



**EKSISTENSI PERKARA PEMBATALAN MEREK DI DIRJEN HAKI  
(Studi Pada Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009  
tentang Pembatalan Merek Natasha)**

**TESIS**

**Disusun  
Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :  
YUANITA DHIORA CHRISANTY  
110.101.114.00078**

**Pembimbing :  
Prof. Dr. BUDI SANTOSO, SH. MS.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2013**

**EKSISTENSI PERKARA PEMBATALAN MEREK DI DIRJEN HAKI  
(Studi Pada Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009  
tentang Pembatalan Merek Natasha)**

**Disusun Oleh:**

**Yuanita Dhiora Chrisanty, S.E.**  
**110.101.114.00078**

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 23 September 2013**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

**Mengetahui**

**Ketua Program**

**Prof. Dr.BUDI SANTOSO, SH. MS.**  
**NIP.19611005 1986031 002**

**Dr.RETNO SARASWATI, SH. MHum.**  
**NIP.19671119 199303 2002**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, **Yuanita Dhiora Chrisanty, S.E.**, menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang,

Penulis

**YUANITA DHIORA CHRISANTY**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat-Nya pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“EKSISTENSI PERKARA PEMBATALAN MEREK DI DIRJEN HAKI (Studi Pada Putusan Nomor : 699 K/Pdt.Sus/2009 tentang Pembatalan Merek Natasha),”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan pada Program Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan Tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak Tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih yaitu kepada:

1. Prof. Sudharto P. Hadi, M.E.S, Ph.D., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Ibu Dr. Fifiana Wesnaeni, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris I Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Solechan,, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris II Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., MS., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingannya dalam penyusunan tesis ini.
7. Prof. Etty Susilowati, S.H., MS. dan Bapak Dr. FX Joko Priyono, SH.,MHum., yang telah memberikan masukan berharga melalui catatan dan komentar tertulis baik pada saat ujian proposal maupun pada saat ujian tesis dan mendorong penulis melakukan perbaikan mendasar terhadap penyempurnaan tesis ini. .
8. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi perkuliahan dengan sebaik – baiknya sehingga menjadi asupan ilmu bagi penulis.
9. Seluruh Staf Akademis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. Orang Tua, kakak dan adek-adek tercinta dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu per satu yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan tesis ini, oleh karenanya, penulis mengharapkan saran serta kritik membangun guna kesempurnaan penulisan tesis ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Semarang,

Penulis

YUANITA DHIORA CHRISANTY

## ABSTRAK

### **EKSISTENSI PERKARA PEMBATALAN MEREK DI DIRJEN HAKI (Studi Pada Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 tentang Pembatalan Merek Natasha)**

Merek mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kelancaran dan peningkatan perdagangan, baik barang ataupun jasa dalam kegiatan perdagangan. Perlindungan hukum merek hanya akan mempunyai kekuatan hukum apabila merek tersebut dimintakan pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak merek, tanpa pendaftaran tidak ada hak merek, juga tidak ada perlindungan. Namun merek dapat dibatalkan dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum merek yang bersangkutan. Pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan Niaga, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak pendaftarannya.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pada putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara pembatalan merek dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dirjen HKI terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan wawancara sebagai data pendukung. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Data untuk penelitian ini terdiri dari : data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor - faktor pembatalan merek yang dilakukan oleh Dirjen HAKI terkait dengan putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 3 atas nama THAN GEK TJOE telah didaftarkan dengan itikad yang tidak baik. Merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 3 (tiga) atas nama THAN GEK TJOE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 44 (empat puluh empat) atas nama dr. FREDY SETYAWAN. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dirjen HKI Terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek adalah: faktor hukum (kurang sempurnanya UU Merek), kinerja kantor merek dan kinerja aparat kantor merek yang belum maksimal, kelemahan aparat hukum, ketidak konsistenan sikap hakim atau pengadilan dan kurang efektifnya proses mediasi

Kata Kunci: Pendaftaran Merek, Pembatalan Merek dan Dirjen HAKI

## **ABSTRACT**

### **EXISTENCE OF BRAND CANCELLATION CASES AT DIRJEN HAKI (A Study of Decision Number 699 K/Pdt.Sus/2009)**

Brand has a very important role to trading continuity and increase both goods and services in trading. Legal protection to brand will have the force of law when it is registered. Registration is absolute for brand right since no registration is no brand right and no protection. However, brand can be cancelled by crossing out the brand from the General List of Brands. Cancellation and deletion of brand registration cause the end of legal protection to brand. Cancellation of brand registration can only be applied by relevant parties or brand owners both in the form of application to the Directorate General of Intellectual Property Rights (Dirjen Haki) and lawsuit to Commercial Court based on article 4, 5, and 6 of Brand Law regulating on the brand that cannot be registered and the brand that is rejected the registration.

The research problems were what factors considered in the decision number 699 K/Pdt.Sus/2009 in the case of brand cancellation and what obstructions faced by Dirjen Haki related to the implementation of court decision in the case of brand cancellation. The methods used in this research were normative juridical approach and interview as supporting data. The research specification used was analytical descriptive. The data for this research were primary and secondary data. The data collections used in this research were library study and field study. The data analysis was qualitative approach.

Based on the research results, it can be concluded that the factors of brand cancellation conducted by Dirjen HAKI related to the decision number 699 K/Pdt.Sus/2009 stated that the brand registration for the name and logo of "Natasha" for class 3 in the name of THAN GEK TJOE had been registered not for a good will. The brands in the form of name and logo of "Natasha" for class 3 (three) in the name of THAN GEK TJOE have major similarities to the brands in the form of name and logo of "Natasha" for class 44 (forty four) in the name of dr. FREDY SETYAWAN. The obstructions faced by Dirjen Haki in relation with the implementation of court decision in the case of brand cancelation are: legal factor (insufficient Brand Law), the performance of brand office and brand office employees which are not maximized yet, weak legal officer, inconsistent judge or court behavior, and ineffective mediation process.

Keywords: Brand Registration, Brand Cancellation, and Dirjen HAKI



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Pemikiran .....	14
1. Kerangka Konsep .....	14
2. Kerangka Teoritis .....	17
F. Metode Penelitian .....	22
1. Metode Pendekatan .....	23
2. Spesifikasi Penelitian .....	25
3. Sumber dan Jenis Data .....	25
4. Metode Pengumpulan Data .....	26
5. Analisis Data.....	27

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA .....	30
A.	Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual .....	30
1.	Istilah dan Pengertian HaKI .....	30
2.	Jenis dan Penggolongan HaKI .....	32
3.	Pengaturan Hukum Haki dan Perkembangannya.....	37
B.	Tinjauan Umum Mengenai Merek .....	39
1.	Ruang Lingkup Merek dalam Hak Kerkayaan Intelektual .....	39
2.	Sejarah Merek .....	42
3.	Pengertian Merek .....	48
4.	Macam - macam Merek .....	52
5.	Fungsi Merek .....	53
C.	Administrasi Merek .....	56
1.	Pendaftaran Merek .....	56
2.	Stelsel Perlindungan Hukum .....	58
a.	Pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif ( <i>Passive Stelsel</i> ) .....	58
b.	Pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif ( <i>Active Stelsel</i> ) .....	61
c.	Keunggulan dan Kelemahan masing – masing Stelsel .....	65
3.	Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar.....	73

D. Lingkup Perlindungan Merek.....	75
1. Lingkup Perlindungan Hukum .....	75
a. Pendaftaran Merek .....	75
b. Penolakan Pendaftaran Merek .....	79
c. Pengalihan Merek.....	81
d. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	82
e. Hak Untuk Mengajukan Gugatan .....	85
f. Pemberian Sanksi Pidana .....	86
2. Perlindungan dan Pemanfaatan Merek .....	86
3. Upaya – upaya Perlindungan .....	88
a. Upaya Preventif .....	88
b. Upaya Represif .....	90
4. Upaya Hukum terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal .....	92
a. Secara Perdata .....	92
b. Secara Pidana .....	94
c. Secara Administratif .....	96
E. Pembatalan Merek .....	97
F. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.....	99
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	105
A. Hasil Penelitian.....	105
1. Kasus Posisi.....	105

a. Sekilas Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009.....	105
b. Subyek Hukum .....	105
c. Obyek Hukum.....	106
d. Masalah Sengketa.....	106
2. Pertimbangan Hakim Saat Memutus.....	108
3. Putusan Hakim.....	110
4. Pembatalan.....	111
B. Pembahasan .....	115
1. Faktor – faktor yang menjadi Pertimbangan Pada Putusan Nomor: 688 K/Pdt.Sus/2009 dalam Perkara Pembatalan Merek Natasha.....	115
2. Hambatan – hambatan yang Dihadapi Oleh Dirjen HKI Terkait Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pembatalan Merek .....	152
BAB IV PENUTUP.....	166
A. Kesimpulan .....	166
B. Saran .....	166

#### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>1</sup> Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan pada produk yang sejenis dengan produk yang sejenis pada perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan yang lain, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan. Berdasarkan pengertian tersebut, didapatkan beberapa unsur merek, yaitu:

1. Syarat utama merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009), hlm. 91.

2. Tanda yang dapat menjadi simbol merek terdiri dari unsur-unsur, gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Direktorat Jenderal) karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Tidak dapat didaftarkan
- b. Harus ditolak pendaftarannya
- c. Diterima/didaftar

Merek yang disetujui untuk didaftar oleh Direktorat Jenderal, maka kemudian diumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut berlangsung selama tiga bulan, dimana tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek dan pengumuman tersebut dilakukan dengan:<sup>3</sup>

- a. Menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan/atau
- b. Menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 13.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 43.

Pengumuman mengenai merek-merek yang telah disetujui untuk didaftarkan dengan mencantumkan:<sup>4</sup>

- a. Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas, dan
- e. Contoh merek. Termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, harus menyertakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dengan ejaan Latin.

Undang-undang merek secara eksplisit menyebutkan bahwa merek baru akan mendapat perlindungan hukum apabila didaftar oleh pemiliknya.<sup>5</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (untuk selanjutnya disebut UU Merek) disebutkan permintaan pendaftaran merek harus dilengkapi dengan (a) surat pernyataan, bahwa

---

<sup>4</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) yang Benar: Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 97

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung: YRAMA WIDYA, 2002), hlm. 33

merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya; (b) 20 (dua puluh) helai etiket merek yang bersangkutan. Apabila persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi, Kantor Merek melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek. Bila disetujui, maka Kantor Merek (1) mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek, (2) memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang lain atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan merek pendaftaran merek, (3) memberikan sertifikat merek dan (4) mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek. Dengan diumumkannya nama pemilik merek dalam Berita Resmi Merek dan disertai dengan sertifikat merek, maka bagi pemilik yang terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek (lihat Pasal 72 UUM). Pemilik merek dituntut memiliki inisiatif untuk mempertahankan merek yang telah dimiliki.

Pemilik Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan Merek tersebut.



Salah satu gugatan yang sering muncul adalah gugatan atas merek “persamaan pada pokoknya”, yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.<sup>6</sup> Gugatan sebagaimana disebutkan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan harapan agar tidak terjadi sengketa dalam hal merek, karena merek terdaftarlah yang akan diakui sebagai merek asli dan apabila terjadi sengketa merekpun diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.

UU Merek menyatakan bahwa merek diperlukan sebagai upaya perlindungan bagi pemilik merek agar memiliki kekuatan pembedaan yang cukup, yang dipakai sebagai jaminan kualitas dan dipergunakan dalam kegiatan produksi barang dan jasa.<sup>7</sup> Fungsi merek sendiri adalah sebagai berikut:

1. Sebagai **tanda pengenal untuk membedakan** hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama dengan produksi orang lain lainnya yang sejenis.
2. Sebagai **alat promosi**, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 96.

<sup>7</sup> Dwi Rizki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2009), hlm. 37- 40.

kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.

3. Sebagai **jaminan atas mutu** barangnya. Merek juga berguna untuk para konsumen. Merek membeli produk tertentu ( yang terlihat dari mereknya ) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi disebabkan oleh reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.
4. **Jaminan asal barang** yang diproduksi.
5. Menunjukkan **adanya hak kepemilikan** atas merek.<sup>8</sup>

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana perdagangan bebas. Oleh karena itu, Merek adalah asset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan

---

<sup>8</sup> Etty Susilowati Suhardo, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi HKI*, (Semarang: 2012).

proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek, maka terhadap dilekatkan perlindungan hukum sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.<sup>9</sup>

Merek mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kelancaran dan peningkatan perdagangan, baik barang ataupun jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan *brand image*-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda atas kualitas dan klasifikasi produk yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek (*branding*) menjadi semacam “penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen.

Perlindungan hukum merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak merek, tanpa pendaftaran tidak ada hak merek, juga tidak ada perlindungan.<sup>10</sup> Pemilik merek terdaftar dapat menggunakan sendiri mereknya untuk jangka waktu 10 tahun dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang kembali. Pemilik merek terdaftar dapat melakukan pengalihan hak atas mereknya dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, masih dapat dimintakan pembatalan pendaftaran merek. Gugatan pembatalan

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 92.

<sup>10</sup> Pendaftaran Hak Atas merek yang sifatnya wajib tersebut merupakan suatu konsekuensi sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang merek, Agung Sujatmiko, Prinsip Hukum Kontrak dalam Lisensi Merek, *Jurnal, Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 2, Juni 2008, hlm. 251.

pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Merek sebagai berikut:

### **Pasal 68**

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,5 dan 6.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

### **Pasal 69**

- (1) Gugatan pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum merek yang bersangkutan.

Penerbitan UU No. 14 Tahun 1997 yang mengubah UU No. 19 Tahun 1992, maka merek terkenal (*wellknown trademark*) tidak dapat didaftar begitu saja oleh orang yang bukan pemilik sah. Dalam Pasal 6 ayat 3 UUM disebutkan, kantor merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk

barang dan atau jasa yang sejenis. Demikian juga halnya untuk perpanjangan jika ada persamaan dengan merek terkenal dapat ditolak oleh kantor merek (Lihat Pasal 85 A UUM). Namun untuk merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis, dapat diperbolehkan untuk didaftarkan.

Kasus yang menarik adalah perusahaan penghasil baja PT. Krakatau Steel Tbk yang mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran tujuh merek yang mencantumkan merek KS dan KS POLE, yang dilakukan oleh PT Perwira Adhitama Sejati, yaitu: 1) Merek KSPS No.IDM000271049 tertanggal 9 Februari 2009; 2) Merek KSJS No.IDM000267210 tertanggal 15 September 2008; 3) Merek KSJIS No.IDM000267211 tertanggal 15 September 2008; 4) Merek KSTL No.IDM000268667 tertanggal 17 September 2008; 5) Merek KSL No.IDM000268668; 6) Merek KSMS No.IDM000271182 tanggal 11 Februari 2009; dan 7) Merek LKS No.IDM000274108 tanggal 16 April 2009.

Berdasarkan surat gugatan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 April 2010, Krakatau Steel menilai pendaftaran tujuh merek adalah tanpa izin. Krakatau Steel beralasan, telah memiliki hak eksklusif untuk penggunaan merek KS dan KS POLE, hal tersebut didasarkan pada klaim Krakatau Steel yang selalu menggunakan label KS dalam setiap produknya. Selain itu, Krakatau Steel menilai terdapat

kesamaan antara merek KS penggugat dengan merek KS milik tergugat. Kesamaan itu terletak pada bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya. Atas dasar itu, Krakatau Steel menganggap Perwira Adhitama memiliki itikad buruk dengan mendaftarkan ketujuh merek tersebut sehingga Krakatau Steel kemudian meminta majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta memerintahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) HAKI menolak pendaftaran merek yang mengandung unsur KS.

Pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal atau gugatan kepada Pengadilan Niaga, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 UU Merek yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak pendaftarannya. Meskipun Undang-undang sudah mengatur ketentuan pendaftaran merek sedemikian rupa, namun pada praktiknya seringkali timbul beberapa masalah dalam pemeriksaan merek. Permasalahan yang paling menonjol adalah berkaitan dengan “itikad baik” dan “persamaan”.

Menurut Pasal 4 UU Merek, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam penjelasannya disebutkan, pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek

pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.<sup>11</sup>

Gugatan penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga menurut Henry Soelistyo harus dilihat siapa sebenarnya yang beritikad baik dan siapa yang sebenarnya beritikad tidak baik, karena filosofi dari pendaftaran merek adalah perlawanan terhadap itikad tidak baik.<sup>12</sup> Itikad baik tersebut antara lain dalam kepemilikan atau pemakaiannya.

Sengketa antara THEN GEK JOE melawan FREDY SETYAWAN, menarik untuk diketahui bagaimanakah penerapan Pasal 68 ayat (1) UU Merek yang dipakai sebagai dasar alasan gugatan pembatalan merek, serta akibat hukum pembatalan merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta Pengadilan Niaga Semarang telah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat. Namun kemudian dalam tingkat kasasi gugatan Pemohon Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis

---

<sup>11</sup> Anny Retnowati, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Merek Palsu dengan Pendekatan Kasus Putusan Perkara No. 215/Pid.B/2005/PN.SLMN", Jurnal *Justitia El Pax*, Atma Jaya Jogjakarta, Vol. 28 No. 2, Desember 2008, hlm. 167

<sup>12</sup> *Legal Riview* Nomor: 41 Tahun IV Maret 2006, hlm. 37

kepada pemilik merek atau kuasanya. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita resmi Merek. Sejak tanggal pencoretan sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka menarik untuk dilakukan suatu penelitian dalam sebuah tesis dengan judul: **EKSISTENSI PERKARA PEMBATALAN MEREK DI DIRJEN HAKI (Studi Pada Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 tentang Pembatalan Merek Natasha).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dari permasalahan yang telah dikemukakan dapat diambil beberapa permasalahan untuk diuraikan sebagai berikut, yaitu :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pada putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara pembatalan merek Natasha?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dirjen HKI terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pada putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara pembatalan merek.
2. Mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Dirjen HKI terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat, antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat sebagai produsen pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Konsep**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. HKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang atau produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Salah satu produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah merek. Merek bagi produsen barang / jasa sangat penting, karena berfungsi untuk membedakan barang / jasa satu dengan yang lainnya serta berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal usul, citra, reputasi maupun bonafiditas diantara perusahaan yang sejenis. Bagi konsumen dengan makin beragamnya barang dan jasa dipasaran melalui merek dapat diketahui kualitas dan asal usul dari barang tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, merek diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal atau cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.

Tujuan penggunaan merek adalah untuk memperlancar kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pada dasarnya perlindungan merek tidak saja untuk kepentingan pemilik merek akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen. Merek yang telah dimiliki menjadikan produk/jasa yang dibubuhi lambang tertentu bisa

berkembang menjadi merek yang melambungkan simbol dan mitos sehingga barang yang bersangkutan harus dikenal.

