

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK DAGANG  
GOOD DAY ANTARA PERUSAHAAN SEBAGAI BADAN HUKUM  
DENGAN DIREKTUR SEBAGAI ORANG PRIBADI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Nur Aisyah**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK DAGANG GOOD DAY ANTARA PERUSAHAAN SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN DIREKTUR SEBAGAI ORANG PRIBADI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 722K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

**Oleh  
Nur Aisyah**

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. Merek yang digunakan dalam perusahaan dengan merek yang digunakan pribadi memiliki sebuah fungsi yang berbeda. Merek yang digunakan dalam perusahaan merupakan sebuah aset yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan Merek yang di gunakan oleh pribadi merupakan aset milik pribadi yang langsung berkaitan dengan harta dari pribadi tersebut. Direktur merupakan bagian dari perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab akan kepengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana argumentasi hukum tergugat dalam Putusan MA Nomor 722K/Pdt.Sus-HKI/2015, bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MA Nomor 722K/Pdt.Sus-HKI/2015. Dan siapa pihak yang berhak mendaftarkan merek perusahaan menurut ketentuan perundang-undangan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe *judicial case study*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan studi putusan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Argumentasi Tergugat dalam Putusan MA Nomor 722K/ Pdt.Sus-HKI/ bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat kadaluarsa (lewat waktu) dengan alasan karena dalam ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa

**Nur Aisyah**

merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang didaftarkan belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. Dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan MA Nomor 722K/ Pdt.Sus-HKI/2015 Majelis Hakim tingkat Kasasi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat sendiri mengetahui dan mengakui bahwa Merek *Good Day* telah terdaftar atas nama Termohon Kasasi/ Tergugat sejak tahun 1990. Pihak yang berhak mendaftarkan merek suatu Perusahaan menurut Pasal 5 UUM yaitu Pemilik atau Pengurus Perusahaan yang bersangkutan sedangkan menurut UUPT yang berhak mendaftarkan merek perusahaan dalam Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1) bahwa Direktur yang bertugas mewakili Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan

**Kata Kunci: Penyesaian Sengketa, Merek Dagang, Direktur,**

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK DAGANG  
GOOD DAY ANTARA PERUSAHAAN SEBAGAI BADAN HUKUM  
DENGAN DIREKTUR SEBAGAI ORANG PRIBADI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 722k /Pdt.Sus-HKI.2015)**

Oleh

**NUR AISYAH**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN  
MEREK DAGANG *GOOD DAY* ANTARA  
PERUSAHAAN SEBAGAI BADAN HUKUM  
DENGAN DIREKTUR SEBAGAI ORANG PRIBADI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor  
722k/Pdt.Sus-HKI.2015)**

Nama Mahasiswa : **Nur Aisyah**

No. Pokok Mahasiswa : 1342011134

Bagian : Hukum Keperdataan

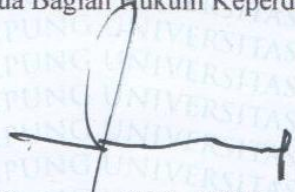
Fakultas : Hukum



  
**Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600421 198603 2 001

  
**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19760705 200912 2 001

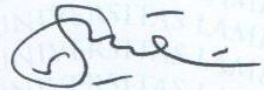
2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

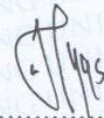
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

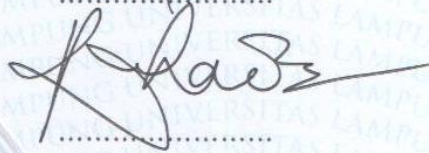
Ketua : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.** .....



Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.** .....

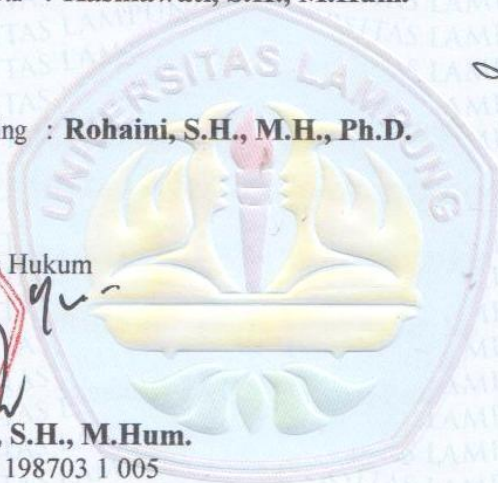


Penguji  
Bukan Pembimbing : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Agustus 2017**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Aisyah

NPM : 1342011134

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK DAGANG *GOOD DAY* ANTARA PERUSAHAAN SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN DIREKTUR SEBAGAI ORANG PRIBADI**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2017



Nur Aisyah  
NPM 1342011134

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 04 Maret 1995, dan merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dari Bapak Ahmad Marjen dan Ibu Martinah

Penulis menyelesaikan pendidikan, Sekolah Dasar Negeri 1 Srengsem Panjang Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di MTSN 1 cilegon diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di MAN 2 KOTA SERANG pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 lewat jalur Paralel. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu terdaftar sebagai Anggota Bidang pengkaderan UKM-F MAHKAMAH pada tahun 2014-2015. Pada Januari 2016, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Negeri Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.



## **MOTO**

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali jatuh.”

**(Muhammad Ali)**

Ketika kita menghadapi kesulitan dan tidak menyerah itulah kesuksesan

**(Nur Aisyah)**

## **PERSEMBAHAN**

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Orang tuaku tersayang, ayahanda Ahmad Marjen dan ibunda Martinah yang selama ini telah membesarkan aku dengan penuh cinta, kasih sayang, perhatian, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang *Good Day* Antara Perusahaan Sebagai Badan Hukum Dan Direktur Sebagai Orang Pribadi”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Lindati Dwiatin, S. H., M.Hum., selaku pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku pembahas pertama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardhani, S.H., L.L.M., selaku pembahas kedua yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
7. Bapak Fathoni, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, membimbing dan membantu penulis dalam proses perkuliahan;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta

segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

9. Kedua orangtuaku tersayang, Ayahanda Ahmad Marjen dan Ibunda Martinah. yang telah menjadi penyemangat terbesar penulis, tidak dapat terukur betapa bangganya aku mempunyai dua orang tua hebat seperti kalian. Terimakasih telah membesarkan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan yang begitu besar kepada ku sehingga aku menjadi pribadi yang penuh semangat dan ceria. Semoga kita sekeluarga dapat dipertemukan lagi di surga, aamiin;
10. Kakakku tersayang, Rosita Amd Kep, khadijah Str. Keb dan Adikku Enny, waryati, dan Amila yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita;
11. Keluarga besar ku, yang tidak dapat aku sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku Tutut Wury Hastuti S.H, Nikita Rizkila S.H, Mutia Ayu Trihastari S.H., Roro Ayu Ariananda S.H., Yunicha Nita S.H terima kasih atas setiap canda tawa, nasihat serta ilmu-ilmu yang telah kalian bagi kepadaku. Semoga persahabatan kita akan tetap terjalin sampai akhir hayat;
13. Teman-teman seperjuangan dalam bimbingan Amelia Ulfa, Maharani Rahadyan, Astrid fauzia, terima kasih atas dukungan semangat serta berbagi suka duka dan bertukar pikiran. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan kesuksesan di tangan kita;

