

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN
PADA POKOKNYA DENGAN MEREK ASING YANG TELAH
TERLEBIH DAHULU TERDAFTAR DI LUAR NEGERI**

(Skripsi)

Oleh

Aron Fiero Siregar



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK ASING YANG TELAH TERLEBIH DAHULU TERDAFTAR DI LUAR NEGERI

Oleh:

ARON FIERO SIREGAR

Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat (Wahl Clipper Corporation) melawan Tergugat yaitu Wahl Indonesia atas nama Harry Sudjono mengeluarkan Putusan Pengadilan Niaga nomor 57/Pid.Sus-Merek/2015/PN.Jkt.Pst. yang hasilnya menolak permohonan penggugat, tidak puas dengan putusan tersebut penggugat mengajukan Permohonan Kasasi dengan nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 hasil putusannya tetap menolak Permohonan Kasasi. Kemudian Penggugat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang hasilnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dinyatakan bahwa merek di Indonesia mewajibkan pendaftaran merek sebagai keharusan apabila ingin mendapat perlindungan merek. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya merek yang terdaftar di Indonesia dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek asing yang telah terlebih dahulu terdaftar di luar negeri dapat dibatalkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Artikel 16 TRIPs. Dan dalam hal Putusan majelis hakim pada tingkat Pengadilan Niaga dan Kasasi kurang tepat, sementara dalam putusan di tingkat Peninjauan Kembali telah sesuai dengan pengaturan hukum yang ada yaitu. Terdapat pada Pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Wahl , Merek Terdaftar

ABSTRACT

CANCELLATION OF REGISTERED BRANDS THAT HAVE EQUATION ON THEIR POINT WITH THE FOREIGN EXCHANGE BRANDS REGISTERED ABROAD

By:

ARON FIERO SIREGAR

The brand cancellation lawsuit filed by the Plaintiff (Wahl Clipper Corporation) against the Defendant namely Wahl Indonesia in the name of Harry Sudjono issued the Commercial Court Decision number 57 / Pid.Sus-Merek / 2015 / PN.Jkt.Pst. the result of which rejected the plaintiff's request, was not satisfied with the verdict, the plaintiff submitted a Cassation Application with number 444 K / Pdt.Sus-HKI / 2016 as a result of his decision to refuse the Cassation Application. Then the Plaintiff makes a legal reconsideration with number 1 PK / Pdt.Sus-HKI / 2018, which results in the claim of the Plaintiff in its entirety.

This type of research is normative research with descriptive research type. The approach to the problem used is a theoretical juridical approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is done by literature study and document study. Data processing is done by means of data selection, data classification and systematization of data. Then the data analysis is done qualitatively.

Based on the results of research and discussion, it can be stated that brands in Indonesia require brand registration as a requirement if they want to get brand protection. Rights to the brand are obtained after the mark is registered. As confirmed in Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Furthermore, brands that are registered in Indonesia and have similarities in principle with foreign brands that have already been registered abroad can be canceled. This is as stated in Article 21 paragraph (1) letter (a) and Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Article 16 TRIPs. And in the event that the decision of the panel of judges at the level of the Commercial and Cassation Courts is not appropriate, while in the decision at the level of Judicial Review it is in accordance with the existing legal arrangements, namely. Found in Article 21 paragraph (1) letter (b) and Article 21 paragraph (2) letter (a) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

Keywords: Brand Cancellation, Wahl, Registered Brands

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN
PADA POKOKNYA DENGAN MEREK ASING YANG TELAH TERLEBIH
DAHULU TERDAFTAR DILUAR NEGERI**

**Oleh
Aron Fiero Siregar**

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

pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK ASING YANG TELAH TERLEBIH DAHULU TERDAFTAR DILUAR NEGERI**

Nama Mahasiswa : *Aron Fiero Siregar*

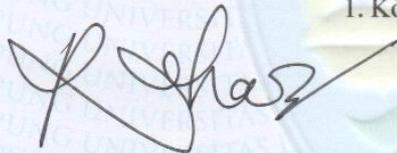
No. Pokok Mahasiswa : 1542011118

Bagian : Hukum Keperdataan

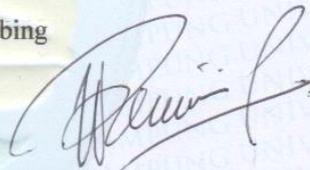
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

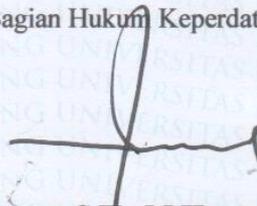


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19810215 200812 2 001



M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.
NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



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

MENGESAHKAN

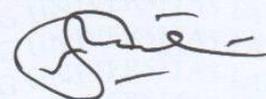
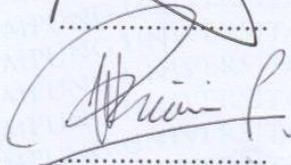
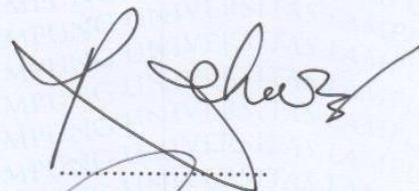
1. Tim Penguji

