

**BATAL DEMI HUKUM PENDAFTARAN SEBUAH MEREK  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001**

**(Studi Kasus Putusan No.02/Merek/2011/PN.Niaga/ Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LUKI HIKMAT WIBOWO  
NPM : 11 840 0187**



**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 6**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

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

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

# **BATAL DEMI HUKUM PENDAFTARAN SEBUAH MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001**

**(Studi Kasus Putusan No.02/Merek/2011/PN.Niaga/ Medan)**

**SKRIPSI**

**O L E H:**

**LUKI HIKMAT WIBOWO  
NPM : 11 840 0187**

*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 1 6**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

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

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : **Batal Demi Hukum Pendaftaran Sebuah Merek Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan No.02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan).**

**Nama** : **LUKI HIKMAT WIBOWO**

**NPM** : **11 840 0187**

**Bidang** : **Hukum Perdata**

**Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing**

**PEMBIMBING I**

**(Taufik Siregar, SH, M.Hum)**

**PEMBIMBING II**

**(Zaini Munawir, SH, M.Hum)**

**DEKAN**



**(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum)**

**Tanggal Lulus : 22 Januari 2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

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

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang 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 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 dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Januari 2016

METERAI  
TEMPEL  
783D0ADF476978749

6000  
ENAM RIBURUPIAH

  
**Luki Hikmat Wibowo**  
**NPM: 11.840.0187**

## ABSTRAK

### **BATAL DEMI HUKUM PENDAFTARAN SEBUAH MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 (Studi Kasus Putusan No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)**

**OLEH:  
LUKI HIKMAT WIBOWO  
NPM : 11 840 0187  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah bagaimana Faktor-faktor merek tidak dapat didaftarkan Ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, bagaimana Penyelesaian Sengketa Merek Yang Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik dan bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Pada Putusan No. 02/Merek/2011/ PN.Niaga/Medan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang dibahas yaitu untuk mengetahui Faktor-faktor merek tidak dapat didaftarkan Ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Merek Yang Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik dan untuk mengetahui Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Pada Putusan No. 02/Merek/2011/ PN.Niaga/Medan

Metode Penelitian dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode: pertama 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. Kedua Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil yaitu Putusan No. 02/Merek/2011/ PN.Niaga/Medan.

Faktor-faktor penyebab alasan merek tidak dapat didaftarkan karena permohonan yang diajukan pemohon didasarkan dengan itikad tidak baik, dan karena telah menjadi milik umum dan juga merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Penyelesaian sengketa merek yang didaftarkan dengan itikad tidak Ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu dapat mengajukan keberatan dan sanggahan atas Pendaftaran Merek yang diduga mirip dengan merek lain, dan dapat juga mengajukan Permohonan Banding ke Komisi Banding Merek. Akibat hukum yang diperoleh atas pendaftaran merek yang didasarkan dengan itikad tidak baik berdasarkan Putusan No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan adalah dengan pembatalan merek yang bersangkutan tersebut oleh pihak Direktorat Jenderal Merek. Karena kepemilikan Merek timbul dengan adanya Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh pihak Direktorat Jenderal Merek.

**Kata Kunci:** Batal Demi Hukum, Pendaftaran, Merek, UU No. 15 Tahun 2001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“BATAL DEMI HUKUM PENDAFTARAN SEBUAH MEREK DITINJAU DARI DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 (Studi Kasus Putusan No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Batal Demi Hukum Pendaftaran Sebuah Merek. Penulis sangat menyadari, skripsi ini bukanlah pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan pendaftaran merek, juga skripsi ini tidak mungkin menjawab dan memang tidak dimaksudkan menjawab seluruh pertanyaan dan persoalan yang berkaitan dengan pembatalan pendaftaran merek.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, 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. Ibu Dr. Uttari Maharani Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Taufik Siregar, SH, M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu untuk membimbing penulis tentang penyempurnaan materi skripsi ini dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penulis
4. Bapak Zaini Munawir, SH, M. Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan waktu membimbing penulis menyangkut kesempurnaan materi dan teknik penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan mengarahkan serta memberi petunjuk, saran, kritik dan dukungan yang sangat berarti kepada penulis
5. Bapak Abi Jumroh Harahap, SH, MKn, selaku sekretaris seminar outline Penulis,
6. 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.
7. Seluruh staf tata usaha yang telah membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, **Ibunda Cucu Rustilawati dan Ayahanda Asri Muhammad** serta **Istri Tercinta Mimi**