14. Kakak-kakakku, Ardila desga S.Pd, Desi rosdiana Str. Keb, Atma Instanami S.Si yang telah memberi dukungan, semangat dan nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman KKN Desa Negeri Kelumbayan Risha Sarah Yuniar, Bobby Cornelius, Lilik Septyaningrum, Siti Maysaroh, Rendi Mandra Kumbara, Terima kasih atas setiap kenangan selama 60 hari yang sangat menyenangkan, suka cita yang kita hadapi dari desa yang terpencil dan tanpa ada sinyal dan listrik tapi membuat kita ingin kembali.
16. Teman-temanku Lisca Juita, Annisa Drahika, Fitra Suanadia, Rara Berthania, Heni Aprilia, Muhammad Yulian, Jusnia Alentina Putri, Dinda, Willy admajaya, Rezi Novaldi Putra, Reyvandi Guzel, Sandy Nauval, Acta Yoga Pratma Terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan mengenalku dengan baik..
17. Teman-teman terbaikku Perdata Paralel Dea Chintia Handari, Faranissa Yona, Silvi Ulfa, Chupron Zulkifli, Adi Setia Budi, Dean Pratama, Indah wahyuni, Adha Arafat, Devita ayu safitri, Bangkit C, M. Januar Jalu, fajar eprye, dll yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuan dukungan serta semangat yang diberikan.
18. Sahabat-sahabat SMA ku Marisa Haura, Desi rafiana, Nova Nur Firdaus, Hanna Maulida, Arrum Istiqomah, Citra Atika Mulya, Sri sulastri, terima kasih atas segala canda tawa yang telah kita lakui bersama. Semoga persahabatan ini akan terus terjalin;

19. Teman-temanku Paralel 2013 Ambar widya, Avis sartika, Della rahmaswary,  
Bella valentina, Alecia teresa, Amanda Julva, Arif satria wibowo. Rizka  
Masfufa, Lila Atfahira, Yodhi Romansyah, dll

Akhir kata, Penulis menyadari akan keterbatasan Penulis dalam menulis Skripsi ini. Akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2017

Penulis

Nur Aisyah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTO</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Merek .....	11
1. Pengertian Merek.....	11
2. Hak Merek .....	13
3. Jenis dan Bentuk Merek .....	14
4. Fungsi dan Manfaat Merek.....	16
5. Persyaratan Merek dan Iktikad Baik .....	18
B. Tinjauan Umum Pendaftaran Merek .....	21
1. Sistem Pendaftaran Merek.....	21
2. Pemegang dan Pemilik atas Merek.....	25
3. Perpanjangan Pendaftaran Merek .....	27
4. Pengalihan Hak Merek Terdaftar .....	29
5. Penghapusan dan Pembatalan Merek .....	30
6. Pelanggaran Hak Merek .....	35
C. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa .....	35
1. Gugatan dan Pelanggaran Merek.....	35



2. Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga .....	36
3. Penetapan Sementara Pengadilan .....	39
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	40
D. Konsep PT Sebagai Badan Hukum .....	41
E. Kerangka Pikir.....	49

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	52
B. Tipe Penelitian.....	52
C. Pendekatan Masalah .....	53
D. Sumber Data dan Jenis Data.....	54
E. Metode Pengumpulan Data .....	55
F. Metode Pengolahan Data .....	55
G. Analisis Data .....	56

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Argumentasi hukum tergugat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 722k/Pdt.Sus-HKI/2015.....	57
B. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 722k/Pdt.Sus-HKI/2015.....	70
C. Pihak yang berwenang mendaftarkan merek suatu perusahaan menurut ketentuan perundang-undangan .....	90

### **V. KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	97
---------------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya serta perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat. Pesatnya perkembangan di sektor perdagangan, telah membuat para produsen memproduksi berbagai macam jenis barang/ jasa. Setiap produsen akan memberikan ciri khas pada barang/ jasa yang diproduksinya berupa merek agar mudah dikenali oleh konsumen dan digunakan sebagai pembeda dengan produk lain.

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sama halnya dengan hak cipta, dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Merek yang didaftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan prosedur menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM 2001) sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam UUM

2001 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI.<sup>1</sup>

Pasal 1 Angka 1 UUM menerangkan bahwa merek merupakan 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.

Merek dapat dibedakan atas dua jenis, menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 UUM yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Salah satu contoh merek dagang adalah merek “Lux” untuk sabun mandi yang diproduksi oleh PT Unilever.

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. Contoh merek jasa diantaranya yaitu Garuda Indonesia untuk jasa angkutan udara, Novotel untuk jasa penginapan sementara.

Hak merek akan timbul dan dilindungi hukum apabila merek tersebut didaftarkan. Merek yang telah terdaftar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah melewati pemeriksaan substantif sehingga sebenarnya merek yang terdaftar tidak perlu dipermasalahkan lagi, namun dalam kenyataan masih ada saja pihak

---

<sup>1</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa Ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 7

lain yang memperlakukan sebuah merek terdaftar. Pendaftaran merek ini bersifat wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum karena memakai sistem konstitutif yaitu suatu sistem yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya secara resmi.

Pentingnya pendaftaran ini, pertama sebagai bukti bagi pemilik yang berhak atas merek, kedua dasar penolakan terhadap pendaftaran merek yang dimohonkan orang lain, ketiga dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dalam perdagangan barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis.