Ketua : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.H.**

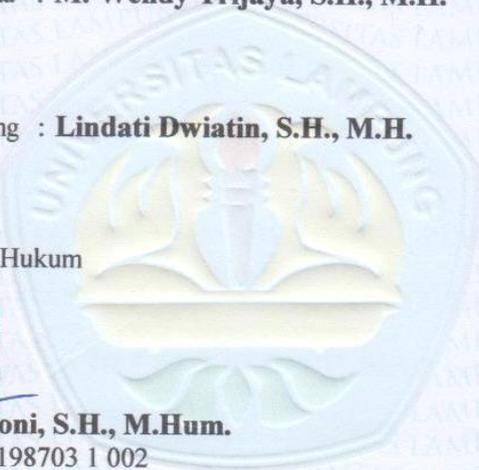


2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 April 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aron Fiero Siregar
NPM : 1542011118
Jurusan : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK ASING YANG TELAH TERLEBIH DAHULU TERDAFTAR DI LUAR NEGERI”** 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, 11 April 2019



Aron Fiero Siregar
1542011118

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Talang Padang, pada tanggal 28 April 1997, dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Banje E. Siregar, S.Pd. dan Ibu Ester Luvina Aritonang.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Bumisari Natar yang diselesaikan pada tahun 2009, SMP YADIKA Natar yang diselesaikan pada tahun 2012, SMA YADIKA Natar yang diselesaikan pada tahun 2015, dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Penulis aktif mengikuti kegiatan seminar dan organisasi. yaitu terdaftar sebagai anggota Rekam Sidang Tipikor pada tahun 2016-2018, terdaftar sebagai Kepala Bidang Internal HIMA PERDATA priode 2018-2019, selama aktif di kegiatan Rekam Sidang Tipikor, penulis pernah menjadi perwakilan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu menghadiri Evaluasi Rekam Sidang Tipikor yang di selenggarakan oleh KPK pada bulan November 2018 selama 4 hari di bandung. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sinar Saudara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

MOTTO

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur "

(Filipi 4 : 6)

"Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan dan kegigihan"

(Samuel Johnson)

"Pada dasarnya manusia tidak pernah puas, oleh karena itu kendalikanlah dirimu dengan Iman dan pengharapan"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Rasa penuh puji dan syukur atas kasih karunia-Nya dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Banje Siregar dan Ibu Ester Aritonang yang selama ini selalu mendoakanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku, dan juga telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Salam Sejahtera dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan kasih-Nyalah, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK ASING YANG TELAH TERLEBIH DAHULU TERDAFTAR DI LUAR NEGERI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. 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 Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Nenny Dwi Ariani S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
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. Untuk abang serta adik penulis, David Nissius Siregar dan Deanna Loren Siregar terimakasih untuk semua dukungan moril, motivasi yang kalian berikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangati;
10. Yunita Sara Hotmalia Tobing, terimakasih untuk motivasi, kesabaran dan kebersamaan dalam meluangkan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat terbaik HIMJAL selama menjalani masa perkuliahan, Ajie Abdan Saquro, Rizky Joko Saputra, Krisna Geka Pratama, Hafizh Abdul Aziz, I Made Ram Govinda, I Gede Ezra, Wayan Tirte Yase, Irfan Adi Saputra,

Kadek Candra. Terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan yang selalu ada baik saat senang maupun sedih, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;

12. Teman-teman Hukum Keperdataan angkatan 2015 Faris Rayaguna, Faris Rafsanjani, Peapy Hizkia Riwu, Rissa Putri Haidir, Vitrienne, Winda Oktavia, Luthpiah Fatin. Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan semoga kita semuanya sukses;

13. Keluarga Besar di Rekam Sidang Tipikor Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Bapak Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H. Selaku pimpinan, dan seluruh anggota rekam sidang. Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini;

14. Teman-teman persekutuan di (FORMAHKRIS) Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung, Alvin Situmeang, Jonathan Simanjuntak, Erwin Naibaho, Gani Pasaribu, Timbul Sinaga, Ega Sitompul, Dhanty Sitepu, Lita Simanjuntak, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua pengalaman luar biasa dan berharganya;

15. Himpunan Mahasiswa (Hima) Perdata beserta semua rekan di dalamnya;

16. Teman-Teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Zainal, Bima, Tiya, Oca, Welly, Nana. Terimakasih untuk kebersamaannya selama 40 hari.

