitas yang tidak sebenarnya. Keadaan seperti itu dikhawatirkan akan membawa dampak negative dengan enggannya investor asing masuk ke Indonesia karena tidak mendapatkan jaminan bahawa merek-merek dari produknya akan mendapatkan perlindungan memadai.

Akhir-akhir ini muncul sengketa antara pemilik merek “Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh Co.Kg.(Penggugat) yang diawali Justisiari Kusumah S.H.M.H dan kawan-kawan, menuduh pendaftaran merek “Hugo” pada kelas yang sama dengan sertifikat miliknya diajukan dengan tujuan tidak jujur dan bertentangan. Hugo Boss mendaftarkan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 12 Mei 2015. Penggugat adalah pemegang sertifikat merek “Hugo Boss” yang diperdagangkan Tahun 1924 di Hongkong dan didaftarkan merek di Negara Hongkong pada tanggal 23 Mei 1985 dengan nomor pendaftaran 19901B0042 untuk melindungi kelas 25. Telah didaftarkan juga di Negara Indonesia pada Tahun 24 Januari 1989 kelas 25 merek, kelas 34, kelas 35, kelas 18, kelas 9, kelas 3, dan kelas 14.

Hugo Boss dalam gugatan yang diwakili kuasa Hukumnya pada Dannya Kobrata dan kawan-kawannya menyatakan segala merek “Hugo Boss” beserta berbagai merek Hugo Boss lainnya dengan “Hugo Boss” memiliki persamaan susunan huruf atau kata, bunyi pengucapan maupun persamaan perlindungan jenis barangnya. Menurutnya keberadaan merek “Hugo Sport” itu bertentangan dengan

Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis.

Hugo Boss tetap pada tuduhan bahwa merek “Hugo” yang digunakan oleh Teddy Tan memiliki persamaan pada pokoknya dan mencoba untuk mendompleng merek milik Hugo Boss Trade Mark Management GmbH co.Kg.

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **”PENYELESAIANSENGKETA MEREK TERKENAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKAKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan No: 217PK/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Jkt)**

1.2 Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum merek terhadap merek Terkenal?
2. Apakah Undang-Undang merek saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara merek terkenal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum merek terhadap Merek Terkenal?
2. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang merek saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal ?
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara merek terkenal?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Bisnis.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pelanggaran merek terkenal dan aturan yang ada yang mengatur tentang syarat dan akibat hukum yang timbul didalam suatu perbuatan hukum.
 - b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah suatu sistem yang melekat pada tatakehidupan modern¹³. Hak Kekayaan Intelektual diterjemahkan menjadi *Intellectual Property*. Selain istilah *Intellectual Property*, juga dikenal dengan istilah *intangible property creative property dan incorporeal property*.¹⁴

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didalam buku panduan Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual, atau disingkat “Hak Kekayaan Intelektual” atau akronim “Hak Kekayaan Intelektual”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* “(IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan

¹³ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, P.T. Alumni, 2005, hml. 1.

¹⁴ Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 20.

pikiran¹⁵.merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku¹⁶.

Hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril)¹⁷. Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), pengaturan mengenai benda dapat dilihat dalam Buku II. Dalam sistem hukum perdata Barat (BW) yang berlaku di Indonesia, pengertian *zaak* (benda) sebagai objek hukum tidak hanya meliputi “benda yang berwujud” yang ditangkap panca indra, akan tetapi juga “benda yang tidak berwujud”, yakni hak-hak atas barang yang berwujud¹⁸. Dilihat dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa menurut paham Undang-Undang yang dinamika kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai hak milik¹⁹. Berdasarkan ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut benda tak berwujud itu disebut hak.

Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (*tangible good*) adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak (*intangible good*) adalah benda immaterial yang ada, tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya Hak

¹⁵ Tomi Suryo Utomo, Op.Cit., hlm.2.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.38.

¹⁷ OK. Saidin, Op.Cit, hal. 11. 24 Titik Triwulan Tutik, Hukum

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan Ke 4, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 143.

¹⁹ R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 155.

kekayaan intelektual²⁰. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah Hak kekayaan intelektual²¹.

2.1.2 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda, yaitu dengan berlakunya *Reglement Industrielle Eigendom* (RIE) atau Reglement Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang dimuat dalam Stb. 1912 No.545 Jo Stb. 1913 No.214. RIE ini merupakan duplikat dari Undang-Undang Merek Belanda yang terdiri dari 27 Pasal. Sistem yang dianut dalam RIE adalah sistem deklaratif yang artinya, pihak yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek pertama bukan pendaftaran pertama.²²

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, RIE dinyatakan terus berlaku hingga ketentuan tersebut diganti pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk menggantikan Undang-Undang Merek kolonial Belanda. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang kekayaan intelektual yang mulai berlaku tanggal 11

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 75.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.3.

²² H.D.Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Depok: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia) hlm.29

November 1961. Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November ditetapkan sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Nasional.

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Republik Indonesia mendatangi *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related of Intellectual Property Right*. Tiga tahun kemudian, pada tanggal 1997 Pemerintah Republik Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1989 Tentang Paten 1989, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Di penghujung tahun 2000, disahkan 3 (tiga) Undang-Undang baru di bidang kekayaan intelektual yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan Perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dengan persetujuan TRIPs, pada tanggal 2001 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek. Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang yang lama. Pada tahun 2016, diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak privat di manasesorang pencipta/penemu bebas megajukan ataupun tidak mengajukan permohonanpendaftaran karya intelektual. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelakuHak kekayaan intelektual (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya)dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga oranglain ikut terangsang untuk megembangkan lebih lanjut.

Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual ditentukan melalui mekanismepasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga HakKekayaan Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungikepentingan masyarakat. Sistem Hak Kekayaan Intelektual mendorong adanya sistemdokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuanyang sama. Melalui dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual yang baik maka individuindividu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif

menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan bangsa dan peradapanumat manusia²³.

Menurut terdapat 4 (empat) prinsip dasar dalam sistem Hak KekayaanIntelektual untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentinganmasyarakat, yaitu ²⁴:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan Intelektual, sehinga memiliki kekuasaan dalam penggunaan Hak atas kekayaan Intelektual terhadap karyanya.

2. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, Hak Intelektual berasal dari daya piker manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomis yang akan member keuntungan kepada pemilik Hak Cipta.

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang

²³ Harris Munandar, dan Sally Sitanggang, 2010, *Mengenai HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Hak Cipta, Paten ,Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga Group, Jakarta, hlm.3

²⁴ Syaafinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktur, *Hak Kekayaan Intelektual* , Suaka Press, Pekanbaru,2008,hlm.18

diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan.

2.1.4 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Didalam bidang kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) ada bidang yang khusus berkenaan dengan bidang industri dan pengetahuan, bidang ini sering disebut sebagai Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property*). Dalam bidang tersebut yang diutamakan yaitu bahwa hasil penemuan atau karyanya dapat dipergunakan untuk maksud-maksud industri.

Menurut Abdulkadir Muhammad, jika ditelusuri lebih mendalam konsep HK meliputi²⁵:

- a) Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b) Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.

Disamping itu, untuk mengetahui ruang lingkup HKI maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu²⁶:

- a) Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya;
- b) Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik;
- c) Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm.1

²⁶ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm 10

Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), hak kekayaan intelektual diklasifikasikan sebagai berikut²⁷.

- a) Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Right*)
- b) Paten (*Patents*)
- c) Rahasia dagang (*Trademarks*)
- d) Desain Industri dan Sirkuit Terpadu (*Industrial Design and Integrated Circuits*)
- e) Indikasi geografis (*Geographical Indications*)
- f) Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat (*Protection Against Unfair Competition*)

Kemudian menurut para pakar hukum HKI ada yang harus ditambahnya yaitu, Merek Jasa (*Service Mark*). *TRIP's* (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) menambah satu bidang lagi ke dalam kelompok hak-hak diatas, yaitu: Perlindungan Varietas Tanaman (*Varieties of Plants Protection*).

2.1.5 Jenis-jenis Hak atas Kekayaan Intelektual

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

b. Hak Paten

²⁷ WIPO Intellectual Property Handbook : Policy, Law and Use, Switzerland, WIPO Publication, 2008, hlm. 15.

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁹

c. Merek

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 benda hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³⁰

d. Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan.³¹

²⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis

³¹ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Medis, 2012) hlm.65

e. Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

f. Indikasi Geografis

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

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semi konduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 butir 1).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) mendefinisikan 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 unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Pasal 1 Ayat ,1 UUM) jadi merek dapat merupakan gambar saja,kata saja, huruf saja, angka saja atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut.

Selain peraturan nasional tersebut, berlaku juga peraturan merek yang bersifat Internasional *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* yang dibuat pata tanggal 20 Maret 1883. Indonesia menjadi anggota Konvensi ini pada tanggal 1 Januari 1976 beberapa isi dari *Paris Convention* yaitu :

- 1) Kriteria pendaftaran yaitu pendaftaran merek ditentukan oleh Undang-undang Negara setempat. Apabila suatu merek didaftarkan di Negara asal, maka pendaftaran harus diterima di Negara anggotanya lainnya
- 2) Hilangnya merek dagang karena tidak digunakan
- 3) Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal. Apabila ada pihak yang bukan pemilik merek mendaftarkan merek dagang yang serupa dengan merek terkenal maka pendaftaran itu harus ditolak (Pasal 1 bis)
- 4) Merek dagang jasa dan merek dagang kolektif maksudnya merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan untuk barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tetapi sebagai merek dagang jaminan atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau barang dagang dengan mutu yang khusus.
- 5) Pengalihan merek dagang dapat dilakukan tanpa diikuti pengalihan pemilik merek dagang tertentu.

Di Indonesia dan beberapa Negara lainnya pengalihan merek hanya sah dilakukan jika disertai dengan pengalihan usahanya. Dalam *Madrid Agreement* melalui satu pendaftaran saja. Selain itu juga ada *Convrence Nice* (Konfrensi Nice) yang mengatur mengenai penglompokan kelas barang

Pengertian merek diberbagai Negara sekarang ini pada dasarnya banyak mengandung persamaan sebab mengacu kepada ketentuan Konvensi Paris³². Dalam bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan. Sedangkan pengertian secara yuridis, merek menurut kesatuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual manusia yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Memiliki manfaat dan berguna menunjang kehidupan manusia yang memiliki sifat ekonomis. Hak atas kekayaan intelektual yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Konsep dasar tentang HKI berdasarkan pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya³³.

Menurut para ahli suatu merek sebagai berikut:

³² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2003), hlm.320

³³ Saidin, *Op.Cit.* hlm. 6

- 1) H.M.L purwo sutjipto, merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu bendatertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yangsejenis.³⁴
- 2) K.Soekardon, “ merek adalah sebuah tanda (jawa : ciri atau tengger) denganmana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikanasalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingandengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orangorangatau badan-badan perusahaan lainnya “.³⁵
- 3) Muhammad Ahkam subroto dan suprapedi menjelaskan merek mencakupnama dan logo perusahaan, nama dan symbol dari produk tertentu dariperusahaan dan slogan perusahaan. Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untukmembedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaanlainnya. Agar mempunyai daya pembedah, merek itu harus dapat memberikanpenentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan³⁶.

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri dapat disimpulkan bahwa yang diartikan dengan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang di hasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum

³⁴ H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagfang Indonesia*, Djambatan 1983, hlm.82

³⁵ Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.399.

³⁶ Muhammda Ahkam Suproto Dan Suprapedi, *pengenalan hki* (Hak Kekeyaan Intelektual). Indeks :Jakarta, 2008, hlm.27

dengan barang-barang atau jasa yang sejenis dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2.2.2 Hak Merek

Perlindungan terhadap hak merek dilakukan dengan cara pendaftaran. Pasal 3 UUM dinyatakan bahwa hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan³⁷.

Pasal 3 UUM, maka perlindungan yang diberikan adalah secara eksklusif. Artinya selama merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu 10 (sepuluh) tahun kemudian dapat diperpanjang. Jadi hak eksklusif ini, meskipun tidak boleh memakai merek yang telah terdaftar ini dan sipemilik merek yang terdaftar inilah adalah satu-satunya yang dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya di dalam wilayah Republik Indonesia.³⁸

2.2.3 Jenis Merek

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

- 1) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang digunakan oleh seseorang pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau

³⁷ bit, hlm. 345.