Pemilik merek yang telah terdaftar mereknya diberi hak eksklusif oleh undang-undang guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki. Pemilik merek pun dapat mempertahankan haknya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Pentingnya kepemilikan merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI membawa akibat hukum yakni pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas hak merek yang didaftarkan. Pemilik merek diberi hak atas merek oleh negara untuk menggunakan mereknya dalam dunia bisnis.

Prinsip *first to file* yang dianut dalam sistem perlindungan merek di Indonesia membuat siapapun baik perseorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/ jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/ jasa tersebut.

Di dukung pula dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh si pemohon pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan, di mana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah pemilik hak atas merek tersebut, dan untuk itu berhak mengajukan pendaftaran atas merek yang dimaksud. Klaim ini tidak berlaku mutlak karena bisa ditentang melalui gugatan pembatalan merek jika dapat dibuktikan bahwa merek tersebut seharusnya tidak didaftar termasuk karena itikad tidak baik, atau pendaftarannya semestinya ditolak. Gugatan penghapusan merek juga bisa diajukan manakala si pemegang hak merek tidak mempergunakan merek tersebut pada perdagangan barang/ jasa sebagaimana terdaftar selama tiga tahun berturut-turut, sehingga merek tersebut bisa kembali bebas dipakai oleh siapa saja.

Perlindungan hak atas merek terdaftar diberikan selama sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Bahwa merek yang telah terdaftarpun dapat diajukan permohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut. Menurut UUM 2001, permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan 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 atau ketertiban umum. Ditjen HKI melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah Putusan Mahkamah Agung diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HKI 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.

Salah satu kasus yang cukup menarik mengenai sengketa Kepemilikan Merek dagang *Good Day* antara perusahaan PT. Sentosa Jaya Abadi sebagai badan hukum melawan Soedomo Margonoto sebagai Direktur. Kasus ini bermula dari Soedomo Margonoto mendaftarkan Merek dagang *Good Day* atas nama pribadi kepada Ditjen HKI. Setelah melalui pemeriksaan secara administrasi dan tanpa adanya keberatan dari pihak lain maka Ditjen HKI menerima pendaftaran Merek *Good Day* tersebut dengan mengeluarkan Sertifikat Merek dengan Nomor pendaftaran 260099 tanggal 4 juni 1990. Atas diterimanya pendaftaran Merek *Good Day* tersebut PT. Sentosa Jaya Abadi merasa dirugikan karena Merek *Good Day* merupakan salah satu variasi atau bentuk pengembangan usaha PT. Sentosa Jaya Abadi bukan usaha Soedomo Margonoto pribadi, dimana produk kopi dengan

merek *Good Day* didaftarkan dengan biaya dari PT. Sentosa Jaya Abadi dan di produksi serta diperdagangkan dengan menggunakan seluruh keahlian atau kemampuan serta *network* dan *marketing* yang dimiliki pihak PT. Sentosa Jaya Abadi.

Tindakan Soedomo Margonoto (Tergugat) tersebut jelas memperlihatkan bahwa Soedomo Margonoto diduga dengan sengaja telah memiliki itikad tidak baik untuk mendaftarkan Merek *Good Day* atas nama pribadi tetapi menggunakan seluruh fasilitas/ sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. Sentosa Jaya Abadi, sehingga dalam membangun Merek *Good Day*, Soedomo Margonoto tidak perlu untuk mengeluarkan biaya sepeserpun. Dengan demikian jelas dikatakan bahwa Soedomo Margonoto memiliki benturan kepentingan dengan perseroan dan juga tindakannya tersebut berpotensi menimbulkan kerugian pada perseroan.

PT. Sentosa Jaya Abadi sebagai badan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya. Dengan alasan keberatan dan mengajukan gugatan pembatalan Merek dagang *Good Day* pada tahun 2014 dengan dalil bahwa PT. Sentosa Jaya Abadi adalah pemilik Merek *Good Day* karena Merek *Good Day* merupakan salah satu bentuk pengembangan usaha PT. Sentosa Jaya Abadi.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang diajukan PT. Sentosa Jaya Abadi sebagai pihak Penggugat maka Pengadilan Niaga Surabaya memberikan Putusan Nomor: 08/Hki.Merek/2014/Pn.Niaga.Sby dengan amarnya menolak gugatan yang diajukan PT. Sentosa Jaya Abadi dengan alasan bahwa pendaftaran Merek yang diajukan atas nama pribadi Tergugat tidak bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang.

Pihak PT. Sentosa Jaya Abadi sebagai pihak yang di tolak pada Putusan Pengadilan Niaga mengajukan Kasasi dengan pokok keberatan seperti yang termuat dalam memori Kasasi pada pokok perkara Nomor: 722k/Pdt.Sus-HKI/2015 di dalam putusannya, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi menyatakan keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim pada tingkat Kasasi menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi. *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa telah ternyata bahwa Penggugat Konvensi/ Pemohon Kasasi sendiri mengetahui dan mengakui bahwa Merek *Good Day* telah terdaftar atas nama Tergugat Konvensi/ Termohon Kasasi sejak tahun 1990. Dengan demikian telah berusia 24 tahun Merek yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi, sehingga bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan dari Merek milik Pemohon Kasasi, oleh karenanya Termohon Kasasi tidak terbukti melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Merek.

Berdasarkan uraian di atas, terungkap bahwa kasus yang dijadikan objek penelitian telah diputus sampai pada upaya hukum terakhir yaitu pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Sebagai upaya hukum terakhir maka Putusan atas kasus kepemilikan atas Merek tersebut telah dinyatakan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang *Good Day* Antara Perusahaan Sebagai Badan Hukum Dan Direktur Sebagai Orang Pribadi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 722K /Pdt.Sus-HKI/2015)”**.



## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sengketa status hukum kepemilikan merek dagang *Good Day* yang terjadi antara perusahaan sebagai badan hukum dengan direktur sebagai orang pribadi. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, maka akan di ajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana argumentasi tergugat dalam putusan MA Nomor: 722K /Pdt.Sus-HKI/2015?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan MA Nomor: 722K /Pdt.Sus-HKI/2015 ?
- c. Siapakah pihak yang berwenang mendaftarkan merek suatu perusahaan menurut ketentuan perundang-undangan ?

### **2. Ruang lingkup**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas serta permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini secara umum. Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu.

- a. Ruang lingkup pembahasan meliputi: argumentasi tergugat dalam putusan MA Nomor: 722K /Pdt.Sus-HKI/2015 dan pertimbangan majelis hakim terhadap putusan MA Nomor: 722K /Pdt.Sus-HKI/2015.