17. Teman-teman seluruh pengurus dan anggota Remaja Naposo Bulung HKBP Siloam Candimas Natar, terimakasih atas dukungan doa, moral dan semangat setiap harinya kepada penulis;

18. Khusus untuk almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dan perjalanan pendidikanku sehingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir;
19. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 11 April 2019

Penulis

Aron Fiero Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Merek	9
1. Pengertian Merek	9
2. Fungsi dan Manfaat Merek.....	11
3. Jenis dan Bentuk Merek	13
4. Sistem Pendaftaran Merek.....	16
5. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek	18
6. Penghapusan dan Pembatalan Merek	21
B. Tinjauan Umum Gugatan Atas Pelanggaran Merek	24
C. Kerangka Pikir	31

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Tipe Penelitian	33
B. Pendekatan Masalah	34
C. Data dan Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	36
1. Studi Kepustakaan	36
2. Studi Dokumen	36
E. Metode Pengolahan Data	36
F. Analisis Data	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar di Indonesia	38
B. Pembatalan Merek Terdaftar di Indonesia Oleh Merek Asing yang Telah Terlebih Dahulu Terdaftar di Luar Negeri	42
1. Kronologi Kasus	42
2. Pembatalan Merek Wahl Indonesia Oleh Wahl Amerika	47
3. Pembatalan Merek Terdaftar yang Memiliki Persamaan	50
Pada Pokoknya	
C. Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Sengketa Pembatalan Merek Wahl	53
1. Pertimbangan Hukum dalam Putusan	53
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara	54

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII yang pada saat itu sistem produksi berasal dari abad pertengahan lebih mengutamakan keterampilan kerja tangan, berubah secara radikal sebagai akibat digunakannya mesin-mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi. Akibatnya terkumpul hasil produksi dalam unit-unit yang besar dan membutuhkan sistem distribusi baru guna penyaluran barang-barang tersebut dalam masyarakat. Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dari pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang menyediakan barang dan jasa.¹

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di

¹Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 1.

sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.²

Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol tersebut dikenal sebagai Merek (*trademark*). Merek seperti yang dikenal selama ini sebenarnya melewati proses perjalanan yang sangat panjang. Usia merek sama lamanya dengan usia dari perdagangan itu sendiri. Di masa lampau, untuk membedakan produk baju atau gerabah dari seorang pedagang dengan produk sejenis dari pedagang yang lain, digunakan kata atau simbol dengan maksud sebagai tanda pembeda.³ Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *Goodwill* (niat baik), lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan di perdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan yang besar.

Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram,

²Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 89.

³Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 3.

⁴Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2.

atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional. Disamping itu, melalui perlindungan hukum yang memadai, pihak konsumen akan terlindungi dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan akibat pelanggaran merek. Dalam konteks ini, Undang-Undang Merek adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional dan untuk melindungi konsumen.⁵

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* (penghargaan) yang sesuai bagi para inventor dan pencipta HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.⁶ Dalam praktiknya di Indonesia, pelanggaran merek justru banyak

⁵Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 209.

⁶*Ibid.*

terjadi melalui penggunaan langsung tanpa ada kehendak untuk mendaftarkan suatu merek terkenal (*wellknown trademarks*). Bentuk pelanggaran meliputi⁷:

- a. Penggunaan merek untuk produk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang dapat menyesatkan konsumen ;
- b. Penggunaan nama-nama asing sebagai merek ;
- c. Penggunaan merek secara tanpa hak untuk barang atau jasa yang sejenis ;
- d. Penggunaan material (bahan) dan juga peniruan model produk.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan asas *first to file*, yaitu sistem pendaftaran merek pertama, artinya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Di Indonesia sering kali terjadi sengketa merek antara lain mengenai klaim atas merek, pendaftaran beritikad tidak baik, persamaan merek pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, peniruan merek terkenal, dan lain-lain.

Salah satu pendaftaran gugatan atas sengketa merek yang diajukan ke Pengadilan seperti sengketa merek yang terjadi antara *Wahl Clipper Corporation* pemilik merek dagang *Wahl*. yang didirikan pada tahun 1919 yang sekarang sudah di jual lebih dari 150 negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dalam perjalanan bisnisnya, *Wahl Clipper Corporation* telah menghabiskan banyak biaya untuk melakukan investasi dan promosi guna memasarkan produk-produknya dan mendaftarkan merek dagang di beberapa negara seluruh dunia termasuk di

⁷Rahmi Jened, *Op.Cit.*, 2017, hlm. 14-16.

Indonesia yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk merek dagang *Wahl* dengan jenis barang dalam kelas 8 dengan daftar Nomor IDM000208859 dan kelas 10 dengan daftar Nomor IDM000208858 tanggal 30 Juni 2009.

Secara singkat kasus sengketa merek yang terjadi bermula dari adanya pendaftaran beberapa merek dagang yang mengandung kata *Wahl* atas nama Harry Sudjono yang tadinya merupakan seorang *distributor/agen* penjualan produk *Wahl* di Indonesia pada tanggal 9 Maret 2006 sampai dengan 1 Desember 2009. Dimana merek tersebut ada yang sudah terdaftar maupun yang sedang dalam proses pendaftaran, diantaranya yaitu :

- a. Wahl Ionic Nomor Daftar IDM000293430 tanggal 14 Februari 2011;
- b. Wahl Europe Nomor Daftar IDM000249379 tanggal 31 Mei 2010;
- c. Wahl By Sunshine Nomor Agenda D00-2007-035274 tanggal 29 Oktober 2007;
- d. Wahl Europe Nomor Agenda D00-2010-0419985 tanggal 22 November 2010.