³⁸ Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm 47

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan 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.

2.2.4 Bentuk merek

Bentuk merek adalah bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek yang dapat digunakan untuk barang dan jasa. Berikut diuraikan berbagai macam bentuk merek³⁹ :

- 1) Merek yang berbentuk lukisan atau gambar

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar atau barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

- 2) Merek yang berbentuk kata

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

- 3) Merek yang berbentuk huruf atau angka

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud atau angka antara barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

- 4) Merek yang berbentuk nama

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Persatuan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010, hlm. 399

5) Merek yang berbentuk kombinasi

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

2.2.5 Fungsi Merek

Merek memegang peranan penting dalam perdagangan, fungsi merek dibagi menjadi 3 yaitu⁴⁰:

- a. Fungsi tanda untuk membedakan (*distinctive function*). Suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.
- b. Fungsi jaminan mutu (*quality product function*) Suatu merek dagang yang diberi oleh konsumen, akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut merupakan lambing dari mutu barang-barangnya. Lambing dari mutu barang memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.
- c. Fungsi daya tarik dan promosi (*Promotion and Impression Function*) merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu merek sangat

⁴⁰ Suyud Margono dan Longginus Hadi *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003, Hlm.51)

penting untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat konsumen. Selain itu, kemasan dari produk tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.

Fungsi utama merek adalah untuk membedakan suatu produk barang dan jasa atau pihak pembuat/penyedia. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang atau jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi eksklusif pihak tertentu dan melarang semua orang lain memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilinya.⁴¹

2.2.6 Persyaratan Merek

Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup, dengan lain perkataan tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksinya seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain.⁴²

2.2.7 Permohonan Pendaftaran Merek

Persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek telah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan pendaftaran merek di ajukan oleh pemohon atau kuasanya Menteri secara elektronik atau non elektronik.

⁴¹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenai HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya (Jakarta: Esensi Erlangga Group)

⁴² H.OK.Saidin, *op.cit*, hlm.348

Pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tentang Pendaftaran Merek, hal-hal yang harus dicantumkan dalam permohonan antara lain:

- 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. Nama Negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- e. Label Merek
- f. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsure warna
- g. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan//atau jenis jasa.

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, pemeriksa merek akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang diselesaikan dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari. Pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya merek tersebut didaftarkan.

2.2.8 Jangka Waktu Perlindungan Merek

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang jangka waktu perlindungan merek terdaftar yaitu selama 10 (sepuluh) tahun sejak penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pasal 35 ayat (2) mengatakan bahwa permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik

Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan juga masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Selanjutnya Pasal 36 dan Pasal 37 menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan merek disetujui jika merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa dan masih diproduksi atau diperdagangkan dengan melampirkan surat pernyataan. Permohonan perpanjangan akan ditolak apabila tidak memenuhi syarat dan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

2.2.9 Penghapusan atas Pembatalan Merek Terdaftar

Merek yang terdaftar juga dapat dibatalkan dengan suatu gugatan yang hanya diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga, gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁴³

Dalam Pasal 72 butir 6 dan butir 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri atau dapat dilakukan jika:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis.

⁴³Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm.210

- b. Bertentangan dengan ideology Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- c. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya, dan benda atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

2.3 Tinjauan Umum Penyelesaian Pelanggaran Merek

1. Pemeriksaan Substantif

Ketentuan Pasal 23, 24, 25, dan 26 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang pemeriksaan substantive merek sebagai bagian dari proses permintaan pendaftaran merk. Pemeriksaan substantive untuk menangkali sikap tidak baik dari pemohon merek berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Suatu merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantive dilakukan oleh pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam pemeriksaan substantive terdapatnya dua dasar penolakan suatu merek yang diajukan permohonannya yaitu⁴⁴:

- a) Dasar penolakan absolut (*absolute ground of refusal*) menggunakan Pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi dasar penolakan absolut adalah :

⁴⁴ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung : PT Alumni (2009) hlm.134

- 1) Bertentangan dengan ideology Negara, peratran Prundang-Undangan,moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
 - 2) Sama dengan berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yangdimohonkan pendaftarannya.
 - 3) Memuat unsure yang dapat menyesatkan masyarakat tantang asal, kualitas,jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yangdimohonkan pendaftarannya atau merupakan varietas tanaman yang dilindungiuntuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
 - 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiatdari barang dan/atau jasa yang diproduksi.Tidak memiliki daya pembeda, dan/atau Merupakan nama umum dan/lambing milik umum
- b) Dasar penolakan relative (*relative ground of refual*) menggunakan Pasal 21Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Suatu permohonan pendaftaranmerek akan ditolak jika :
- 1) Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannyadengan;
 - 2) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh oihak lainuntuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 4) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yangmemenuhi pesyaratan tertentu;
 - 5) Indikasi geografis terdaftar;

- 6) Merupakan atau menyerupai atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- 7) Merupakan tiruan atau menyerupai nama, bendera, lambing, atau symbol atau emblem suatu Negara, atau lembaga nasional maupun Internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 8) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 9) Diajukan oleh pemohon yang bertitikad tidak baik.

Pasal 23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang di dalamnya mengatur pemeriksaan substantive yang dilaksanakan oleh pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang pemeriksaan melaporkan hasil pemeriksaan substantive, disetujui untuk didaftar atau ditolak, jika ditolak pemohon atau kuasanya paling lama 30 hari sejak penerimaannya dapat menyampaikan keberatannya tersebut. Jika permohonan keberatan diterima, diumumkan dalam berita resmi merek. Hal yang paling akhir adalah pemeriksaan kembali seperti yang tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 hari,

Ketentuan dalam pemeriksaan substantive tidak mengakomodasi ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris, sehingga tidak dapat menjangkau

permohonan pendaftaran merek untuk tidak sejenis yang merupakan bentuk terhadap persaingan curang.

2. Pengajuan Keberatan ke Komisi Banding Merek

Penolakan permintaan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Merek dapat diajukan ke Komisi Banding merek sebagaimana diatur Pasal 28 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis :

- a) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
- b) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. c. Pemohon banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan.
- c) Alasan sebagaimana pada ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak.

