

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN  
PENDAFTARAN MEREK DAGANG YANG MEMILIKI  
KESAMAAN PADA POKOKNYA  
(Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**CALVIN RISASTA**

**NPM: 18.840.0290**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/7/24

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

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN  
PENDAFTARAN MEREK DAGANG YANG MEMILIKI  
KESAMAAN PADA POKOKNYA**  
(Pdt. Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)

**SKRIPSI**

**OLEH**

**CALVIN RISASTA**

**NPM: 18.840.0290**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/7/24

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 Un

**LEMBANG PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Dagang Yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)"

Nama : Calvin Risasta

NPM : 18.840.0290

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
Dr.M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

  
Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn

**DIKETAHUI**

  
Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. M. Citra Ramadhan S.H., M.H

2024

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Document Accepted 4/7/24

© 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
- Access From (repository.uma.ac.id) 4/7/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Calvin Risasta  
NPM : 18.840.0290  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Dagang Yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan No.2/Pdt.Sus HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 13 Januari 2024



Calvin Risasta

NPM: 188400290

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/7/24

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

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Calvin Risasta  
NPM : 18.840.0290  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Bidang Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Dagang Yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan No.2/Pdt.Sus HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 13 Januari 2024



Calvin Risasta

NPM: 188400290

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/7/24

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 Unive

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG YANG MEMILIKI KESAMAAN PADA POKOKNYA (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn) Calvin Risasta : 18.840.0290**

Perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penulisan ini berupa prosedur penghapusan pendaftaran merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya pada putusan No. 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/ PN.Niaga.Mdn dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penghapusan merek yang sudah terdaftar pada putusan No. 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/ PN.Niaga.Mdn.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modal di Indonesia adalah mengharapkan adanya royalti dari alih teknologi termasuk di dalamnya royalti atas transfer hak kekayaan intelektual yang salah satu bentuknya adalah royalti atas pemberian lisensi atas Merek. Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran, publik sering mengaitkan suatu bentuk atau rupa barang, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai.

**Kata Kunci : Perkembangan Perekonomian, Penelitian, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

## ABSTRACT

### **JURIDICAL REVIEW ON THE REGISTRATION OF TRADEMARKS WHICH HAVE THE SAME SIMULTANEOUSNESS**

*(Study of Decision No. 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)*

**Calvin Risasta 18.840.0290 CIVIL LAW**

*The rapid development of the world economy, the flow of globalization and free trade as well as advances in technology, telecommunications and information have expanded the space for transactions of goods and services to be offered in a more varied manner, both goods and services produced domestically and imported goods. Therefore, goods and services produced are a result of the ability of human creativity which can give rise to Intellectual Property Rights (IPR). Based on the background above, the problem in this paper is the procedure for deleting trademark registration which has the same principal as decision No. 2/Rev.Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Mdn and the judges consideration in giving a decision to delete a registered mark in decision NO. 2/Rev. Sus-HKI/Brand/2020/PN. Niaga. Mdn.*

*The research used in this study is normative juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or laws and regulations related to the issues discussed. The data used in this study secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*Protection of Intellectual Property Rights is very important for the ongoing development in Indonesia. One of the reasons why investors invest in Indonesia is expecting royalties from technology transfer, including royalties for the transfer of intellectual property rights, one form of which is royalties for granting licenses to brands. Mark as a part of Intellectual Property Rights has a very important role because by using a mark on goods produced, it can distinguish the origin of goods and services. or the kind of goods, quality or reputation of goods and services with certain brands where the brand can be a very valuable property commercially, and because of the existence of the brand, it can make the prices of a product expensive and even more valuable.*

**Keywords: Economic Development, Research, Protection Intellectual Property Rights.**

## RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Calvin Risasta  
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 20 September 1998  
Alamat : Jl. Kasang Pudak, Muaro Jambi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Indra Risasta  
Ibu : Asriana  
Anak ke : 3 (Tiga)