- b. Ruang lingkup bidang ilmunya adalah Hukum perdata ekonomi khususnya bidang Hak Kekayaan Intelektual mengenai pihak yang berwenang mendaftarkan merek suatu perusahaan menurut ketentuan perundang-undangan

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi hukum tergugat dalam putusan MA Nomor: 722K /Pdt.Sus-HKI/2015
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan MA Nomor: 722K /Pdt.Sus-HKI/2015.
- c) Untuk mengetahui dan menganalisis pihak yang berwenang mendaftarkan merek suatu perusahaan menurut ketentuan perundang-undangan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

- a) Kegunaan teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai putusan pengadilan niaga maupun putusan pada kasasi di Mahkamah Agung. serta mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

b) Kegunaan praktis

- 1) Untuk memberikan pengetahuan untuk mengetahui argumentasi pihak tergugat dalam putusan MA Nomor: 722K /Pdt.Sus-HKI/2015 dan dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan MA Nomor: 722K /Pdt.Sus-HKI/2015. siapa pihak yang berhak pendaftaran merek menurut ketentuan perundang-undangan
- 2) Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Merek

#### 1. Pengertian Merek

Pasal 1 angka 1 UUM memberikan suatu definisi tentang 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.<sup>2</sup>

WIPO memberikan pengertian merek sebagai berikut :

*“A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise”*

Artinya: merek adalah tanda yang membedakan barang dan jasa yang diproduksi dan dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya.

Selain itu beberapa Sarjana ada juga yang memberikan pendapatnya tentang merek yaitu :

---

<sup>2</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Di Era Global*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010, hlm 209.

- a. H.M.N. Purwo Sutjipto, Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>3</sup>
- b. K. Soekardono, "Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain".<sup>4</sup>
- c. Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi menjelaskan merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>5</sup>
- d. Mr. Tirtamidjaya yang mensitir pendapat Vollmar, "Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya"<sup>6</sup>
- e. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa, "Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat

---

<sup>3</sup> H.M N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1983, hlm. 82.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 399.

<sup>5</sup> Muhammad Ahkam Subroto Dan Suprapedi, *Pengenalan Hki (Hak Kekayaan Intelektual)*. Indeks: Jakarta, 2008, hlm 27-28.

<sup>6</sup> *ibid*

dibedakan dengan benda lain yang sejenis”. Terjemahan bebas: Merek adalah tanda khas yang mengidentifikasi barang atau jasa tertentu yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri dapat disimpulkan bahwa yang diartikan dengan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

## **2. Hak Merek**

Perlindungan terhadap hak merek dilakukan dengan cara pendaftaran. Pasal 3 UUM menyatakan “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”.<sup>8</sup>

Pasal 3 UUM, maka perlindungan yang diberikan adalah secara “eksklusif”. Artinya selama mereknya terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu 10 (sepuluh) tahun kemudian dapat diperpanjang. Jadi hak eksklusif ini, meskipun tidak boleh memakai merek yang telah terdaftar ini dan sipemilik merek

---

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, hlm 7.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 345.

yang terdaftar inilah adalah satu-satunya yang dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya di dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>9</sup>

### **3. Jenis dan Bentuk Merek**

#### **a. Jenis Merek**

UUM mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Mengenai pengertian merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. UUM merumuskan sebagai berikut :

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.<sup>10</sup> Salah satu contoh merek dagang adalah merek “*Lux*” untuk sabun mandi yang diproduksi oleh PT Unilever.

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.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

---

<sup>9</sup> Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm 47.

<sup>10</sup> Lihat, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

## b. Bentuk Merek

Bentuk merek adalah bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek yang dapat digunakan untuk barang atau jasa.

Berikut diuraikan berbagai macam bentuk merek:<sup>11</sup>

### 1) Merek yang berbentuk lukisan atau gambar

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar atau barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek ini disebut merek lukisan. Contohnya merek cat “kuda terbang”, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang.

### 2) Merek yang berbentuk kata

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek ini disebut merek kata. Contohnya Rexona untuk deodoran, Bodrek untuk obat flu, dan *Daihatsu* untuk mobil.

### 3) Merek yang berbentuk huruf atau angka

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek ini disebut merek huruf atau angka. Contohnya YKK untuk *ritsluiting*, 4711 untuk *pomade*, dan ABC untuk sirup atau kecap.

### 4) Merek yang berbentuk nama

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

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010, hlm 399.



merek nama. Contohnya Piere Cardin untuk kemeja dan Elizabeth Arden untuk parfum.

5) Merek yang berbentuk kombinasi

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan/gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek ini berbentuk lukisan/gambar dan kata menjadi satu kesatuan yang disebut merek kombinasi.

#### 4. Fungsi dan Manfaat Merek

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1 (satu) perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.<sup>12</sup>

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)*. bahwa masalah paten dan *trademark* di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 409.

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm 171.

Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek itu ada tiga yaitu :

- a. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
- b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
- c. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Dirjen HKI Pemakaian merek berfungsi sebagai:

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- b. Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
- c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya
- d. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk hak merek, ada 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;

---

<sup>14</sup> Ok.Saidin, *Op.Cit.*, hlm 359.

- b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
- c. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.<sup>15</sup>

## **5. Persyaratan Merek dan Iktikad Baik**

### **a. Persyaratan Merek**

Menurut Pasal 5 UUM, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, 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. Selanjutnya Pasal 6 UUM memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu :

- a) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
  - (1) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 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 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

---

<sup>15</sup> Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus Hki Yang Benar*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2010, hlm 89.

- (3) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
- b) 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.
- c) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
- (1) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
  - (2) Merupakan tiruan 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) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Selain itu, menurut Adrian Sutedi, ada beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan merek, yakni sebagai berikut:
    - (a) Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit, atau garis yang kusut.

- (b) Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau gambar yang menyinggung perasaan keagamaan,
- (c) Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang,
- (d) Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas,
- (e) Kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota.

### **b. Iktikad Baik**

Iktikad baik diatur dalam Pasal 4 UUM, bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Penjelasan Pasal tersebut dikatakan “Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun 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”.