3. Keberatan Penolakan Perpanjangan Merek Terdaftar

Permintaan perpanjangan merek dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 36 yaitu merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dimaksud sebelumnya masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

4. Penghapusan Merek

Pada hakikatnya, suatu merek terdaftar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat dihapuskan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atas permohonan merek terdaftar atau perintah pengadilan dan gugatan penghapusan dari pihak ketiga melalui pengadilan niaga. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan gugatan penghapusan di Pengadilan Niaga dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan.

5. Pengajuan Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek Kepada Merek Kepada Pengadilan Niaga

Pembatalan merek terdaftar didasarkan pada itikad tidak baik, persamaan pada pokoknya dan merek terkenal. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Lebih lanjut diuraikan dalam penjelasannya bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan merek secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang dapat berakibat kerugian pihak lain, menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, serta menyesatkan konsumen. Penilaian persamaan merek yang diperbandingkan didasarkan pada ketentuan

Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan indikator tentang persamaan pada keseluruhannya yaitu :

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

6. Pengajuan Gugatan Atas Pelanggaran Merek

Gugatan pelanggaran merek adalah gugatan yang didasarkan pada penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain secara tanpa izin. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 83 dan 84 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan terhadap pelanggaran dapat dilakukan oleh setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis dan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan dapat berupa yaitu :

- a) Gugatan berupa ganti rugi
- b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek

Gugatan dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang

bersangkutan⁴⁵.Selamamasih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar menurutPasal 84 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, atas permohonan pemilikmerek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonankepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan /atauperdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpahak. Jika tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secaratanap hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barangtersebut dilaksanakan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Terbuka kemungkinan selain penyelesaian gugatan para pihak yangbersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatifpenyelesaian sengketa menurut Pasal 94 Undang-Undang Merek dan IndikasiGeografis.selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapatmenyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa disini bisa berupa negosiasi, mediasi,konsiliasi, dan sebagainya.

a. Negosiasi

Negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa anantara para pihak sendiri,tanpa bantuan dari pihak lain dengan cara bermusyawarah atau berundinguntuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hasil

⁴⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia,2010) , hlm.114

darinegosiasi berupa penyelesaian secara kompromi, tidak mengikat secara hukum.

b. Mediasi

Mediasi sebenarnya disamakan dengan konsep yang berlaku dalam *islah*. Secara harfiah *islah* adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariah dirumuskan bahwa mediasi adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua pihak yang berlawanan. Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak, yang sebelumnya antara mereka ada suatu persengketaan, dan kemudian para pihak sepakat untuk melepaskan semua atau sebagian dari tuntutan mereka, hal ini dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka (pihak yang bersengketa) dapat berakhir.

c. Konsiliasi (pemufakatan)

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator bersifat lebih aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan dan diajukan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa itu sendiri.

Pada dasarnya arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UU Arbitrase). Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu

sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa jadi, pemilihan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa didasarkan kepada suatu perjanjian Arbitrase terjadi (*arbitration clause*) atas dibuat setelah sengketa terjadi (*submission clause*).

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa merek tidak hanya dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan niaga, melainkan dapat juga diselesaikan melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa.

Apabila para pihak ingin menyelesaikan suatu sengketa merek melalui arbitrase, maka sebelumnya para pihak harus membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum maupun sesudah sengketa terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip arbitrase yang tertuang dalam UU Arbitrase, dimana arbitrase suatu penyelesaian sengketa yang didasarkan kepada suatu perjanjian arbitrase⁴⁶.

⁴⁶<https://bplawyers.co.id> diakses pada tanggal 18 Februari 2020 Jam 17.29

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2020.

NO	KEGIATAN	BULAN																KETERANGAN				
		Agustus 2019				Desember 2019				Mei 2020				Juni 2020					Jul 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■																				
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
6.	Sidang Meja Hijau																				■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan pada pengadilan negeri medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No: 217PK/Pdt.Sus-HKI/2018 untuk dianalisis.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁷

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum yang mengikat, terdiri dari bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah maupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui melalui gagasan (ide) seperti :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 - 3) Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Merek,
- b) Bahan hukum sekunder Merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa bahan hukum pustaka meliputi :

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 51

- 1) Buku-buku hasil karya para sarjana
- 2) Hasil-hasil penelitian
- 3) Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti pekara “penyelesaian sengketa merek terkenal menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 (studi putusan no.217pk/pdt.sus-hki/2018)

b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran yang alinnya yang berhubungan dengan upaya pengadilan negeri medan dalam menyelesaikan sengketa arbitrase dan alternative.

c. Wawancara

wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri medan dengan cara wawancara dan mengambil data putusan tersebut.

3.2.4 Analisis Data

a. Jenis Penelitian

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada pengadilan negeri lubuk pakam. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “penyelesaian sengketa merek terkenal menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 (studi putusan no.217pk/pdt.sus-hki/2018/PN-Mdn) untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Pengaturan hukum merek sistem yang dianut di Indonesia sistem *File to file* yang berarti pendaftar pertama yang akan dilindungi, akan tetapi berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pemohon pendaftaran merek itu harus dengan itikad baik. Jadi pendaftar pertama yang dilindungi haknya adalah pendaftar yang beritikad baik.
2. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan, bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.
3. Majelis hakim menilai bahwa memang terdapat kesamaan, kemiripan, dan unsure-unsur yang menonjol antara merek Hugo Boss dengan merek Hugo Sport. Oleh karena kedua merek tersebut sama-sama memiliki kata Hugo yang notabene kata tersebut dari nama pendiri penggugat. Dengan begitu, kuasa Hukum Hugo Boss menganggap pendaftaran merek Hugo Sport milik Teddy itu dilandasi dengan itikad tidak baik dan mencoba membonceng ketenaran dari merek

mikikpenggugat yang diklaminya sebagai merek terkenal. Hal tersebut jelas akanmenguntungkan Tergugat secara tidak sewajarnya, akan tetapi jelas akanmerugikan pihak Penggugat. Keadaan ini dapat dianggap sebagai upaya Tergugatuntuk membonceng pada ketenaran merek Hugo Sport yang menyebabkankerugian pada pihak Hugo Boss.