### 3. Pendidikan

SD : SD Negeri 43 Jambi  
SMP : SMP Negeri 4 Jambi  
SMA : SMA Yadika Jambi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat kesehatan dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Dagang Yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)”**. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua Bapak Indra Risasta, dan Ibu Asriana selaku Ayah yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan perkuliahan ini.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Uni-versitas Medan Area serta Dosen Pembimbing I.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
4. Andrian Risasta, Bella Risasta, S.IP, Dicky Risasta, Eliza Risasta selaku saudara atau abang,kakak dan adik kandung penulis.
5. Dermala Purnama Sari, S.H, Hasnan Habib Harahap, S.H, Muhammad Roza Fauzan Tarigan, S.H, Ridho Takdira Ilahi selaku pujian hati penulis dan teman-teman penulis.
6. Pengadilan Niaga Medan beserta para jajarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, atas segala kebaikan semua pihak semoga mendapat berkah serta lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 13 Januari 2024

**Calvin Risasta**

**NPM: 188400290**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	
<b>LEMBAR PUBLIKASI .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>DATA DIRI .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Pengertian Merek .....	13
2.2 Fungsi Merek .....	15
2.3 Jenis-Jenis Merek .....	17
2.4 Sistem Pendaftaran Merek.....	19
2.5 Prosedur Pendaftaran Merek .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
3.2 Metodologi Penelitian .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Prosedur Penghapusan Pendaftaran Merek Dagang Yang Memiliki Persamaan.....	36
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penghapusan Merek Yang Sudah Terdaftar Pada Putusan No. 2/Pdt. Sus- HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
5.1 KESIMPULAN .....	63
5.2 SARAN .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak kepentingan, pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan oleh keberadaan masyarakat itu sendiri. Perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.<sup>1</sup>

HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hal 6.

bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.<sup>2</sup>

Pengelompokkan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan: Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.

HKI dalam perkembangannya, telah memiliki pengaturan di Indonesia adalah<sup>3</sup>:

1. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek lama, kemudian diganti menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.
2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir

---

<sup>2</sup> Budi Santoso, 2009. *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang. Hal 4

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal 13

dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002,

1. diganti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.
2. Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
3. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
4. *Undisclosed Information/* Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
5. *Topography Right* (Semi konduktor) (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang nantinya akan menghasilkan suatu proses atau produk karya yang bermanfaat. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya, sehingga karya cipta tersebut menimbulkan HKI bagi pencipta atau penemunya.<sup>4</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil dari proses kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia yang merupakan ide dan diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide tersebut, melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, sedangkan pada ciptaan atau invensi yang merupakan milik didalamnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal atau intelek manusia. Jadi dapatlah dikatakan bahwa HKI tersebut merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud.

Keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*trade*

---

<sup>4</sup> Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya. Hal. 15

*secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan.<sup>5</sup> Pada era globalisasi perdagangan internasional dilakukan secara bebas antar negara-negara di dunia. Kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan HKI oleh karena itu perlu diberikan perlindungan hukum terhadap HKI, dimana perlindungan ini tidak hanya secara bilateral melainkan juga secara multilateral atau secara global.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya dibidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global. Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya kepasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.

Hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan

---

<sup>5</sup> Ahmad M Ramli, 2010. *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Bandung, Mandar Maju, Hal.1

hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.

Prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa jenis HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas tanaman. Sedangkan 2 (dua) cabang HKI lainnya yaitu Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.<sup>6</sup>

Aturan yang terdapat dalam Pasal 3 tersebut, dinyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas

---

<sup>6</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung. Hal. 2

merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagaimana disebutkan Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi; dan/ataupenghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.<sup>7</sup>

Produk/barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.<sup>8</sup>

Pengertian Merek banyak macamnya. Beberapa diantaranya yang terpenting adalah:<sup>9</sup>

1. Merek adalah suatu tanda, yang dapat berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, warna-warna, kombinasi warna, atau kombinasi dari

---

<sup>7</sup> Pasal 83 Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, 2013. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung. Hal. 320

<sup>9</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hal.13

diatas.<sup>10</sup>

2. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>11</sup>
3. Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Di samping, Merek Dagang dan Merek
4. Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.

Pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain. Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di Indonesia akhir-akhir ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut.

Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan zaman yang sedemikian cepat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan hak merek yang sedemikian cepat dari Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>10</sup> Budi Santoso, Op Cit. Hal. 26

<sup>11</sup> Iswi Hariyani, Op Cit Hal. 18

Tahun 1992 tentang merek, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan yang sedemikian cepat menandakan bahwa dalam menyambut era globalisasi, maka pengaturan dan perlindungan merek menjadi amat penting.

Era perdagangan global sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>12</sup> Dikatakan merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dikarenakan dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya.

Merek itu sendiri hanya benda immaterial yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik, benda materilnyalah yang dapat dinikmati. Ini yang membuktikan merek itu merupakan hak kekayaan immaterial. Undang-Undang Merek tidak menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari kekayaan intelektual. Sebuah karya yang didasarkan olah pikir manusia yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immaterial.

Hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran hak atas merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya

---

<sup>12</sup> Ok. Saidin, 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 329

misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri sebagai tanda pembeda.<sup>13</sup>

Kasus pada Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn dalam hal ini yang menjadi subjek adalah Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat Gindo Halim, melawan Candra sebagai Tergugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai turu tergugat, alasan penggugat mengajukan gugatan adalah, karena penggugat Pemilik Dari Lem Merek Kambing (*Goat Brand*) Yang Telah Didaftarkan Sejak Tahun 1973 Dan Terus Diperpanjang Sampai Dengan Masa Perlindungan Merek Tahun 2025 Sehingga Secara Hukum Harus Dilindungi Oleh Negara (in casu Turut Tergugat).

Lem merek kambing (*Goat Brand*) milik Penggugat merupakan merek lem yang sudah sangat lama dikenal di masyarakat khususnya masyarakat di Medan, Sumatera Utara, meskipun mereknya menggunakan bahasa inggris yakni "*GOAT BRAND=MEREK KAMBING*" namun pada umumnya masyarakat menyebutnya dengan "lem cap kambing" dikarenakan gambar utama dari merek tersebut adalah Binatang Kambing. Pada Tahun 2013 Tergugat Telah Memproduksi Dan Memperdagangkan Lem Merek "2 Kambing" Yang Pada Pokoknya Menyerupai Merek Milik Penggugat Yakni "Merek Kambing" (*GOAT BRAND*) Sedangkan Tahun 2013 Lem Merek "2 Kambing" Belum Terdaftar Dan Oleh Penggugat Dilaporkan Ke Polisi. Penggugat mendapatkan informasi bahwa di wilayah Medan Sumatera Utara terdapat lem yang dijual dipasaran dengan merek yang

---

<sup>13</sup> Ibid. Hal.330

menyerupai merek Penggugat, nama merek lem tersebut yakni “2 kambing” dan setelah ditelusuri oleh Penggugat lem tersebut milik dari Tergugat, adapun kemasan yang diperdagangkan oleh Tergugat pada tahun 2013. Namun perselisihan yang terjadi telah diselesaikan dengan surat perdamaian, namun Tergugat Tetap Meneruskan Proses Pendaftaran Merek “2 Kambing” Secara Diam- Diam Sehingga Merek Lem “2 Kambing” Terdaftar Dengan Nomor Pendaftaran Idm000485747 Dengan Kelas Barang Yang Sama Dengan Merek Kambing (*GOAT BRAND*) Milik Penggugat Yakni Kelas 1 Dan Secara Aktif Menjual Lem Dengan Merek “2 Kambing. tindakan Tergugat jelas merupakan tindakan yang menurut Penggugat sangatlah “nekat” dan “berani”, karena merek yang didaftarkan tergugat menurut penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat, maka penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Gambar1: Lem milik Penggugat dengan merek *GOAT BRAND*