Sejak berlakunya UU Merek di Indonesia maka pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama maupun *domain name* atas suatu merek yang sudah terkenal merupakan musuh besar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan. Pengaturan merek dengan UU Merek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau *domain name* atas suatu merek. UU Merek menetapkan tujuan, untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa merek dengan mempromosikan mereknya tersebut kepada khalayak ramai agar dapat dinikmati karena merek merupakan karya atas olah pikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk benda immaterial.

Perlindungan terhadap merek bagi pemegang merek sangat menentukan perkembangan dan kemajuan industri yang ditekuni dan dijalannya agar merek yang dimiliki tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai itikad baik dalam menggunakan merek untuk mengelabui konsumen yang telah lama memakai mereknya dengan mendaftarkan dan menggunakan nama yang sama pada pendaftaran. Pelanggaran terhadap merek acapkali terjadi di Indonesia, terutama dalam hal penggunaan dan pendomplengan nama maupun penjiplakan dari merek terkenal.

Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Merek Tahun 2001 menyatakan bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan permohonan gugatan kepada Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6. Terhadap merek yang disetujui untuk dibatalkan, kemudian oleh Direktorat Jenderal maka Merek yang bersangkutan dicoret dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

Pembatalan terhadap merek dapat dilakukan meskipun terhadap kelas barang yang berbeda. Hal ini seperti yang terjadi dalam putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009, yaitu perselisihan antara pemilik merek Natasha yang termasuk dalam kategori kelas 44 (empat puluh empat) dan pemilik merek Natasha yang termasuk dalam kategori kelas 3 (tiga).

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar terdapat dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UU Merek dan hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UU Merek Tahun 2001.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek, namun gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Teoritis

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

Istilah *intellectual property* diartikan dalam pengertian yang luas dan meliputi:<sup>14</sup>

1. Karya-karya kesusasteraan, kesenian dan ilmu pengetahuan (*literary, artistic and scientific works*);

---

<sup>13</sup> OK. Saidin, Op.Cit., 395

<sup>14</sup> Rahmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 5

2. Pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran audio visual (*performances of performing artists, phonograms, and broadcasts*);
3. Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia (*inventions in all fields of human endeavor*);
4. Penemuan ilmiah (*scientific discoveries*);
5. Desain industry (*industrial designs*);
6. Merek dagang, nama usaha dan penentuan komersial (*trademarks, service marks, and commercial names and designations*);
7. Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (*protection against unfair competition*);
8. Segala hak yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia di bidang industry, ilmu pengetahuan, keusasteraan atau kesenian (*all other resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields*).

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada hasil karya HaKI berupa merek. Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek Tahun 2001, yaitu 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>15</sup>

Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal tetapi harus pula dapat berfungsi sebagai tanda pembeda yang jelas. Tujuan

---

<sup>15</sup> Rahmadi Usman, Ibid, hlm. 321

penggunaan merek adalah untuk memperlancar kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian merek tidak semata-mata menjadi kepentingan pemilik merek saja, akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar.

Perlindungan merek diberlakukan baik terhadap barang atau jasa sejenis, maupun yang tidak sejenis. Perlindungan bagi merek meliputi semua jenis barang dan jasa sehingga peniruan merek milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh “itikad buruk”, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan *memboncengi* keterkenalan suatu merek orang lain sehingga tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap merek dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui inisiatif pemilik merek, dapat juga dilakukan oleh kantor merek yaitu dengan menolak permintaan pendaftaran merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal.<sup>16</sup>

Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum

---

<sup>16</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs 1997)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 44.

yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan ganti rugi.

Penekanan mengapa hak merek itu harus dilindungi, dalam Pasal 3 UU Merek Tahun 2001 tentang Merek berbunyi:

“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”

Konsep perlindungan merek yang dianut dalam UU Merek di Indonesia mengedepankan prinsip dari *first to file principle*, mengandung arti siapa yang mendaftarkan pertama maka ia yang mempunyai atas merek tersebut. Jika mengacu kepada UU Merek Tahun 2001 terlihat adanya perbedaan antara merek yang dapat didaftarkan dengan merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pasal 3 UU Merek Tahun 2001, tidak berarti secara otomatis merek yang dimaksudkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Sementara Pasal 5 UU Merek Tahun 2001 tentang merek ada beberapa unsur suatu merek itu tidak dapat didaftarkan yaitu:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. Telah menjadi milik umum.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.



Merek yang sudah didaftarkan, dapat dilakukan pembatalan. Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Merek, Ditjen HKI diberi kewenangan untuk melakukan pembatalan merek berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek Tahun 2001.

Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan bahwa merek termasuk dalam merek yang tidak dapat didaftar atau harus ditolak. Permohonan pencatatan pembatalan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua). Pemohon juga wajib melampirkan:

1. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau fotokopi putusan tersebut yang dilegalisir oleh Pengadilan.
2. Surat kuasa khusus, apabila permohonannya melalui kuasa.

Pemilik Merek yang tidak terdaftar/ditolak dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan ke Direktorat Jenderal. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga, dalam hal penggugat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan tersebut diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek atau dapat dilakukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan kasasi. Setelah isi putusan keluar maka segera

disampaikan oleh Panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Oleh Direktorat Jenderal dilaksanakan pembatalan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, setelah putusan tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang berarti mencari kembali. Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>17</sup> Penelitian pada hakekatnya timbul dimulai dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum.

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 15

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa “Penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahwa pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.”<sup>19</sup> Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan yuridis empiris. Yuridis normatif merupakan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>20</sup> Sementara yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif<sup>21</sup>.

Pada awalnya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif karena hendak melakukan penelitian tentang putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek. Namun karena didalam pelaksanaan putusan tersebut berkaitan dengan problematika terjadinya pembatalan merek yang disebabkan oleh berbagai banyak

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia, 1998), hlm.11

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 24

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 52

hal, maka diperlukan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan tentang pelaksanaan pendaftaran merek dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek. Aspek yuridisnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, disusun oleh Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI 2002 dan putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009. Sementara yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.<sup>22</sup> Pendekatan yuridis empiris dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris ini bermaksud melihat perkembangan penyelesaian hukum terhadap permasalahan terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek beserta pihak-pihak yang terkait didalam pelaksanaan keputusan tersebut.

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Ibid*, hlm. 36

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian.<sup>23</sup> Dikatakan deskriptif artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pendaftaran merek. Sifat analisis yang dicerminkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Data untuk penelitian ini terdiri dari :<sup>24</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Ditjen HKI yang bertugas di kantor wilayah Jawa Tengah.

---

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 126

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat para ahli hukum yang dapat ditemukan di dalam literatur berupa buku hukum, surat kabar, media elektronik, media internet dan artikel hukum serta dapat ditemukan juga pada jurnal-jurnal hukum berkenaan dengan merek.

3)

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data sekunder yang dapat diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum (primer, sekunder dan tersier), dokumen dan juga artikel-artikel yang berkaitan dengan merek.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh dari nara sumber atau responden secara langsung. Teknik yang digunakan adalah wawancara, baik wawancara yang terstruktur maupun wawancara yang tak terstruktur. Pada wawancara terstruktur dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat lebih luas dari berbagai sumber informan yang berkaitan, sedangkan wawancara tidak terstruktur dimaksudkan untuk mengungkap keadaan tidak normal secara lebih mendalam.<sup>25</sup>

## 5. Analisa Data

Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

---

<sup>25</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 139.

masyarakat.<sup>26</sup> Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan lalu secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (4) empat bab dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun antara bab yang satu dan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari tesis ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian tentang tinjauan umum tentang merek, administrasi merek, lingkup perlindungan merek, pembatalan merek dan sekilas tentang Direktorat Jenderal HAKI.

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 105



### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pada putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara pembatalan merek dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dirjen HKI terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek.

### BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan jawaban dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual**

##### **1. Istilah dan Pengertian HaKI**

Kata atau kepemilikan lebih tepat digunakan daripada kata kekayaan, karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Menurut sistem hukum perdata, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Intellectual Property Right merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi obyek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Oleh karena itu, lebih tepat kalau menguraikan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKI) daripada istilah Hak atas Kekayaan Intelektual.<sup>27</sup>

Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik disebut hak milik. Dari pengertian ini, istilah milik lebih menunjuk kepada hak seseorang atau suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu harta kekayaan yang sangat luas. HaKI lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Dengan demikian, pemilik berhak

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 1

menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebas-bebasnya. Hak milik itu terjemahan dari eigendomsrecht dalam bahasa Belanda dari right of property dalam bahasa Inggris, yang menunjuk pada hak yang paling kuat atau sempurna.

Perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HaKI (the TRIPs Agreement), tidak memberikan definisi mengenai HaKI, tetapi Pasal 1.2 menyatakan bahwa HaKI terdiri dari:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek dagang;
3. Indikasi geografis;
4. Desain industri;
5. Paten;
6. Tata letak (topografi) sirkuit terpadu;
7. Perlindungan informasi rahasia;
8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Berkaitan dengan merek, HaKI melindungi merek yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk melambungkan reputasi mereka dan menempatkannya dalam pasar. Jika orang lain menggunakan merek tersebut, konsumen mungkin berpikir bahwa mereka sedang membeli sesuatu yang dibuat oleh perusahaan yang telah menemukan merek tersebut. Ini berarti bahwa

perusahaan yang telah menciptakan merek yang bersagkutan dapat menderita kerugian. Hukum HaKI mengizinkan perusahaan untuk menuntut orang-orang yang telah meniru merek mereka tanpa izin.<sup>28</sup>

Pada umumnya HaKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Misalnya, kekayaan intelektual dapat diperjualbelikan seperti sebuah buku. HaKI dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut.

## **2. Jenis dan Penggolongan HaKI**

Pemikiran perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah mulai ada sejak lahirnya revolusi industri di Perancis. Perlindungan mengenai hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan perdagangan internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan

---

<sup>28</sup> Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 2

konsep perlunya suatu ketentuan yang bersifat internasional yang dapat melindungi kreativitas manusia tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk kelembagaan internasional yang diberi nama World Intellectual Property Organization (WIPO) yang dimaksudkan untuk menangani dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta. Pembentukannya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm berdasarkan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Selain mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau trantat internasional dalam rangka perlindungan HaKI, WIPO juga bertugas mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, melakukan kerjasama di antara negara-negara di dunia dan bila perlu mengadakan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya.

Pada Desember 1974, WIPO ditetapkan sebagai lembaga khusus (specialized agency) dari PBB. Pemerintah Indonesia baru meratifikasi Convention Establishing the World Intellectual Property Organization pada tahun 1979 dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Selain itu, dengan keputusan Presiden yang sama diratifikasi pula Paris Convention, sehingga dengan demikian sejak tahun 1979 Indonesia telah ikut serta

sebagai anggota WIPO sehingga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh WIPO. Sedangkan Berne Convention diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.

Seiring dengan pembentukan WIPO tersebut, istilah *intellectual property* diartikan dalam pengertian yang luas dan meliputi:<sup>29</sup>

1. Karya-karya kesusasteraan, kesenian dan ilmu pengetahuan (*literary, artistic and scientific works*);
2. Pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran audio visual (*performances of performing artists, phonograms, and broadcasts*);
3. Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia (*inventions in all fields of human endeavor*);
4. Penemuan ilmiah (*scientific discoveries*);
5. Desain industri (*industrial designs*);
6. Merek dagang, nama usaha dan penentuan komersial (*trademarks, service marks, and commercial names and designations*);
7. Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (*protection against unfair competition*);

---

<sup>29</sup> Rahmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 5

8. Segala hak yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia di bidang industry, ilmu pengetahuan, keusasteraan atau kesenian (*all other resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields*).

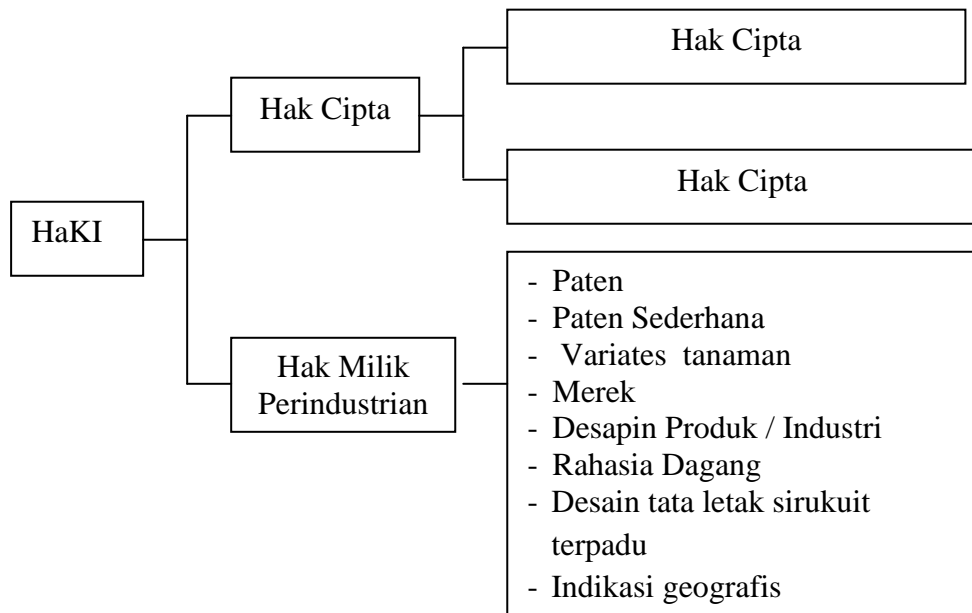
Dalam perkembangan berikutnya, muncul lagi pelbagai macam HaKI lainnya yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian dari HaKI. Dalam perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade / GATT) sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization (WTO) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HaKI yang meliputi:

1. Hak cipta dan hak-hak lain yang terkait (copyright and related rights).
2. Merek (trademarks, service marks, and trade names)
3. Indikasi geografis (geographical indications)
4. Desain produk industry (industrial design)
5. Paten (patens), termasuk Perlindungan Varietas Tanaman
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design (Topographies) of integrated circuits)
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (protection of undisclosed information)

8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (control of anti competitive practices in contractual licences).

Banyak praktik negara-negara yang menunjukkan keengganan menerima persaingan tidak sehat atau persaingan curang sebagai HaKI. Alasan mereka penilaian bahwa persaingan tidak sehat ini tidak menampakkan karakter yang jelas sebagai karya intelektual. Selain itu, mereka yang enggan menerimanya sebagai HaKI juga berdalil bahwa lebih berharga memasukkan trade secrets (terutama temuan teknologi yang pemiliknya tidak dimintakan paten) sebagai HaKI. Sebaliknya, beberapa negara yang menerima pencantuman persaingan curang sebagai HaKI, menolak masuknya trade secrets, karena alasan adanya unsur ketidakpastian. Mereka berpendapat tidak wajar mengharuskan pemberian perlindungan untuk sesuatu yang tidak jelas dan keberadaannya tidak dapat diketahui secara umum. Sekalipun demikian, pihak yang terakhir inipun pada akhirnya cenderung untuk menerima secara diam-diam kehadiran trade secrets. Inti masalahnya bukan terletak pada sifat kerahasiaannya, tetapi pada informasi tentang teknologi atau bagian dari teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Untuk lebih jelasnya, penggolongan HaKI dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:





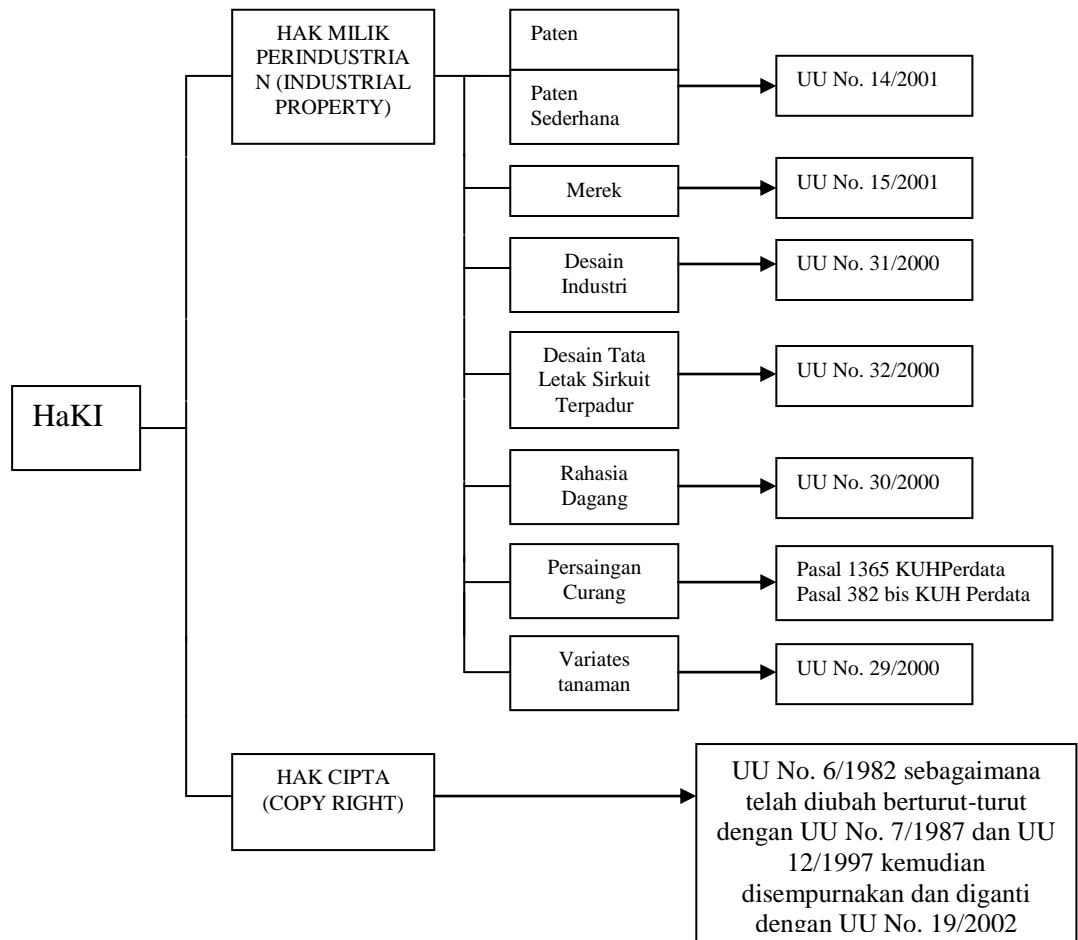
### 3. Pengaturan Hukum HaKI dan Perkembangannya

Pengaturan HaKI di Indonesia untuk pertama kali dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut pula Undang-Undang Merek 1961) dengan pertimbangan agar khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Undang-undang merek 1961 sebagai pengganti Reglement Industriële Eigendom 1912 sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1912 Nomor 545 sebagaimana telah diubah melalui Staatsblad Tahun 1913 Nomor 214. Selanjutnya pengaturan dan perlindungan hukum atas merek yang diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 1961 disempurnakan dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, yang diubah dan disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sebelumnya juga dalam kaitan dengan hak milik perindustrian, terutama berkaitan kewajiban kita mengimplementasikan Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang merupakan bagian dari Agreement Establishing the WTO yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Pemerintah Republik Indonesia telah mensahkan berturut-turut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Penyempurnaan dan pengundangan undang-undang dimaksud dalam rangka melakukan penyesuaian penuh (full compliance) terhadap pengaturan dan perlindungan HaKI secara nasional dengan apa yang diatur dalam pelbagai perjanjian internasional di bidang HaKI.