5.2 .Saran

Berdasarka kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Memberikan Perlindungan terhadap Hak Merek terkenal sebaiknya semakinditingkatkan, karena terdapat nilai ekonomis dan komersial didalamnya.Pemerintah juga harus lebih berperan aktif didalam hal mengawasi perlindungantersebut. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi kerugian yang dialamioleh para pemegang Hak atas merek terkenal. Sanksi yang diterapkann bagipelanggar hak merek terkanal sebaiknya ditingkatkan. Hal ini bertujuan untukmemberikan efek jera bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik didalampenggunaan hak atas merek terkenal. Selain itu hak ini bertujuan agarmengurangi kebiasaan menjiplak/mendommpleng dan menggunakan hakkepunyaan orang lain.
2. Dibutuhkan penerapan dan penegakan hukum yang pasti serta adanya ketegasanpemerintah untuk melindungi HKI untuk itulah dibutuhkan adanya perlindunganatas sehingga akan nampak suatu kepastian kepemilikan kekayaan intelektual.

3. Pentingnya pengawasan terhadap merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar tidak terciptanya pelanggaran merek dan Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesucilaan atau agama serta dengan perlindungan hukum terhadap produk tradisional akan mendorong tumbuhnya perekonomian terutama di sector usaha mikro, kecil dan menengah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Almakstrur, S. F.(2008). *Hak Kekayaan Intelaktual*. Suaka Press,Pekan Baru
- Dahlan, S. B. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. PT.Citra, Aditya Bhakti.Bandung
- Hariyanti, I. (2010). *Prosedur mengurus HAKI*. Pustaka Yustisia,Yogyakarta.
- Hasibuan, H. *Perlindungan Merek*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Depok.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek*. Kharisma Purba,Jakarta
- Mamahit, J. *Perlindungan Hukum atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Margono, S. (2011). *Pengaturan dan praktik di Indonesia*. Rineka Cipta,Jakarta.
- Miru, A. 2005. *Hukum Merek*. PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Ridgway, W. E. (2006). *Revitalizing the Trademark Misuse*. Berkeley Technology Law Journal.
- Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Saidin, O. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Schechter, F. I. (1926). *The Rational Basis of Trademark Protection*. Harvard Law review.

Simatupang, R. B. (2007). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Rineka Cipta, Jakarta.

Sitanggang, H. M. *Hak Kekayaan Intelektual*. Esensi Erlangga Group, Jakarta.

Soekarno, S. (1984). *Pengantar Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada Jakarta .

Suprapedi, M. A. (2008). *pengenalan HKI*. Indeks, Jakarta.

Sutjipto, H. P. (1983). *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*.

Syamsudin, B. A. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tutik, T. T. (2014). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenadamedia, Jakarta.

Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Diera Global Graha Ilmu, Yogyakarta.

Wijayanti, A. (2011). *Srtategi Penulisan Hukum*. Lubuk Agung, Bandung

Winata, S. G. (2005). *Pembaharuan hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Winata, S. G. (2002). *Undang-undang Merek Baru Tahun 2001*. PT.Citra Aditya
Bandung, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Jurnal

Ridwan Khairandy Perlindungan Hukum Merek Terkenal Indonesia jurnal Hukum
12 Vol 6.1999:68-79

Rakhmita Desmayanti Tinjauan umum perlindungan merek terkenal sebagai daya
Pembina menurut perspektif hukum di Indonesia jurnal Cahaya Keadilan
,Vol6. No 1

D. Website

<https://bplawyers.co.id> diakses pada tanggal 18 Februari 2020 Jam 17.29



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1635 /FH/01.10/VI/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

15 Juni 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rizky Handayani
N I M : 168400073
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Putusan Nomor 217PK/Pdt.Sus-HKI/2018)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 12712 / HK.00 / VI / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Juni 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

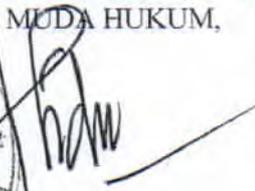
Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : RIZKY HANDAYANI
N I M : 168400073
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Putusan Nomor 217PK/Pdt. Sus-HKI/2018).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 25 Juni 2020

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA MODA HUKUM,


H. SYAERIDA HAFNI, SH, MH.
NIP. 19640824 198603 2 003,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TEDDY TAN, bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana Raya, Nomor 95, Pluit, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadlin Avisenna Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HNH & Partners", berkantor di Ruko Kensington, Blok C-07, Jalan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. suatu perseroan terbatas yang terdaftar berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan di Dieselstrasse 12, 7255, Metzingen, Jerman, diwakili oleh Judith Eckl, bertindak dalam kedudukannya sebagai Perwakilan Resmi (*Authorized Representative*), dalam hal ini memberi kuasa kepada Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum *K & K Advocates-Intellectual Property*, Konsultan Hukum, berkantor di KMO Building 5th Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja, Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan;
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
- 6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
- 7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret Merek-Merek "Hugo" yang disengketakan dari Daftar Umum Merek sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan berjumlah Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan tersebut, diajukan permohonan kasasi, atas permohonan kasasi tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 4 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mere-merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai saru-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss (beserta variasinya);
4. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar itikad tidak baik, sebagai tersebut dibawah ini:
 - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan mere-merek "Hugo" yang disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret Merek-Merek "Hugo" yang disengketakan dari Daftar Umum Merek sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Merek Hogo Hugo Sport atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM00034958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
- d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
- e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 dan
- f. Merek Hugo atas nama Tergugat di Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2017 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 jo. Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*Novum*) yang berupa:

1. P.PK-1 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO <http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#> merek HUGO, Nomor Pendaftaran IDM000215076, tanggal pendaftaran 20 Agustus 2009 Kelas 19 atas nama Paul Andre Lievant;
2. P.PK-2 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO <http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#> merek HUGO, Nomor Pendaftaran IDM000252341, tanggal pendaftaran 15 Juni 2010 Kelas 35 atas nama Yeannet;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA HUGO DI PERANCIS

3. P.PK-3a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO <http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#> merek HUGO ROYAL, Nomor Pendaftaran 4081274, tanggal pendaftaran 3 April 2014 Kelas 33 atas nama Shanghai X.L. International Trading Co.Ltd.;
- P.PK-3b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-3a dalam bahasa Indonesia;