Permohonan pendaftaran harus dilandasi sikap “iktikad baik”. Dari segi moral dianggap penting. Memperingatkan pemohon untuk menjunjung tinggi tanggung jawab moral (*moral responsibility*). Memperingatkan pemohon menjunjung tinggi etika bisnis: “*common honesty*” yakni harus “berbudi luhur”,

dan tidak menghalalkan segala cara meniru, membajak atau membonceng kemashuran merek orang lain.<sup>16</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung menekankan adanya hasrat untuk melindungi iktikad baik dalam segala hal. Sesuai dengan yurisprudensi dalam perkara “*Tancho*” maka titik berat atas pengertian iktikad baik yang diutamakan. Mahkamah Agung RI secara tegas menentukan siapa yang sebenarnya adalah pemilik yang sah dari suatu merek di Indonesia adalah pihak yang memakai pertama atau yang telah mendaftarkan lebih dahulu (dengan anggapan memakai pertama), tetapi semua ini hanya sebagai orang memakai yang beriktikad baik. Orang yang tidak beriktikad baik tidak perlu dilindungi.

## **B. Tinjauan Umum Pendaftaran Merek**

### **1. Sistem Pendaftaran Merek**

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). UUM dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU No 19 Tahun 1992 dan UU No 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (UU No 21 tahun 1961).<sup>17</sup>

Sistem deklaratif menitik beratkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm 432.

<sup>17</sup> Sudargo Gautama, *Hak Merek Indonesia*, ALUMNI: Bandung, 1977, hlm 41.

prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama, yaitu adalah yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tetapi apabila lain orang dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan dan hal ini sering sekali terjadi.<sup>18</sup>

Berbeda dengan sistem deklaratif pada sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang, oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan. Pasal 3 UUM berbunyi sebagai berikut: “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”.<sup>19</sup>

Jadi yang ditekankan disini adalah bahwa hak merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Jelas disini dipakai sistem konstitutif. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak merek. Tanpa didaftarkan tidak ada hak merek, juga tidak ada perlindungan, tetapi sekali telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat merek, maka ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama, dengan perkataan hanya dianggap sebagai “hak khusus” atau “hak eksklusif”.

---

<sup>18</sup> OK.Saidin, *Op.Cit.*, hlm 363.

<sup>19</sup>*Ibid.*

a. Permohonan Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Dirjen HKI. Untuk melakukan pendaftaran merek perlu dimohonkan pendaftaran lebih dahulu berdasarkan syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan UUM. Apabila pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran merek, pengajuan permohonan dua atau lebih kelas barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan satu permohonan.

Permohonan harus menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 8 UUM). Namun, kewajiban pembayaran biaya pendaftaran merek serupa itu tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya.<sup>20</sup>

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun;
- 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- 3) Nama lengkap dan kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- 4) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur unsur warna;
- 5) Nama negara dan tanggal permohonan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 410.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 411.



Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon tersebut dapat terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Jika permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih satu alamat sebagai alamat mereka. Permohonan merek tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Kuasa yang dimaksud adalah konsultan hak kekayaan intelektual. Pasal 10 UUM mengatur pemohon yang berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut ketentuan Pasal tersebut, permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pemohon tersebut wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

#### b. Pendaftaran dengan Sistem Prioritas

Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UUM. Pasal 11 UUM dikatakan bahwa: “Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang

pertama kali diterima di Negara lain, yang merupakan anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization.*”

Pasal 12 UUM dikatakan pula bahwa :

- a) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama bab ini, permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.
- b) Bukti hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- c) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.

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

## **2. Pemegang dan pemilik atas merek**

Satu konsep yang harus dipahami dalam sistem perlindungan merek khususnya yang berlaku di Indonesia adalah bahwa sejatinya istilah yang tepat bukanlah

"pemilik merek", melainkan "pemilik/ pemegang hak atas merek terdaftar", karena sang pemilik hak tersebut memperoleh haknya melalui klaimnya dalam bentuk pendaftaran ke Dirjen HKI.

Merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI membawa akibat hukum yakni pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas hak merek yang didaftarkan. Pemilik merek diberi hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan mereknya dalam dunia bisnis. Pendaftaran merek sangat berfungsi bagi pemilik merek tersebut, adapun manfaat dari pendaftaran merek, yaitu :

- 1) Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.
- 2) Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.
- 3) Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Oleh karena itu pemilik merek harus konsekuen dengan merek yang telah terdaftar tersebut. Konsekuensinya pemilik merek harus tetap menggunakan mereknya untuk berdagang dengan tetap memproduksi objek sesuai dengan kelasnya sebagaimana dalam pendaftaran merek. Apabila pemilik merek pasif, tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan merek yang telah terdaftar, maka akibatnya merek tidak mendapat perlindungan hukum untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu :

- a. Pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek;
- b. Ditjen HKI melakukan penghapusan pendaftaran merek.

Suatu merek bebas dipergunakan bukan dimiliki oleh siapa saja, sampai ada orang yang mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut melalui pendaftaran. Prinsip *first to file* yang dianut dalam sistem perlindungan Merek di Indonesia membuat siapapun baik perorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut.

Di dukung pula dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh si pemohon pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan, di mana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah pemilik hak atas merek tersebut, dan untuk itu berhak mengajukan pendaftaran atas merek yang dimaksud. Klaim ini tidak berlaku mutlak karena bisa ditentang melalui gugatan pembatalan merek jika dapat dibuktikan bahwa merek tersebut seharusnya tidak didaftar termasuk karena itikad tidak baik, atau pendaftarannya semestinya ditolak. Gugatan penghapusan merek juga bisa diajukan manakala si pemegang hak merek tidak mempergunakan merek tersebut pada perdagangan barang/ jasa sebagaimana terdaftar selama tiga tahun berturut-turut, sehingga merek tersebut bisa kembali bebas dipakai oleh siapa saja.

### **3. Perpanjangan Pendaftaran Merek**

Menurut Pasal 35 ayat (1) UUM, jangka waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama, sedangkan perlindungan

hukum merek terdaftar berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemiliknya atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permintaan untuk itu dapat diajukan kepada Dirjen HKI dan untuk itu akan dikenakan biaya yang besarnya akan ditetapkan dengan keputusan menteri.

UUM juga menentukan persyaratan untuk persetujuan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratan itu meliputi:

- a) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut; dan
- b) Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Bukti bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya disertakan pada surat permintaan perpanjangan pendaftaran.

Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.

Permintaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas akan ditolak oleh Direktorat Jenderal. Penolakan itu akan disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasan

penolakan. Untuk kepastian hukum maka perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

#### **4. Pengalihan Hak Merek Terdaftar**

Sama dengan hak milik intelektual lainnya, hak merek sebagai kebendaan immaterial juga dapat beralih dan dialihkan. Hak milik sebagai hak kebendaan yang paling sempurna tentu saja jika dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan sempurna pula kepada pemiliknya. Salah satunya wujud pengakuan dari hak kebendaan yang sempurna itu adalah, diperkenalkannya oleh Undang-Undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik. Hak merek dapat beralih atau dialihkan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUM yang berbunyi :

Hak merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- 1) Pewarisan;
- 2) Wasiat;
- 3) Hibah
- 4) Perjanjian; atau
- 5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

##### **a. Perjanjian Lisensi**

Pasal 1 angka 13 UUM memberikan definisi lisensi sebagai berikut: Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk

menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu.

Pasal 43 UUM menentukan bahwa pemilik merek berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa perjanjian lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain masih tetap dapat menggunakan merek tersebut, kecuali bila ada perjanjian lain (Pasal 44 UUM). Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi bisa member lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga (Pasal 45 UUM).

## **5. Penghapusan dan Pembatalan Merek**

### **a. Penghapusan Merek**

Ada tiga cara untuk penghapusan pendaftaran merek, yaitu :

- 1) Atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI
- 2) Atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.
- 3) Penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga

(1) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas prakarsa dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek terdaftar jika:

- (a) Merek tidak digunakan (*non use*) 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 Hak Kekayaan Intelektual. Pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.
- (b) 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 didaftar. Pasal 63 dan Pasal 64 UUM menyatakan, bahwa penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dan terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pasal 61 ayat (3) UUM menyatakan “pengecualian penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Dirjen HKI, pertama karena adanya larangan impor, kedua karena larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atas keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara,



dan ketiga adanya larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.<sup>22</sup>

(2) Penghapusan Merek Terdaftar atas Permintaan Pemilik Merek

Suatu merek terdaftar dapat diajukan penghapusannya atas permintaan pemilik merek yang bersangkutan. Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Dirjen HKI. Permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek dapat diajukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya karena mereknya dianggap sudah tidak menguntungkan lagi. Permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar oleh pemilik merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen HKI dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan. Setiap permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar, harus dilengkapi dengan:

- (a) Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan penghapusannya;
- (b) Surat kuasa khusus bagi permintaan penghapusan, apabila diajukan melalui kuasa;

---

<sup>22</sup> Iswi Hariyanti, *Op.Cit.*, hlm 111.

- (c) Surat pernyataan persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek yang dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi;
- (d) Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar, yang besarnya ditetapkan menteri.<sup>23</sup>

Pasal 66 UUM mengatur mengenai penghapusan pendaftaran merek kolektif oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas dasar:

- 1) permohonan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai merek kolektif;
- 2) bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
- 3) bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
- 4) bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif.

#### **b. Pembatalan Merek**

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UUM. Lain halnya dengan penghapusan, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan

---

<sup>23</sup> Lihat, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Dirjen HKI. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga, dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan 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. 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 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.

## **6. Pelanggaran Hak Merek**

Setiap merek terdaftar dilindungi oleh UUM. Perlindungan tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Ini berarti selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun itu tidak boleh ada pihak lain yang melanggar hak merek terdaftar. Namun demikian, karena pada hak merek itu melekat keuntungan ekonomi, hal ini selalu dimanfaatkan bukan hanya oleh pemilik merek, melainkan juga oleh pihak yang ingin menarik keuntungan dengan menggunakan ketenaran merek terkenal. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUM, ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek, yaitu:

- 1) Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain.
- 2) Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
- 3) Memperdagangkan barang atau jasa yang berasal dari pelanggaran.<sup>24</sup>

## **C. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa**

### **1. Gugatan atas Pelanggaran Merek**

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 428.

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan dapat berupa: (a) gugatan berupa ganti rugi, dan/atau (b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang, sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar,<sup>26</sup> atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Jika tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga**

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan melalui Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat, dalam hal tergugat bertempat

---

<sup>25</sup> Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm 114.

<sup>26</sup> Lihat, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001

tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan melalui Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.<sup>27</sup>

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari sejak gugatan didaftarkan. Paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Isi Putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.<sup>28</sup>

Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan

---

<sup>27</sup> Iswi hariyani, *Op.Cit.*, hlm 114

<sup>28</sup> *Ibid*

mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi di terima oleh panitera. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari kemudian Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat, Pasal 83 ayat (5) sampai Pasal 83 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

### **3. Penetapan Sementara Pengadilan**

Untuk rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan. UUM menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek.  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.  
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:



- 1) Melampirkan bukti kepemilikan merek, yaitu sertifikat merek atau surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya.
- 2) Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;
- 3) Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- 4) Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
- 5) Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara pengadilan.<sup>30</sup>

#### **4. Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Pasal 84 UUM menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa disini bisa berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya.

---

<sup>30</sup> Lihat, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

#### **D. Konsep PT Sebagai Badan Hukum**

Konsep Perseroan Terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki<sup>31</sup>.

Sebagai badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaannya “tidak valid” (*invalidate*).

Perseroan sebagai badan hukum bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 109.

membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Orang pribadi (Belanda: *naturlijk person* atau Inggris: *natural person*);
- b. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.

### **1. Organ Perseroan**

Perseroan memiliki struktur organisasi yang memiliki kewenangan masing-masing, sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan pemegang segala yang berwenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 memberikan pengertian bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar.<sup>32</sup>

Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam RUPS, pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi. Melalui RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan, RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat, keputusan mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat dalam RUPS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2007. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan direksi atau dewan komisaris, namun bukan berarti RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan.

Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ perseroan adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti direksi dan dewan komisaris. RUPS, direksi dan dewan komisaris adalah sederajat. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS

---

<sup>32</sup> Lihat, Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT.

lebih tinggi dari direksi dan dewan komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.

b. Direksi

Pengertian direksi dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>33</sup> Menjalankan kepengurusan perseroan merupakan tugas utama direksi, dimana direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 92 Ayat 1 dan 2 UU No. 40 Tahun 2007.

Kewenangan menjalankan pengurusan harus dilakukan semata-mata untuk “kepentingan” perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategorikan melanggar

---

<sup>33</sup> Lihat, Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT.

batas kewenangan atau kapasitas pengurusan perseroan. Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*), atau mengandung *ultra vires*. Dengan demikian, direksi mempunyai batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Penjelasan Pasal 92 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis.