Untuk lebih jelasnya pengaturan HaKI secara nasional dapat didiagramkan sebagai berikut:



## B. Tinjauan Umum Mengenai Merek

### 1. Ruang Lingkup Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional, dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau (*World Trade Organisation* (WTO) ). Pembentukan WTO sendiri mempunyai

sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tariff dan perdagangan (*General Agreement Tariff and Trade* (GATT)). Salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikaitkan dengan perdagangan (*Trade Related Intellectual Property* (TRIPS) ).<sup>30</sup>

Secara sederhana pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HaKI dapat juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena orang tersebut telah membuat sesuatu yang sangat berguna bagi orang lain. Sedangkan menurut Much. Nurachmad, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual.<sup>31</sup> Jadi, HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia.

Hak Kekayaan Intelektual berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HAKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng.<sup>32</sup> HAKI mengenal adanya hak moral dimana nama pencipta / penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan / temuannya meskipun hak tersebut telah

---

<sup>30</sup> Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002), hlm.11.

<sup>31</sup> Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), hlm. 15

<sup>32</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2010), hlm. 22

dialihkan kepada pihak yang lain. Selain hak moral HAKI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana para pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat. Hak Privat artinya bahwa HAKI hanya dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum secara eksklusif. HKI juga merupakan Hak Eksklusif, dimana pemegang hak mengontrol secara penuh atas barang yang melekat HAKI-nya. Pemegang Hak juga dapat memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang ia ciptakan dengan sistem lisensi.<sup>33</sup>

Hak Kekayaan Intelektual secara umum digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu:<sup>34</sup>

1. Hak Cipta (*Copyright*);
2. Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:
  - a. Hak Paten (*Patent*);
  - b. Hak Merek (*Trademark*);
  - c. Hak Produk Industri (*Industrial Design*);
  - d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practies*).

Penggolongan HAKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan

---

<sup>33</sup> Much. Nurachmad, *Op. Cit.*, hlm. 16

<sup>34</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm.15

dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata. Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, Penanggulangan Praktik Persaingan Curang) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.

## **2. Sejarah Merek**

Latar belakang lahirnya UU Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan dalam skala global. Era perdagangan global tersebut hanya dapat dipertahankan jika didukung oleh adanya iklim persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat.

Sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat

dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb.1912 No.545 Jo.Stb.1913 No.214.<sup>35</sup>

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan masih terus berlaku, hal ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang–undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku, 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 Tambahan Lembaran Negara RI No.2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Pertimbangan lahirnya Undang–undang Merek Tahun 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang–barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang–barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang–undang Merek tahun 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.

Kedua undang–undang tersebut mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya merek, yaitu: 10 tahun menurut undang–undang Merek Tahun 1961 dan jauh lebih pendek dari *Reglement Industriële Eigendom*

---

<sup>35</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 331.

*Kolonien*, yaitu selama 20 tahun. Perbedaan lainnya yaitu Undang–undang Merek Tahun 1961 mengenal penggolongan barang–barang dalam 35 kelas, sedangkan dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* tidak dikenal pengklasifikasian barang.<sup>36</sup>

Undang–undang Merek tahun 1961 ini mampu bertahan selama kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian dengan beberapa pertimbangan undang–undang ini harus dicabut dan digantikan dengan Undang–undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. Undang–undang Merek Tahun 1992 ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993.<sup>37</sup> Dengan berlakunya Undang–undang Merek Tahun 1992, maka undang–undang Merek tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya undang–undang merek tahun 1992 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal–hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan *Paris Convention*.

Dasar pertimbangan yang merupakan latar belakang sekaligus tujuan pembentukan Undang–undang Merek Tahun 1992, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm.306.

<sup>37</sup> OK. Saidin, op.cit., hlm.332

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, op cit., hlm.307



1. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa;
2. bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan merek tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlindungan hukum atas merek yang selama ini diatur dalam Undang–undang Merek Tahun 1961, karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Terdapat perbedaan antara Undang–undang Merek Tahun 1961 dengan Undang–undang Merek Tahun 1992, perbedaan–perbedaan tersebut antara lain:<sup>39</sup>

Pertama, pada Undang–undang Merek tahun 1961 dari segi objeknya hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang, sedangkan pada Undang–undang Merek Tahun 1992 objeknya mencakup merek dagang dan merek jasa;

Kedua, pada Undang–undang Merek Tahun 1961 menganut sistem pendaftaran Deklaratif, sedangkan pada Undang–undang Merek Tahun 1992 menganut sistem pendaftaran Konstitutif. Dalam sistem pendaftaran Deklaratif, pemakai pertama suatu merek akan

---

<sup>39</sup> Rachmadi Usman, *ibid*, hal.308

memperoleh perlindungan hukum, sedangkan pada sistem pendaftaran konstitutif, yang memperoleh perlindungan hukum adalah pendaftar pertama;

Ketiga, pendaftaran merek berdasarkan Undang-undang Tahun 1961 hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, sedangkan pada Undang-undang Tahun 1992 pendaftaran dilakukan melalui pemeriksaan substantif;

Keempat, pada undang-undang tahun 1961, pengalihan hak atas merek tidak berdasarkan lisensi, sedangkan pada undang-undang merek tahun 1992 pengalihan hak atas merek harus berdasarkan pada lisensi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 50.

Kelima, sanksi terhadap pelanggaran hak atas merek dalam Undang-undang tahun 1961 belum diatur sedangkan dalam Undang-undang tahun 1992 sudah diatur sanksi pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan maupun pelanggaran terhadap hak atas merek.

Selang beberapa waktu, Undang-undang Merek Tahun 1992 mengalami perubahan dan penyempurnaan. Perubahan dan penyempurnaan itu dituangkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Perubahan pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan *Paris Convention* dan penyempurnaan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan praktik-praktik internasional, termasuk

penyesuaian TRIPS.<sup>40</sup>

Tahun 2001 Undang-undang merek mengalami perubahan, yakni dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Perubahan ini selain dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara pesat dan juga untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta digunakan untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam Persetujuan TRIPs yang belum ditampung dalam Undang-undang Merek Tahun 1997.<sup>41</sup>

Terdapat beberapa perbedaan yang sangat menonjol dalam UU Merek bila dibandingkan dengan Undang-undang Merek yang lama. Perbedaan tersebut menyangkut proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif pada UU Merek dilakukan setelah permohonan pendaftaran dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Sebelumnya pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. UU Merek dalam jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek yang lama.

UU Merek telah mengatur bahwa penyelesaian sengketa sengketa merek dilakukan melalui badan peradilan khusus, yaitu

---

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *ibid*, hal.310

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *ibid*, hal.314

Pengadilan Niaga. Hal ini diharapkan agar permasalahan atau sengketa mengenai merek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih cepat.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ini pemilik merek juga diberikan upaya perlindungan hukum lain, yaitu Penetapan sementara pengadilan yang bertujuan untuk melindungi merek guna mencegah kerugian yang lebih besar. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa.

### **3. Pengertian Merek**

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain.<sup>42</sup> Pengertian merek secara yuridis, menurut ketentuan umum UU Merek, dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan:

“Merek adalah 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.”

Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs, mengatur khusus tentang definisi merek sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sudaryat, op.cit.hlm.59

<sup>43</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 31.

*“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or service of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular word including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.* (Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur *figurative* dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, Negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya.”

UU Merek tidak mengatur lebih lanjut apa yang disebut gambar, nama, kata, huruf, angka–angka, dan susunan warna. Namun demikian dalam pasal 5 UU Merek memberikan batasan bahwa gambar, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna yang dijadikan merek harus memenuhi syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Memiliki daya pembeda;
- c. Bukan menjadi milik umum;
- d. Bukan merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan.

Pengertian-pengertian merek dalam UU Merek menurut Much. Nurachmad adalah:<sup>44</sup>

- a. Merek adalah 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;
- b. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama–sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang–barang sejenis lainnya.
- c. 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.
- d. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama–sama untuk membedakan dengan barang dan / atau jasa sejenis lainnya;

Menurut Molengraaf, merek adalah dipribadikannya sebuah barang tertentu dengan nama untuk menunjukkan asal barang dan

---

<sup>44</sup> Much. Nurachmad, op.cit.hlm.54

jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.<sup>45</sup> Merek merupakan aspek HKI yang sangat penting bagi sebuah industri atau usaha dagang. Merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan.<sup>46</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tentang merek di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa dagang atau bisa juga merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.

Masyarakat dapat memilih merek mana yang disukai dan jika mereka puas dengan satu merek, maka selanjutnya mereka akan

---

<sup>45</sup> Sudaryat, Sudjana & Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 59.

<sup>46</sup> Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 27.

membeli atau memesan barang tersebut hanya dengan menyebutkan mereknya saja. Dengan kata lain suatu merek haruslah memiliki *daya pembeda* antara produk barang atau jasa 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 oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis. Sejenis disini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api yang termasuk dalam kelas barang yang sejenis, atau angkutan, pengemasan dan penyimpanan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.<sup>47</sup>

#### **4. Macam – macam Merek**

Terjadinya perbedaan kemasyhuran suatu merek, membedakan pula tingkat derajat kemasyhuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada 3 (tiga) jenis merek yang dikenal oleh masyarakat:<sup>48</sup>

##### **a. Merek Biasa (*normal marks*)**

---

<sup>47</sup> Rachmadi Usman, Sarjana Hukum. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, , (Bandung: P.T.Alumni, 2003), hlm. 322.

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 80



Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat 'biasa' ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki driving power yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (mythical power) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

b. Merek Terkenal (*well-known marks*)

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar) dan ikatan mitos (mythical context) kepada segala lapisan konsumen.

c. Merek Termasyhur (*famous marks*)

Merek termasyhur ialah merek yang sedemikian rupa masyhurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai "merek aristocrat dunia".

## 5. Fungsi Merek

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b. Sebagai sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality quarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah / negara asalnya.

---

<sup>49</sup> Direktorat Jendral HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Pertanyaan & Jawabannya), (Jakarta: Ditjen HKI Depkeh & HAM, 2000), hlm. 42.

Suatu perusahaan dapat memiliki beberapa merek yang berbeda dan memakainya untuk membedakan produk dan jasanya dari produk dan jasa orang lain. Biasanya, merek digunakan untuk membedakan suatu perusahaan dalam aktivitas dagang (*business activities*), usaha dengan aktivitas dagang, atau usaha perusahaan baru. Dalam hal ini, nama dagang biasanya disingkat dengan menghilangkan kata "PT" atau mengambil inisial atau huruf-huruf depannya saja.

Menurut Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, beberapa fungsi merek selain sebagai pembeda adalah:<sup>50</sup>

- a. Pengenalan perusahaan yang bersangkutan atau identifikasi perusahaan. Dengan menyebut nama dagang saja, sudah dapat diketahui perusahaan yang dimaksud.
- b. Menunjuk reputasi perusahaan, baik ataukah bonafide sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.
- c. Sumber informasi bagi konsumen. Artinya, konsumen dapat mengetahui aktivitas dagang perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, fungsi merek yang paling pokok adalah sebagai pembeda produk barang atau jasa yang satu dengan produk barang atau jasa yang lain. Sedangkan fungsi–fungsi lainnya hanya merupakan turunan dari fungsi pokok tersebut

---

<sup>50</sup> Sudaryat, dkk, *Op.Cit*, hlm. 65.

## **C. Administrasi Merek**

### **1. Pendaftaran Merek**

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain.

Suatu hal yang menjadi catatan penting dalam pendaftaran merek adalah tidak terdapat kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki, akan tetapi jika ingin mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka harus terdaftar terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, kekuatan pendaftaran dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan dengan bukti bahwa pihaknyalah yang merupakan pemakai pertama.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah cara pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu ke Dirjen HKI.<sup>51</sup> Maksudnya, sebelum didaftarkan, merek harus lebih dahulu

---

<sup>51)</sup> Heri Firmansyah, *Op.Cit.*, hlm. 37.

diperiksa mengenai merek itu sendiri dan suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek, tentang adanya daya pembeda (*distinctiveness*).

Perbedaan yang menonjol dalam UU Merek dibanding Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonannya, dimana dalam UU Merek pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Hal tersebut dilakukan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftarkan. Saat ini jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961.

Hukum merek sejak awal telah menyebutkan bahwa barang siapa telah memakai merek di Indonesia pertama kali adalah yang berhak atas merek. Hal ini berarti ia mempunyai hak yang khusus atau *exclusive right* untuk memakai merek itu. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Soejono Dirdjosisworo sebagai berikut:<sup>52</sup>

---

<sup>52)</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 37.

“Siapa yang telah berhak atas sesuatu merek, yaitu seseorang yang telah mendaftarkannya di Indonesia, tetapi dengan itikad baik. Jika pendaftaran ini telah dilakukan dengan itikad buruk, maka tidak akan diberikan perlindungan”.

Hal tersebut mengindikasikan apabila dalam pemakaian merek tersebut terdapat persaingan curang, maka tentunya dapat diadakan permintaan pembatalan. Dalam bidang hukum merek, pembaruan memang harus selalu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memantapkan peranan merek sebagai sarana untuk lebih meningkatkan perdagangan barang dan jasa yang sehat dan bertanggung jawab.

## **2. Stelsel Perlindungan Hukum**

### **a. Pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif (*Passive Stelsel*)**

Pada stelsel deklaratif perlindungan hukum hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama (*first to use*).<sup>53</sup> Barang siapa yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemakai pertama atas suatu merek, maka ia berhak atas merek yang bersangkutan.

Sistem deklaratif pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran dilakukan hanya untuk pembuktian bahwa pendaftaran merek

---

<sup>53</sup> RM. Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 10.

adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan.<sup>54</sup> Pendaftaran merek pada stelsel deklaratif tidak menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkutan hukum (*rechtvermoeden*).<sup>55</sup>

Pendaftaran merek dalam stelsel ini sifatnya hanya merupakan suatu kebutuhan administrasi dengan tujuan jika terjadi sengketa di pengadilan maka bukti pendaftaran ini dapat dijadikan alat bukti. Fungsi pendaftaran hanya memudahkan pembuktian bahwa yang mendaftarkan tersebut sebagai pemilik hak atas merek.

Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orang yang benar-benar menggunakan merek tersebut. Orang yang benar-benar memakai atau menggunakan merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain secara begitu saja, meskipun orang lain tersebut kemudian mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknyapun tetap dilindungi.

Pendaftaran merek dengan stelsel deklaratif sifatnya sukarela, karena bukti tentang siapa yang berhak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama. Yang dimaksud dengan yang memakai pertama adalah tidak ada orang lain yang

---

<sup>54</sup> Rachmadi Usaman, *op.cit*, hlm.333

<sup>55</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.173

memakainya terlebih dahulu. Oleh karena pendaftaran merek sifatnya sukarela, maka petugas pendaftaran merek bersifat pasif, artinya setiap pendaftaran merek diterima dengan tidak ada penyelidikan mengenai siapa pemilik yang sebenarnya atas suatu merek.

Pada stelsel deklaratif seperti ini tidak ada proses pengumuman yang dilakukan oleh Kantor Merek sebelum mendaftarkan suatu merek sehingga masyarakat luar tidak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran suatu merek. Pendaftaran merek yang telah diterima suatu saat dapat digugurkan jika dikemudian hari terdapat orang yang dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemakai pertama atas suatu merek berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jika terjadi demikian, maka merek yang telah didaftarkan tersebut akan digugurkan sehingga fungsi pendaftaran menjadi tidak bermanfaat.

Menurut Djoko Prakoso, pendaftaran itu tidak menciptakan hak atas merek, melainkan seolah-olah hanya menegaskan atau menerangkan bahwa orang yang mendaftarkan merek itu dianggap seolah-olah benar-benar orang yang telah memakai merek itu terlebih dahulu dan



karenanya yang berhak atas merek itu.<sup>56</sup>

Stelsel deklaratif ini pernah diterapkan ketika berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961. Kelemahan sistem deklaratif adalah kurang terjaminnya kepastian hukum, karena orang yang telah mendaftarkan mereknya sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengakui sebagai pemakai pertama. Apabila ada orang yang dapat membuktikan bahwa ialah pemakai pertama merek tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itulah pendaftaran merek dengan sistem deklaratif di Indonesia tidak lagi digunakan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 19 tahun 1992.

**b. Pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif (*Active Stelsel*)**

Pada stelsel konstitutif, perlindungan hukum hak merek didasarkan atas pendaftaran suatu merek (*first to file principle*).<sup>57</sup> Barangsiapa yang mendaftarkan suatu merek untuk pertama kalinya dan diterima maka ia yang paling berhak atas suatu merek karena pendaftaran menimbulkan hak atas suatu merek, maka agar suatu merek dilindungi oleh hukum merek tersebut harus didaftarkan oleh pemiliknya. Jika tidak

---

<sup>56</sup>Djoko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 15

<sup>57</sup>Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bandung, 1997), hlm. 5

didaftarkan maka tidak akan dilindungi. Dengan demikian pendaftaran tersebut bersifat wajib.

Sistem konstitutif menyatakan pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu yang berhak atas suatu merek dalam sistem konstitutif ini adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek, pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.<sup>58</sup>

Pendaftaran dengan sistem konstitutif menimbulkan hak atas merek. Siapa yang mendaftarkan dahulu mempunyai hak lebih utama dari yang lain, dengan syarat pendaftarannya diterima oleh Kantor Merek setelah melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Merek. Dalam sistem ini, petugas pendaftaran merek harus bersifat aktif, artinya suatu permohonan pendaftaran tidak secara otomatis didaftar. Apabila permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka permohonan pendaftaran tersebut akan ditolak.

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm.332

Sebelum suatu merek didaftar, terlebih dahulu diadakan pengumuman tentang permohonan pendaftaran merek dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengajukan keberatan apakah permohonan pendaftaran suatu merek mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya, atau secara umum merek tersebut bertentangan dengan syarat formil dan materiil. Jika terdapat keberatan, maka keberatan tersebut disampaikan kepada pemohon pendaftaran hak atas merek. Sebaliknya pemohon dapat mengajukan sanggahan terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Selanjutnya keberatan dan sanggahan tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan bagi Kantor Merek untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek.

