

**PEMBATALAN MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI
NOMOR 375 K/PDT.SUS.HKI/2020)**

Oleh: Putri Naim

Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing 1: Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H.

Pembimbing 2: Dasrol, S.H., M.H.

**Alamat: Pangkalan Indarung Rt/Rw 004/002, Kecamatan
Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, 29563**

Email: putrynaim98@gmail.com

ABSTRACT

The era of global trade can be maintained if there is a healthy business competition climate. Currently, more and more entrepreneurs are competing in producing their respective products, both middle and upper-middle entrepreneurs. Entrepreneurs produce the best possible products because they can see that most Indonesians prefer good and guaranteed quality. In terms of food needs, people usually choose products according to their tastes, for reasons of health and guaranteed taste. To distinguish one product from another, it can be distinguished by the presence of a brand. The purpose of writing this thesis: First, to find out the cancellation of the trademark regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Second, to find out the reasons for the judge in canceling the "Eiger" trademark of Budiman Tjoh (Case Study Number 375). K/Pdt.Sus.HKI/2020). The author conducts research with the Normative Method or what is known as legal research. Normative legal research is to find the truth of coherence.

From the results of the study, there are two main things that can be key: First, the cancellation of the mark regulated in Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, secondly, the reasons for the judge to cancel the "Eiger" trademark of Budiman Tjoh (Case Study Number 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020)

The author's suggestions, in this research, are: According to the author, the trademark cancellation lawsuit in the cassation case study number 375K/Pdt.Sus.HKI/2020 is seen and investigated again whether the case is in accordance with the law that should apply to the case. And judges should, in making a decision, have to look at similar cases, how similar cases are handled, how the decision is made which will be taken into consideration by the judge to decide the same case.

Keywords: Brand – Brand Rights –Eiger

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau diletakkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tidak dapat dinikmati oleh sipembeli. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakan kepada orang lain. Merek juga berguna para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dibedakan menjadi dua yaitu merek dagang dan merek jasa. *Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.*² Sedangkan yang dimaksud dengan *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 sejenis lainnya.*³

Setiap kata, nama, simbol, atau perangkat, atau kombinasinya digunakan oleh seseorang untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya dari yang diproduksi atau dijual atau disediakan oleh orang lain dan untuk menunjukkan

sumber barang atau jasa, meskipun sumber itu tidak diketahui.⁴

Salah satu sengketa yang terjadi di Indonesia yaitu kasus sengketa merek “EIGER” jenis produk kaos kaki dan ikat pinggang. Dimana pada kasus ini Ronny Lukito sebagai Termohon Kasasi (Penggugat) dan Budiman Tjoh sebagai Pemohon Kasasi (Tergugat). Merek “EIGER” milik penggugat merupakan nama dari perusahaan penggugat yang sudah digunakan sejak tahun 1970-an.⁵ dan merupakan merek terkenal dan ternyata antara merek “EIGER” milik penggugat dengan merek dagang “EIGER” milik tergugat mempunyai persamaan dalam bunyi (*similarity in sound*), apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya juga sama, sehingga dipasar sering konsumen atau pemakai merek “EIGER” milik penggugat terkecoh atau tersesatkan dengan merek “EIGER” milik tergugat. Permohonan pendaftaran merek dengan registrasi IDM000495808, kelas 25 dengan jenis barang kaos kaki dan ikat pinggang (pakaian) dan registrasi IDM000087029, kelas 25 dengan jenis-jenis barang kaos kaki, ban pinggang dilandasi dengan titik tidak baik/buruk dalam pengajuannya.

Sistem Konstitutif mengandung anggapan hukum, nilai anggapan hukumnya adalah siapa yang membuktikan dirinya sebagai pendaftar pertama di Indonesia, dalam pembuktian tersebut langsung melekat anggapan hukum sebagai merek yang mempunyai hak utama. Dengan telah terdaftarnya merek “Eiger” milik tergugat didalam

¹ Dasrol, *Hukum Ekonomi*, Cetakan I, Pekanbaru, Alaf Riau, 2017, hlm. 102.

² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴ Thomson Reuters, *Amazing Spaces, Inc., Plaintiff-Appellant, V. Metro Mini Storage; Landmark Interest Corporation, Defendants-Appelles*, 608 F.3d 225, 2010, hlm. 9. Jurnal Westlaw, Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2020 dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.

⁵ <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/10/31/eiger-menangi-gugatan-sengketa-merek-atas-produk-kaos-kaki-dan-ikat-pinggang>

daftar umum merek Ditjen HKI, berarti baik proses maupun prosedur pendaftarannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian tergugat juga harus mendapat perlindungan hukum.⁶

Sedangkan di beberapa sengketa merek antara merek terkenal dan merek pendaftar pertama, gugatan yang dimenangkan oleh pendaftar pertama karena di Indonesia menganut sistem *first to file*. Sebagai contoh sengketa yang sama adalah :

1. Putusan Nomor 48/PDT.sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Sengketa Ruben Samuel Onsu alias Benu (penggugat) dengan Jessy Handalim (tergugat) pada tahun 2018 lalu, pada sengketa merek terkenal dan pendaftar merek pertama dengan merek “Benu” yang mana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimenangkan oleh Jessy Handalim sebagai pendaftar pertama.⁷
2. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mana memutuskan Terdapat Cukup Alasan Untuk Mengabulkan permohonan Tergugat P.T. Sintong Abadi, Melawan Penggugat Kao Corporation sebagai pemegang merek BIORE sebagai Merek Terkenal, dengan Tergugat Merek BIORF yang terdaftar dengan nomor Daftar No. IDM000292510 atas nama P.T. Sintong Abadi

sebagai Pemegang merek yang lebih dulu mendaftarkan.⁸

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat penulis simpulkan bahwa pendaftar pertama lah yang berhak atas suatu merek yang sudah didaftarkan oleh pemilik merek dan mendapat perlindungan hukum atas merek tersebut. Dalam hal ini bertentangan dengan putusan yang diterima oleh Budiman Tjoh selaku pendaftar pertama merek di Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual sehingga penulis tertarik dengan kasus tersebut.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.Hki/2020 mengenai pembatalan merek dengan tujuan akan dilakukan penelitian, dikarenakan sampai dengan saat ini begitu banyak kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **”Pembatalan Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 375 K/Pdt.Sus.Hki/2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembatalan Merek Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. Apakah Alasan-alasan Hakim Dalam Melakukan Pembatalan Merek “Eiger” Milik Budiman Tjoh (Studi Perkara Kasasi

⁶ Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. hlm. 17.

⁷ Putusan Nomor : 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

⁸ Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada uraian yang terdapat dalam perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pembatalan Merek Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- b. Untuk mengetahui Alasan-alasan Hakim Dalam Melakukan Pembatalan Merek "Eiger" Milik Budiman Tjoh (Studi Perkara Kasasi Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis Untuk perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai ilmu hukum khususnya mengenai pembatalan merek.
- b. Kegunaan Praktis Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai sengketa merek.
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Haki merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri dari

tiga kata kunci, yaitu: Hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, Haris munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI, hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Sehingga Haki merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukumhukum yang berlaku.⁹

Berkaitan dengan hukum Merek, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah sebuah hasil olah otak manusia yang mengandung nilai komersial. Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa HKI tertuju pada hak milik pribadi. HKI merupakan salah satu bagian dari hak pribadi tersebut, sebagai lawan dari hak milik umum. Dengan demikian, hukum HKI mempunyai tujuan utamanya melindungi kepentingan pemegang haknya dengan memberikan sebagai hak milik terhadap benda tertentu, dengan segala konsekuensinya dan pembatasannya yang dibenarkan hukum. Kamus Macquaire memberikan batasan pengertian HKI sebagai hak pekerja kreatif dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesenian, kesusastaan dan perindustrian

⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 38.

yang dapat melindungi melalui hak cipta, merek dagang atau paten dan sebagainya.¹⁰

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹¹

Plato adalah seorang pemikir idialis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga fikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan keadilan, plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.¹² Plato berpendapat bahwa yang seharusnya memimpin dunia

adalah manusia super, yaitu *the king of philosopher*.¹³

Teori keadilan modern dikemukakan oleh John Rawls dan Michael. J. Sandel. Pertama Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

Agar mendapat suatu pengertian yang konsisten dan tidak terjadi salah penafsiran dan pemahaman terhadap kata-kata dalam penulisan ini nantinya, maka penulisan ini mengartikan kata-kata yang mengandung konsep sebagai berikut:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁵
2. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan dengan barang sejenis lainnya.¹⁶

¹⁰ Reni Alfiani, Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek, Jurnal Fakultas Komputer Uas, 2019, hlm. 7.