Gambar2: Lem milik Tergugat dengan merek 2 KAMBING



Berdasarkan apa yang diuraikan penulis dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Dagang Yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan No. 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penghapusan pendaftaran merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya pada putusan No. 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/ PN.Niaga.Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penghapusan merek yang sudah terdaftar pada putusan No. 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/ PN.Niaga.Mdn?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penghapusan pendaftaran merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya pada putusan No. 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/ PN.Niaga.Mdn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penghapusan merek yang sudah terdaftar pada putusan No. 2/Pdt. Sus-

HKI/Merek/2020/ PN.Niaga.Mdn

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teori

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Merek dan Pendaftaran Merek.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dalam kepemilikan hak sebaiknya segera didaftarkan untuk kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika benar hasil karya sendiri.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Merek dan Pendaftaran Merek.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Merk

Merek sangat penting dalam dunia bisnis khususnya bidang periklanan dan pemasaran, karena publik sering mengaitkan suatu image tertentu, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi pernyataan yang sangat berharga secara komersil. Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibandingkan dengan aset rill perusahaan tersebut.<sup>14</sup>

Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan merek jasa pertama-tama perlu adanya penentuan defenisi dari perkataan merek, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai.

Aturan dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pengertian Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hu[m] dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pendapat dari beberapa sarjana memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

1. Purwo Sutjipto memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat

---

<sup>14</sup> Abi Jumroh, 2012. Hak Kekayaan Intelektual, Medan Area University Press. Hal. 33

dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>15</sup>

2. Soekardono memberikan rumusan bahwa merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>16</sup>
3. Harsono Adisumarto merumuskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat pengembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.<sup>17</sup>
4. Iur Soeryatin mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu suatu merek digunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.<sup>18</sup>

Pendapat-pendapat sarjana tersebut maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan

---

<sup>15</sup> Purwo Sutjipto, 2012. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta. Hal. 82

<sup>16</sup> Sukardono, 2013. *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta. Hal. 149

<sup>17</sup> Harsono Adisumarto, 2010. *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta. Hal. 44

<sup>18</sup> Suryatin, 2010. *Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita*, Jakarta. Hal. 84

perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

## 2.2. Fungsi Merk

Perdagangan barang dan jasa merek merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merk selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (*market*). Bagi konsumen merk selain mempermudah identifikasi, juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merk tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.<sup>19</sup>

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merk tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merk yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi *advertising tool* untuk membantu

---

<sup>19</sup> Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, Hal. 52

periklanan dan promosi suatu produk.<sup>20</sup>

Merek juga berfungsi sebagai penbeda dari produk barang atau jas yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama.<sup>21</sup>

Fungsi merek diantaranya:<sup>22</sup>

- a. Fungsi Indikator Sumber Merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
- b. Fungsi Indikator Kualitas Merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dlam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
- c. Fungsi Sugestif Merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut

---

<sup>20</sup> 20Emmie Yuhassary, 2015, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 20

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, Hal. 322

<sup>22</sup> OK. Saidin *Op Cit* Hal. 359

### 2.3 Jenis-jenis Merk

Menurut Rahmi Jened, merek (*trademark*) sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang atau jasa. Untuk itu merk harus memiliki elemen;

- 1) Tanda dengan daya pembeda
- 2) Tanda tersebut harus digunakan;
- 3) Untuk perdagangan barang atau jasa.<sup>23</sup>

Jenis merk dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis yaitu merk sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merk dagang dan merk jasa. Pasal 1 angka 2 menjelaskan merk dagang yaitu merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis. Sedangkan merk jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 yaitu merk yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenisnya.

Merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yang dikenal di masyarakat, diantaranya yaitu:<sup>24</sup>

#### 1. Merek Biasa (*Normal Marks*)

Disebut juga sebagai normal merek yang tergolong kepada merek biasa adalah merk yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini

---

<sup>23</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merk Trademark Law DALAM Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 6

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, 2016, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, PT. Ccitra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 80

dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugesif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

## 2. Merek Terkenal (*Well Known Mark*)

Merek terkenal biasa disebut sebagai *well known mark*. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).