Oleh karenanya *Wahl Clipper Corporation* yang dengan ini bertindak sebagai Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar *Wahl* yang digunakan oleh Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat merupakan pemilik satu-satunya dari merek dagang *Wahl* dan nama badan hukum *Wahl Clipper Corporation* di Indonesia.
2. Merek Penggugat adalah merek terdaftar yang sudah didaftarkan di berbagai Negara termasuk Indonesia.

3. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan atas mereknya dengan itikad tidak baik (*bad faith*).

Kasus ini adalah tindak lanjut dari Putusan di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Jkt.Pst. Yang amarnya menolak gugatan Penggugat *Wahl Clipper Corporation*. Putusan itu diperkuat oleh Putusan Kasasi Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Yang amarnya tetap menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi *Wahl Clipper Corporation*. Adapun upaya PK (Peninjauan Kembali) diajukan oleh *Wahl Clipper Corporation* pada 25 Mei 2017. Dengan Putusan Nomor 1PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 20 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat surat-surat bukti baru (*novum*) berupa sertifikat-sertifikat merek *Wahl* di Amerika Serikat, kemudian di Indonesia bertanda PK-1 sampai dengan PK-11 yang pernah diperiksa dipersidangan namun tidak dipertimbangkan karena hanya merupakan produk *foto copy*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis ke-3 (tiga) putusan tersebut, yaitu mengenai pembatalan suatu merek terdaftar dengan tujuan akan dilakukan penelitian, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Asing Yang Telah Terlebih Dahulu Terdaftar Di Luar Negeri”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas merek terdaftar di Indonesia ?
2. Apakah merek yang terdaftar di Indonesia dan memiliki persamaan pada pokoknya dapat dibatalkan oleh merek asing yang telah terlebih dahulu terdaftar di luar negeri ?
3. Apakah pertimbangan majelis Hakim tentang sengketa pembatalan merek Wahl sudah sesuai dengan pengaturan hukum merek yang ada ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup ilmu yang digunakan adalah hukum Perdata Ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan Hukum Kekayaan Intelektual. Sedangkan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana perlindungan suatu merek terdaftar di Indonesia, apakah merek Wahl merupakan merek terdaftar, pemegang hak merek yang sah dari Wahl dan mengenai sikap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun dasar pertimbangan Hakim dalam sengketa pembatalan merek terdaftar.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis, rinci, dan sistematis mengenai perlindungan hukum atas merek terdaftar di Indonesia.

2. Menganalisis, rinci, dan sistematis mengenai merek yang terdaftar di Indonesia dan memiliki persamaan pada pokoknya dapat dibatalkan oleh merek asing yang telah terlebih dahulu terdaftar di luar negeri.
3. Menganalisis, rinci, dan sistematis mengenai pertimbangan majelis Hakim tentang sengketa pembatalan merek Wahl, sudah sesuaikah dengan pengaturan hukum yang ada.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai sengketa merek.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Merek

1. Pengertian Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.⁸ Definisi Merek secara jelas tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) terkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah

⁸KBBI, *Merek*, <http://kbbi.web.id/merek.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB.

organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang bertujuan menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara anggota WTO. TRIPs merupakan rejim peraturan HKI dengan obyek perlindungan paling luas dan paling ketat. Ada 6 (enam) jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dimuat di dalam TRIPs, yaitu : hak paten, hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, dan rangkaian elektronik terpadu.⁹ Pengertian merek yang diberikan oleh TRIPs tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) *TRIPs Agreement*:

“Any sign, or any combination of sign capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertakings shall be capable of constituting of trademark. Such signs, in particular words including names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Member may require as a condition of registration that signs be visually perceptible”.

“Tanda-tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang mampu membedakan barang atau jasa satu usaha dari usaha lain harus dapat dijadikan merek dagang. Tanda-tanda tersebut dalam kata-kata tertentu termasuk nama pribadi, surat, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta setiap kombinasi tanda-tanda tersebut harus memenuhi persyaratan untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Dalam hal tanda-tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, Negara peserta dapat menambahkan persyaratan pendaftaran bahwa tanda-tanda yang akan didaftar harus secara visual jelas dirasa atau mengerti”.¹⁰

⁹Memahami TRIPs, <https://memahamiTRIPs.co/id/2016> diakses pada tanggal 19 Maret 2018. Pukul 21.30 WIB.

¹⁰Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Jakarta, 2000, hlm. 13.