**Wahyuni** yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Kemudian apresiasi dan terima kasih saya untuk anak-anak tercinta **Habib Wahyu Razan Wibawa, Aliyya Razwa Putri** dan **Aqila Raisa Putri Wibawa**, anak saya yang selalu memberikan semangat dan Kakak tersayang Mira Ayu Lestari, Abang Yance Aswin, SH serta adik tersayang Elmi dan Dodi yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Khususnya Stambuk 2011, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

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

Medan, Januari 2016  
Penulis

**Luki Hikmat Wibowo**



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Perumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
2.1 Uraian Teori.....	13
2.1.1 Pengertian Merek.....	13
2.1.2 Sistem Pendaftaran Merek.....	15
2.1.3 Ruang Lingkup dan Pengaturan Hukum Tentang Merek.....	19
2.1.4 Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek .....	26
2.1.5 Merek Merupakan Bagian Hak Kekayaan Intelektual .....	35
2.2 Kerangka Pemikiran .....	37
2.3 Hipotesis .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian .....	40

3.1.1	Jenis Penelitian.....	40
3.1.2	Sifat Penelitian.....	41
3.1.3	Waktu Penelitian .....	41
3.2	Tekhnik Pengumpulan Data .....	42
3.3	Analisis Data .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	44
4.1.1	Pengertian Batal Demi Hukum.....	44
4.1.2	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Yang Telah Didaftarkan.....	47
4.1.3	Batal Demi Hukum Pendaftaran Merek Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek .....	48
4.2	Pembahasan .....	54
4.2.1	Faktor-Faktor Merek Tidak Dapat Didaftarkan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	54
4.2.2	Penyelesaian Sengketa Merek Yang Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik .....	59
4.2.3	Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Pada Putusan No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan .....	62
4.2.4	Kasus dan Tanggapan Kasus.....	65

BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1		Simpulan.....	69
5.2		Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**Lampiran Putusan**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kita ketahui bersama bahwa 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.

Dalam 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>

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu

---

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

proses atau produk yang 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.

Dalam perkembangannya, HKI 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.
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

---

<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.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
4. Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
  5. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
  6. *Undisclosed Information/* Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
  7. *Topography Right* (Semi konduktor) (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Pada dasarnya, 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.

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 sebebaskan-bebaskan 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 hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkan 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.

Salah satu 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 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan

didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.

Dalam Pasal 3 tersebut, dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas 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 Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata.

Dari suatu 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>4</sup>

Pengertian Merek banyak macamnya. Beberapa diantaranya yang terpenting adalah<sup>5</sup>:

1. Merek adalah suatu tanda, yang dapat berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna, kombinasi warna, atau kombinasi dari diatas.<sup>6</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>7</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.

Para 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

---

<sup>4</sup> Usman, Rachmadi, 2003. *"Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia"*, Alumni, Bandung. Hal. 320.

<sup>5</sup> Utomo, Tomi Suryo, 2010. *"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer"*, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hal.13.

<sup>6</sup> Budi, Santoso, *Op Cit.* Hal. 26

<sup>7</sup> Iswi, Hariyani, *Op Cit* Hal. 18

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 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. Perubahan yang sedemikian cepat menandakan bahwa dalam menyambut era globalisasi, maka pengaturan dan perlindungan merek menjadi amat penting.

Bahwa di dalam 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>8</sup> Dikatakan merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dikarenakan dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, 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

---

<sup>8</sup> Ok, Saidin, 2010. *"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal . 329

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.