## 3. Merek Termashyur (*Famous Mark*)

Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah termashyur. Sedemikian rupa tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia. Derajat merek termahsyurpun lebih tinggi dari pada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek terkenal.

## 2.4 Sistem Pendaftaran Merek

Dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Secara internasional ada dikenal empat sistem pendaftaran merek yaitu:

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Menurut sistem ini merek dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh Negara Perancis, Belgia dan Rumania.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan

merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia.

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.

Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh Negara antara lain Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil dan Australia.

4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya.

Permohonan pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Ini dipakai oleh Negara Swiss. Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Berbeda dengan sistem deklaratif dan sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu karena dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan.<sup>25</sup>

Sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa

---

<sup>25</sup> OK. Saidin Op Cit Hal.363

yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran.

Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang yang mendaftarkan adalah si memakai pertama yaitu adalah yang berhak atas merek bersangkutan. Tetapi apabila lain orang dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan dan sering kali terjadi.

Orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Tetapi tidak mungkin orang lain memakainya. Dan jika tidak di daftar, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek.

Semakin jelas sistem deklaratif tidak dapat lagi dipertahankan sebab tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Merek Tahun 1961 ternyata kurang menjamin adanya kepastian hukum atas merek, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah orang yang memakai pertama merek tersebut dan bukanlah suatu jaminan atas hak merek. Pendaftaran merek hanyalah merupakan status anggapan bahwa merek yang telah mendaftarkan mereknya adalah yang memakai pertama merek tersebut sehingga sewaktu-waktu merek yang telah didaftarkan oleh seseorang dapat saja diganggu gugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas merek tersebut.

Hal lain juga perlu diperhatikan bahwa sebagai negara yang berdasarkan

oleh hukum, dimana ciri dari negara hukum salah satu adalah adanya kepastian hukum. Maka sudah sewajarnya negara Indonesia juga mengusahakan kepastian hukum dalam hal pendaftaran merek yaitu dengan mengganti sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 yaitu sistem deklaratif dengan sistem konstitutif (atributif) sebab dengan sistem ini akan lebih terjamin.

Orang yang mereknya sudah didaftar tidak dapat diganggu gugat lagi oleh orang lain. Dengan perkata lain, yang telah mendaftarkan mereknya tidak akan merasa was-was lagi terhadap tuntutan dari orang lain, sebab dengan pendaftaran mereknya itu ia telah dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai pendaftaran merek yang dianut oleh Undang-Undang Merek yaitu mengenai tempat pendaftaran merek”.

Hal tersebut adalah penting mengingat wilayah Indonesia sangat luas. Adalah lebih baik apabila tempat pendaftaran itu diadakan perwakilannya di daerah (provinsi). Tujuannya adalah untuk mempermudah seseorang dalam mendaftarkan mereknya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid. Hal.368

## 2.5 Prosedur Pendaftaran Merek

Syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek ataupun cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan perkataan lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi orang lain.

Merek itu merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusannya.<sup>27</sup>

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

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:

---

<sup>27</sup> Sudargo Gautama, 2009, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 34

- a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
  - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
  - (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
  - (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
  - (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
  - (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas, hak bagi pendaftar merek untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan pendaftaran di negara asal merupakan tanggal prioritas di Indonesia. Artinya, tanggal penerimaan yang tercatat di Indonesia sama dengan tanggal penerimaan di Negara asal, walaupun waktu pendaftarannya berbeda. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

#### Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.

## Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan
- (1) Pasal 10.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

## Pasal 15

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. Nama negara dan Tanggal Penerimaan pertama kali dalam hal Permohonan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Subjek hukum (perorangan maupun badan hukum) yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya dinegara luar (negara di mana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan dinegaranya sendiri.<sup>28</sup>

Tenggang waktu enam bulan cukup panjang bagi pemegang hak prioritas untuk membatalkan para pendaftar merek yang sama dinegara lain. Kemudian kantor merek sifatnya mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan, berlangsung selama enam bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat dan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala

---

<sup>28</sup> OK Saidin Op Cit Hal. 372

oleh kantor merek. Selanjutnya disebutkan bahwa selama jangka waktu pengumuman setiap orang dapat mengajukan secara tertulis keberatan atas permintaan merek yang bersangkutan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek itu adalah merek yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Setelah selesainya masa pengumuman dan setelah diterimanya penjelasan atau sanggahan, kantor merek melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau dalam hal ada keberatan tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Apabila permintaan itu disetujui maka kantor merek.

1. Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
2. Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
  - b. Nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
  - c. Tanggal Penerimaan;
  - d. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
  - e. Label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan

- angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
  - g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
  - h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
3. Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

#### Pasal 26

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya. Khusus mengenai sertifikat merek ini adalah merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran konstitutif. Seorang hanya dapat membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar adalah melalui sertifikat merek, yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya. Sedangkan untuk pengumuman dilakukan dengan mencantumkannya pada Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru. Dahulu pendaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara.<sup>29</sup>

Dalam hal pendaftaran merek ditolak maka keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaannya atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Terhadap masalah ini dapat diajukan banding pada komisi banding merek, bukan pada

---

<sup>29</sup> Charles Yeremia Far-Far, Sentot P. Sigito, dan M. Zainur Alam, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (GOOD FAITH) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (studi putusan nomor 365K/Pdt.SusHaKI/2013)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, Malang.

pengadilan negeri. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktora Jenderal dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan tersebut harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan permohonan yang ditolak.

Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila jangka waktunya telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. Dalam hal penolakan permohonan telah dianggap diterima, Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.<sup>30</sup>

Komisi banding merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Komisi banding merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan serta pemeriksaan senior. Anggota komisi banding merek tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 tahun. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota komisi banding merek. Untuk memeriksa permohonan banding, komisi banding merek membentuk majelis yang

---

<sup>30</sup> ibid

berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.<sup>31</sup>

Susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi banding merek diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Keputusan komisi banding merek diberikan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding. Keputusan komisi banding merek bersifat final, baik secara administratif maupun substantif. Keputusan yang bersifat final berarti tidak dapat diperiksa lagi dengan instansi lain.

Dalam hal komisi banding merek mengabulkan permintaan banding, kantor merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan Sertifikat Merek dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Keputusan komisi banding merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan permohonan banding.

Dalam hal komisi banding merek mengabulkan permohonan banding Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam hal komisi banding merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

---

<sup>31</sup> Ibid. Hal. 376

## 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 Februari 2023.

Tabel 3.1 Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																			
		Januari 2023				Februari 2023				Maret-November 2023				Desember 2023				Januari 2024			
		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	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				■

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 Medan dengan mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang merek yaitu Putusan No. 2/Pdt.Sus- HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>32</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari:<sup>33</sup>

- a. Bahan Hukum Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dalam hal ini Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder putusan perkara perdata No. 02/Pdt.Sus.HKI/Merek/ /2020/PN.Niaga.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan kasus merek.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, jurnal ilmiah, dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 2004.*Pengantar Penelitian Hukum UIP*. Jakarta. Hal. 55

<sup>33</sup> Ibid Hal. 57

### 3.2.2 Jenis Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:<sup>34</sup>

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah tentang hukum merek.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang penghapusan pendaftaran merek oleh pengadilan yaitu berdasarkan putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN. Niaga.Mdn

---

<sup>34</sup> Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung*, Bandung. Hal 163

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>35</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam penghapusan pendaftaran merek. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>35</sup> Syamsul Arifin Op Cit Hal. 66