Adapun beberapa tokoh yang memberikan definisi mengenai merek antara lain:

- a. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.
- b. R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah sebuah tanda (Jawa; ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana 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”.
- c. Tirtaamidjaya memberikan rumusan bahwa 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.¹¹

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Sehingga konsumen akan dapat membedakan masing-masing merek, khususnya untuk barang / jasa yang sejenis¹²

2. Fungsi dan Manfaat Merek

Melihat arti kata merek dan objek yang dilindunginya, maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1 (satu) perusahaan dengan barang atau

¹¹OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 343-344.

¹²Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hukum Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 89.

jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Selanjutnya, merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan “*goodwill*” (niat baik) dimata konsumen.

Merek dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat, dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesian* (CAFI), bahwa masalah paten dan *trademark* di Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.¹³ Dalam klasifikasinya, merek sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Sebagai daya pembeda dari suatu produk barang atau jasa antara suatu produsen dengan produsen lainnya;
2. Sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain;
3. Sebagai penghubung suatu barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya;
4. Sebagai penentu kualitas dari suatu barang dan/atau jasa;

¹³Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 170.

¹⁴*Fungsi Merek dalam Dunia Perdagangan* <https://optimasihki.id/fungsi>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2018, pukul 11.30 WIB.

5. Sebagai sarana promosi dalam dunia perdagangan;
6. Untuk menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi atas suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan;
7. Sebagai sarana pengendali pasar.

Suatu merek yang mempunyai reputasi akan mempunyai nilai yang tinggi dan berharga apalagi sudah dikenal baik oleh konsumen oleh karenanya pendaftaran merek sangat diperlukan oleh para pengusaha untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya.

Selain itu, dalam perkembangan industri dan perdagangan merek juga memiliki peranan berkenaan dengan berkembangnya usaha industri. 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.

3. Jenis dan Bentuk Merek

Pasal 1 ayat (2) sampai (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai jenis-jenis merek, diantaranya yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif :

- a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- c. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Definisi mengenai 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.¹⁵ Berikut ini diuraikan berbagai macam contoh bentuk merek:¹⁶

1. Merek yang berbentuk lukisan atau gambar

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara 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. Contoh lain dari bentuk merek ini adalah

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 408.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 409.

Apple merupakan sebuah perusahaan multinasional dalam bidang perancangan pengembangan, dan penjualan produk komputer, iPhone, TV, iPad.

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 Daihatsu untuk mobil, Rexona untuk deodoran, Lifebuoy untuk sabun, Contoh lainnya yaitu merek obat diare Entrostop.

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 ABC untuk sirup atau kecap, YKK untuk *ritsluiting*. Contoh lainnya yaitu VIT merupakan merek dari produk air mineral.

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 merek nama. Contohnya *Daniel Wellington* untuk merek jam, marina untuk produk dari suatu kosmetik dan Yongki Komaladi untuk merek sepatu.

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. Contohnya merek KFC yaitu berupa kombinasi nama dan gambar, YouC 1000 kombinasi huruf warna dan gambar.

4. Sistem Pendaftaran Merek

Hak merek tercipta karena suatu pendaftaran, bukan karena pemakaian pertama pada merek yang bersangkutan. Tanpa didaftarkannya suatu merek maka tidak akan ada hak atas merek tersebut, selain itu yang terpenting adalah tidak adanya perlindungan terhadap merek yang bersangkutan. Jika suatu merek sudah didaftarkan dan memperoleh sertifikat hak merek, maka hak merek tersebut akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama, dengan ini disebut sebagai “hak eksklusif”¹⁷

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan, bahwa 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 dan atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek saat ini dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran, yaitu:

¹⁷OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 363.

a. Sistem deklaratif (*passief stelsel*)

Sistem deklaratif (pasif) mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menitikberatkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau *preemption iuris*, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.

Prosedur pendaftaran lebih ditekankan kepada hal-hal yang formal, surat permohonan hanya diterima dan dilihat tanggal pengajuannya. Kemudian, kantor mereka hanya mencari di dalam registernya, apakah sudah ada pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek itu atau merek yang serupa dengan itu. Kalau tidak ada, maka surat permohonan tersebut akan dikabulkan.¹⁸

b. Sistem konstitutif (aktif)

Sistem konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukumnya. *Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle* (BIRPI) pada tahun 1893 memberikan suatu model hukum merek, didalamnya sistem yang dianut adalah sistem konstitutif. Pasal 4 ayat (1), isinya menyebutkan, bukanlah pemakaian, melainkan pendaftarannya yang di anggap penting, dan menentukan adanya merek.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 186.

Pendaftaran merek juga dapat diperoleh menggunakan hak prioritas. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak prioritas adalah hak mengajukan permohonan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Secara umum hak prioritas adalah hak yang diberikan kepada pendaftar hak merek, dimana tanggal penerimaan dianggap sama dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal. Dianggap sama berarti bukanlah dalam pengertian yang sebenarnya namun berupa pengakuan saja. Hak prioritas ini merupakan aspek perlindungan hak merek di negara lain.

5. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek

Undang-Undang Merek menentukan syarat pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 1993 tentang tata cara permintaan pendaftaran merek dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftar merek. Tentang tata cara pendaftaran merek dapat diajukan untuk beberapa kelas barang atau jasa. Ini dimaksudkan untuk lebih

menyederhanakan proses pendaftaran merek.¹⁹ Surat permohonan pendaftaran merek diajukan dengan melengkapi:

- a. Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia;
- c. Tambahan berita negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum;
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain;
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh menteri kehakiman.²⁰

Syarat pendaftaran merek diatur juga dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka sebab itu pemilik merek harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran permohonan merek sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam permohonan harus mencantumkan:

¹⁹Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 112.

²⁰Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 188.

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
 4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
 5. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan perkelas barang dan atau jasa.
 6. Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, maka label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
 7. Dalam hal merek berupa suara, maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 8. Wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Prosedur bagi pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya adalah merek tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Dirjen HKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) akan mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 hari yang dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.

Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen HKI atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang didaftarkan harus ditolak.

6. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Penggunaan merek adalah untuk memelihara suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut. Dengan demikian, jika penggunaan merek tidak sesuai untuk mana tujuan pemberian hak merek oleh Negara, maka atas merek terdaftar bisa diminta penghapusan. Penghapusan merek didasarkan pada *Article 19 TRIPs* yang menentukan bahwa jika penggunaan diisyaratkan untuk memelihara suatu pendaftaran yang mungkin dibatalkan hanya setelah tidak adanya penggunaan atau (*non-use*) dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut, kecuali ada alasan yang sah berdasarkan adanya halangan untuk

penggunaannya yang ditunjukkan oleh pemilik merek. Jadi merek terdaftar bisa dimintakan penghapusan jika merek tersebut *non-use* atau tidak di gunakan 3 tahun berturut-turut *improper use*.²¹

Mengenai suatu penghapusan merek terdaftar yang ada di Indonesia sendiri, diatur dalam Bab XII mengenai Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran dari Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Undang-Undang Merek ini, penghapusan merek bisa dilakukan oleh pemilik merek, atas prakarsa Menteri Hukum dan HAM maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Penghapusan merek atas prakarsa menteri dilakukan jika:²²

1. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi geografis;
2. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
3. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun menurun.

Penghapusan merek diajukan oleh pemilik merek yang masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Pengecualian atas persetujuan tersebut hanya

²¹Rahmi Jened, *Op.Cit.*, 2017, hlm. 297.

²²*Penghapusan Merek*, <https://bplawyers.co.id/2017>. di akses pada 5 maret 2019, pukul 04.05 WIB.

dimungkinkan apabila dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan.

Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kebatalan (*nullity*) atau gugatan pembatalan (*retification/revocation action*). Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut, (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*).

Artikel 16 TRIPs menegaskan bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas mana merek dagang telah didaftarkan, di mana harus telah diprediksi sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan.

Alasan gugatan pembatalan adalah:²³

- a. Adanya pendaftaran merek yang didasarkan pada itikad buruk.
- b. Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolute tidak diterimanya pendaftaran merek.
- c. Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolaknya pendaftaran merek.
- d. Pendaftaran merek kolektif tidak digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Penggunaan Merek Kolektif (PPMK) (pasal 50).

Pihak yang berkepentingan sebagai penggugat atau pengaju petisi dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan baik karena alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun karena alasan relatif (*relative grounds*).

Gugatan pembatalan merek juga dapat dilakukan secara alternatif, berdasarkan alasan relatif ditolaknya pendaftaran merek. Penggugat menggugat bahwa dirinya adalah pemilik merek yang terdaftar terlebih dahulu (Merek Senior), atau dirinya pemilik merek terkenal atau pihak yang berkepentingan atas Indikasi Geografis. Hak yang telah eksis terlebih dahulu merupakan hak istimewa yang bersifat mendahului (*rechts beneficium* atau *droit de preference*).

Jangka waktu gugatan pembatalan merek adalah:²⁴

1. 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

²³Rahmi Jened, *Op.Cit.*, 2000, hlm.293.

²⁴*Ibid.*, hlm 295.

2. Tanpa batas waktu.

Oleh karena itu, jika ada pihak yang keberatan atas hak eksklusif pemilik merek terdaftar, maka pihak tersebut berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan.

B. Tinjauan Umum Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa, pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan /atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, atau perdagangan barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga, gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan, selanjutnya Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan dan ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan, untuk agenda sidang pemeriksaan harus diselesaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, dalam hal ini putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini, permohonan kasasi diucapkan atau diberitahukan

kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan, Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan kepada pemohon kasasi dengan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada Panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh Panitera.

Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu, kemudian sidang pemeriksaan dan putusan permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh majelis kasasi, 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 7 (tujuh) 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.

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan, Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Tetapi di dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan mengenai prosedur dan pelaksanaannya. Oleh karena itu Pasal 66-77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, secara umum menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Tata cara pengajuan, permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan 180 (seratus delapan puluh) hari untuk putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*).

Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama

dengan membayar biaya perkara yang diperlukan, Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama, apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon.