Suatu 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 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>9</sup>

Merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dibidang perdagangan barang. Untuk membedakan suatu produk yang lain yang sejenis dalam satu kelompok kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena pembahasan tentang perlindungan atas suatu jenis produk melalui mereknya menjadi suatu telaah yang sangat menarik.

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk tertentu yang telah didaftarkan oleh pemiliknya melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi itikad baik. Suatu merek yang dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara mendaftarkan merek terdaftar secara tidak sah, peniruan,

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal.330

pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat. Tindakan oleh pihak yang beritikad tidak baik ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah dilarang.

Dalam hal ini kasus tentang pelanggaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dan pemegang hak atas merek meminta pembatalan atas hak merek yang diterima oleh Tergugat. Yaitu antara BREADTALK, Pte, Ltd sebagai Penggugat dan Tuan Frangky Chandra sebagai Tergugat. Dalam hal ini Penggugat adalah pemilik asli atas Merek Toast Box yang telah didaftarkan dinegara aslinya Singapura pada Tahun 2005. Kemudian mengembangkan usahanya di beberapa Negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Philipina dan Indonesia, dan sebagai keseriusan Penggugat telah mendaftarkan Merek Toast Box di Indonesia pada tanggal 24 April 2008 dengan No Agenda D002008014766 dan No Agenda D002008014768 untuk kelas 30 dan telah dikabulkan pada Tanggal 21 September 2009. Namun, untuk kelas 43 di tolak dikarenakan sudah ada pemilik pendaftaran merek tersebut.

Namun, pada Tahun 2007 Tergugat telah mendaftarkan merek dan dengan huruf yang sama dan dikeluarkan sebagai pemilik Merek Toast Box untuk kelas 43. Dan disetujui oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, yang seharusnya sebagai pemilik merek yang sah atas Toast Box baik untuk kelas 30 maupun kelas 43 adalah Penggugat karena sudah mendaftarkan Merek dari tahun 2005 di Negara asalnya Singapura. Karena merasa dirugikan dan keberatan Penggugat mengajukan Gugatan agar dibatalkan demi hukum atas Merek Toast

Box Kelas 43 atas nama Tergugat yang merupakan hak dari Penggugat. Dan Menghukum Tergugat untuk biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut menurut Penggugat bahwa Tergugat telah mendaftarkan Merek Toast Box kelas 43 dengan itikad tidak baik, maka Penggugat berharap pendaftaran Merek atas nama Tergugat Batal Demi Hukum. Maka dengan adanya kasus ini juga yang membuat penulis merasa tertarik dengan membahas judul skripsi tentang Batal Demi Hukum Pendaftaran Merek Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Faktor-faktor merek tidak dapat didaftarkan Ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek .
2. Penyelesaian Sengketa Merek Yang Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik.
3. Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Pada Putusan No. 02/Merek/2011/ PN.Niaga/Medan.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulisan ini dibatasi hanya meneliti masalah merek berdasarkan kasus Putusan pada Pengadilan Negeri Niaga Medan yaitu Putusan No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/ Medan tentang pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kasus ini akan dibahas tentang batal demi hukum pendaftaran merek, pendaftaran merek dengan itikad tidak baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan juga dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab merek tidak dapat didaftarkan Ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Merek Yang Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik ?
3. Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Pada Putusan No. 02/Merek/2011/ PN.Niaga/Medan ?

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor penyebab merek tidak dapat didaftarkan Ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Merek Yang Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Pada Putusan No. 02/Merek/2011/ PN.Niaga/Medan.