Pemeriksaan berkaitan dengan apakah tanda yang didaftarkan tersebut dapat diterima sebagai merek dengan memperhatikan persyaratan formil dan materiil serta keberatan dan sanggahan, yang diajukan oleh masyarakat dan pemohon pendaftaran merek. Hasil pemeriksaan pada akhirnya dapat berupa bahwa permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan diterima atau ditolak pendaftarannya jika diterima, maka merek tersebut akan didaftar dalam Daftar Umum Merek

dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Selanjutnya kepada pemohon diberikan sertifikat merek.

Sebaliknya jika permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Merek, pemohon dapat mengajukan permintaan banding secara tertulis pada Komisi Banding Merek. Permintaan tersebut diajukan dengan mengulangi secara lengkap keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.

Atas permintaan banding tersebut, Komisi Banding Merek harus membuat keputusan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan dan keputusannya bersifat final baik secara administrasi maupun substantif. Keputusan tersebut dapat mengabulkan atau menolak permintaan banding yang diajukan. Jika dikabulkan maka Kantor Merek harus melaksanakan pendaftaran merek yang bersangkutan dengan memberikan sertifikat merek. Sebaliknya jika menolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon.

Stelsel konstitutif memiliki kelebihan dalam soal kepastian hukum, hal ini dikarenakan dalam stelsel konstitutif ini kepemilikan hak atas merek ditentukan oleh siapa yang terlebih dulu mendaftarkan mereknya, bukan siapa yang pertama kali memakai mereknya. Oleh karena itu stelsel konstitutif dikenal dengan doktrin "*prior in filling*" yaitu yang berhak atas suatu

merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya yang dikenal juga dengan sistem *presumption of ownership*. Jadi pendaftaran menciptakan hak suatu merek. Pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak.

Stelsel konstitutif ini digunakan sejak diundangkannya UU Merek. UU Merek memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar, demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 UU Merek.

### **c. Keunggulan dan Kelemahan Masing-masing Stelsel**

Berdasarkan kedua jenis stelsel yaitu stelsel deklaratif dan stelsel konstitutif, ternyata stelsel deklaratif memiliki beberapa kelemahan jika dibandingkan dengan stelsel konstitutif. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yoshiro Sumida dan Insan Budi Maulana yang menyatakan:<sup>59</sup>

“Telah banyak buku praktisi hukum dan pengamatan merek berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 memiliki banyak kelemahan. Hal ini terjadi karena sistem yang dianut yaitu sistem deklarasi atau *first to use principle* yang kerap kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapakah sebenarnya

---

<sup>59</sup> Yoshiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia – Jepang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm.27

pemakai pertama (yang beritikad baik) terhadap merek yang dipermasalahkan”.

Pendapat tersebut menggambarkan adanya kekurangpastian penegakan hukum untuk menentukan siapa yang memiliki hak utama atas sesuatu merek. Stelsel deklaratif kurang memberikan kepastian siapa sebenarnya pemilik merek, karena sangat sulit untuk membuktikan siapa pemakai utama.

Proses pembuktian pemakaian pertama seringkali berhadapan dengan pendaftar pertama, karena dan kemungkinan pendaftar pertama tersebut juga sebagai pemakai pertama. Hal ini didukung Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 bahwa pendaftar pertamapun harus dianggap sebagai pemakai pertama. Jadi kalau timbul sengketa antara pemakai pertama dengan pendaftar harus dianggap sama-sama pemakai pertama.

Namun demikian secara teoritis, hal yang demikian itu sangat membingungkan sebab penyelesaian sengketa harus beranjak dari doktrin anggapan yakni pemakai pertama yang belum terdaftar harus dianggap sebagai pemakai pertama. Begitu juga pendaftar pertama harus dianggap sebagai pemakai pertama. Jadi dalam hal ini baik mereka yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar sama-sama dianggap sebagai pemakai pertama, berarti masing-masing harus dianggap sebagai pihak yang paling berhak atas suatu merek.

Kondisi yang dihadapi ini, mengakibatkan dalam stelsel deklaratif terdapat kesulitan bagi seseorang yang berhak atas merek untuk membuktikan haknya. Hal ini berbeda dengan stelsel konstitutif yang memiliki keunggulan dalam membuktikan hak atas merek yang hanya didasarkan atas pendaftaran pertama atas suatu merek. Pendaftaran merek yang dilakukan oleh pendaftar yang beritikad baik dan diterima oleh Kantor Merek tidaklah menimbulkan “anggapan hukum”, melainkan menimbulkan “hak” sebagai orang yang berhak atas merek. Dengan demikian dalam stelsel konstitutif memiliki kelebihan dalam hal pembuktian siapa yang paling berhak atas suatu merek jika terjadi sengketa merek. Pembuktiannya dalam hal ini hanya didasarkan pada bukti pendaftaran pertama yang dilakukan oleh pemilik merek. Pendaftaran tersebut disertai dengan pemberian sertifikat merek yang bersifat otentik dan memiliki alat bukti yang kuat dan sempurna karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor merek.

Pendaftaran dengan stelsel konstitutif lebih memberikan kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi, karena pembuktiannya cukup dilihat pada sertifikat merek sebagai bukti pendaftaran. Hal ini sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 bahwa stelsel konstitutif lebih

menjamin kepastian hukum jika dibandingkan dengan stelsel deklaratif. Disamping itu, stelsel deklaratif yang berdasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Pada stelsel konstitutif untuk menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat otentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibandingkan dengan stelsel deklaratif. Hal ini akan berdampak positif pada penyelesaian sengketa, yakni penyelesaiannya lebih sederhana, cepat dan ringan biaya.

Berdasarkan dua stelsel mengenai perlindungan terhadap merek dapat dilihat bahwa stelsel-stelsel yang ada mempunyai keuntungan dan kelemahan antara lain:

1) Keuntungan dari Stelsel Deklaratif

- (a) Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formil saja terdaftar mereknya tetapi orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya.
- (b) Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan mereknya.



## 2) Kelemahan dari Stelsel Deklaratif

Orang yang mendaftarkan mereknya dan memang sungguh-sungguh memakai mereknya itu dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang memakai merek yang sama dan tidak mendaftarkan tetapi memakai merek itu lebih dahulu dari orang yang mereknya terdaftar.

## 3) Keuntungan dari Stelsel Konstitutif

Merek yang sudah terdaftar tidak dapat diganggu oleh orang lain / pemakai merek yang tidak diketahuinya ketika ia mendaftarkan mereknya.

## 4) Kelemahan dari Stelsel Konstitutif

Banyak merek yang terdaftar dalam daftar umum merek hanya terdaftar secara formil tetapi tidak sungguh-sungguh memakai mereknya.

Gambaran tentang keunggulan dan kelemahan stelsel deklaratif dan konstitutif dalam pendaftaran merek mengundang polemik dari kalangan ahli hukum. Pada seminar hukum atas merek di Jakarta yang diprakarsai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai pendaftaran merek ini menimbulkan perbincangan dari para sarjana.

Hartono Prodjomardojo, dalam prasarannya yang berjudul Undang-undang Merek 1961 dan permasalahan-permasalahannya dewasa ini mengemukakan sebagai berikut:<sup>60</sup>

“Mengingat bahwa wilayah Republik Indonesia itu sangat luas sedang perhubungan dari daerah yang satu ke daerah yang lain belum semudah dan secepat yang diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran merek, maka melihat keuntungan dan keberatan masing-masing stelsel pendaftaran tadi, penulis berpendapat bahwa untuk Indonesia stelsel deklaratif adalah stelsel yang cocok dengan keadaan Indonesia, sehingga penulis berpendapat bahwa stelsel deklaratif di Indonesia tidak perlu diganti dengan stelsel konstitutif.”

Berkaitan dengan ini .Emmy Pangaribuan Simanjuntak, dalam seminar lebih cenderung kepada sistem konstitutif dengan alasan bahwa sistem tersebut lebih memberi kepastian hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya itu.

Terkait dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran merek itu, Sudargo Gautama telah menganjurkan agar sebaiknya sistem pendaftaran yang dilakukan beralih pada sistem konstitutif. Alasan utamanya adalah demi kepastian hukum.

Sistem deklaratif yang selama ini digunakan, pada dasarnya bertumpu pada semacam anggapan hukum saja, bahwa barangsiapa memakai merek untuk pertama kali di Indonesia pantas dianggap sebagai pihak yang berhak atas

---

<sup>60</sup> OK.Saidin, op.cit.,hlm.365

merek yang bersangkutan atau bahkan sebagai pemiliknya. Mereka yang mendaftarkan merek juga dianggap sebagai pemakai pertama.

Berdasarkan segi hukum persoalan di atas juga menimbulkan kesulitan yang tidak sederhana. Undang-undang merek tahun 2001 menggunakan sistem konstitutif. Dalam sistem konstitutif ini dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek, tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, juga tidak ada perlindungan. Tetapi apabila sekali telah didaftarkan dan memperoleh Sertipikat Merek, maka ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama. Dengan kata lain hanya dianggap sebagai “hak khusus” atau “hak eksklusif”.

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek. Dalam peraturan tersebut, tidak hanya menjelaskan mengenai prosedur pendaftaran merek tetapi juga menjelaskan aturan mengenai permohonan dan pencatatan pendaftaran merek terdaftar oleh pemegang merek, permohonan dan pencatatan kembali, perubahan dan

penarikan kembali permohonan pendaftaran merek, dan pencantuman nomor pendaftaran merek.

Menurut prosedur pendaftaran merek, surat permohonan pendaftaran merek akan diperiksa secara administratif untuk dinilai kelengkapan permohonan pendaftaran merek. Setelah lolos pemeriksaan administratif, dilakukan pemeriksaan substantif guna dilihat apakah merek yang didaftarkan memiliki sifat pembeda atau tidak, baik pada pokoknya maupun keseluruhan, dan apakah merek tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan atau tidak.

Setelah pemeriksaan substantif selesai dilakukan, merek akan diumumkan dalam berita resmi merek selama kurun waktu tiga bulan. Pada masa pengumuman, pihak lain dapat mengajukan keberatan tentang pendaftaran merek. Terhadap keberatan tersebut, Dirjen HKI akan melakukan pemeriksaan kembali. Jika ternyata keberatan tersebut memenuhi syarat, pendaftaran merek ditolak. Sebaliknya jika dalam masa pengumuman pendaftaran merek tidak ada yang keberatan, setelah masa pengumuman terlampaui diterbitkanlah sertipikat merek.

### **3. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar**

Pendaftaran merek bertujuan agar pemilik merek mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 UU Merek menyatakan 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.

Adanya hak eksklusif orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.

Pasal 28 UU Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Jangka waktu ini jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 Persetujuan TRIPs yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 7 (tujuh) tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi.

Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertipikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan hak atas merek diajukan kepada Direktorat Jendral HaKI oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berakhirnya perlindungan merek.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Setiap pemilik merek terdaftar juga dapat mengubah nama dan/atau alamatnya dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral HaKI dan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut. Perubahan nama dan / atau alamat pemilik merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jendral HaKI tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

## **D. Lingkup Perlindungan Merek**

### **1. Lingkup Perlindungan Hukum**

Perlindungan yang diberikan terhadap merek dagang menurut UU Merek dijabarkan dalam bentuk:

#### **a. Pendaftaran Merek**

Suatu tanda/cap/gambar pada dasarnya dapat didaftarkan untuk diberikan hak, yang disebut hak atas merek, sebuah merek secara otomatis akan terlindungi apabila telah terdaftar dalam kantor merek. Pendaftaran merek harus sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara menurut UU merek. Pengajuan permintaan pendaftaran merek dapat diajukan untuk satu atau dua kelas barang atau jasa sekaligus baik untuk kelas yang sama atau kelas yang berbeda (Penjelasan pasal 8 ayat ayat (1) UU Merek).

Pengajuan permintaan pendaftaran merek untuk dua atau lebih kelas barang atau jasa dapat dilakukan dengan satu permintaan pendaftaran dengan menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimintakan pendaftarannya yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dan ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika diajukan melalui kuasa, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.

Syarat dan tata cara Permohonan merek sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU Merek bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan antara lain:

- a) Tanggal, bulan dan tahun
- b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
- c) Nama dan alamat kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa.
- d) Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.
- e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan pendaftaran Merek harus ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya, selain itu pemohon dapat terdiri dari perorangan ataupun beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan melampirkan bukti pembiayaan biaya pendaftaran. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat merek yang didaftar.

Permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib diajukan melalui



kuasanya di Indonesia sehingga pemilik atau yang berhak atas merek wajib menyatakan dan memiliki tempat tinggal kuasanya sebagai alamatnya di Indonesia.

Setelah adanya permohonan pendaftaran maka kantor merek melakukan pemeriksaan baik berupa pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek untuk mengetahui ada tidaknya kekurangan kelengkapan dalam pendaftaran merek. Apabila ada kekurangan maka pemohon harus melengkapi kekurangan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan/atau 3 (tiga) bulan untuk permohonan yang menggunakan hak prioritas. Setelah semua persyaratan administratif lengkap, terhadap permohonan diberikan tanggal permohonan. Kemudian setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal penerimaan kantor merek melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek.

Setelah adanya permohonan pendaftaran maka kantor merek dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut dengan cara:

- (a) Menempatkan dalam berita resmi merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jendral dan/atau;

(b) Menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jendral (Pasal 22 UU Merek).

Menurut Pasal 24 UU Merek, selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau harus ditolak.

Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada kantor merek tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh kantor merek. Apabila ada keberatan atau sanggahan dari berbagai pihak maka Direktorat Jendral akan mengadakan pemeriksaan kembali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan hasil pemeriksaan kembali tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon maupun kepada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan. Dalam hal tidak ada keberatan atau sanggahan maka kantor merek setelah 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak jangka waktu pengumuman berakhir maka kantor merek akan menerbitkan sertifikat merek.

## **b. Penolakan Pendaftaran Merek**

Merek yang dimintakan permohonan pendaftaran dapat diterima, namun juga dapat ditolak oleh kantor merek. Ada beberapa yang menyebabkan terjadinya penolakan pendaftaran merek. Pasal 5 UU Merek menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila:

- 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesuliaan atau ketertiban umum.
- 2) Tidak memiliki daya pembeda
- 3) Telah menjadi milik umum, atau
- 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan merek juga akan ditolak oleh kantor merek apabila:

- 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- 3) Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal (Pasal 6 ayat (1) UU Merek).

Selain itu permohonan merek akan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek yang dimohonkan:

- 1) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- 2) Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Merek tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digambarkan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang (Pasal 6 ayat (3) UU Merek).

Penolakan merek yang mirip dengan merek terkenal juga diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain dalam Pasal 2 disebutkan:

- 1) Permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum ditolak, apabila merek yang didaftarkan adalah:
  - (a) Merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain.
  - (b) Merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis.
- 3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan, dalam hal permohonan

merek mempunyai bukti kepemilikan merek milik orang lain atau badan lain dari pemilik merek asli berdasarkan persetujuan lisensi atau persetujuan lain lazim yang berlaku secara internasional.

### **c. Pengalihan Merek**

Merek yang sudah didaftarkan bisa dialihkan kepada pihak lain, terserah kepada pemiliknya. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan dengan cara: pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Pengalihan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung dan wajib dimintakan pencatatan kepada kantor merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang kemudian akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan mempunyai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga apabila telah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Pengalihan hak atas merek dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut, dan pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dicatat oleh kantor merek apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.

Pemilik hak atas merek juga dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi

akan menggunakan merek yang diterimanya untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatan pada kantor merek dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi, dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek.

**d. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek**

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dilakukan kantor merek baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jendral dilakukan jika:

- 1) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.

2) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar.

Alasan-alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal dalam hal tidak digunakannya merek dalam perdagangan barang atau jasa itu secara limitatif ditentukan dalam Pasal 61 ayat (3) UU Merek yaitu karena adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan.

Selain Direktorat Jenderal yang berhak untuk menghapus pendaftaran merek, pihak ketiga juga dapat mengajukan permintaan penghapusan pendaftaran merek dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Direktorat Jenderal dalam menjalankan prakarsanya untuk menghapus pendaftaran merek dilakukan dengan cara aktif mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangan keputusannya. Permintaan penghapusan untuk merek yang masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusannya hanya dapat dilakukan apabila hal

tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensinya. Permintaan penghapusan merek dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita resmi merek.

Penghapusan pendaftaran merek dilakukan dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan. Keputusan penghapusan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya dan penegasan bahwa terhitung sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku. Adanya penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek.

Selain penghapusan pendaftaran merek, dalam pengaturan merek juga terdapat mekanisme pembatalan merek terdaftar. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan yaitu pemilik merek yang terdaftar berdasarkan alasan-alasan yang ada dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral.



Gugatan pembatalan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan merek tidak mengenal jangka waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Apabila gugatan pembatalan dikabulkan maka akan dilakukan pencoretan merek yang bersangkutan oleh Direktorat Jenderal dari Daftar Umum Merek dan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan merek serta memberitahukan pembatalan tersebut kepada pemilik merek atau kuasanya disertai alasan-alasan pembatalan. Dengan adanya pembatalan maka sertifikat merek atas merek yang dibatalkan menjadi tidak berlaku dan berakhir pula perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

**e. Hak Untuk Mengajukan Gugatan**

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

- 1) Gugatan ganti rugi, dan/atau
- 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui Pengadilan Niaga Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU Merek dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

#### **f. Pemberian Sanksi Pidana**

Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dengan ancaman Pidana Penjara antara 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun dan/atau denda antara Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Selain sanksi berupa penjara maka dalam Pasal 94 disebutkan apabila melakukan pelanggaran dalam bidang merek dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

## **2. Perlindungan dan Pemanfaatan Merek**

Jenis-jenis perbuatan yang difokuskan dalam rangka perlindungan merek terkenal antara lain:

- a. Meniru secara keseluruhan dengan cara: menjiplak atau mengkopi dan memproduksi merek orang lain.
- b. Peniruan yang bersifat menyerupai sehingga membingungkan dengan cara:
  - 1) Memakai merek yang identik (*identical*) dengan merek lain.
  - 2) Memakai merek yang hampir sama dengan merek milik orang lain, dimana bentuk yang seperti ini tidak menjiplak atau memproduksi secara utuh merek orang lain tetapi mengambil sebagai elemen, *figure*, kata, bunyi, terjemahan atau warna merek orang lain.
- c. Peniruan (*pirate*) yang bentuk-bentuknya antara lain:
  - 1) Penyesatan (*misrepresentation*), dimana seolah barang yang diperdagangkan sama dengan barang yang dilindungi secara sah milik orang lain, selain itu dapat juga dengan penyesatan indikasi sumber produksi, penyesatan indikasi geografis atau mutu barang atau jasa.
  - 2) Vandalisme komersial yang merupakan perdagangan dengan merusak karya atau produk pihak lain.