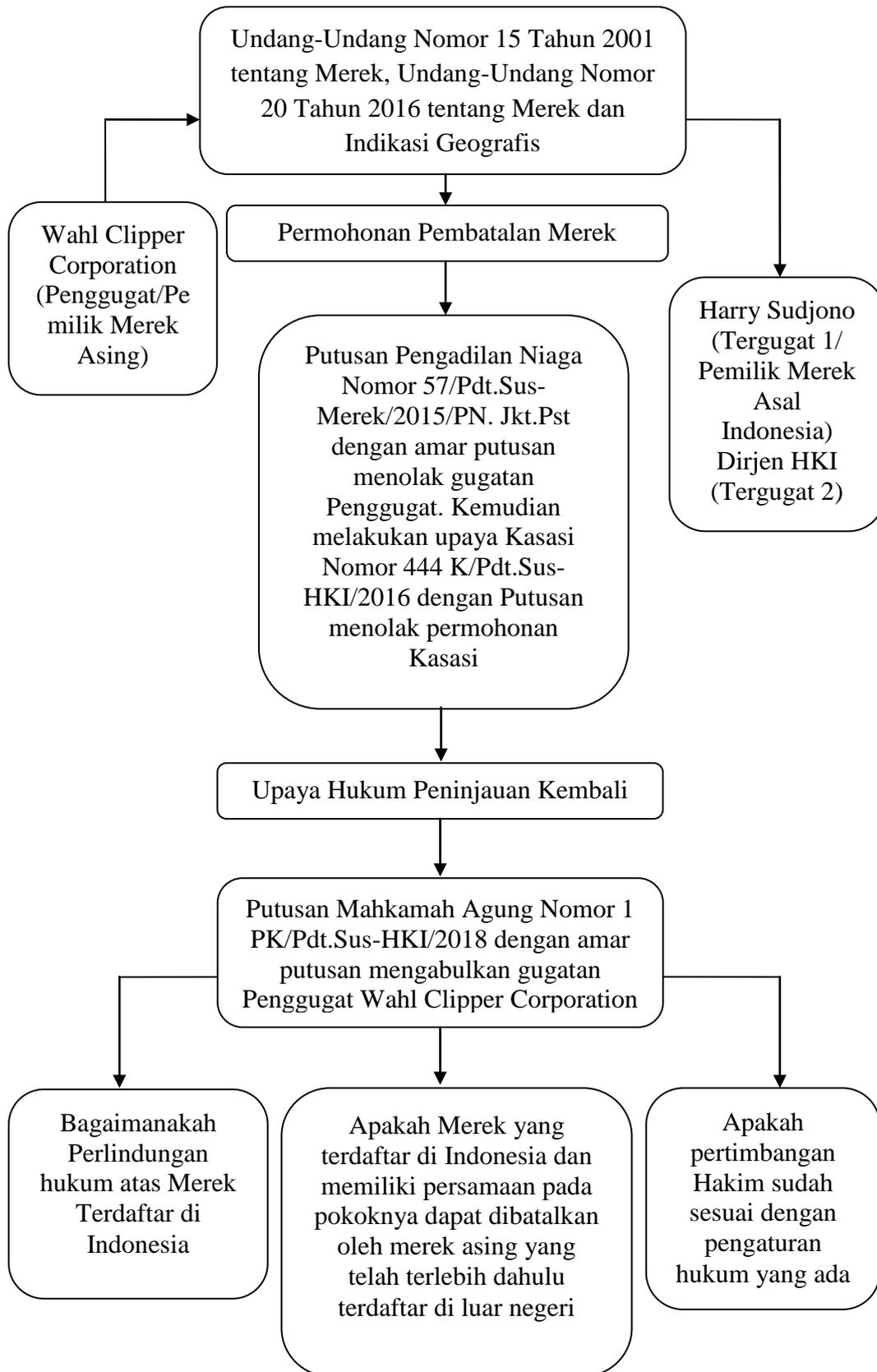
Tengang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui. Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara serta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan pihak lain dengan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud. Pengadilan, setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang disertai tugas penyidikan apabila diperlukan. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan.

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

C. Kerangka Pikir



Keterangan :

Wahl merupakan merek dagang dari suatu alat pemangkas rambut asal Amerika Serikat, Wahl sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Merek Wahl sudah terkenal bahkan terdaftar di seluruh Negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Namun ternyata di Indonesia, seorang yang tadinya sebagai agen distributor produk Wahl telah mendaftarkan berbagai merek yang mengandung kata Wahl baik yang sudah terdaftar maupun yang sedang dalam proses pendaftaran.