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

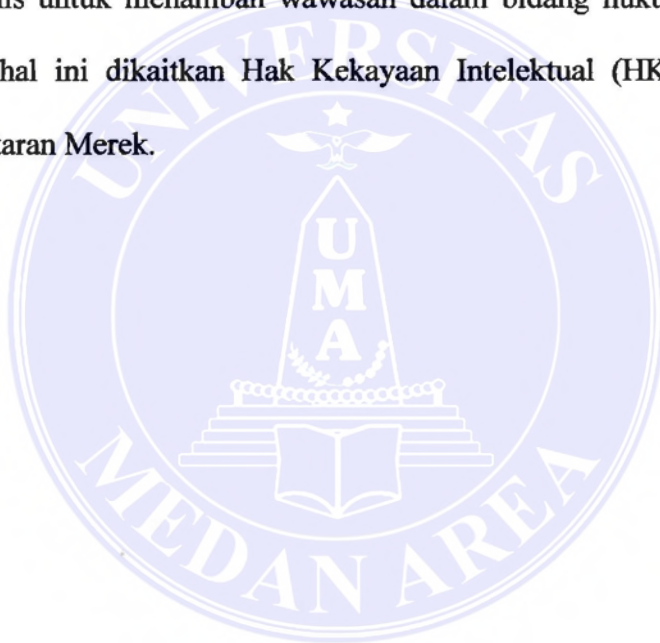
##### **1. Secara teoritis**

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

- 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

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Uraian Teori

##### 2.1.1. Pengertian Merek

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>10</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.

Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tentang Merek diberikan suatu defenisi tentang merek yaitu: tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna ata kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

---

<sup>10</sup> Abi, Jumroh, 2012. "*Hak Kekayaan Intelektual*", Medan Area University Press. Hal.



Selain itu ada juga 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 dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>11</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>12</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 penggembalaan 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>13</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

---

<sup>11</sup> Purwo, Sutjipto, 2012. *"Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia"*, Djambatan, Jakarta. H al. 82

<sup>12</sup> Sukardono, 1983. *"Hukum Dagang Indonesia"*, Dian Rakyat, Jakarta. Hal. 149

<sup>13</sup> Harsono, Adisumarto, 1990. *"Hak Milik Perindustrian"*, Akademika Pressindo, Jakarta. Hal. 44

bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.<sup>14</sup>

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

### 2.1.2. Sistem Pendaftaran Merek

Ada 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 UU Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif menurut UU 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

---

<sup>14</sup> Suryatin, 1980. "*Hukum Dagang I dan II*", Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 84

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>15</sup>

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa 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 mendaftar adalah si pemakai 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.

Hanya 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.

Oleh karena itu kiranya 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

---

<sup>15</sup> OK. Saidin *Op Cit* Hal.363

Pasal 2 UU 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 UU Merek Nomor 21 Tahun 1961 yaitu sistem deklaratif dengan sistem konstitutif (atributif) sebab dengan sistem ini akan lebih terjamin. Oleh karena 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 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selanjutnya Pasal 4 UU 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 itu 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>16</sup>

### **2.1.3. Ruang Lingkup dan Pengaturan Hukum Tentang Merek**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek mengatur tentang ruang lingkup merek yaitu dalam Pasal 1 Butir 2 dan 3 yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Ada juga merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.<sup>17</sup>

Khusus untuk merek kolektif tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Mengenai pengertian merek dagang Pasal 1 Butir 2 merumuskan: merek dagang adalah merek yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan jenisnya. Selain jenis merek diatas ada juga klasifikasi lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal.368

<sup>17</sup> *Abi Jumroh, Op Cit,* Hal. 34

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembeda itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Beliau berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun merek jenis lainnya terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia. mengingat bahwa Indonesia tidak mengenal beberapa abjad atau huruf, selain itu kata juga dapat menyesatkan masyarakat banyak.<sup>18</sup>

Ada lagi klasifikasi lain dari jenis merek yaitu yang dikemukakan oleh Suryodiningrat sebagai berikut:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.

Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.

2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah sedikit-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata atau lukisan banyak sekali dipergunakan.