Direksi diberikan hak dalam mengambil kebijakan yang dianggap tepat, menurut penjelasan Pasal 92 Ayat (2), yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat antara lain:

- 1) Harus berdasar keahlian (*skill*) yang bersumber dari pengetahuan luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman;
- 2) Harus berdasar peluang yang tersedia (*available opportunity*):
  - (a) Kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benar mendatangkan keuntungan (*favorable advantage*); dan
  - (b) Kebijakan itu diambil sesuai dengan kondisi yang benar-benar cocok (*suitable condition*) bagi perseroan dan bisnis.
- 3) Kebijakan yang diambil, harus benar berdasarkan kelaziman dunia usaha (*common business practice*).

Pada prinsipnya ada dua fungsi utama dari direksi dalam suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:

- (a) Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan;
- (b) Fungsi representasi, dalam direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan, direksi berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian Pasal 99 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa direksi yang tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- (a) Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- (b) Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Jika hal tersebut di atas terjadi, maka berdasarkan Pasal 99 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang berhak mewakili perseroan adalah: <sup>34</sup>
  - (1) Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
  - (2) Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
  - (3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 372- 373.

c. Dewan Komisaris

Pengertian dewan komisaris dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.<sup>35</sup>

Pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya penjelasan Pasal 108 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan perseroan. Tugas pengawasan tersebut, dapat juga dilakukan dewan komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup>

- (1) Melakukan audit keuangan;
- (2) Pengawasan atas organisasi perseroan;
- (3) Pengawasan terhadap personalia.

Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap

---

<sup>35</sup> Lihat, Pasal 108 Ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm 439.



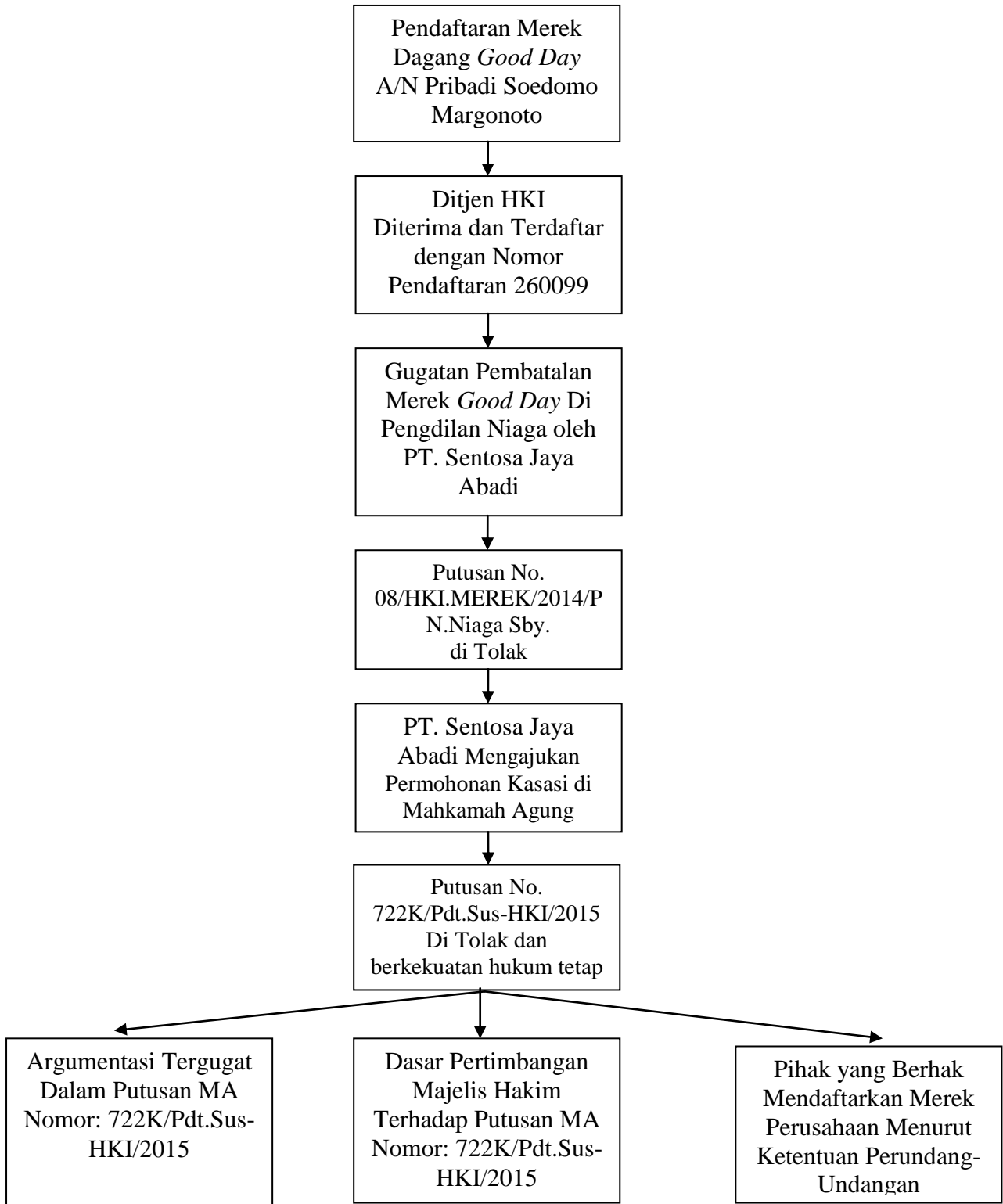
anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, tetapi bertindak berdasar pada keputusan dewan komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 108 Ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007. Berbeda dari direksi yang memungkinkan setiap anggota direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas direksi. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris.<sup>37</sup>

Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan perseroan. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007.

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm 134.

### E. Kerangka Pikir



Pendaftaran merek dagang *Good Day* atas nama pribadi Soedomo Margonoto kepada Ditjen HKI. Setelah melalui pemeriksaan secara administrasi dan tanpa adanya keberatan dari pihak lain maka Ditjen HKI menerima pendaftaran merek dagang *Good Day* dengan mengeluarkan sertifikat merek dengan nomor pendaftaran 260099 pada tanggal 4 juni 1990 atas nama pribadi. Atas diterimanya pendaftaran tersebut PT. Sentosa Jaya Abadi sebagai badan hukum merasa keberatan dan mengajukan gugatan pembatalan Merek dagang *Good Day* di Pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2014 dengan dalil bahwa PT. Sentosa Jaya Abadi yang diwakili Singgih Gunawan sebagai pemegang saham adalah pemilik Merek *Good Day*, karena Merek *Good Day* merupakan salah satu bentuk pengembangan usaha PT. Sentosa Jaya Abadi (Penggugat).