¹¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹² Ibid, hlm. 30-31.

¹³ Ibid, hlm. 32.

¹⁴ Ibid, hlm. 32.

¹⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹⁶ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Edisi Kedua, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 124.

3. 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 sejenis lainnya.¹⁷
4. Pembatalan Merek berarti mencabut hak merek terhadap barang dan atau jasa yang menjadi nama dagang dari barang atau jasa seseorang, sekelompok atau badan usaha karena melanggar atau tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Ditjen HKI.¹⁸
5. Eiger Merupakan logo merek pada suatu barang.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *legal research*. Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta

apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan asas-asas hukum diindonesia yaitu asas keadilan.

1. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber datanya adalah data sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu: teori-teori dan pendapat para ahli atau buku-buku mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, jurnal, artikel hukum, serta bahan-bahan lainnya yang menyangkut dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu: bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dimulai dengan menelaah semua

¹⁷ Ibid, hlm. 124.

¹⁸ Irwansyah Ockap Halomoan, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Terhadap Merek Dagang Indonesia*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm. 165.

¹⁹ Dimiyati Kudzaifah & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm. 3.

data dari berbagai sumber yang selanjutnya dikategorisasikan dan ditafsirkan, dinyatakan secara tertulis, tidak menggunakan matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk lainnya. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Istilah hak kekayaan intelektual terdiri dari dua kata, yakni hak kekayaan dan intelektual. Hak kekayaan adalah kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya, sedangkan kata intelektual yang berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan, dan penemuan dibidang teknologi dan jasa. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.²⁰

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HKI adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. HKI merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.

²⁰ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta, PT Grasindo, 2008, hlm. 112.

Pemberian hak eksklusif kepada pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain dan sebagainya) dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya kreatifitasnya, sehingga orang ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut.²¹

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI secara umum dapat digolongkan menjadi dua yaitu hak cipta dan kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Seni dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.²²

3. Tujuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI memiliki tujuan utama yaitu untuk menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan sanksi terhadap pihak-pihak yang menggunakan proses kreatif tanpa ijin. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam menciptakan hasil intelektual yang sifatnya baru.²³

B. Tinjauan Umum Mengenai Merek

merek mulai digunakan sebagai alat mengidentifikasi produk spesifik, dimana merek berperan penting sebagai pedoman atau acuan tingkat dan konsistensi kualitas, serta melambungkan makna psikologis tertentu. Perkembangan ini ditandai dengan kemunculan sejumlah merek

²¹ Ibid, hlm. 10.

²² Iswi Hariyani, Op. Cit. Hlm. 225.

²³ Megawati Priellita "Pembatalan Pendaftaran Merek Piagetpolo Yang Beritikad Tidak Baik (Analisa Putusan Nomor 762 K/Pdt. Sus/2012)", Skripsi, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2016, hlm. 28.

produk terkenal, diantaranya Lipton, Twining, Blue Band, Sunlight, Persil, dan seterusnya.²⁴

1. Pengertian Merek

Merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan. Merek adalah suatu pembeda, tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda.²⁵

2. Syarat dan Fungsi Merek

Agar suatu merek dapat dilindungi hukum, maka harus dilakukan pendaftaran merek. Dalam proses aplikasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki daya pembeda;
- b. Merupakan tanda pada barang atau jasa;
- c. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- d. Bukan menjadi milik umum;
- e. Tidak berupa keterangan atau keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Berdasarkan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu

tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²⁶ Pada hakikatnya, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pembeda yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
- b. Fungsi jaminan reputasi yakni selain sebagai tanda asal usul produk juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
- c. Fungsi promosi yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
- d. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

3. Jenis Merek

Merek dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

- 1) Merek Dagang,
- 2) Merek Jasa, dan
- 3) Merek Kolektif.