Misalnya rokok putih merek "Escort", yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya "Escort", Teh wangi merek "Pendawa"

---

<sup>18</sup> Suryatin, *Op Cit*, Hal. 87

yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan di bawahnya "Pendawa Lima".<sup>19</sup>

Selain itu bentuk dan wujud dari merek itu undang-undang tidak ada memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda yang diwujudkan dengan:

1. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel mark*)
2. Merek dengan perkataan (*word mark*)
3. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.<sup>20</sup>

Selain itu dikenal pula merek dengan dalam bentuk tiga dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman coca cola dan Kentucky Fried Chicken.

Di Australia dan Inggris, defenisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk di dalamnya. Di Inggris perusahaan Coca cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. selain itu kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditemplei merek tersebut. Menurut acuan selama ini gambaran produk yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dikategorikan sebagai merek.<sup>21</sup> Misalnya "Rumah biru kecil" tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran pada contoh diatas. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat didaftarkan

<sup>19</sup> Suryodiningrat, 1981. "*Aneka Milik Perindustrian*", Tarsito, Bandung. Hal. 15

<sup>20</sup> Ok Saidin, *Op Cit*, Hal. 347

<sup>21</sup> *Ibid*. Hal. 348



sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Dibeberapa negara, suara, bau, dan warna dapat didaftarkan sebagai merek.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE). Namun setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan berlaku, berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran Negara RI Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua undang-undang ini mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek yaitu sepuluh tahun menurut Undang-Undang Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari RIE 1912 yaitu 20 tahun. Perbedaan lain yaitu Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di perancis pada tahun 1957 yang kemudian diubah pada tahun 1967 dengan perubahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian tersebut tidak dikenal dalam RIE 1912.

Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490, pada tanggal 28 agustus 1992 . Undang-Undang ini berlaku sejak 1 april 1993.

Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 itu adalah karena undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Memang jika dilihat undang-undang merek yang baru Tahun 1992 mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Merek Nomor.21 Tahun 1961 yaitu mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif dan sebagainya.

Adapun alasan lain tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 harus dicabut adalah.<sup>22</sup>

1. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.
2. Undang – Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Selanjutnya Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan kemudian diganti lagi pada saat ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Adapun alasan

---

<sup>22</sup> *Ibid* Hal. 332

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat diuraikan sebagai berikut:

“Salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebesar pasar tunggal bersama”.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yang baru.

Berdasarkan perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan undang-undang merek yang lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan 3 bulan lebih singkat dibandingkan dengan jangka waktu pengumuman pada undang-undang merek lama, dengan dipersingkatnya

jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>23</sup>

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dalam undang-undang merek baru juga diatur perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberi ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya.

Pengaturan internasioanl yang menyangkut tentang merek adalah traktat pendaftaran merek dagang (TRT) tahun 1973. Traktat ini telah dibuat selama kenferensi WIPO (organisasi HKI di dunia) yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat mendasar yang mengenai hak kekayaan intelektual yang di adakan di Wina pada tanggal 12 juni 1973<sup>24</sup>, yang mana traktat merek dagang ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran internasional dengan satu permohonan saja. Pendaftaran TRT tersebut tidak tergantung pada pendaftaran sebelumnya di negara asalnya. Selanjutnya Konvensi Nice merupakan juga perjanjian internasional di bawah naungan WIPO untuk penggolongan barang dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal.337

<sup>24</sup> Tim, Lindsey,2000. "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", Alumni, Bandung. Hal.26

jasa secara internasional tahun 1957 kemudian diubah di Stocholm (1967) dan Jenewa (1977). Dengan konvensi ini telah dianut penggolongan barang dan jasa secara internasional yang berlaku terhadap seluruh negara anggota yang telah mengadakan perjanjian nice dan juga menurut Konvensi Paris tahun 1883.<sup>25</sup>

#### 2.1.4. Prosedur Pendaftaran Merek

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
  - a. Tanggal, bulan dan tahun;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa ;
  - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna ;
  - e. Nama negara dan tanggal penerimaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Permohonan ditanda tangani pemohon atau kuasanya.
3. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal.27

5. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu orang pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut di tanda tangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditanda tangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dalam Keputusan Presiden.

Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditanda tangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun untuk penandatngannya harus ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi jika pendaftaran merek itu

diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus ditanda tangani oleh semua orang yang berhak atas merek tersebut.

Surat permohonan diatas juga harus dilengkapi dengan:

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- c. Tambahan berita negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum.
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek melalui kuasa dan;
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa, etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta pengucapannya dalam ejaan latin. Ketentuan ini lebih lanjut untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk perlindungan masyarakat.

Selanjutnya diterangkan bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas hak merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah RI, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001. Pemilik atau yang berhak

atas merek tersebut wajib pula menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamat di Indonesia, Pasal 10 ayat (2).

Apabila diajukan dengan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama sekali di terima di negara lain yang merupakan anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*, dan Konvensi Paris, Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2001.

Yang dimaksud Konvensi Internasional adalah Konvensi Paris Tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah enam bulan;
- b. Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama dinegara asal atau salah satu negara anggota konvensi paris;
- c. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan;
- d. Dalam jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari di mana kantor merek tutup, maka pengajuan permintaan pendaftaran merek di mana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan bahwa:

1. Selain harus memenuhi ketentuan diatas, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan



permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

2. Bukti hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
3. Dalam hal ketentuan 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, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau foto copy surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau foto copy surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali.

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>26</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

---

<sup>26</sup> Ok Saidin *Op Cit* Hal . 372

oleh masyarakat dan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala 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 Pasal 5 dan 6 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

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 UU Nomor 15 Tahun 2001). Apabila permintaan itu disetujui maka kantor merek:

1. Dalam hal tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya paling lama dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya waktu pengumuman.
2. Dalam hal keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
3. Sertifikat merek yang dimaksud memuat:
  - a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang terdaftar;
  - b. Nama dan alamat kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
  - c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;

- d. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
  - e. Etiket merek yang didaftar, termasuk keterangan yang mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan merek asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang 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 di daftar dan;
  - h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.
4. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya (Pasal 27 UU Nomor 15 Tahun 2001).

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 mencantulkannya pada Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru. Dahulu pendaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara.

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 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 Direktur 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.

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

berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.<sup>27</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 27 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 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. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut, dapat juga diajukan kasasi. Sedangkan tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal. 376

### 2.1.5 Merek Merupakan Bagian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual lainnya, maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan singkatan HKI, berasal dari terjemahan *Intellectual Property Rights* yang berasal dari hukum sistem Anglo Saxon<sup>28</sup>. Pada awalnya *Intellectual Property Rights* diterjemahkan dengan hak milik intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>29</sup>. Sedangkan Helianti Hilman, dalam makalah yang berjudul *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HKI* memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Hak kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau entitas untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karya intelektual yang mengandung HKI tersebut.<sup>30</sup>

Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal 245

<sup>29</sup> Helianti, Hilman, 2004. "*Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI*, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang "*Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*", 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta. Hal. 45

<sup>30</sup> Eddy, Damian. Dkk, 2003. "*Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*", PT.Alumni, Bandung. Hal.56

izin.<sup>31</sup> Karya-karya intelektual tersebut apakah dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi dilahirkan dengan mengorbankan tenaga, waktu, bahkan biaya. Sehingga perlindungan yang diberikan dalam HKI akan menjadikan sebuah insentif bagi pencipta dan inventor.

Hukum HKI merupakan sebuah hukum yang harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk melindungi kepentingan pencipta. Kata milik atau kepemilikan dalam HKI memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dimiliki seseorang.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Dalam perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tarrif and Trade/GATT*), disebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
7. Perlindungan terhadap informasi dirahasiakan;
8. Pengendalian Praktik Praktik Persaingan Curang dalam perjanjian Lisensi.