Pemilik Merek Wahl keberatan dengan terdaptarnya berbagai merek yang mengandung kata “Wahl” dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Wahl Clipper Corporation (Badan Hukum) mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar yang didaftarkan oleh Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst dengan amar putusan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, Setelah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diucapkan, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 kepada Mahkamah Agung. Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi Wahl Clipper Corporation, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Wahl Clipper Corporation, adapun upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 25 Mei 2017 dengan Putusan Nomor 1PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan tersebut. Namun untuk mengkaji dan membahas putusan tersebut, tentunya tidak terlepas dari proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan pada tingkat sebelumnya. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji dan membahas putusan dalam kasus pembatalan merek terdaftar Wahl, tentang lingkup dari perlindungan merek terdaftar, pemegang hak atas merek Wahl, serta sikap pemerintah dan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan dari tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Bahan-bahan pustaka, dan perundang-undangan terkait dengan pembatalan merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek asing yang telah terlebih dahulu terdaftar di luar negeri dan argumentasi pihak Tergugat, Penggugat serta Hakim dilihat dari isi ke-3 (tiga) Putusan tersebut.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai pembatalan merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek asing yang telah terlebih dahulu terdaftar di luar negeri dan argumentasi pihak Tergugat, Penggugat serta Hakim dilihat dari isi ke-3 (tiga) isi Putusan tersebut.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis, yaitu penelitian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan, serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan berdasarkan dengan kenyataan hukum yang ada di masyarakat.

C. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder tersebut terdiri dari:²⁷

1. Penelitian bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁶*Ibid.*, hlm. 50.

²⁷*Ibid.*, hlm. 82.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
 - c. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.
 - g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini atau masalah yang dibahas.
 3. Penelitian bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus,

ensiklopedia, artikel, surat kabar, internet dan tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan judul skripsi.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ke-3 (ketiga) isi Putusan dari tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

E. Metode Pengolahan Data

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

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.²⁸

F. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menafsirkan data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan ke-3 (tiga) isi Putusan. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis.

²⁸*Ibid.*, hlm.126.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Merek di Indonesia mewajibkan pendaftaran merek sebagai keharusan, apabila ingin mendapat perlindungan merek terhadap gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya dilindungi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan dapat di perpanjang kembali dalam jangka waktu yang sama dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.
2. Merek yang terdaftar di Indonesia dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek asing yang telah terlebih dahulu terdaftar diluar negeri dapat dibatalkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a)

dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan jasa sejenis. Selanjutnya Permohonan ditolak jika di ajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Serta Artikel 16 TRIPs menyatakan, pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas mana merek dagang yang telah didaftarkan, dimana harus telah diprediksi sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan.

3. Dalam hal ini Putusan majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat Pengadilan Niaga dan Kasasi menurut penulis kurang tepat, karena Hakim telah mengesampingkan fakta hukum bahwa hakim tidak mau menerima bukti sertifikat kepemilikan merek Wahl dengan alasan hanya berbentuk potokopi saja. Selain itu hakim juga mengesampingkan fakta bahwa Wahl merupakan merek terkenal. Sementara dalam hal putusan di tingkat Peninjauan Kembali menurut penulis telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan permohonan ditolak jika merek tersebut merek terkenal milik pihak lain dan menyerupai nama atau badan hukum yang dimiliki orang lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik merek sebaiknya bekerja sama dengan Disperindag (dinas perindustrian dan perdagangan) serta instansi-instansi terkait guna mempermudah proses pengawasan terhadap merek. hal ini berguna untuk mendeteksi dan melakukan tindakan apabila terindikasi adanya pelanggaran merek. Disperindag beserta seluruh jajaran kaitannya dengan proses penyebarluasan pemahaman tentang merek kepada seluruh lapisan masyarakat melalui proses pembinaan ataupun sosialisasi harusnya secara rutin dilakukan guna menumbuhkan kesadaran hukum dimasyarakat yang diharapkan dapat meminimalisir tindak pelanggaran merek serta peran aktif dari aparaturnya yang tidak hanya menunggu laporan/aduan dari pemilik merek harusnya mulai diterapkan guna menekan angka pelanggaran merek.
2. Sebaiknya perlu melakukan pembenahan institusi Pengadilan Niaga, khususnya kepada aparaturnya penegak hukum dalam hal ini Hakim pada Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang mempunyai kompetensi penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual untuk lebih dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari para hakim itu sendiri, sehingga diharapkan pembenahan sistem Pengadilan Niaga ini nantinya akan meningkatkan mutu dan kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Damian, Eddy, 2002. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Alumni.

Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, 2003. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Jened, Rahmi. 2000. *Implikasi Persetujuan TRIPs Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia*. Jakarta. Kencana.

-----, 2017. *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi*. Jakarta. Yuridika.

Maulana, Insan Budi dan Ridwan Khairandy Nurjihad. 2000. *Kapita Selekta Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII.

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

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

Rizaldi, Julius. 2009. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung. PT Alumni.

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

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

Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Purba, Achmad Zen Umar. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung. PT Alumni.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi
Pendaftaran Merek.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Website

<http://kbbi.web.id/merek.html>.

<https://optimasihki.id/fungsi>.

<https://bplawyers.co.id/2017>.

<https://memahamiTRIPs.co/id/2016>.

Dokumen

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pid.Sus-Merek/2015/PN Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018