²⁴ Casavera, *Delapan kasus sengketa merek di Indonesia*, edisi pertama, 2009, Yogyakarta, graha ilmu, hal. 3.

²⁵ Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 27.

²⁶ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek (Economic and Technological Interests Dalam Eksploitasi Paten dan Merek)*, Setara Press Cetakan-1, Malang, 2020, hlm. 60.

4. Hak Merek

Hak atas merek dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, pihak yang tidak berhak tidak bisa menggunakan merek sebagai hak eksklusif. Suatu merek menjadi hak semata-mata diperuntukkan bagi pemilik merek atau pihak lain yang diperolehkannya memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pemilik merek.²⁷

5. Pendaftaran Merek

Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya. Sedangkan sistem konstitutif adalah pihak yang berhak atas suatu merek yaitu pihak yang mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya.

6. Prosedur Pendaftaran Merek

Secara umum, tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi.²⁸

- a. Permohonan Formalitas
- b. Pengumuman
- c. Pemeriksaan Substantif
- d. Sertifikasi

7. Perlindungan Hukum Merek

Perlindungan merek diatur pada pasal 3 Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat.²⁹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembatalan Merek Yang Diatur Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Menurut Analisa penulis berdasarkan pasal 77 ayat 1 Pada pada kasus merek *Eiger* Merek Tergugat telah terdaftar selama kurang lebih 32 tahun 4 bulan yang mana sudah terdaftar pada tanggal 15 April 1987, Sedangkan Penggugat terdaftar pada tanggal 17 Februari 2012. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan tersebut karena menurut pengetahuan penulis kasus pada putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku berdasarkan pasal 77 ayat 1 diatas. Kemudian pada pasal 35 ayat (1) dan (2) Dalam kasus yang telah penulis jabarkan diatas tergugat telah memperpanjang setiap 10 tahun sampai saat ini.

Adapun berdasarkan pasal 3 Indonesia sendiri menganut sistem pendaftar pertama disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Kemudian sistem pendaftaran berubah menjadi *first to file*. Artinya, dalam sistem merek hukum merek. Indonesia menganut sistem *first to file*, berarti,

²⁷ Tim Lindsey, *Hak Keayaan Intelektual suatu pengantar*, Bandung, 2003, hlm. 131.

²⁸ Agung Indriyanto & Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 27.

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53.

siapa yang mendaftarkan lebih dahulu, maka dialah yang berhak atas merek tersebut.

Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Berdasarkan Konsep Hak Kekayaan Intelektual dengan pembatalan merek berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu didalam konsep Hak Kekayaan Intelektual ini Berkaitan dengan hukum Merek, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah sebuah hasil olah otak manusia yang mengandung nilai komersial. Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa HKI tertuju pada hak milik pribadi. HKI merupakan salah satu bagian dari hak pribadi tersebut, sebagai lawan dari hak milik umum. Dengan demikian, hukum HKI mempunyai tujuan utamanya melindungi kepentingan pemegang haknya dengan memberikan sebagai hak milik terhadap benda tertentu, dengan segala konsekuensinya dan pembatasannya yang dibenarkan hukum.

B. Alasan-alasan Hakim Dalam Melakukan Pembatalan Merek “Eiger” Milik Budiman Tjoh (Studi Perkara Kasasi Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020).