---

<sup>31</sup> Ahmad, M. Ramli. 2000. "*Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*", CV. Mandar Maju, Bandung. Hal . 78

Dari pengelompokan diatas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu asset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.

Merek sangat berharga dalam HKI karena merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau servis. Dengan merek, seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang terdapat dalam merek.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Bagi peneliti, konversi hak suatu pembuktian bekas hak lama dan hak milik adat dilakukan melalui alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau



pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup oleh pejabat yang berwenang

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu Batal Demi Hukum Pendaftaran Sebuah Merek Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mana akan menganalisis sebuah kasus yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Putusan No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Kerangka

Untuk mengetahui Faktor-faktor merek tidak dapat didaftarkan ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk mengetahui penyelesaian permasalahan pendaftaran merek yang didasarkan dengan itikad tidak baik, dan untuk mengetahui akibat hukum atas pendaftaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik berdasarkan Putusan No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan, dan untuk mengetahui batal demi hukumnya pendaftaran merek ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>32</sup> Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Syamsul Arifin, 2012. "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press, Medan Hal.38

1. Faktor-faktor penyebab alasan merek tidak dapat didaftarkan karena permohonan yang diajukan pemohon didasarkan dengan itikad tidak baik. Selain itu adalah merek tidak dapat didaftarkan karena bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda dengan merek yang sudah terdaftar, karena telah menjadi milik umum dan juga merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
2. Penyelesaian sengketa merek yang didaftarkan dengan itikad tidak Ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu dapat mengajukan keberatan dan sanggahan atas Pendaftaran Merek yang diduga mirip dengan merek lain, dan dapat juga mengajukan Permohonan Banding ke Komisi Banding Merek namun, jika tidak selesai dan merek tersebut tetap terdaftar dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menyatakan Batal Demi Hukum atas Pendaftaran sebuah merek.
3. Akibat hukum yang diperoleh atas pendaftaran merek yang didasarkan dengan itikad tidak baik berdasarkan Putusan No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan adalah dengan pembatalan merek yang bersangkutan tersebut oleh pihak Direktorat Jenderal Merek. Karena kepemilikan Merek timbul dengan adanya Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh pihak Direktorat Jenderal Merek. Namun, jika dalam penerbitan tersebut ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dan dapat membuktikan atas pendaftaran merek yang didasarkan dengan itikad tidak baik maka Sertifikat Merek yang diterbitkan tersebut dapat dibatalkan, dengan kata lain Batal Demi Hukum untuk Pendaftaran merek yang bersangkutan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh adalah Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>33</sup>

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:<sup>34</sup>

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

Dalam hal ini data sekunder adalah data mengenai putusan perkara perdata Putusan No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Niaga Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2004. *"Pengantar Penelitian Hukum"* UIP. Jakarta. Hal. 12

<sup>34</sup> *Ibid* Hal. 13

### 3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>35</sup> yaitu dengan dilakukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan September setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan tabel yaitu yang dilakukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Tabel : 1

Kegiatan	Waktu Kegiatan/Bulan					Keterangan
	Juli 2015	Agustus 2015	Setember 2015	Oktober 2015	November 2015	
Pengajuan Judul	√					
Acc Judul/Acc Pembimbing	√					
Pengajuan Seminar Proposal		√				
Seminar Proposal		√				
Perbaikan Seminar Proposal			√			
Acc Perbaikan			√			
Penelitian Pengambilan Putusan			√			

<sup>35</sup> Ibid Hal. 10

Penulisan Skripsi				√		
Bimbingan Skripsi				√		
Pengajuan Seminar Hasil					√	
Seminar Hasil					√	

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, 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:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, Peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Niaga Medan dengan mengambil Kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang pembatalan pendaftaran sebuah merek yaitu Putusan No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan.