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P.PK-4a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

merek HUGO Nomor Pendaftaran 4065051, tanggal pendaftaran 31 Januari 2014 Kelas 21, 30, 41 dan 43 atas nama M, Simon Bertand dan Mme Simon Sylvia;

P.PK-4b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-3a dalam bahasa Indonesia;

5. 5. P.PK-5a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 4067315, tanggal pendaftaran 10 Februari 2014 Kelas 9, 38, 39 dan 42 atas nama M. Laurent Danino dan M. David Weinbaum;

P.PK-5b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-5a dalam bahasa Indonesia;

6. P.PK-6a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 3589047, tanggal pendaftaran 18 Juli 2008 Kelas 16 dan 28 atas nama Canal Toys SA;

P.PK-6b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-6a dalam bahasa Indonesia;

7. P.PK-7a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 1655688, tanggal pendaftaran 15 April 1991 Kelas 9 dan 16 atas nama Softissimo, Societe Anonyme;

P PK-7b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-7a dalam bahasa Indonesia;

8. P.PK-8a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO PUBLISHING, Nomor Pendaftaran 4221225, tanggal pendaftaran 28 Oktober 2015 Kelas 9, 16, 38, 41 dan 42 atas nama Hugo & cie, SAS;

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.PK-8b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-8a dalam bahasa Indonesia;

9. P.PK-9a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO EVENTS, Nomor Pendaftaran 4221237, tanggal pendaftaran 28 Oktober 2015 Kelas 9, 16, 38, 41 dan 42 atas nama Hugo & cie, SAS;

P PK-9b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-9a dalam bahasa Indonesia;

10. P.PK-10a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Hugo & Simon, Nomor Pendaftaran 4168573, tanggal pendaftaran 27 Maret 2015 Kelas 14 dan 25 atas nama M. Kevin Lias;

P PK-10b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-10a dalam bahasa Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA

HUGO DI JERMAN

11. P.PK-11a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Hugo, Nomor Pendaftaran DE30503483, tanggal pendaftaran 5 April 2005 Kelas 9, 6, 7, 11 dan 20 atas nama Hugo Brennensthul GmbH & Co. KG;

P.PK-11b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-11a dalam bahasa Indonesia;

12. P.PK-12a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://WWW.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Hugo, Nomor Pendaftaran DE302008060962, tanggal pendaftaran 9 Desember 2008 Kelas 43 atas nama Jeschoneck, Werner;

P.PK-12b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-12a dalam bahasa Indonesia;

13. P.PK-13a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Hugo, Nomor Pendaftaran DE30303837, tanggal pendaftaran 17 April 2003 Kelas 21 dan 8 atas nama Gehring GmbH;

P.PK-13b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-13a dalam bahasa Indonesia;

14. P.PK-14a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Hugo Grotius, Nomor Pendaftaran DE302016001729, tanggal pendaftaran 28 April 2016 Kelas 42, 41 dan 45 atas nama Hugo Grotius gGmbH gemeinnutzige Gesellschaft zur Forderung der Rechtswissenschaften;

P.PK-14b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-14a dalam bahasa Indonesia;

15. P.PK-15a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Oktoberfest Hugo, Nomor Pendaftaran DE302016005505, tanggal pendaftaran 11 Maret 2016 Kelas 33, 32 dan 43 atas nama Hauser Weinimport GmbH;

P.PK-15b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-15a dalam bahasa Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA HOGO DI AUSTRALIA

16. P.PK-16a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek ST.HUGO, Nomor Pendaftaran 383038, tanggal pendaftaran 27 Oktober 1982 Kelas 33 atas nama Pernod Ricard Winemarkers Pty Ltd;

P.PK-16b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-16a dalam bahasa Indonesia;

17. P.PK-17a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia;

22. P.PK-22a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 1344155, tanggal pendaftaran 8 Februari 2010 Kelas 11 atas nama Maru Group Limited;

P.PK-22b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-22a dalam bahasa Indonesia;

23. P.PK-23a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 1621908, tanggal pendaftaran 9 Mei 2014 Kelas 11 dan 21 atas nama Dorf Clark Industries Limited;

P.PK-23b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-23a dalam bahasa Indonesia;

24. P.PK-24a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 1757312, tanggal pendaftaran 8 Maret 2016 kKlas 10 atas nama Covidien LP Delaware Limited Partnership;

P.PK-24b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-24a dalam bahasa Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA HUGO DI UNI EROPA

25. P.PK-25a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO BAUER NACHF., Nomor Pendaftaran 000508648, tanggal pendaftaran 20 September 2000 Kelas 6, 7 dan 12 atas nama Hugo Bauer Nachf GmbH;

P.PK-25b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-25a dalam bahasa Indonesia;

26. P.PK-26a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Hugo Aperitivo, Nomor Pendaftaran 008382772,
tanggal pendaftaran 26 Januari 2010 Kelas 32, 33, 35
dan 43 atas nama Milena Apostolovic;

P.PK-26b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-26a dalam bahasa
Indonesia;

27. P.PK-27a Asli print out dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Cucciolo Hugo, Nomor Pendaftaran 011159167,
tanggal pendaftaran 28 Desember 2014 Kelas 29, 32
dan 33 atas nama Grande Vitae GmbH;

P.PK-27b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-27a dalam bahasa
Indonesia;

28. P.PK-28a Asli print out dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek Systofloor Hugo, Nomor Pendaftaran 013432984,
tanggal pendaftaran 18 Maret 2015 Kelas 6, 19 dan 27
atas nama Knauf Gips KG;

P.PK-28b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-28a dalam bahasa
Indonesia;

PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA HUGO DI AMERIKA SERIKAT

29. P.PK-29a Asli *PRINT OUT* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 85408698, tanggal
pendaftaran 22 Januari 2013 Kelas 41 atas nama Ungar
Minded Music, LLC Limited Liability Company Delaware,
USA;

P.PK-29b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-29a dalam bahasa
Indonesia;

30. P.PK-30a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wiDo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 78975068, tanggal
pendaftaran 1 Juli 2003 Kelas 10 atas nama Access

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales & Marketing LLC Limited Liability Company New Jersey, USA;

P.PK-30b Terjemahan Tersumpah bukti. P.PK-30a dalam bahasa Indonesia;

31. P.PK-31a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 77977462, tanggal pendaftaran 22 September 2009 Kelas 9 atas nama Human Genome Organisation (HUGO) International Ltd Corporation Singapore;