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang diajukan PT. Sentosa Jaya Abadi sebagai pihak Penggugat maka Pengadilan Niaga Surabaya memberikan putusan Nomor: 08/Hki.Merek/2014/Pn.Niaga.Sby dengan amarnya menolak gugatan yang diajukan PT.Sentosa Jaya Abadi dengan alasan bahwa pendaftaran merek yang diajukuan atas nama pribadi Tergugat tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang

Pihak PT. Sentosa Jaya Abadi sebagai pihak yang di tolak pada Putusan Pengadilan Niaga mengajukan Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung dengan pokok keberatan seperti yang termuat dalam memori Kasasi pada pokok perkara Nomor: 722k/Pdt.Sus-HKI/2015 di dalam putusannya, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi menyatakan keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim pada tingkat Kasasi menolak

permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi. *Judex Facti* pengadilan niaga Surabaya sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Pemohon kasasi sendiri mengetahui dan mengakui bahwa merek *Good Day* telah terdaftar atas nama Termohon kasasi sejak tahun 1990. Dengan demikian telah berusia 24 tahun merek yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi, sehingga bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan dari merek milik Pemohon Kasasi oleh karenanya Termohon Kasasi tidak terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Merek.

Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan pada tingkat Kasasi yang berkekuatan hukum tetap. Namun, untuk mengkaji dan membahas Putusan Kasasi tersebut, tentunya tidak terlepas dari proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tingkat Pengadilan Niaga.

Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji dan membahas Putusan MA Nomor: 722k/Pdt.Sus-Hki/2015 meliputi: argumentasi tergugat dalam putusan MA Nomor: 722k/Pdt.Sus-HKI/2015, Dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan MA Nomor: 722k/Pdt.Sus-HKI/2015. pihak yang berwenang mendaftarkan merek perusahaan menurut ketentuan perundang-undangan

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*).<sup>38</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.<sup>39</sup> Penelitian hukum ini akan mengkaji Undang-Undang Merek Tahun 2001 tentang Merek dan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam peristiwa hukum pembatalan merek oleh Pengadilan Niaga dan upaya hukum Kasasi oleh Mahkamah Agung.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bersifat pemaparan dengan tujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi: Bandung, 2004, hlm 32

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 101-102.

tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada.<sup>40</sup> Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran jelas, sistimatis, dan terinci mengenai proses Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Merek dagang *Good Day* terhadap Perusahaan sebagai badan hukum dan Direktur sebagai orang pribadi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 08/HKI.MEREK/2014/PN.Niaga.Sby dan, Putusan Mahkamah Agung No. 722K/PDT.SUS-HKI/2015 dan berdasarkan Undang-Undang Merek Tahun 2001 serta peraturan pelaksanaannya.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah penelitian menggunakan pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*) yaitu penerapan ketentuan normatif pada peristiwa hukum dengan menggunakan tipe studi kasus hukum (*judicial case study*).<sup>41</sup> Tipe studi kasus putusan merupakan pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui Putusannya. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penerapan ketentuan normatif (Undang-Undang Merek 2001) dalam praktik penyelesaian perkara pembatalan yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga dalam Putusan No. 08/HKI.MEREK/2014/PN.Niaga.Sby dan dilakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung dalam Putusan No 722 K/PDT.SUS-HKI/2015.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 50.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 201.

#### **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Berdasarkan jenis penelitian digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka data yang dibutuhkan data sekunder<sup>42</sup>. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, literatur dan sumber data sekunder lainnya. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (berupa peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (berupa kontrak). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
  - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT
  - d. Putusan Mahkamah Agung No. 722 K/PDT.SUS-HKI/2015.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu hukum, makalah, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 121.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
2. Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung No.722 K/PDT.SUS-HKI/2015

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah di seleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga di peroleh data yang benar-benar objektif.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
4. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data sesuai dengan permasalahan guna memudahkan pada saat melakukan analisis data.



## F. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah melakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan interpretasi data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian<sup>43</sup>. Untuk itu, data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok bahasan dan rumusan masalah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Press: Jakarta, hlm 111.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 126

## V. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Argumentasi Tergugat Dalam putusan Nomor: 722K /Pdt.Sus-HKI/2015 bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat kadaluarsa (lewat waktu) dengan alasan karena dalam ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang didaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat sudah melebihi 5 tahun terhitung merek *Good Day* sudah digunakan Tergugat selama kurang lebih 24 tahun setelah pendaftaran.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 722K/Pdt.Sus.HKI/2015 yaitu Majelis Hakim tingkat Kasasi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat sendiri mengetahui dan mengakui bahwa Merek *Good Day* telah terdaftar atas nama Termohon Kasasi/ Tergugat sejak tahun 1990. Dengan demikian telah berusia 24 tahun Merek yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi/ Tergugat, sehingga bukan merupakan hasil

peniruan atau penjiplakan dari Merek milik Pemohon Kasasi/ Penggugat oleh karenanya Termohon Kasasi tidak terbukti melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Merek.

3. Pihak yang berhak mendaftarkan merek suatu perusahaan menurut Pasal 5 UUM yaitu pemilik atau pengurus Perusahaan yang bersangkutan terhadap pendaftaran merek. Adapun menurut UUPT bahwa pihak yang berhak mendaftarkan merek perusahaan yaitu dalam Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1) bahwa direktur yang memiliki kewenangan Perusahaan dan bertanggung jawab akan kepengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud dari tujuan Perusahaan. atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberi surat kuasa yang sah. Kuasa untuk melakukan pendaftaran tidak termasuk kuasa untuk menandatangani sendiri oleh pemilik atau pengurus/ penanggung jawab perusahaan dan mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

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

Harahap, M. Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Haryani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus Hki yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Maulana, Budi Insan. 2010. *Perlindungan merek Terkenal dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subroto, Muhammad Ahkam Dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan Hki (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Indeks.

Saidin, OK. 2006. *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Rajawali Press.

Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Di Era Global*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Yasir, Armen. 2014. *Hukum perundang-undangan*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Putusan Mahkamah Agung No. 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015