### 3.3 Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka akan diolah dengan cara mengimplementasikan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Karena datanya merupakan kajian yang bersifat teoritis mengenai konsepsi, norma atau

kaidah hukum dan pendapat para ahli hukum, maka analisis data yang dilakukan dengan cara normatif kualitatif, artinya penulis menggambarkan keadaan yang dengan berdasarkan data-data yang diperoleh melalui studi pustaka (bahan sekunder). Kemudian data analisis dengan dihubungkan pendapat para ahli dan teori, yang mendukung dalam melakukan pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal-hal yang bersifat umum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh azas-azas hukum yang berlaku dalam perundang-undangan

Data sekunder disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3. Akibat hukum yang diperoleh atas pendaftaran merek yang didasarkan dengan itikad tidak baik berdasarkan Putusan No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan adalah dengan pembatalan merek yang bersangkutan tersebut oleh pihak Direktorat Jenderal Merek. Karena kepemilikan Merek timbul dengan adanya Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh pihak Direktorat Jenderal Merek. Namun, jika dalam penerbitan tersebut ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dan dapat membuktikan atas pendaftaran merek yang didasarkan dengan itikad tidak baik maka Sertifikat Merek yang diterbitkan tersebut dapat dibatalkan, dengan kata lain Batal Demi Hukum untuk Pendaftaran merek yang bersangkutan.

## 5.2. Saran

1. Pemerintah harus lebih menginformasikan dan memberitahukan kepada masyarakat luas tentang adanya peraturan perundang-undangan yang harus di ikuti dan dipatuhi khususnya mengenai Merek. Agar masyarakat tahu tentang prosedur dan ketentuan mengenai merek dan tidak menyalahgunakan merek tersebut untuk hal yang tidak baik yang dapat merugikan pihak lain.
2. Sebagai masyarakat Indonesia sebaiknya kita harus lebih kreatif dalam membuat hasil karya yang dapat membantu prestasi kita dan tentunya bagi Negara Indonesia sendiri agar memiliki hak eksklusif dari hasil karya yang kita buat dan dapat membantu perekonomian sendiri dan juga perekonomian negara kita Indonesia.

3. Masyarakat Indonesia harus diberikan semangat, sebagai masyarakat harus mengurangi mengikuti hasil karya orang lain dan membuat hasil karya sendiri. Karena jika meniru hasil karya orang lain akan mendapat akibat hukuman yang diperoleh atas hal yang dilakukan. Jadi sebagai masyarakat harus mendidik anak-anak bangsa menjadi lebih maju dan berkreasi dalam mengembangkan bakatnya





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisumarto, Harsono, 1990. *"Hak Milik Perindustrian"*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arifin, Syamsul, 2012. *"Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum"*, Medan Area University Press, Medan.
- Damian, Eddy, Dkk. 2003. *"Hak Kekayaan Intelektual ( Suatu Pengantar )"*, PT.Alumni, Bandung.
- Hariyani, Iswi. 2010. *"Prosedur Mengurus HAKI yang Benar"*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Hilman, Helianti, 2004. *"Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang "Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya"*, 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta.
- Jumroh, Abi, 2012. *"Hak Kekayaan Intelektual"*, Medan Area University Press, Medan.
- Rachmadi, Usman, 2003. *"Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia"*, Alumni, Bandung.
- Ramli, Ahmad M, 2000. *"Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang"*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Saidin, Ok, 2010. *"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Budi, 2009. *"Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan"*, Penerbit Pustaka. Semarang.
- Sutjipto, Purwo, 2012. *"Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia"*, Djambatan, Jakarta.
- Sukardono, 1983. *"Hukum Dagang Indonesia"*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Suryatin, 1980. *"Hukum Dagang I dan II"*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suryodiningrat, 1981. "*Aneka Milik Perindustrian*", Tarsito, Bandung.

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

\_\_\_\_\_, 2011. "*Hak Kekayaan Intelektual*", PT. Alumni, Bandung.

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

Tim, Lindsey, 2000. "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", Alumni, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **C. Internet**

<http://www.kompasiana.com/> Batal Demi Hukum, *Majalah Konstitusi* Diakses  
Jumat 25 September 2015