P.PK-31b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-31a dalam bahasa Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA

HUGO DI MALAYSIA

32. P.PK-32a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 99008520, tanggal pendaftaran 24 Juni 2002 Kelas 20 atas nama Yew Hoong Sofa Products (M) SDN. BHD.;

P.PK-32b. Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-32a dalam bahasa Indonesia;

33. P.PK-33a. Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO, Nomor Pendaftaran 09012341, tanggal pendaftaran 4 Februari 2014 Kelas 2 atas nama Yeannet;

P.PK-33b. Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-33a dalam bahasa Indonesia;

34. P.PK-34a. Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek HUGO'S, Nomor Pendaftaran 2011052358, tanggal pendaftaran 30 April 2014 Kelas 43 atas nama B.W.I Hotels SDN. BHD.;

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA HUGO DI

ISRAEL

35. P.PK-35a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek VICTOR HUGO, Nomor Pendaftaran 204230,

tanggal pendaftaran 10 Maret 2009 Kelas 18 atas nama

Victor Hugo Artefatos De Couro LTDA;

P.PK-35b. Terjemahan Tersumpah bukti P.PK-35a dalam bahasa

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA

GIORGIO

36. P.PK-36 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek GIORGIO ARMANI, Nomor Pendaftaran 130181,

tanggal pendaftaran 20 Juli 2007 Kelas 25 atas nama

Giorgio Armani S.p.A, Milan Swiss Branch Mendrisio;

37. P.PK-37. Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek GA DE GIORGIO AGNELLI, Nomor Pendaftaran

77323, tanggal pendaftaran 12 Juni 2006 kelas 25 atas

nama Soe le, Kalideres Jakarta Barat;

38. P.PK-38 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek GIORGIO BRUNO, Nomor Pendaftaran 68357,

tanggal pendaftaran 6 April 2006 Kelas 25 atas nama Lie

Chandra, Sumur Batu Jakarta;

39. P.PK-39 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek GIORGIO FEDON 1919, Nomor Pendaftaran

510387, tanggal pendaftaran 23 November 2015 Kelas 25

atas nama Giorgio Fedon & Figli SpA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. P.PK-40 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek GIORGIO VARESE, Nomor Pendaftaran 73104, tanggal pendaftaran 5 Mei 2006 Kelas 25 atas nama Herman Widjaja, Bandung;

41 P.PK-41a Hal 2 s/d. hal 8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata GIORGIO Kelas barang 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-42a Terjemahan Tersumpah Bukti P.PK-41a dalam bahasa Indonesia;

42. P.PK-42a Hal 1 s/d.7 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata GIORGIO Kelas barang 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-42b Terjemahan Tersumpah Bukti P.PK-4aa dalam bahasa Indonesia Indonesia;

43. P.PK-43a Hal 1 s/d.7 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata GIORGIO Kelas Barang 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK43.b Terjemahan Tersumpah Bukti P.PK-43a dalam bahasa Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN KATA

LOUIS

44. P.PK-44 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS VUITTON, Nomor Pendaftaran 93234, tanggal pendaftaran 31 Oktober 2005 Kelas 25 atas nama Louis Vuitton Malletier;

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. P.PK-45 Asli print out dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek La Louis Andreano, Nomor Pendaftaran 455173, tanggal pendaftaran 6 Februari 2015 Kelas 25 atas nama Williams, Petemburan Jakarta;

46. P.PK-46 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/d/en/index.jsp#>

Merek LOUIS ARDAN, Nomor Pendaftaran 256066, tanggal pendaftaran 5 Juli 2010 Kelas 25 atas nama Bujang Sulaimana Sjahada, Sawah Besar Jakarta;

47. P.PK-47 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS, Nomor Pendaftaran 349080, tanggal pendaftaran 14 Februari 2012 Kelas 25 atas nama Tuti Tjiptura, Jakarta Utara;

48. P.PK-48 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS FELIX, Nomor Pendaftaran 519429, tanggal pendaftaran 10 Februari 2015 Kelas 25 atas nama Philippe Lagre, Frances;

49. P.PK-49 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS GIANNI, Nomor Pendaftaran 505877, tanggal pendaftaran 28 Desember 2015 Kelas 25 atas nama Pt, Louis Gianni;

50. P.PK-50 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS MALVIN, Nomor Pendaftaran 348275, tanggal pendaftaran 3 Februari 2012 Kelas 25 atas nama Darsono Hartono Jakarta Barat;

51. P.PK-51 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Louis Philipe, Nomor Pendaftaran 203953, tanggal pendaftaran 13 Mei 2009 Kelas 25 atas nama Aditya Berla Nuvo Limited;

52. P.PK-52 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS RAPHAEL, Nomor Pendaftaran 75156, tanggal pendaftaran 17 Mei 2005 Kelas 25 atas nama Kizan International, Inc;

53. P.PK-53 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS ROYER, Nomor Pendaftaran 158760, tanggal pendaftaran 3 April 2008 Kelas 25 atas nama Sjukur Purwatan, Jakarta Utara;

54. P.PK-54 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek SAINT LOUIS Nomor Pendaftaran 392657, tanggal pendaftaran 17 Juli 2013 Kelas 25 atas Lie. Kam Tjoeng, Jakarta Barat;

55. P.PK-55 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek LOUIS SCHWEIZER, Nomor Pendaftaran 237620 tanggal pendaftaran 22 Februari 2010 Kelas 25 atas nama Tjandra Wijaya, Jakarta Utara;

56 P.PK-55a Hal 6 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata LOUIS Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 di berbagai Negara di dunia;

P.PK-56b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.56a dalam bahasa Indonesia;

57 P.PK-57a Hal 1 s/d.9 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek-merek yang mengguncikan elemen kata LOUIS Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia

P.PK-57b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.57a dalam bahasa Indonesia;

58 P.PK-58a Hal 1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO <http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata LOUIS kelas 25 yang terdaftar sebelum busan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-58b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.58a dalam bahasa Indonesia;

59 P.PK-59a Hal 1 s/d.9 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO <http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata LOUIS Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-59b Terjemahan Tersumpah bukti P.PK.59a dalam bahasa Indonesia;