Terhadap semua jenis perbuatan itulah difokuskan adanya penegakan hukum atas merek. Mencegah dan memberantas merek itulah titik sentral perlindungan hukum atas merek, sebab setiap pemalsuan merek tidak hanya merusak nama baik merek yang bersangkutan, namun dapat menimbulkan kerugian terhadap pemiliknya.

### **3. Upaya-upaya Perlindungan**

#### **a. Upaya Preventif**

Sesuai dengan penjelasan umum UU Merek, perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek milik orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Menurut UU Merek, mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UU Merek, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar.

Pasal 3 UU Merek disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 28 UU Merek disebutkan juga bahwa perlindungan terhadap merek yang terdaftar diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) dan perlindungan ini dapat diperpanjang.

Permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan oleh UU Merek. Syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah adanya daya pembeda (*distrinctiveness*) yang cukup.

Suatu merek juga tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 5 UU Merek antara lain:

- (1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- (2) Tidak memiliki daya pembeda.
- (3) Telah menjadi milik umum, atau
- (4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selain itu menurut Pasal 6 UU Merek, permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh kantor merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis.

Semua persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, apabila sudah terpenuhi maka akan diberikan sertifikat merek dan didaftar dalam Daftar Umum Merek dan pemilik

merek terdaftar memiliki hak eksklusif, hak eksklusif tersebut dapat berupa hak menikmati secara eksklusif (*exclusive enjoyment*) maupun hak eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (*exclusive financial exploitation*).

#### **b. Upaya Represif**

Upaya represif sebagai perlindungan merek yang terdaftar atas pelanggaran hak merek dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Dalam Pasal 76 UU Merek memberikan payung perlindungan kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis yang berupa: a) gugatan ganti rugi, dan/atau b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan mengenai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar maka atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi, hakim dapat

memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tanpa hak. Dalam hal ada tuntutan untuk menyerahkan barang, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang dilakukan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Perlindungan Hukum kepada pemilik merek berdasarkan ketentuan hukum pidana diatur dalam Pasal 90, 91, 92, 93 dan Pasal 94. Semua tindak pidana yang ada dalam Pasal 90, 91, 92 dan Pasal 93 dikategorikan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) sampai 5 (lima) dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Ketentuan sanksi pidana lainnya dijumpai dalam Pasal 94 UU Merek, yang dikategorikan sebagai Pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Selain adanya tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana, pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Gugatan diajukan oleh pemilik merek terdaftar maupun pemilik merek terkenal.

#### **4. Upaya Hukum terhadap Pemanfaatan Merek Terdaftar**

Setiap tindakan dengan menggunakan merek milik orang lain adalah merupakan tindakan yang dilarang serta akan dikenai sanksi yang tegas. Pengenaan sanksi itu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak memanfaatkan barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, karena bagaimanapun pemakaian merek milik orang lain banyak pihak yang dirugikan di satu sisi pemilik mengalami kerugian yang sangat besar, tetapi di sisi lainnya orang yang memanfaatkan merek milik orang lain akan menanggung keuntungan yang sangat besar.

Untuk mengatasi hal yang demikian diperlukan suatu tindakan tegas dengan menggunakan regulasi-regulasi yang telah ada. Ada berbagai upaya perlindungan terhadap merek terdaftar apabila mereknya dimanfaatkan oleh orang lain demi mengejar keuntungan.

##### **a. Secara Perdata**

Pemakaian merek terdaftar tanpa hak, dapat digugat berdasarkan pada perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), sebagai pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa itu karena perbuatan melanggar hukum telah merugikan orang lain (tergugat).

Selain itu, berdasarkan pada Pasal 76 UU Merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau



badan hukum yang menggunakan mereknya tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- 1) Gugatan ganti rugi, dan/atau
- 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan diajukan setelah diadakan teguran (somasi) terlebih dahulu artinya adanya suatu peringatan pada pihak yang menggunakan merek tanpa hak bahwa perbuatannya melanggar hak orang lain, apabila tidak ada tanggapan maka gugatan diajukan melalui Pengadilan Niaga.

Gugatan pelanggaran merek seperti yang diatur dalam pasal 76 UU Merek juga dapat diajukan oleh penerima lisensi merek, baik secara sendiri-sendiri atau berbarengan dengan pemilik merek. Selama dalam pemeriksaan gugatan, hakim dapat memerintahkan pihak yang digugat (tergugat) untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Kemudian dalam hal tergugat dituntut untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal menentukan besarnya ganti rugi, apabila ada kesulitan dalam menentukan dan membuktikan besar kecilnya kerugian, hakim dapat menentukan "*ex aequo et bono*" dalam nilai uang, apabila benar-benar diderita kerugian karena pada hakikatnya setiap pemanfaatan merek orang lain secara inklusif pasti menimbulkan kerugian. Banyak macam kerugian yang diderita pemilik merek antara lain:

- a) Kerugian berkurangnya omset pemasaran.
- b) Kerugian nama baik, berupa hilangnya kepercayaan masyarakat apabila ternyata jenis barang yang diperdagangkan pelaku rendah kualitasnya,
- c) Kerugian atas penanaman modal yang sudah sempat dilakukan guna pengembangan produksi, tetapi akhirnya mengalami kemacetan karena adanya pembajakan.
- d) Pemanfaatan merek tanpa hak juga mengganggu kepentingan umum, karena adanya penyesatan dan penipuan oleh produk yang tidak bermutu.

b. Secara Pidana

Ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus tindakan pelanggaran merek diatur dalam Bab XIV Pasal 90 sampai Pasal 94 UU Merek. Pasal 90, mengancam setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak

lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sementara penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan ancaman pidana penjaranya paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU Merek.

Pasal 94 UU Merek, menyebutkan barang siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka tindak pidana dalam bidang merek dapat digolongkan menjadi tiga jenis menurut tingkatannya:

(a) Penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain, diancam dengan

pidana maksimum 5 (lima) tahun penjara dan denda maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

(b) Penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain, diancam dengan pidana maksimum 4 (empat) tahun penjara dan denda maksimum Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

(c) Memperdagangkan barang dan atau jasa yang menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, ancaman pidana maksimal 1 (satu) tahun kurungan atau denda maksimum Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Untuk tindak pidana pada butir (a) dan (b) ancaman hukumannya bersifat kumulatif karena berupa kejahatan, sedangkan tindak pidana butir (c) ancaman hukumannya bersifat alternatif karena berupa pelanggaran.<sup>61</sup>

#### c. Secara Administratif

Pelanggaran yang dilakukan terhadap hak merek dapat dilakukan upaya hukum secara administratif. Upaya awal secara administratif dapat berupa penolakan untuk permohonan pendaftaran, maupun pada saat permohonan perpanjangan.

Selain itu, upaya administrasi lainnya adalah melalui kepabeanan, penerapan *standar industry* maupun melalui kewenangan Pengawasan Standar Periklanan. Kesemua upaya hukum terhadap pemanfaatan merek, terutama merek yang

---

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 1992, (Bandung: Citra Aditya Bandung, 1996), hlm. 706

sudah terkenal adalah sebagai upaya perlindungan kepada konsumen maupun perlindungan kepada pemilik merek terdaftar. Selain itu agar tercipta kepastian hukum dalam bidang merek.<sup>62</sup>

### **E. Pembatalan Merek**

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UU Merek. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jendral atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UU Merek Tahun 2001 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak.<sup>63</sup> Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 UU Merek Tahun 2001 yang berbunyi:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan

---

<sup>62</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, Op.Cit., 194

<sup>63</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit., 363

dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>64</sup> Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.

Menurut Pasal 70 UU Merek Tahun 2001, putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.<sup>65</sup> Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain gugatan pembatalan merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, yayasan/lembaga dibidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan undang-undang.<sup>66</sup> Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat pula mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar tapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal.

Keharusan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif

---

<sup>64</sup> OK. Saidin, Op.Cit., 395

<sup>65</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit., 364

<sup>66</sup> Ahmadi Miru, Op.Cit., 85

sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan, pemilik merek tersebut tidak dilindungi.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.<sup>67</sup>

#### **F. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundang UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah

---

<sup>67</sup> OK. Saidin, Op.Cit., 396

menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri



Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundang UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih

dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah kemajuan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Menyusul pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak

Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961.

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang HKI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> <http://www.dgip.go.id>

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Kasus Posisi**

###### **a. Sekilas Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009**

Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 merupakan putusan Kasasi perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) antara THEN GEK TJOE, yang bertempat tinggal di Semarang Indah D XVI/24, Semarang Jawa Tengah melawan dr. FREDY SETYAWAN, bertempat tinggal di Griya Indah IV No. 303, Kelurahan Ngestiraharjo, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Yogyakarta. Putusan Kasasi ini merupakan lanjutan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang tertuang dalam putusan No. 01/HAKI/M/2009/PN.NIAGA.Smg tanggal 27 Mei 2009.

###### **b. Subyek Hukum**

Subyek hukum dalam Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 telah melibatkan sebagai berikut:

- 1) THEN GEK TJOE, bertempat tinggal di Semarang Indah D XVI/24, Semarang Jawa Tengah disebut sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I

- 2) dr. FREDY SETYAWAN, bertempat tinggal di Griya Indah IV No. 303, Kelurahan Ngestiraharjo, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Yogyakarta, 55221, disebut sebagai Termohon Kasasi, dahulu Penggugat
- 3) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Merek, berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, 15119, disebut sebagai Termohon Kasasi, dahulu Tergugat II

**c. Obyek Hukum**

Obyek hukum dalam Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 adalah perselisihan antara pemilik merek Natasha yang termasuk dalam kategori kelas 44 (empat puluh empat) dan pemilik merek Natasha yang termasuk dalam kategori kelas 3 (tiga).

**d. Masalah Sengketa**

Sengketa permasalahan terjadi antara kedua pemilik merek Natasha, yaitu dr FREDY SETYAWAN selaku pemilik dan pemegang hak merek Natasha yang termasuk dalam kelas 44 (empat puluh empat) dengan THEN GEK TJOE selaku pemilik dan pemegang hak merek Natasha yang termasuk dalam kelas 3 (tiga), yang tertuang dalam Putusan Nomor 699.K/Pdt.Sus/2009 berkaitan dengan perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi adalah gugatan pembatalan merek di

muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Permasalahan berawal pada sekitar tahun 2002, bahwa merek Natasha yang termasuk dalam kelas 44 (empat puluh empat) telah melakukan pendaftaran merek pada DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK dan mendapatkan nomor pendaftaran 540370 tertanggal 10 Juni 2002 dalam kelas 44 (empat puluh empat) untuk jenis jasa antara lain jasa salon kecantikan perawatan kulit dan perawatan kecantikan, salon perawatan kecantikan kulit, perawatan kulit secara medis, penyediaan spa, sauna, solarium, penyediaan jasa informasi dan nasehat mengenai pemakaian produk-produk perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik, salon kecantikan dan lain-lain.

Ternyata usaha yang dirintis tersebut mendapat respon baik oleh masyarakat sehingga dibuka beberapa cabang di seluruh wilayah Indonesia sehingga terhitung sampai dengan tanggal 20 Desember 2008, telah memiliki 42 (empat puluh dua) cabang yang tersebar di 26 (dua puluh enam) kota di seluruh Indonesia. Berbagai kegiatan promosi juga dilakukan untuk menanggung usaha tersebut dengan menggunakan merek berupa nama dan logo “Natasha”, menjadi lebih dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Pada prakteknya, dr. Fredy Setyawan sebagai pemilik dan pemegang hak merek “Natasha” yang termasuk dalam kategori kelas 44 (empat puluh empat) mengetahui bahwa di masyarakat telah beredar produk kosmetik atau produk yang berhubungan dengan kecantikan dengan merek dan logo “NATASHA” dan terdapat dalam situs website [www.natasha.indonesia.com](http://www.natasha.indonesia.com) serta berbagai iklan di media masa.

Berdasarkan hasil pengecekan diketahui bahwa ternyata pada Daftar Umum Merek telah terdaftar merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) atas nama THEN GEK TJOE sebagai pemilik dan pemegang hak merek, sebagaimana terlihat pada Sertifikat Merek dengan nomor IDM00099671 tertanggal 27 November 2006 dan Daftar Umum Merek pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Indonesia cq. Direktur Merek.

## **2. Pertimbangan Hakim Saat Memutus**

Alasan diterimanya kasasi dr. FREDY SETYAWAN terhadap THAN GEK TJOE DAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK karena sebab *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena berdasarkan bukti berupa Sertifikat Merek Nama dan Logo “Natasha” dalam kelas 44 (empat puluh empat) atas nama dr. FREDY SETYAWAN No. 540373



tertanggal 13 Juni 2003 dan Sertifikat Merek Nama dan Logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) atas nama THAN GEK TJOE Nomor IDM000099671 mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu:

- Kedua merek tersebut merupakan Merek Nama (Penamaan) yang menunjukkan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, susunan kata, huruf-huruf maupun bunyi dalam ucapan, kecuali warna padahal unsur yang dominan dan menonjol dalam kedua merek tersebut adalah kata “NATASHA”, bukan dari Logo ataupun warna;
- Merek NATASHA milik dr. FREDY SETYAWAN untuk melindungi barang dan/atau jasa dalam kelas 44 (empat puluh empat) antara lain salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan termasuk kosmetik dan lain-lain, sedangkan Merek NATASHA milik THAN GEK TJOE dalam kelas 3 (tiga) untuk melindungi barang dan/atau jasa segala macam kosmetika bedak, wangi-wangian, minyak wangi, minyak rambut dan lain-lain. Barang dapat dikatakan sejenis dengan barang lainnya meskipun berada pada kelas yang berbeda, karena keterkaitan/keterikatan yang sangat erat antara kedua barang tersebut dalam tujuan pemakaiannya, apalagi kedua merek NATASHA itu masing-masing melindungi barang-barang kosmetik yang keterikatannya sangat erat dengan kecantikan untuk manusia.

- Terdapat perbedaan kelas hanya untuk administrasi pembayaran di Kantor Merek, dan tidak dapat dikaitkan dengan barang/jasa sejenis sebab suatu barang belum tentu dapat dikatakan sejenis meskipun berada dalam kelas yang sama.
- THAN GEK TJOE telah mendaftarkan Merek “Natasha” kelas 3 (tiga) jauh setelah dr. FREDY SETYAWAN mendaftarkan merek “Natasha” kelas 44 (empat puluh empat) untuk barang yang sejenis (meskipun beda kelas), adalah tidak layak dan tidak jujur karena niat untuk membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek “Natasha” kelas 44 (empat puluh empat) milik dr. FREDY SETYAWAN yang dapat menyesatkan konsumen karena mengira produk kosmetik dan lain-lain THAN GEK TJOE berasal dari produk dr. FREDY SETYAWAN.

### 3. Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **THEN GEK TJOE** tersebut telah ditolak. Oleh karena Pemohon Kasasi / THAN GEK TJOE di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Berdasarkan pasal-pasal dari UU Merek, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **THEN GEK TJOE** telah ditolak dan Pemohon Kasasi/THAN GEK TJOE dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### **4. Pembatalan**

Faktor-faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan pada putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara pembatalan merek Natasha adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) atas nama THEN GEK TJOE telah didaftarkan dengan itikad yang tidak baik

Perbuatan THEN GEK TJOE yang mendaftarkan merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 3 (tiga) telah dilakukan dengan itikad tidak baik, yakni THEN GEK TJOE dalam mendaftarkan mereknya tersebut bertujuan untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 44 (empat puluh empat). Dengan itikad tidak baik tersebut, pemilik merek “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) akan memperoleh keuntungan yang besar dengan jalan pintas, yaitu tanpa mengeluarkan biaya untuk mempromosikan mereknya, yang mana hal tersebut sangat

merugikan dr. FREDY SETYAWAN sebagai pemilik dan pemegang hak merek “Natasha” dalam kelas 44 (empat puluh empat). Ada kemungkinan konsumen yang mengharapkan telah menggunakan produk milik THEN GEK TJOE sebagai pemilik dan pemegang hak merek “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) mengharapkan produk kecantikan dan perawatan kulit berkualitas yang dikeluarkan dan diperjualbelikan oleh dr. FREDY SETYAWAN sebagai pemilik dan pemegang hak merek “Natasha” dalam kelas 44 (empat puluh empat).

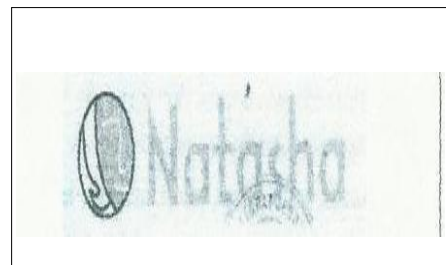
- b. Pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) atas nama THAN GEK TJOE telah bertentangan dengan ketertiban umum

Pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha” untuk kelas 3 (tiga) dengan nomor IDM000099671 tertanggal 27 November 2006 atas nama THAN GEK TJOE telah dilakukan dengan itikad tidak baik, oleh karena itu dapat dikatakan pula bertentangan dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf a UU Merek. Sementara penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU Merek disebutkan bahwa adanya itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek termasuk dalam unsur ketertiban umum, bahwa: “Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana

terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik".

- c. Merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 atas nama THAN GEK TJOE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 44 atas nama dr. FREDY SETYAWAN

Persamaan pada pokoknya antara merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 44 (empat puluh empat) dengan merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 3 (tiga) terlihat jelas dalam bagian berikut: <sup>69</sup>



Sementara untuk menggambarkan adanya unsur persamaan pada pokoknya aau pada keseluruhannya dalam perbedaan antara merek "Natasha" dalam kelas 44 (empat puluh empat) dan merek "Natasha" dalam kelas 3 (tiga) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: <sup>70</sup>

<sup>69</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 tentang Pembatalan Merek Natasha, hlm.43

<sup>70</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 tentang Pembatalan Merek Natasha, hlm.42

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Merek “Natasha” Dalam Kelas 44 (Empat Puluh Empat)**  
**dengan Merek “Natasha” Dalam Kelas 3 (Tiga)**

No.	Merek	Bentuk	Warna	Logo	Kelas	Jenis Barang
1.	Natasha milik dr. FREDY SETYAWAN	Lukisan abstrak dan kata Natasha di samping kanan logo	Kuning Emas, Lila, Putih	Lingkaran	44	Jasa salon kecantikan, perawatan kulit, perawatan kecantikan, salon perawatan kecantikan kulit secara medis, penyediaan spa, saung, solarium, fasilitas untuk mandi matahari, jasa pijat, pelayanan kesehatan / medis, perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia, jasa fitness fisik dan perawatan kesehatan dan kenaikan berat badan, dst
2.	Natasha milik THAN GEK TJOE	Berupa N yang mempunyai ciri khas (stylished) dan kata Natasha dibawahnya		Logo huruf N yang mempunyai ciri khas (stylished)	3	Segala macam kosmetika, bedak wangi, minyak wangi, minyak rambut, shampoo, minyak sari kosmetika, kutek kuku, cat rambut, lotion rambut, lotion kulit, kapas kecantikan, deodorant, hairspray, dst

Berdasarkan perbandingan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) milik THAN GEK TJOE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 44 (empat puluh empat) milik dr. FREDY SETYAWAN.