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 SIMPULAN

1. Bahwa dalam prosedur dalam penghapusan pendaftaran merek tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis terdapat dalam Pasal 71 yang dimana penghapusan merek dagang dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada menteri. Permohonan penghapusan merek dapat diajukan oleh pemilik merek atau melalui kuasanya, dengan demikian dalam hal penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemilik yang bersangkutan kepada menteri. Oleh karena itu, penghapusan pendaftaran merek harus melihat objek yang akan dilakukan pengajuan permohonan penghapusan pendaftaran merek, sebab dengan adanya Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk melindungi pemilik merek resmi yang terdaftar di direktoran jendral HKI agar tidak ada yang menjiplak/meniru merek yang sudah ada.
2. Bahwa Dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn, dalam pertimbangan hakim dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan gugatan dari penggugat sebahagian, dikarenakan penggugat lah berhak atas nama merek (*goat brand*)” lem kambing” dikarenakan sudah mendaftar terlebih dahulu ke direktorat jendral HKI, sejak tahun 1973 dan terus di perpanjang hingga tahun 2025 sehingga secara hukum diakui oleh Negara. Dan merek tersebut sudah dipasar ke masyarakat luas sehingga

merek tersebut di kenal oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang.

## 5.2 SARAN

1. Supaya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya untuk merek dan indikasi geografis dengan tujuan untuk terlindungnya suatu produk dan tahu bagaimana cara untuk mendaftarkan merek atau melakukan upaya penghapusan merek yang bermasalah. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat diluar sana yang masih saja mengakui merek orang tersebut melainkan menjiplak, padahal sudah tau bahwasanya merek itu sudah ada sejak lama dan sudah terdaftar.
2. Agar dapat pencantuman nama brand hendaknya kita sebagai masyarakat tau apa nama brand yang akan digunakan dalam pengajuan nama merek, sehingga tidak ada lagi yang meniru atau menjiplak nama atau barang yang sudah di daftar terlebih dahulu ke direktorat jendral HKI, upaya yang dilakukan ini agar melindungi si pemilik merek dari masyarakat yang meniru atau menjiplak merek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abi Jumroh, 2012. *Hak Kekayaan Intelektual*, Medan Area University Press.

AhmadM Ramli, 2010. *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Bandung, Mandar Maju.

Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

Budi Santoso, 2009. *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung.

Harsono Adisumarto, 2010. *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta. Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, Penerbit Pustaka

M. Yahya Harahap, 2016, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ok, Saidin, 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. PurwoSutjipto, 2012. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung.

Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.

Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum UIP*. Jakarta.

Sudargo Gautama, 2009, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sukardono, 2013. *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

Suryatin, 2010. *Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita*, Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

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

Yuhassary, 2015, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.

## **B. ARTIKEL, MAJALAH, DAN JURNAL ILMIAH**

Afifah Najih 2018 *Analisis Putusan Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Merek Terdaftar Di Pengadilan Indonesia*.

Agus Mardianto.2010, *jurnal Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1 Januari 2010.

Ida ayu kade irsyanti nadya saraswati, 2019 *jurnal Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar*.

Ketut Pastika Jaya, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, 2020 *Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt.Sus-Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan, Volume 2 Issue 2, November 2020 P-Issn: 2656 – 9744 , E-Issn: 2684 – 9038*.

Khadijah Hasibuan 2020, *Skripsi Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-*

*Hki/Merek/2018/Pn Niaga Jkt.Pst).*

Roby Sanjaya 2016 *skripsi Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Atas Dasar Tidak Digunakan Dalam Perdagangan (Non Use) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pdt. Sus-HKI /2015).*

Theresia wijaya 2020, *jurnal Analisis Perlindungan Hukum Atas Penghapusan Merek Secara Sepihak Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Contoh Kasus: Putusan Nomor: 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020) Volume 3 Nomor 2, Desember 2020 E-ISSN: 2655- 7347 | P-ISSN: 2747-0873.*

Toyyibah bafadha 2018.*jurnal Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEAISSN 2598-7933 (Online); 2598-7941 (Cetak) Vol. 1 No. 1 (2018): 21- 41, DOI: 10.22437/Ujh.1.1.21-41.*

### C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

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

### D. INTERNET

[https://repository. Uksw. Education](https://repository.uksw.edu) diakses tanggal 17 juni 2022 pukul : 18.30 wib.

## LAMPIRAN 1

### DAFTAR WAWANCARA PADA HAKIM NIAGA MEDAN DOMINGGUS

#### SILABAN, S.H., M.H

Judul Penelitian:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Dagang Yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan No. 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)etp

1. Apa yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap penghapusan merek dagang yang sudah terdaftar dikarenakan suatu kesamaan?