60 P.PK-60a Hal 1 s/d.9 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO <http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata LOUIS Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P PK-60b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.60a dalam bahasa Indonesia;

61 P.PK-61a Hal 1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO <http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata LOUIS Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-61b Terjemahan tersumpah bukti P.PK-61a dalam bahasa Indonesia;

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 P.PK-62a Hal 1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.isp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata Louis Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-62b Terjemahan tersumpah bukti P.PK-62a dalam bahasa Indonesia;

63 P.PK-63a Hal 1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata Louis Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-63b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.63a dalam bahasa Indonesia;

64 P.PK-64a Hal 1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

[http://www.wipo.int/branddb/\(d/en/index.isp#](http://www.wipo.int/branddb/(d/en/index.isp#)

Merek-merek yang menggunakan elemen kata Louis Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-64b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.64a dalam bahasa Indonesia;

65 P.PK-65a Hal 1 s/d.9 Asli *print out* dari Pusat data merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata Louis Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P.PK-65b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.65a dalam bahasa Indonesia;

66 P.PK-66a Hal 1 S/D.3 Asli *Print Out* Dari Pusat Data merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata LOUIS Kelas 25 yang terdaftar sebelum bulan Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.PK-66b Terjemahan tersumpah bukti P.PK.66a dalam bahasa

Indonesia;

BUKTI-BUKTI PENDAFTARAN MEREK DENGAN ELEMEN

PIERRE

67. P.PK-67a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE CARDIN, Nomor Pendaftaran 548287, tanggal pendaftaran 3 Oktober 2016 Kelas 25 atas nama Pierre Cardin Paris, France;

P.PK-67b Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE CARDIN, Nomor Pendaftaran 192219, tanggal pendaftaran 10 Februari 2009 Kelas 25 atas nama Pierre Cardin Paris, France;

68. P.PK-68 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE BALMAIN, Nomor Pendaftaran 469411, tanggal pendaftaran 15 April 2015 Kelas 25 atas nama Pierre Balmain S.A;

69. P.PK-69 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE CALVIN, Nomor Pendaftaran 251016, tanggal pendaftaran 7 Juni 2010 Kelas 25 atas nama Lai Huat, Tangerang;

70. P.PK-70 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE CONTE, Nomor Pendaftaran 266701 tanggal pendaftaran 30 Agustus 2010 Kelas 25 atas nama Hartafadjaja Mulia, Jakarta;

71. P.PK-71a Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek PIERRE HARDY, Nomor Pendaftaran 348875, tanggal pendaftaran 10 Februari 2012 Kelas 25 atas nama Maison Pierre Hardy;

P.PK-71b Asli *print out* dari Pusat Data merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE HARDY, Nomor Pendaftaran 228188, tanggal pendaftaran 23 November 2009 Kelas 18 dan 25 atas nama Maison Pierre Hardy;

72. P.PK-72 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE MAN, Nomor Pendaftaran 331280, tanggal pendaftaran 2 November 2011 Kelas 25 atas nama Alimoen, Surabaya;

73. p.pk-73 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE NADIN, Nomor Pendaftaran 348278, tanggal pendaftaran 3 Februari 2012 Kelas 25 atas nama Ng Ngak Khim Al Hery Jakarta Utara;

74. P.PK-74 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE PACHA, Nomor Pendaftaran 546297, tanggal pendaftaran 19 September 2016 Kelas 25 atas nama Abraham Winata, Jakarta Utara;

75. P.PK-75 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE RICI Nomor Pendaftaran 359804, tanggal pendaftaran 9 Juli 2012 Kelas 25 atas nama Husein Thamrin,

76. P.PK-76 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek PIERRE UNO, Nomor Pendaftaran 288067 tanggal pendaftaran 11 Januari 2011 Kelas 25 atas nama Shally Ryo, Medan;

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. P.PK-77a Hal 4 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata PIERRE Kelas Barang 25 yang terdaftar sebelum tanggal 9 Mei 2016 diberbagai Negara di dunia;

P PK-77b Terjemahan tersumpah datam bahasa Indonesia bukti P.PK-77a;

78 P.PK-78a Hal 1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata PIERRE Kelas 25 yang terdaftar sebelum tanggal 9 Mei 2016 di Manca Negara;

P.PK-78b Terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia bukti P.PK-78a;

79 P.PK-79a Hal1 s/d.8 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata PIERRE Kelas 25 yang terdaftar sebelum tanggal 9 Mei 2016 di Manca Negara;

P.PK-79b Terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia bukti P.PK-79a;

80 P.PK-80a Hal 1 s/d.7 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang mengguncikan elemen kata PIERRE Kelas 25 yang terdaftar sebelum tanggal 9 Mei 2016 di Manca Negara;

P.PK-80b Terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia bukti P.PK-80a;

81 P.PK-81a Hal 1 s/d.7 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata PIERRE Kelas 25 yang terdaftar sebelum tanggal 9 Mei 2016 di Manca Negara;

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.PK-81b Terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia bukti P.PK-

81a;

82 P.PK-82a Hal 1 s/d.6 Asli *print out* dari Pusat Data Merek WIPO

<http://www.wipo.int/branddb/id/en/index.jsp#>

Merek-merek yang menggunakan elemen kata PIERRE

Kelas 25 yang terdaftar sebelum tanggal 9 Mei 2016 di

Manca Negara;

P.PK-82b Terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia bukti P.PK-

82a;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 4 April 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan peninjauan kembali; Atau Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia yang memeriksa dan mebgadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Agustus 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tanggal 27 Maret 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 2 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Merek HUGO BOSS adalah merek terkenal yang telah didaftarkan di berbagai negara termasuk di Indonesia;

Bahwa Merek HUGO milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek HUGO BOSS milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sehingga pendaftaran merek Tergugat dilandasi dengan iktikad tidak baik sehingga beralasan untuk dibatalkan;

Bahwa pembatalan tersebut tidak hanya untuk melindungi pemilik merek terkenal tetapi juga untuk melindungi konsumen untuk mendapatkan jaminan kualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **TEDDY TAN** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TEDDY TAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	:Rp	9.989.000,00 +
Jumlah	:Rp	10.000.000,00

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 30 dari 29 hal. Put. Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Penggunaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dianggap memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/10/21

Halaman 30