Putusan hakim adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Tidak mustahil bahwa salah

satu pihak akan dirugikan oleh putusan hakim karena putusannya tidak tepat disebabkan misalnya hakim yang bersangkutan kurang teliti memeriksanya. Maka akan timbul pertanyaan apakah yang diderita oleh salah satu pihak karena putusan keliru. Pada umumnya negara dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena bagi setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang tidak tepat dapat menggunakan upaya-upaya hukum, kecuali apabila asas-asas hukum acara dilanggar oleh hakim, barulah negara dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Dilihat dari permasalahan pada (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 375K/PDT.SUS.HKI/2020) yang mana merek tergugat jauh lebih dahulu sebelum penggugat mendaftarkan mereknya, namun pada putusan kasasi dimenangkan oleh penggugat dengan alasan merek terkenal, sedangkan Sedangkan di beberapa sengketa merek antara merek terkenal dan merek pendaftar pertama, gugatan yang dimenangkan oleh pendaftar pertama karena diIndonesia menganut sistem *first to file*. Sebagai contoh sengketa yang sama adalah :

Putusan Nomor 48/PDT.sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Sengketa Ruben Samuel Onsu alias Benu (penggugat) dengan Jessy Handalim (tergugat) pada tahun 2018 lalu, pada sengketa merek terkenal dan pendaftar merek pertama dengan merek “Benu” yang mana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimenangkan oleh Jessy Handalim sebagai pendaftar pertama. Dan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

³⁰ Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 241.

No. 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mana memutuskan Terdapat Cukup Alasan Untuk Mengabulkan permohonan Tergugat P.T. Sintong Abadi, Melawan Penggugat Kao Corporation sebagai pemegang merek BIORE sebagai Merek Terkenal, dengan Tergugat Merek BIORF yang terdaftar dengan nomor Daftar No. IDM000292510 atas nama P.T. Sintong Abadi sebagai Pemegang merek yang lebih dulu mendaftar.

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat penulis simpulkan bahwa pendaftar pertama lah yang berhak atas suatu merek yang sudah didaftarkan oleh pemilik merek dan mendapat perlindungan hukum atas merek tersebut. Adapun Alasan-alasan menurut penulis inilah yang menyebabkan Hakim dalam melakukan Pembatalan Merek *Eiger* Milik Budiman Tjoh yaitu sebagai berikut:

- a) Ketidakjelasan Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengenai pendaftaran merek sehingga bisa terjadi dua merek yang sama terdaftar.
- b) Kurangnya pemahaman para pihak mengenai pendaftaran merek.
- c) Kurangnya ketelitian ketika prosedur pendaftaran merek yang dilakukan para pihak kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Keterkaitan teori keadilan dengan Alasan-alasan Hakim dalam Melakukan Pembatalan Merek "Eiger" Milik Budiman Tjoh (Studi Kasus Perkara Kasasi Nomor 375K/Pdt.Sus.HKI/2020) yaitu: Keadilan adalah suatu konsep dasarnya yaitu suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil

menurut satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui, di dalam kasus pelanggaran hak merek ini sejatinya tidak memberikan keadilan kepada para pihak penggugat dan tergugat yang mana pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan kan hak merek (tergugat) tersebut sering kali kalah dari pihak yang pemegang hak merek yang terkenal (penggugat), karena dengan alasan merek terkenal sehingga merek yang pertama kali mendaftarkan seringkali tidak dianggap walaupun ia yang pertama kali mendaftarkan merek.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Jadi, merek yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan suatu gugatan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Pada (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 375K/Pdt.Sus.HKI/2020) Merek Tergugat telah terdaftar selama kurang lebih 32 tahun 4 bulan yang mana sudah terdaftar pada tanggal 15 April 1987, Sedangkan Penggugat terdaftar pada tanggal 17 Februari 2012.
2. Alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tergugat dalam putusan kasasi Nomor 375K/Pdt.Sus.HKI/2020 adalah hakim tidak mengindahkan pasal 3 Undang-undang Nomor 20

tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. dan pendaftar pertamalah yang berhak atas suatu merek yang sudah didaftarkan oleh pemilik merek dan mendapat perlindungan hukum atas merek tersebut. ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah gugatan pembatalan merek pada studi kasus kasasi nomor 375K/Pdt.Sus.HKI/2020 menurut penulis dilihat dan diteliti lagi apakah kasus sudah sesuai berdasarkan Undang-undang yang seharusnya berlaku untuk kasus tersebut.
2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus melihat dari kasus yang serupa, bagaimana kasus yang serupa itu di tangani, bagaimana penjatuhan putusan nya yang nantinya menjadi bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutuskan kasus yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Casavera, 2009, *Delapan kasus sengketa merek di indonesia*, edisi pertama, graha ilmu, yogyakarta.
- Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi*, Cetakan I, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Direktorat jenderal HKI, 2000, *BUKU PANDUAN Hak Kekayaan Intelektual*.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, prenadamedia group, depok.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hartini, Rahayu, 2010, *Hukum Komersial*, Katalog Dalam Terbitan (KDT), Malang.
- Hasyim, Farida, 2018, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Agung, dan Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Jakarta.
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Penerbit Prenamedia Group, Jakarta.
- Kartika Sari, Elsi, dan Advendi Simangunsong, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, Edisi Kedua, PT Grasindo, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.

- Kudzaifah, Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Lindsey, Tim, 2003, *Hak Keayaan Intelektual suatu pengantar*, Bandung.
- Lindese, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Margono, Suyud dan Lingginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Munandar Haris dan Sally Sitanggang, 2008 *Mengenal HAKI, hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Purwaningsih, Endang, 2020, *Paten dan Merek (Economic and Technological Interests Dalam Eksploitasi Paten dan Merek)*, Setara Press Cetakan-1, Malang.
- R Gultom, Elfrida, 2017, *Hukum Acara Perdata Edisi Dua*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2010, *Seluk-beluk dan Asas-asas hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, Ok, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, Edisi Kedua, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sasongko, Wahyu, 2007, *ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung, Penerbit: Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 1996, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Djambatan, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustakan Bani Quraisy, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

B. Jurnal/Kamus

Abdurahman, Humaedi, "Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Terkenal Benu", *Jurnal Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Bandung*.

Alfiani, Reni," Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek", *Jurnal Fakultas Komputer Uas*.

Dasrol, 2013, "Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-43 No.1 Januari-Maret*.

Halomoan, Irwansyah Ockap, 2008, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Terhadap Merek Dagang Indonesia", *Skripsi, Universitas Sumatera Utara*.

Hertyanti, Oktiana Indy, 2012, "Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa", *Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang*.

Hidayati, Nur, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Merek Yang Terdaftar*, *Ragam Jurnal*

Pengembangan Vol. 11 No. 3 Desember 2011.

Kamiliasari, Rodhiyah Ratih, 2015, "Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan Nomor 402 K/Pdt.Sus/2011)", *Skripsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember*.

Mangowal, Jacklin , 2007, *Perlindungan Hukum Merek Terenal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, *Lex Et Societatis, Volume V Nomor. 9 November 2007*.

Porta, R. La, 2000, "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics, Harvard University, Amerika*.

Reuters, Thomson, *Amazing Spaces, Inc., Plaintiff-Appelant, V. Metro Mini Storage; Landmark Interest Corporotion, Defendants-Appelles*, 608 F.3d 225, 2010, *Jurnal Westlaw*, Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2020 dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.

Reuters, Thomson, *Proof Of Distinctiveness Under Section 2 (f)*, 2015, *Jurnal Westlaw*, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2020,

dan Diterjemahkan Oleh
Google Translate.

Rianti F.R, Nyi Ayu, 2019, “Analisis kasus Pembatalan Merek Soerabi Enhaii Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-Hki/2018)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Priellita, Megawati, 2016, “Pembatalan Pendaftaran Merek Piagetpolo Yang Beritikad Tidak Baik (Analisa Putusan Nomor 762 K/Pdt. Sus/2012)”, Skripsi, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

A. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata

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

B. Putusan

Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses tanggal 06 Juni 2021

Putusan Nomor :
48/PDT.SUS/Merek/2018/P

N.Niaga.Jkt.Pst, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses tanggal 06 Juni 2021

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di akses tanggal 06 Juni 2021

C. Website

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/10/31/eiger-menangi-gugatan-sengketa-merek-atas-produk-kaos-kaki-dan-ikat-pinggang>, diakses tanggal 10 Desember 2020

<https://money.kompas.com/read/2020/07/09/161706126/akhir-kasasi-sengketa-merek-eiger?page=all>, diakses tanggal 10 Desember 2020