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

2. Dalam Pengadilan Niaga Medan, apakah kasus penghapusan pendaftaran merek dagang yang memiliki kesamaan sering terjadi?

Jawab: Tidak sering terjadi, akan tetapi ada beberapa perkara yang masuk dalam Pengadilan Niaga Medan dan masih banyak yang tidak melaporkan terkait kepemilikan merek dagang yang serupa.

3. Sebagai seorang Hakim Pengadilan Niaga terkhususnya di Kota Medan, apa bentuk perlindungan hukum terhadap penghapusan merek dagang yang sudah terdaftar dikarenakan suatu kesamaan?

Jawab: Pada prinsipnya dalam melindungi merek dagang telah jelas diatur dalam

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dimana suatu jenis dan bentuk dari merek dagang yang dimiliki seseorang agar merek tersebut dijamin keabsahannya, maka hukum memayungi hal tersebut dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh seseorang pemegang merek dagang yang sudah mendaftarkan mereknya tersebut.

4. Hukuman seperti apa yang diberikan kepada Tergugat jika terbukti melakukan atau meniru merek dagang?

Jawab: Dapat berupa ganti rugi atau kegiatan pemberhentian bisnis bagi pelanggar merek dengan menggunakan bentuk atau jenis yang sama.

5. Bagaimana langkah hukum penanganan sidang sengketa merek dagang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?

Jawab: Ada 2 (dua) proses jenis langkah hukuman yang dapat diberikan kepada Tergugat dalam meniru merek dagang, yaitu:

a. Gugatan Secara Perdata, menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa pemilik merek dapat saja menggugat pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin (tanpa hak) di Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat berupa ganti rugi atau kegiatan pemberhentian bisnis bagi pelanggar merek dengan menggunakan bentuk atau jenis yang sama.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dimana telah diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi

Geografis dalam hal tersebut dapat melakukan proses negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun cara lain yang dipilih oleh pihak bersengketa. Dengan cara ini, akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.

6. Apa yang dimaksud dengan penghapusan merek dagang?

Jawab: Penghapusan merek dagang adalah pembatalan suatu jenis merek yang sebelumnya telah terdaftar dari daftar umum merek dimana penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam bentuk suatu gugatan ke Pengadilan Niaga.

7. Bagaimana pandangan hukum terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seseorang berupa merek dagang yang telah terdaftar?

Jawab: Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial. Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam UU yang telah disahkan oleh DPR pada 21 Maret 1997, hak atas kekayaan intelektual secara hukum adalah hak-hak yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau

beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial.

8. Apakah penghapusan pendaftaran merek dagang yang memiliki kesamaan pada pokoknya dapat meminimalisir terjadinya praktik sengketa merek dagang yang dilakukan oleh para pelanggar merek?

Jawab: Iya, hal tersebut akan berdampak positif jika para pelanggar merek diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang dilanggarkan dalam melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh seseorang dan hal ini menjadikan para pemilik merek yang sah dapat terlindungi oleh hukum dengan dasar payung hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis secara keabsahannya.

9. Apakah keputusan hakim dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dilanggar Hak Kekayaan Intelektualnya oleh pihak yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual seseorang (merek dagang) tersebut?

Jawab: Tentu, sebab jika didukung dengan bukti-bukti yang kuat sesuai Pasal 1923 KUPer jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis maka keadilan bagi seseorang yang telah dilanggar Hak Kekayaan Intelektualnya dapat dikabulkan oleh Hakim segala sesuatu pengajuan gugatannya.

10. Bagaimana peranan seorang hakim dalam memberikan putusan keadilan bagi seseorang yang dilanggar Hak Kekayaan Intelektualnya (merek dagang)?

Jawab: Dalam Pengadilan Niaga atau perkara perdata dengan sengketa Merek Dagang, maka peranan hakim hanyalah bersifat pasif, dimana hakim menunggu pernyataan dari para pihak yang mengajukan dali-dalis atas dasar tuntutan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.