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Pada Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 dalam Perkara Pembatalan Merek Natasha**

Permasalahan berawal pada sekitar tahun 2002, bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum, merek Natasha yang termasuk dalam kelas 44 (empat puluh empat) telah melakukan pendaftaran merek sehingga berdasarkan Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK, dengan nomor pendaftaran 540370 tertanggal 10 Juni 2002 dalam kelas 44 untuk jenis jasa antara lain jasa salon kecantikan perawatan kulit dan perawatan kecantikan, salon perawatan kecantikan kulit, perawatan kulit secara medis, penyediaan spa, sauna, solarium, penyediaan jasa informasi dan nasehat mengenai pemakaian produk-produk perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik, salon kecantikan dan lain-lain.

Nama dan logo “Natasha”, oleh dr. FREDY SETYAWAN telah digunakan sejak tahun 1999 sebagai merek, dimana saat mendirikan pusat perawatan kecantikan kulit untuk pertama kalinya di Jl. Nias No. 22 Madiun. Penamaan NATASHA diambil dari nama putri pendiri, yang bernama lengkap Natasha Heidi Setyawan.

Tahun 2003, dr FREDY SETYAWAN selaku pemilik dan pemegang hak merek Natasha yang termasuk dalam kelas 44 (empat puluh empat) melakukan pendaftaran merek atas nama dan logo “dr. Fredy Setyawan” sehingga tertanggal 11 Juni 2003, terbitlah Sertifikat Merek untuk merek atas nama dan logo “dr. Fredy Setyawan” yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang diterbitkan oleh Daftar Umum Merek pada DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK, dengan nomor pendaftaran 539840 yang termasuk dalam kelas 3 untuk jenis barang segala macam kosmetik, wangi-wangian minyak sari kosmetik, minyak rambut, cat kuku, cat bibir (lipstik) dan lain-lain.

Selain itu merek berupa nama dan logo “NATASHA” juga merupakan lambing dari suatu badan hukum yang didirikan oleh dr. FREDY SETYAWAN dengan nama PT. Pesona Natasha Gemilang, sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tanggal 28 September 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 13 yang dibuat oleh Nyonya Servatia Herlina *Bachelor of Science*, Notaris di Bantul dimana dr. FREDY SETYAWAN dalam PT. Pesona Natasha Gemilang adalah sebagai pemegang saham terbanyak dan menjabat sebagai Komisaris Utama sebagaimana terlihat dalam akta-akta perubahan Anggaran Dasar PT. Pesona Natasha Gemilang.



Di dalam perjalanan usaha jasa salon kecantikan dan perawatan kulit dengan merek berupa nama dan logo “Natasha” yang termasuk dalam kategori kelas 44 (empat puluh empat) telah mendapat respon pasar yang baik, oleh pemiliknya dibukalah beberapa cabang di seluruh wilayah Indonesia sehingga terhitung sampai dengan tanggal 20 Desember 2008, jasa salon kecantikan dan perawatan kulit tersebut telah memiliki 42 (empat puluh dua) cabang yang tersebar di 26 (dua puluh enam) kota di seluruh Indonesia.

Dr. FREDY SETYAWAN selaku pemilik dan pemegang hak merek “Natasha” yang termasuk dalam kategori kelas 44 (empat puluh empat) juga telah melakukan berbagai kegiatan promosi dengan biaya yang tidak sedikit seperti pembuatan spanduk, catalog, serta pemasangan iklan di berbagai media cetak maupun elektronik termasuk melalui website [www.natasha.skin.com](http://www.natasha.skin.com) dengan harapan agar usaha dalam bidang jasa salon kecantikan dan perawatan kulit dengan menggunakan merek berupa nama dan logo “Natasha”, menjadi lebih dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Dr. FREDY SETYAWAN sebagai pemilik dan pemegang hak merek berupa nama dan logo “Natasha” yang termasuk dalam kategori kelas 44 (empat puluh empat) dalam jasa salon kecantikan dan perawatan kulit, tidak pernah mengeluarkan produk kosmetik maupun barang-barang kecantikan lainnya dengan merek berupa nama dan logo “Natasha”. Produk kosmetik maupun barang-barang

kecantikan yang dipergunakan maupun yang diperjualbelikan oleh dr. FREDY SETYAWAN dalam menjalankan usaha jasa salon kecantikan dan perawatan kulit dengan merek berupa nama dan logo “Natasha” adalah produk kosmetik, maupun barang-barang kecantikan dengan merek berupa nama dan logo “dr. Fredy Setyawan”.

Pada prakteknya, dr. Fredy Setyawan sebagai pemilik dan pemegang hak merek “Natasha” yang termasuk dalam kategori kelas 44 (empat puluh empat) mengetahui bahwa di masyarakat telah beredar produk kosmetik atau produk yang berhubungan dengan kecantikan dengan merek dan logo “NATASHA”. Hal tersebut terlihat dalam situs di website [www.natasha.indonesia.com](http://www.natasha.indonesia.com) dan berbagai iklan di media masa seperti pada halaman muka Harian Umum Tangerang Tribun tertanggal 27 November 2008. Untuk membuktikan kebenaran kabar berita tersebut, dr. FREDY SETYAWAN melakukan pengecekan mengenai pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) yaitu kelas barang berupa produk kecantikan.

Berdasarkan hasil pengecekan diketahui bahwa ternyata pada Daftar Umum Merek telah terdaftar merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) atas nama THEN GEK TJOE sebagai pemilik dan pemegang hak merek, sebagaimana terlihat pada Sertifikat Merek dengan nomor IDM00099671 tertanggal 27 November 2006 dan Daftar Umum Merek pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Indonesia cq. Direktur Merek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU Merek menyatakan sebagai berikut:

- 1.1. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6.
- 1.2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.

Kasus pembatalan merek pada Direktorat Jenderal HKI kantor Jawa Tengah bukan hal yang pertama kali terjadi, seperti dijelaskan sebagai berikut:

*“Merek dapat dibatalkan, apabila merek tidak memenuhi syarat pendaftaran suatu merek..... Apabila setelah keluar sertifikat, pembatalan dapat terjadi karena pemboncengan ketenaran, itikad tidak baik...”<sup>71</sup>*

Pihak yang berkepentingan, yaitu dr. FREDY SETYAWAN selaku pemilik dan pemegang hak merek berupa nama dan logo “Natasha” yang termasuk dalam kelas 44 (empat puluh empat) untuk kepentingan hukumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha” kepada DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK dengan No. Agenda 0002009003903 tertanggal 9 Februari 2009, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3 (tiga), yaitu untuk jenis barang segala macam kosmetik, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut, cat kuku, cat bibir (lipstik) dan lain-lain. Setelah dilakukannya pendaftaran tersebut,

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Tri Junianto, petugas Dirjen HAKI bagian Merek, pada tanggal 12 Juli 2013

berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Merek maka dr FREDY SETYAWAN berhak untuk mengajukan gugatan a quo.

Didalam mengajukan a quo, dr. FREDY SETYAWAN harus memperhatikan batas waktu pengajuan suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek yang menyatakan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka gugatan yang dilakukan oleh dr. FREDY SETYAWAN sudah seharusnya diterima karena jangka waktu gugatan adalah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, yaitu dari tanggal 27 bulan Nopember 2006 sejak Sertifikat Merek dengan nomor IDM00099671 dikeluarkan, hingga gugatan yang diajukan gugatan dengan No. Agenda 0002009003903 pada tanggal 9 bulan Februari tahun 2009.

Selain kasus perselisihan kedua merek “Natasha”, terdapat beberapa kasus pembatalan merek, termasuk adanya pembatalan merek tanpa melalui proses pengadilan seperti dijelaskan sebagai berikut:

“.....yang pernah dibubarkan, itu BUDDHA BAR, diskotik... karena ada dikeluhkan dari ormas (organisasi masyarakat), tanpa proses PN. Kalo Kydo, melalui proses PN pada tahun 2004 karena ternyata kido, itu dalam bahasa daerah di sebuah pedalaman ternyata artinya berhubungan intim...”.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Tri Junianto, petugas Dirjen HAKI bagian Merek, pada tanggal 12 Juli 2013

Dasar dan alasan hukum Dr. FREDY SETYAWAN dalam mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Merek IDM000099671 untuk merek berupa nama dan logo “Natasha” untuk kelas 3 (tiga) atas nama THEN GEK TJOE yang telah diterbitkan oleh DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK adalah ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Merek yang menyatakan suatu gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek sebagai berikut:

Pasal 4 UU Merek menyatakan:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Pasal 5 UU Merek menyatakan:

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum, atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6 UU Merek menyatakan:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan Merek yang sudah dikenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;

c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

THEN GEK TJOE sebagai pemilik dan pemegang merek “Natasha” yang termasuk dalam kelas 3 (tiga), telah mengajukan pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) pada tanggal 6 April tahun 2005 dan oleh DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK, diterbitkan Sertifikat Merek nomor IDM00099671 tertanggal 27 Nopember 2006 pada Daftar Umum Merek.

Alasan THEN GEK TJOE dalam menggunakan merek “Natasha” karena perlindungan hukum atas merek “Natasha” yang termasuk dalam kelas 3 (tiga) berada dalam kelas yang berbeda dengan merek “Natasha” yang termasuk dalam kelas 44 (empat puluh empat). Merek “NATASHA” sendiri bukanlah merek yang terkenal sehingga THEN GEK TJOE juga mempunyai hak eksklusif untuk mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya tersebut. Apalagi dr FREDY SETYAWAN baru mendaftarkan dan menggunakan nama dan logo “NATASHA” sebagai merek untuk kosmetik, wangi-wangian, cat kuku, cat bibir (lipstick) pada tanggal 9 Februari 2009, jauh lebih dahulu dilakukan oleh THEN GEK TJOE yang telah mendaftarkan

merek “Natasha” yang termasuk dalam kelas 3 (tiga) pada tanggal 6 April 2005 dan baru mendapatkan Sertifikat Merek pada tanggal 27 Nopember 2006.

Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang termasuk sebagai hak atas kekayaan industry (*Industrial Property Right*), dan merupakan salah satu asset perusahaan yang dilindungi oleh undang-undang. Merek bagi masyarakat awam merupakan tanda pengenal bagi suatu barang tertentu yang diproduksi oleh produsen atau jasa tertentu pula yang dapat membedakan satu produk dengan produk yang lain. Menurut Penjelasan Pasal 6 (1) huruf a UU Merek yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Terkait dengan masalah persamaan ini ada kesan bersifat subyektif yaitu menentukan adanya persamaan mengenai bentuk, penempatan dan bunyi ucapan yang dapat dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya, akibat adanya sifat subyektif tersebut menimbulkan adanya perbedaan pendapat diantara lembaga-lembaga yang berkompeten untuk memeriksa keabsahan suatu merek.

Persamaan merek pada dasarnya berkaitan dengan dua hal, yang pertama berkaitan dengan pendaftaran merek (bisa tidaknya suatu merek didaftar di kantor merek) dan yang kedua adalah untuk menentukan sejauhmana telah terjadi pelanggaran terhadap merek. Perselisihan yang paling sering terjadi antara pemilik merek baru dengan pemilik merek lama adalah adanya kebiasaan untuk “meniru”, karena “meniru” adalah hal yang paling mudah dilakukan, tidak terkecuali dalam kegiatan perdagangan. Peniru akan lebih mudah meniru merek lama yang sudah memimpin / menguasai pasar, karena dengan meniru tidak dibutuhkan suatu ide, penciptaan kreasi dan memikirkan merek apa yang sebaiknya digunakan. Padahal perbedaan persepsi tentang persamaan pada pokoknya, merupakan hal yang terkadang menimbulkan permasalahan karena masing-masing pihak akan mendalilkan bahwa merekalah yang ditiru.

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan kriterianya tidak hanya seperti yang tercantum dalam Pasal 6 (1) huruf a yaitu adanya kemiripan sehingga menimbulkan kesan:

- a. Sama dalam bentuk
- b. Sama dalam komposisi
- c. Sama dalam unsur-unsur
- d. Sama dalam kombinasi
- e. Sama dalam bunyi
- f. Sama dalam ucapan



Selain adanya kesan seperti yang tersebut di atas, untuk mengetahui adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan juga perlu diperhatikan pada :

- a. Persamaan arti
- b. Persamaan salah satu unsur
- c. Nama orang sebagai merek
- d. Merek yang terdiri dari dua kata atau lebih yang memiliki satu pengertian

Dalam *World Trade Mark Symposium Cannes*, Perancis, dikemukakan faktor-faktor persamaan merek antara lain:

- 1) Persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*)
- 2) Persamaan bunyi (*sound similary*)
- 3) Persamaan pengertian atau konotasi (*connotation similarity*)
- 4) Persamaan kesan dalam Perdagangan (*similarity in commercial impression*).
- 5) Persamaan jalur perdagangan (*trade channel similarity*).

Persamaan pada pokok atau keseluruhan memang menimbulkan persoalan yang memerlukan perhatian ekstra, karena hampir semua sengketa mengenai merek berkaitan dengan masalah persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Selain itu banyaknya persamaan / peniruan merek di dalam praktek salah satunya dikarenakan adanya fanatisme dari konsumen, apalagi jika berkaitan dengan merek-merek yang sudah terkenal. Produsen biasanya akan meniru merek lain yang sudah mempunyai langganan tetap dan konsumen yang fanatik karena kuatir produknya tidak laku karena

mereknya belum terkenal. Salah satunya adalah sebuah merek rokok terkenal yang ditiru oleh pengusaha garam seperti petikan berikut:<sup>73</sup>

*“Ada contoh merek gudang garam... di Pati digunakan sebagai merek garam. Tapi pihak gudang garam tidak memperkarakan....”*

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 3 UU Merek, pada dasarnya Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu bentuk perlindungan awal terhadap merek adalah melalui perlindungan secara preventif, yang dapat ditempuh melalui inisiatif pemilik merek sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU Merek maupun atas prakarsa dari Kantor Merek dalam hal adanya permintaan pendaftaran permohonan merek.

UU Merek menyatakan bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal secara preventif dimulai pada saat permohonan pendaftaran merek. Pendaftaran merek dapat diajukan oleh perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama maupun oleh badan hukum, sejak awal permohonan apabila mau mendaftarkan merek yang dipunyai harus ada itikad baik pada diri si pemohon pendaftaran merek, karena sesuai dengan Pasal 4 UU Merek bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Tri Junianto, petugas Dirjen HAKI bagian Merek, pada tanggal 12 Juli 2013

Pemohon yang beritikad tidak baik, maksudnya permohonan yang diajukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (Penjelasan Pasal 4 UU Merek).

Selain itu dalam pasal 5 UU Merek, juga telah disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur, antara lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, atau dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 5 UU Merek, merupakan unsur mutlak, artinya apabila dalam permohonan pendaftaran merek dimana terdapat unsur-unsur yang ada dalam Pasal 5 UU Merek maka permohonan pendaftaran merek tidak akan diterima (ditolak). Jadi larangan yang terkandung dalam Pasal 5 UU Merek merupakan larangan yang bersifat absolut / mutlak, bukan larangan yang bersifat “fakultatif” dan tidak juga bersifat “alternatif”.

Di dalam UU Merek terdapat perubahan yang sangat mendasar mengenai proses pendaftaran merek jika dibandingkan dengan proses yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Proses

penyelesaian permohonan pendaftaran merek menurut UU Merek, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan memenuhi syarat secara administratif, sedangkan menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan pendaftaran suatu merek. Perubahan sistem dalam pendaftaran memudahkan pemohon untuk cepat mengetahui apakah permohonannya disetujui atau ditolak.

*“Sekarang ini siapa saja atau badan mana saja yang mendaftar, pasti langsung diterima. Soalnya, kalo pada saat awal pendaftaran sudah diperiksa, pasti akan banyak sekali yang ditolak”<sup>74</sup>*

Di dalam melakukan permohonan pendaftaran, pemohon dapat memohon pendaftaran untuk dua kelas barang atau lebih dan atau jasa dalam satu berkas permohonan pendaftaran merek. Selain itu dalam hal permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, dalam hal pendaftaran menggunakan hak prioritas, pendaftaran mengacu pada ketentuan Pasal 4 Konvensi Paris. Dalam Pasal 12 ayat (3) UU Merek, terhadap permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan pendaftaran yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Tri Junianto, petugas Dirjen HAKI bagian Merek, pada tanggal 12 Juli 2013

berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas. Dalam memproses permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal merek melakukan proses pemeriksaan, pemeriksaan yang dilakukan meliputi: Pemeriksaan Formalitas (Administratif) dan Pemeriksaan Substantif.

a). Pemeriksaan Formalitas (Administratif)

Pemeriksaan formalitas merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi permohonan pendaftaran merek. Dalam hal permohonan tersebut telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek, terhadap permohonan tersebut akan diberikan tanggal penerimaan permohonan atau *Filling Date*. Dengan diberikannya *filling date* tersebut maka permohonan merek akan diproses lebih lanjut. Selanjutnya tanggal *filling date* nantinya akan menjadi tanggal dimulainya jangka waktu perlindungan merek apabila permohonannya dikabulkan atau didaftar. Akan tetapi apabila dari hasil pemeriksaan formalitas ini ternyata dijumpai adanya kekurangan kelengkapan persyaratan administrasi dalam permohonan pendaftaran merek, kepada pemohon akan diberitahukan dengan surat agar yang bersangkutan melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat. Untuk selanjutnya

tanggal pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon atau kuasanya merupakan tanggal penerimaan permohonan atau *filling date*. Sedangkan apabila ternyata pemohon atau kuasanya tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang diminta dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut dianggap ditarik kembali. Namun demikian, Dirjen HAKI semaksimal mungkin melakukan pembelaan terhadap sertifikat merek yang sudah terdaftar, akan tetapi digugat pembatalan seperti tertuang dalam berikut ini.

*“Apabila putusan dibatalkan, maka sertifikat merek ditarik. Pada saat proses pengadilan, Dirjen HAKI selaku tergugat 2, melakukan pembelaan terhadap merek yang telah dikeluarkan sertifikat merek”.*<sup>75</sup>

b). Pemeriksaan Substantif

Setelah pemeriksaan administratif lengkap, maka hal yang sangat penting dalam proses pendaftaran merek adalah dilakukannya pemeriksaan substatif terhadap permohonan pendaftaran merek.

Pasal 18 ayat (1) UU Merek menyatakan bahwa:

*“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jendral melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan”.*

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Tri Junianto, petugas Dirjen HAKI bagian Merek, pada tanggal 12 Juli 2013

Pemeriksaan substantif terhadap suatu permohonan pendaftaran merek akan menentukan apakah dapat dikabulkan atau ditolak. Pemeriksaannya dilakukan oleh pemeriksa merek dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek. Jangka waktu dilakukannya pemeriksaan substantif ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Merek adalah paling lama 9 (Sembilan) bulan. Selanjutnya, mengenai hasil dari pemeriksaan substantif ini harus dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jendral sebelum adanya keputusan yang bersifat final. Ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Merek menyatakan bahwa :

“Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jendral, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek”.

Begitu pula dalam hal Permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan substantif. Pemeriksaan merek berkesimpulan bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau harus ditolak, maka hal tersebut juga harus dilaporkan dan mendapat persetujuan Direktorat Jendral sebelum diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 3 UU Merek, Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap keputusan Penolakan di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Direktorat Jendral.

Namun apabila pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud di atas maka keputusan penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut bersifat final. Selanjutnya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon atau kuasanya adalah mengajukan permohonan banding kepada komisi Banding Merek.

Setelah semua proses pemeriksaan selesai dan permohonan pendaftaran merek dinyatakan diterima maka berdasarkan Pasal 21 UU Merek bahwa :

“Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat jendral mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek”.

Pengumuman permohonan pendaftaran merek dilaksanakan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada pihak lain guna mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah disetujui untuk didaftar dan jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. Selama pengumuman berlangsung, undang-undang merek memberi hak dan kesempatan pada pihak yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permintaan permohonan pendaftaran merek, dan kepada pihak yang mengajukan permohonan



pendaftaran merek diberi hak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan tersebut.

Setelah semua proses pemeriksaan dan pengumuman selesai maka Direktorat Jendral akan memberikan sertifikat merek kepada pemohon pendaftaran merek. Sertifikat merek yang diberikan oleh Direktorat Jendral Merek merupakan surat bukti pendaftaran merek yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik sehingga dapat digolongkan menjadi alat bukti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UU Merek. Pihak yang berkepentingan sesuai dengan Penjelasan Pasal 68 ayat (1) adalah jaksa, yayasan / lembaga di bidang konsumen dan majelis lembaga keagamaan. Dengan demikian yang menjadi alasan adanya gugatan pembatalan pendaftaran merek itu adalah karena seharusnya merek tersebut tidak dapat didaftar atau harus ditolak oleh Direktorat Jendral HKI.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut menurut ketentuan Pasal 68 ayat (2) dapat pula diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan pendaftaran merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk

memberi upaya hukum kepada pemilik merek yang sesungguhnya ataupun pemakai pertama yang beritikad baik, akan tetapi belum mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan hak atas mereknya melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Merek lama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang secara tegas menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek tidak dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar, kecuali bagi pemilik merek terkenal setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan pendaftaran mereknya (Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997). Hal tersebut tentunya memberi kesempatan kepada pemilik merek yang sesungguhnya atau pemakai pertama (bukan merek terkenal) yang belum terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek.

Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual bermula dari hasil kemampuan berpikir (daya cipta) yang berupa ide hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu khusus (eksklusif) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan adalah hak milik materiil melekat hak milik immaterial (tak berwujud) yang berasal dari akan (intetib) sehingga disebut

Hak Kekayaan Intelektual.<sup>76</sup>

Undang-Undang membuat kebebasan kepada pemilik untuk menyumbangkan, memelihara, mengalihkan atau bahkan memusnahkannya. Kemudian timbul adanya suatu penyalahgunaan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang sudah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan jalan memalsu, meniru bahkan ikut menebeng regulasinya. Dalam hukum pidana, tindakan bagi yang melanggar hak seseorang dibidang merek, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 393 ayat (1) dan(2).

Pasal 393 ayat (1) :

“Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau seharusnya diduga bahwa pada barang itu sendiri atau pada pembungkusnya dipakai secara palsu nama, firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada pembungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian walaupun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”

---

<sup>76</sup> Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 15

Pasal 393 ayat (2) :

“Bila pada waktu dilakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus tindakan pelanggaran merek yang terkandung dalam UU Merek pada Bab XIV Pasal 90 sampai dengan Pasal 94, sesuai dengan asas “*Lex Specialis*” dapat menyingkirkan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap aturan yang memiliki kesamaan dan tanda yang sama. Sedangkan dalam persaingan tidak jujur dapat pula digolongkan pada tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuran-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain.

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, maka faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perkara pembatalan merek oleh Pengadilan terhadap logo “NATASHA” untuk kelas 3 (tiga) atas nama THEN GEK TJOE adalah sebagai berikut:

**a. Pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) atas nama THEN GEK TJOE telah didaftarkan dengan itikad yang tidak baik**

Salah satu alasan diajukannya gugatan a quo adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 UU Merek, sebagai berikut:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

Sebagaimana telah diuraikan bahwa dr. FREDY SETYAWAN merupakan pemilik dan pemegang hak khusus untuk merek atas nama dan logo “Natasha” dalam kelas 44 (empat puluh empat) yang sah di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK dengan nomor pendaftaran 540373 tertanggal 20 Juni 2002.

Dr. FREDY SETYAWAN telah mempergunakan merek berupa nama dan logo “NATASHA” untuk menjalankan usaha klinik jasa salon kecantikan dan perawatan kulit sejak tahun 1999 di Madiun dan telah banyak membuka cabang di berbagai kota di Indonesia dimana hingga tanggal 20 Desember 2008,

usaha klinik jasa salon kecantikan dan perawatan kulit Dr. FREDY SETYAWAN dengan merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 44 (empat puluh empat), telah memiliki 42 (empat puluh dua) cabang yang tersebar di 26 (dua puluh enam) kota di seluruh Indonesia.

Berkembangnya usaha dr. FREDY SETYAWAN dengan pesat dan dikenalnya merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 44 (empat puluh empat) untuk usaha jasa salon kecantikan dan perawatan kulit ternyata telah menimbulkan keinginan pihak lain untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. THEN GEK TJOE memanfaatkan momentum tersebut dengan mengajukan pendaftaran merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 3 (tiga) pada tanggal 6 April 2005, sehingga tersebut Sertifikat Merek No. IDMOOO099671 atas nama THEN GEK TJOE pada Daftar Umum Merek pada DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK.

THEN GEK TJOE dalam mendaftarkan merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) telah dilakukan dengan itikad tidak baik, karena didalam mendaftarkan mereknya bertujuan untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas

44 (empat puluh empat). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek bahwa:

"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng meniru atau menjipak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menyesatkan konsumen".

Berdasarkan hal tersebut, maka kategori Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya, yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Usaha Dr. FREDY SETYAWAN dalam bidang jasa salon kecantikan dan perawatan kulit dengan menggunakan merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 44 (empat puluh empat), telah dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Bahkan untuk menunjang kegiatan tersebut, dr. FREDY SETYAWAN telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit guna mempromosikan dan mendaftarkan mereknya sehingga dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, THEN GEK TJOE jelas telah membonceng ketenaran merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 44 (empat puluh empat) milik dr. FREDY SETYAWAN untuk kepentingan usahanya.

Munculnya produk obat kecantikan dan perawatan kulit dengan menggunakan merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 3 (tiga) sangat merugikan dr. FREDY SETYAWAN selaku pemilik dan pemegang merek "Natasha" dalam kelas 44 (empat puluh empat) karena hal tersebut dapat mengecohkan dan menyesatkan konsumen, bahkan dapat pula membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, karena masyarakat atau konsumen menilai bahwa produk tersebut dikeluarkan oleh dr. FREDY SETYAWAN yang telah terkenal menggunakan merek dan logo "Natasha" dalam kelas 44 (empat puluh empat) untuk jasa salon kecantikan dan perawatan kulit.

Selain itu, produk obat kecantikan dan perawatan kulit dengan merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 3 (tiga) milik THEN GEK TJOE telah menimbulkan kesan seolah-olah THEN GEK TJOE berafiliasi dengan dr. FREDY SETYAWAN. Dengan demikian, jelas terlihat itikad tidak baik dari THAN GEK TJOE yang membonceng ketenaran merek klinik berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 44 (empat puluh empat) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan jalan pintas, yaitu tanpa mengeluarkan biaya untuk mempromosikan mereknya, yang mana hal ini jelas sangat merugikan dr. FREDY SETYAWAN, bahkan konsumen yang mengharapkan produk kecantikan dan



perawatan kulit berkualitas yang dikira merupakan produk yang dikeluarkan oleh dr. FREDY SETYAWAN.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa THAN GEK TJOE telah mendaftarkan merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 3 (tiga) dengan itikad tidak baik atau itikad buruk *te kwaade trouw*, yakni membonceng ketenaran merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 44 (empat puluh empat) milik dr. FREDY SETYAWAN dalam bidang jasa salon kecantikan dan perawatan kulit.

Atas dasar itulah maka demi adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap dr. FREDY SETYAWAN sebagai pemilik dan pemegang hak merek "Natasha" dalam kelas 44 (empat puluh empat), maka dr. FREDY SETYAWAN mengajukan permohonan pembatalan terhadap Sertifikat Merek IDMOOOO99671 yang diterbitkan oleh DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK untuk merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama THAN GEK TJOE.

**b. Pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) atas nama THAN GEK TJOE telah bertentangan dengan ketertiban umum**

Sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 huruf a UU Merek. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU Merek disebutkan bahwa adanya itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek termasuk dalam unsur ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU Merek. Adapun Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU Merek menyatakan sebagai berikut:

“Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;

Pendaftaran merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk

kelas 3 (tiga) telah dilakukan oleh THAN GEK TJOE berdasarkan itikad tidak baik untuk memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*), yang menimbulkan kerugian bagi dr. FREDY SETYAWAN serta mengecohkan dan menyesatkan anggota masyarakat (*misleading society*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/PDT/1994 tanggal 20 September 1995 yang menyatakan:

“Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*)”;

Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha” untuk kelas 3 (tiga) dengan nomor IDM000099671 tertanggal 27 November 2006 atas nama THAN GEK TJOE telah dilakukan dengan itikad tidak baik dan oleh karena itu bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap dr. FREDY SETYAWAN, selanjutnya dr. FREDY SETYAWAN mengajukan permohonan pembatalaan Sertifikat Merek IDM000099671 yang diterbitkan oleh DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK untuk merek berupa nama dan logo “NATASHA” untuk kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama THAN GEK TJOE.

- c. Merek berupa nama dan logo “NATASHA” untuk kelas 3 atas nama THAN GEK TJOE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo “NATASHA” untuk kelas 44 atas nama dr. FREDY SETYAWAN**

Suatu permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh THAN GEK TJOE jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek yang menyatakan:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut;

- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”;

Adanya persamaan pada pokoknya terlihat jelas dan penulisan dan mengucapan karena sama-sama terdiri dari kata NATASHA.

Pengertian “persamaan pada pokoknya” diatur dalam Penjelasan

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Walaupun THAN GEK TJOE mendaftarkan merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 3 (tiga), sedangkan dr. FREDY SETYAWAN mendaftarkan merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 44 (empat puluh empat), namun seharusnya DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK menolak pendaftaran merek yang diajukan oleh THAN GEK TJOE karena pendaftaran merek tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi seolah-olah terdapat hubungan antara jasa salon kecantikan dan perawatan kulit milik Dr. FREDY SETYAWAN dengan barang produk kecantikan milik THAN GEK TJOE tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Merek yang menyatakan:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah";

Sebagaimana diatur dalam *Article 16.3 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) juncto Article 6bis Paris Convention* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), yang menyatakan:

*"Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those (goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use";* (Secara mutatis mutandis Pasal 6bis Konvensi Paris diberlakukan pula baik bagi barang maupun jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberikan indikasi adanya suatu hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa dari merek terkenal dan mengakibatkan pemilik merek terkenal itu akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut".

Di samping itu, merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 44 (empat puluh empat) atas nama dr. FREDY SETYAWAN digunakan untuk merek jasa salon kecantikan dan perawatan kulit, sedangkan merek berupa nama dan logo "Natasha" kelas 3 (tiga) atas nama THAN GEK TJOE digunakan untuk memproduksi produk obat kecantikan dan perawatan kulit. Hal ini jelas dapat menimbulkan ambigu dan kebingungan pada konsumen mengingat kebiasaan dalam

perawatan kecantikan dan kulit biasanya juga disertai dengan obat perawatannya. Konsumen dapat tersesat dengan adanya persamaan merek tersebut dan beranggapan seolah-olah telah terjadi kerjasama atau asosiasi dan atau afiliasi antara dr. FREDY SETYAWAN dan THAN GEK TJOE.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 3 (tiga) dengan nomor IDM000099571 tertanggal 27 November 2006 atas nama THAN GEK TJOE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 44 (empat puluh empat) milik dr. FREDY SETYAWAN sebagaimana terlihat pada Sertifikat Merek dengan nomor pendaftaran 540373 tertanggal 10 Juni 2002. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap dirinya, maka dr. FREDY SETYAWAN mengajukan permohonan pembatalan atas Sertifikat Merek IDM000099671 yang diterbitkan oleh THAN GEK TJOE untuk merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama THAN GEK TJOE tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan telah jelas bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo "Natasha" yang diajukan oleh THAN GEK TJOE telah melanggar UU Merek dan oleh karena itu Sertifikat Merek IDMOOO099671 untuk merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 3 (tiga) atas nama THAN GEK TJOE

harus dinyatakan batal dari Daftar Umum Merek pada DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK .

Seharusnya DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK tidak menyetujui permohonan pendaftaran merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 3 (tiga) yang diajukan oleh THAN GEK TJOE dan seharusnya Sertifikat Merek IDM000099671 tidak diterbitkan karena pendaftaran tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Merek.

Seharusnya DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK terlebih dahulu memeriksa dengan teliti kebenaran dari permohonan pendaftaran merek berupa nama dan logo "NATASHA" yang diajukan oleh THAN GEK TJOE, di mana jelas pendaftaran merek tersebut telah dilakukan THAN GEK TJOE berdasarkan itikad tidak baik dan bertentangan dengan ketertiban umum. Selain itu, merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 3 (tiga) yang didaftarkan oleh THAN GEK TJOE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo "Natasha" dalam kelas 44 (empat puluh empat) milik dr.

FREDY SETYAWAN yang telah terdaftar lebih dulu berdasarkan .Sertifikat Merek No. 540373.

Seharusnya DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK mencoret Sertifikat Merek IDM000099671 untuk merek berupa nama dan logo "Natasha" untuk kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama THAN GEK TJOE karena permohonannya telah dilakukan dengan itikad tidak baik, bertentangan dengan ketertiban umum, dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo "Natasha" yang dimiliki oleh dr. FREDY SETYAWAN yang terdaftar pada kelas 44 (empat puluh empat). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Merek yang menyatakan:

"Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut"

THAN GEK TJOE yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Merek yang menyatakan:

"Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri";

Guna kepastian dan perlindungan hukum bagi Dr. FREDY SETYAWAN dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan maupun kerugian terhadap masyarakat luas, maka Dr. FREDY SETYAWAN



mengajukan permohonan agar Pengadilan Niaga memusnahkan seluruh stok barang yang termasuk dalam kelas 3 (tiga) dengan merek dan logo "NATASHA", dan menghentikan kegiatan untuk memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjualbelikan, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (negative) dan membuat desain (*opmaak*) atas produk-produk yang termasuk dalam kelas 3 (Produk Kecantikan dan perawatan kulit, dan lain lain).

Dr. FREDY SETYAWAN juga meminta kepada THAN GEK TJOE, apabila terlambat melaksanakan isi putusan, dengan menghukum THAN GEK TJOE untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan sampai dengan dilaksanakan.

Untuk mencegah kerugian Dr. FREDY SETYAWAN lebih lanjut Dr. FREDY SETYAWAN memerintahkan THAN GEK TJOE untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek berupa nama dan logo "NATASHA" baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (negatif) dan membuat desain (*opmaak*) atas

produk -produk yang termasuk dalam kelas 3 (Produk kecantikan dan perawatan kulit, dan lain-lain), baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek berupa nama dan logo "NATASHA", sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, apabila mencermati hasil putusan No. 699 K/Pdt.Sus/2009 memang dirasa terdapat beberapa kerancuan, diantaranya:

1. Diterimanya permohonan pendaftaran dr. FREDY SETYAWAN atas merek "Natasha" dalam dalam kelas 44 (empat puluh empat) untuk kepentingan hukum pada tanggal 9 Pebruari 2009 dengan No. Agenda 0002009003903 sebagai upaya untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3 (tiga), yaitu untuk jenis barang segala macam kosmetik, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut, cat kuku, cat bibir (lipstick) dan lain-lain, telah sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) UU Merek. Akan tetapi adanya undang-undang tersebut justru menimbulkan kerancuan karena atas dasar itulah timbulnya perselisihan antara pemilik dan pemegang hak merek "Natasha" dalam kelas 44 (empat puluh empat) dengan pemilik dan pemegang hak merek "Natasha" dalam kelas 3 (tiga). Seharusnya sejak dari awal akan lebih efektif apabila UU Merek melarang adanya kesamaan merek, termasuk dalam kelas yang berbeda sekalipun sehingga tidak akan muncul

permasalahan-permasalahan seperti perselisihan antara kedua pemilik merek “NATASHA”.

2. Adanya ketidak konsistenan hasil putusan pengadilan terhadap penyelesaian permasalahan yang hampir sama. Hal tersebut seperti tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1489 K/Pdt/1991 dalam perkara merek Sony. Kecerobohan Judex Facti, tampak dengan dikutipnya Yurisprudensi dalam perkara merek Sony, dimana saat itu Putusan Hakim DR. Paulus Effendie Lotulung, SH justru telah menolak gugatan Sony Kabushiki Kaisha. Alasan Hakim menyatakan bahwa antara merek “Sony” sebagai Tergugat dengan daftar Nomor 139.947 untuk kelas barang 25 (dua puluh lima) yaitu untuk “pakaian dalam pria dan wanita” dengan “Sony” Penggugat berbeda dalam kelas barang yang tidak ada kaitan sama sekali. Selain itu alasan hakim, perkataan “Sony” banyak dipakai sebagai nama panggilan anak laki-laki di Indonesia sehingga tidak ada itikad buruk Tergugat. Kasus Sony ini apabila ditelaah lebih jauh, sangat mirip dengan perselisihan antara dua pemilik merek “Natasha” dan memberikan hasil keputusan yang berbeda.

## **2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Dirjen HAKI Terkait Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pembatalan Merek**

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan, yaitu: jaksa, yayasan / lembaga di bidang konsumen dan majelis / lembaga keagamaan dengan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang. Selain itu pemilik merek tidak terdaftar dapat juga mengajukan pembatalan terhadap merek yang terdaftar tetapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Gugatan yang diajukan dalam gugatan pembatalan merek, diajukan lantaran ada persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah lebih dulu terdaftar milik orang lain. Pengadilan Niaga meskipun sering memutus pembatalan merek, namun majelis hakim tidak bisa memerintahkan Ditjen HKI agar lebih teliti dalam memverifikasi pendaftaran merek. Hal tersebut disebabkan karena tidak terdapat pasal yang menolak Ditjen HKI dalam pendaftaran merek.

Adanya iktikad tidak baik acapkali menjadi alasan bagi pengadilan untuk membatalkan pendaftaran suatu merek. Sebaliknya, jika tuduhan tidak beriktikad baik gagal dibuktikan, pengadilan bisa melegalisasi merek yang didaftarkan tergugat. Persoalan iktikad baik

sudah sering menjadi esensi sengketa merek hingga ke tingkat peninjauan kembali (PK).

Lolosnya merek yang beriktikad tidak baik dalam pendaftaran merek, karena sejak saat verifikasi pendaftaran, merek sudah bermasalah misalnya: adanya ketidaksengajaan petugas yang menerima pendaftaran merek, yang sudah ada sebelumnya walaupun dalam kelas barang yang berbeda karena keterbatasan kemampuan petugas dalam mengingat merek-merek yang sudah terdaftar dan begitu banyaknya merek-merek yang sudah terdaftar, sementara merek yang baru didaftarkan tersebut ternyata memiliki kesamaan dengan merek terkenal yang sudah ada. Hal ini seperti diungkapkan oleh petugas Ditjen HAKI sebagai berikut:

*“...seperti dalam pendaftaran merek garam cap Gudang Garam. Sebenarnya kan sudah ada merek terdahulu yang sama, tetapi kelas produknya beda yaitu rokok cap Gudang Garam. Tapi toh kenyataannya tidak dimasalahkan oleh pemilik merek terdahulu...”<sup>77</sup>*

Berdasarkan kelas barang, jelas terdapat perbedaan antara kelas barang. Namun meskipun terdapat perbedaan kelas, tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa terhadap pemilik merek yang lebih lama, apabila tidak menerima peniruan atau pemboncengan merek tersebut.

Hambatan lain adalah ketidaktelitian pemeriksa, baik disengaja maupun tidak sengaja. Akibatnya, proses pendaftaran merek berdampak pada permasalahan di kemudian hari. Hal tersebut

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Tri Junianto, petugas Dirjen HAKI bagian Merek, pada tanggal 12 Juli 2013

ditengarai oleh adanya petugas di lingkungan Ditjen HKI yang meloloskan merek-merek yang terindikasi bermasalah.

Otorisasi pengambil keputusan diterima atau tidak diterimanya merek terletak pada petugas pemeriksa merek. Oleh karena itu seringkali para pendaftar yang “naka” dan beriktikad tidak baik memanfaatkan *prinsip first to file* yang ada di UU Merek Indonesia dengan alasan terjadi pendomplengan terhadap merek produk yang mereka miliki, atau bahkan modus pemerasan terhadap merek terkenal asing.

Seringkali para petugas pemeriksa merek tidak peduli dengan kriteria "merek terkenal", karena di Indonesia belum ada peraturan yang memuat definisi resmi dari merek terkenal itu sendiri. Penjelasan di dalam UU Merek hanya menyatakan bahwa suatu merek, dikatakan terkenal dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, dan investasi merek di beberapa negara yang disertai bukti pendaftaran merek tersebut. Apalagi merek yang dianggap terkenal, pengetahuan masyarakat akan keterkenalan merek tersebut masih dalam taraf merek nasional, seperti merek Natasha yang belum melakukan investasi merek di beberapa negara. Kurang tegasnya pengaturan tentang merek di UU Merek Indonesia, tolak ukur seperti ini tidak dijadikan tolak ukur para petugas

pemeriksa merek, melainkan lebih menjadi dasar pemeriksaan materiil di Pengadilan saat gugatan pembatalan Merek telah terjadi. Alasannya, pada saat pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon terletak pada keyakinan petugas pemeriksa merek itu sendiri apakah merek tersebut sudah digunakan oleh orang lain atau badan lain.

Sistem konstitutif yang digunakan dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 menjadikan perlindungan hukum merek hanya diberikan kepada merek asing atau lokal terkenal atau tidak dikenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.

Pasal 3 UU Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, sementara dalam Pasal 7 UU Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filing date*) yang bersangkutan. Tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang dimiliki,

namun merek baru mendapatkan perlindungan hukum apabila merek yang bersangkutan sudah terdaftar terlebih dahulu.

Suatu permohonan pendaftaran merek pasti akan diterima selama proses pendaftarannya telah memenuhi persyaratan baik persyaratan formalitas maupun persyaratan substantif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek. Syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup. Merek yang digunakan harus sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi yang seharusnya tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pemilik merek terdaftar akan mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap mereka yang memiliki dengan merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Perlindungan hukum yang represif akan diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek sehingga peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan kejaksaan sangat diperlukan.



Pemilik merek yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya, dan ternyata dikemudian hari diboncengi atau ditiru oleh merek lain tentulah mengalami kerugian sehingga sudah sewajarnya apabila terjadi gugatan dan kemudian dimenangkan oleh pemilik merek yang terlebih dahulu mendaftarkan, akan menuntut ganti rugi. Di dalam UU Merek, ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan, yaitu:

1. Berupa permintaan ganti rugi
2. Penghentian pemakaian merek

Ganti rugi sendiri dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immaterill, dimana ganti rugi materil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang, sedangkan ganti rugi immaterial yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak mengalami kerugian secara moril. Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan telah membuka kesempatan secara luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya.

Namun demikian didalam prakteknya tetap dengan mudah dijumpai produk barang atau jasa yang nyata-nyata menggunakan merek orang lain secara tanpa hak. Untuk itu dapat ditelusuri permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum merek. Beberapa hal yang terjadi dalam praktek permasalahan merek tidak terlepas dari beberapa faktor berikut:

a. Faktor Hukum

UU Merek yang berlaku saat ini sebenarnya sudah mengalami kemajuan terutama dalam memberikan perlindungan hukum pada pemilik merek yang sudah terdaftar. Namun bukan berarti undang-undang tersebut sudah sempurna. Misalnya dalam Pasal 4 UU Merek dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pendaftar merek yang “beritikad baik” adalah pendaftar merek yang jujur tanpa ada niat sedikitpun untuk membonceng / meniru / menjiplak ketenaran merek pihak lain yang berakibat merugikan pihak lain, atau dapat menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Namun kenyataan UU Merek tidak secara jelas memberikan tolak ukur perumusan dimanakah itikad buruk itu ada. Seperti pada beberapa putusan Yurisprudensi, termasuk putusan atas merek Sony sebagaimana telah disebut di atas, disebutkan bahwa itikad baik Pendaftar Merek adalah jika si pendaftar tersebut jujur, dalam artinya benar sebagai pemakai dari merek yang didaftarkannya tersebut dan pendaftaran bukan ditujukan agar pihak lain terhalang untuk memakai merek tersebut dalam produknya.

b. Kantor Merek dan Kinerja Aparat Kantor Merek

Selama ini permohonan pendaftaran merek masih di Kantor merek untuk wilayah Jawa Tengah, hanya berada di Semarang. Tidak ada perwakilan Kantor Merek di daerah. Hal ini terkadang menjadi

kendala tersendiri bagi perusahaan-perusahaan yang berskala menengah ke bawah yang berada di daerah yang jauh dari Semarang yang bermaksud mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan biaya yang diperlukan guna melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek tersebut. Kondisi internal Kantor Merek sendiri sebenarnya juga kurang mendukung tercapainya tujuan pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek, khususnya perlindungan atau penanggulangan pelanggaran merek yang bersifat preventif.

c. Kelemahan Aparat Hukum

Aparat penegak hukum yang berkaitan penegakan hukum merek tentunya adalah pihak kepolisian, PPNS dan kejaksaan. Kelemahan yang dimaksud disini lebih banyak menyangkut kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum berkaitan aspek penguasaan hukum atas kekayaan intelektual (HKI). Aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan kemampuannya. Sebenarnya tidak hanya aparat penegak hukum tersebut di atas yang perlu ditingkatkan kemampuannya di bidang HKI, pengacara atau konsultan hukum juga masih harus ditingkatkan kemampuannya. Di antara para pengacara atau konsultan hukum juga seringkali masih dijumpai adanya persepsi yang tumpang tindih antara paten, merek, hak cipta dan desain produk industri sehingga tidak mengherankan apabila seringkali

terdengar perkataan: “kami telah mempatenkan merek ke kantor paten” dan perkataan lain yang senada.

Selama ini aparat penegak hukum terkesan bertindak pasif dalam mengatasi pelanggaran hak merek. Padahal pelanggaran merek sebagaimana diatur Pasal 81, 82, 82A, 82B dan 83 adalah termasuk kategori kejahatan. Semestinya aparat penegak hukum harus bertindak aktif tanpa menunggu adanya pengaduan dari pemilik merek terdaftar yang dirugikan. Adanya keengganan untuk menyelidiki atau menyidik kasus tersebut selain karena kekurangan SDM yang ada, juga seringkali dihadapkan pada persoalan minimnya atau bahkan seringkali tidak adanya dana operasional yang diperlukan untuk itu. Kemampuan penguasaan HKI bagi hakim-hakim juga masih menjadi kendala. Kemampuan dianggap kurang memadai, akibatnya seringkali masih dijumpai putusan peradilan yang kurang menggembirakan.

d. Ketidakkonsistenan Sikap Hakim atau Pengadilan

Dalam memutus suatu perkara merek, pengadilan atau hakim seringkali tidak bersifat konsisten. Hal ini ditelusuri dari yurisprudensi hukum merek berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961, kasus yang pertama kali berkaitan dengan penerapan UU No. 21 Tahun 1961 adalah Perkara Tancho. Putusan mahkamah Agung dalam Perkara Tancho ini dapat dikategorikan sebagai *landmark decision*. Walaupun UU No. 21 Tahun 1961 yang menganut asas

deklaratif (*fists to use*) yang memberikan perlindungan hukum kepada pemakai pertama di Indonesia, tetapi Mahkamah Agung melalui Ketua Majelisnya Prof. R. Subekti, SH dalam putusan kasasi perkara Tancho tersebut menafsirkan pemakai pertama tersebut haruslah pemakai pertama yang beriktikad baik. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada orang yang beriktikad baik bukan kepada orang yang beriktikad buruk. Selain itu juga adanya ketidak konsistenan perkara “Sony” juga menunjukkan ketidak konsistenan sikap hakim atau pengadilan

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Tancho maupun perkara Sony banyak menjadi rujukan bagi perkara-perkara merek berikutnya. Akan tetapi, mengingat sistem pengadilan Indonesia tidak menganut asas preseden seperti peradilan dalam sistem *Common Law*, pengadilan atau hakim dapat saja dalam suatu perkara yang secara substansial sama dengan perkara sebelumnya mengambil keputusan lain dan tidak ikut pada putusan terdahulu tersebut.

e. Kurang efektifnya proses mediasi

Sebelum para pihak berperkara di pengadilan, menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (5), Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Penundaan persidangan tersebut

dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Penundaan persidangan adalah mutlak, hakim tidak boleh melakukan pemeriksaan perkara. Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya kewajiban hakim untuk mendahulukan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Namun kenyataannya masih terjadi kerancuan antara lain mengenai kewajiban para pihak untuk memilih mediator, atau dalam hal ini dapat juga dikatakan kewajiban untuk memilih proses mediasi. Ketika para pihak memilih cara berdamai dengan mekanisme negosiasi, dimana para pihak tidak mau menggunakan mediator sebagaimana yang dimungkinkan dalam pasal 130 dan pasal 131 HIR. Sementara di dalam Perma No. 1 Tahun 2008 pilihan untuk memilih upaya perdamaian hanya terbatas pada mediasi, padahal masih ada mekanisme perdamaian yang lain seperti negosiasi.

Penundaan persidangan harus sudah dilakukan pada saat sidang pertama yakni setelah majelis hakim memerintahkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi, sementara pada saat itu para pihak belum menunjuk mediator. Pada sisi yang lain, permasalahan kapan para pihak berhasil menunjuk mediator memiliki implikasi pada lamanya rentang waktu proses mediasi dapat dilakukan.

Tentang penundaan persidangan tersebut, di dalam Perma No. 2 Tahun 2003 maupun Perma No. 1 Tahun 2008, tidak mengatur dengan jelas berapa lama hakim harus menunda persidangan, akan

tetapi jika dilihat peruntukannya maka lamanya penundaan persidangan dapat dilihat dari batas paling lama proses mediasi sudah harus selesai. Adapun mengenai lamanya waktu yang dapat diberikan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, Perma No. 1 Tahun 2008 menjelaskan pada Pasal 13 Ayat (3) dan (4), “Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari tersebut.

Kelemahan ini dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap lamanya proses berperkara, karena juga disebutkan dalam Pasal 13 ayat (5) Perma tersebut, yaitu jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan peran lembaga peradilan tingkat pertama.

Kendala yang lainnya adalah jika pihak tidak mentaati perintah hakim, dalam arti bahwa sampai batas waktu yang disediakan habis (batas waktu maksimal 40 hari kerja), para pihak tidak mau menempuh proses mediasi. Jika masalah ini yang terjadi, hakim dapat menganggap bahwa proses perdamaian atau mediasi telah gagal, sehingga pada tahap selanjutnya hakim akan memeriksa perkara dan memutuskannya berdasarkan hukum acara perdata.

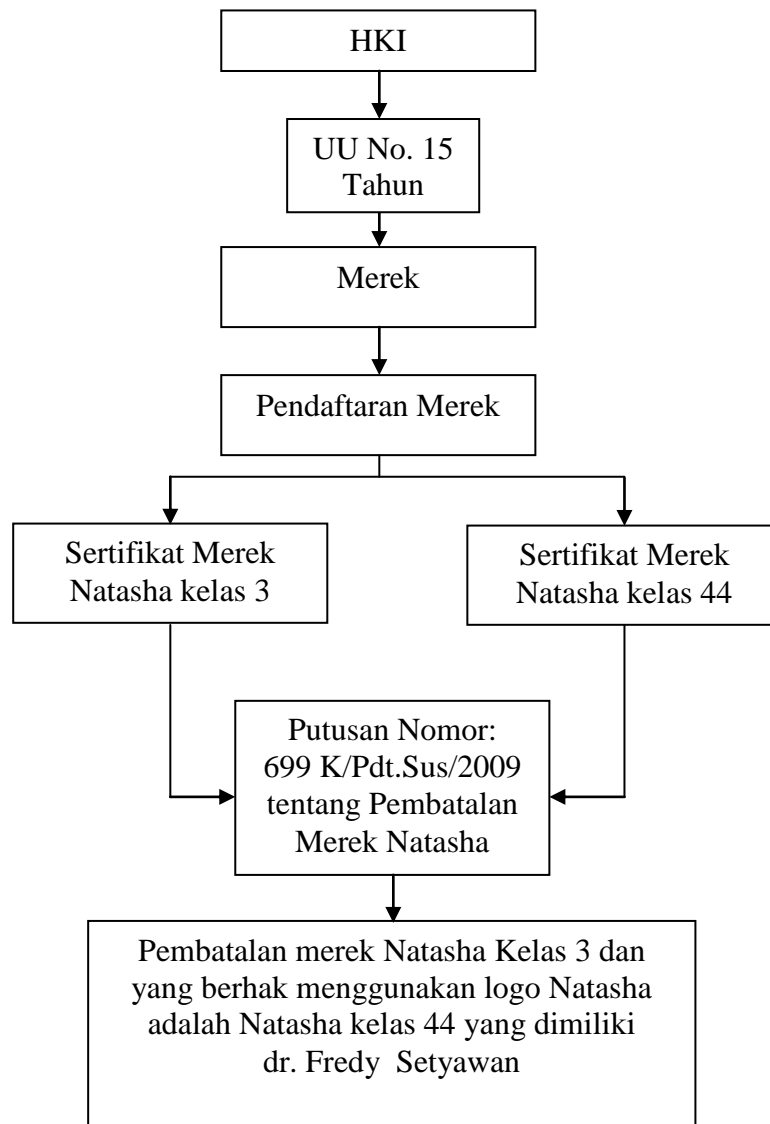
Selain itu, dalam hubungan dengan tugasnya untuk mengurangi penumpukan perkara, memperluas akses rakyat terhadap

perlindungan hukum dengan cara mendorong sedapat mungkin agar setiap sengketa yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Proses mediasi di pengadilan masih memiliki sejumlah kelemahan. Adapun keterbatasan yang dimaksud antara lain:

1. Institusi mediasi tersebut tidak bisa menjangkau sengketa-sengketa yang tidak diajukan ke pengadilan.
2. Institusi mediasi yang dimaksud kurang efektif karena biasanya baru bisa bekerja setelah suatu sengketa itu menjadi sengketa yang sulit didamaikan. Dikatakan demikian karena orang membawa perkaranya ke pengadilan biasanya karena sudah sedemikian sulit didamaikan.



### C. Bagan Hasil Penelitian



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan pada putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara pembatalan merek Natasha adalah: Pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) didaftarkan dengan itikad yang tidak baik, bertentangan dengan ketertiban umum serta memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo “NATASHA” untuk kelas 44.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dirjen haki terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek adalah: faktor hukum (kurang sempurnanya UU Merek), kinerja kantor merek dan kinerja aparat kantor merek yang belum maksimal, kelemahan aparat hukum, ketidakkonsistenan sikap hakim atau pengadilan dan kurang efektifnya proses mediasi

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas terdapat beberapa hal penting yang dapat dikemukakan sebagai saran, antara lain:

- A. Perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat sedapat mungkin juga dicermati dalam persaingan usaha tidak sehat sedapat mungkin juga dicermati pelaksanaannya terhadap industri kecil (yang banyak di Indonesia) yang memiliki ide dan beritikad baik tetapi tidak mendaftarkan mereknya, sehingga terhadap industri tersebut sebaiknya dibuatkan registrasi tersendiri yang bertujuan untuk memproteksi hasil karya industri kecil tersebut.
- B. Pelaksanaan perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat sebaiknya juga lebih memperhatikan pada unsur personal pelaksana dari penegakan hukum menyangkut peningkatan sumber daya manusianya, keahlian dan kemampuannya serta kesejahteranya. Hal ini akan memberikan kaitan langsung dengan mutu pelayanan dari pelaksanaan perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat disamping perlu juga dipertimbangkan pemakaian teknologi yang terus disempurnakan.