

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM  
PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA PENYELESAIAN SENGKETA  
MEREK CRYSTAL-X DI INDONESIA  
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-  
HKI/2018/PN.NIAGA.Smg)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**BELLA SEPTI LESTARI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM  
PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA PENYELESAIAN SENGKETA  
MEREK CRYSTAL-X DI INDONESIA  
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-  
HKI/2018/PN.NIAGA.Smg)**

Oleh  
**Bella Septi Lestari**

PT Natural Nusantara mengajukan gugatan mengenai pembatalan merek milik Sudirman, dimana Sudirman mendaftarkan merek yang sama dengan merek milik PT Natural Nusantara yang lebih dulu telah didaftarkan. Pengadilan Niaga mengeluarkan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg yang isinya adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Permasalahan penelitian ini mengenai: bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam prinsip *first to file* pada penyelesaian sengketa Merek CRYSTAL-X dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg; berdasarkan permasalahan tersebut terdapat 2 (dua) pokok bahasan: pertimbangan hakim dalam menerapkan asas iktikad baik pada prinsip *first to file* dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg; akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah 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 dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah: pada sengketa merek CRYSTAL-X antara PT Natural Nusantara dengan Sudirman, asas iktikad baik sebagai penilaian penting dalam penyelesaian sengketa ini telah diterapkan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg adalah Majelis Hakim menetapkan Sudirman dalam mendaftarkan mereknya telah dilandasi dengan iktikad yang tidak baik, karena telah menggunakan merek yang sama dengan merek milik PT Natural Nusantara yang

telah terdaftar lebih dahulu, serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang bersengketa adalah merek CRYSTAL-X milik Sudirman yang telah didaftarkan dinyatakan batal demi hukum dengan segala konsekuensinya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Dirjen HKI untuk mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek.

**Kata Kunci:** Asas Iktikad Baik, Prinsip *First To File*, Crystal-X.

**ABSTRACT**

**A JURIDICAL ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF GOODWILL  
PRINCIPLE OF THE FIRST TO FILE PRINCIPLE IN THE DISPUTE  
SETTLEMENT OF CRYSTAL-X BRAND IN INDONESIA  
(A Study on Verdict of Commercial Court Number 7/Pdt.Sus-  
HKI/2018/PN.NIAGA.Smg)**

**By  
Bella Septi Lestari**

*PT Natural Nusantara has filed a lawsuit for the cancellation of the trademark registered by Sudirman because it has the same name with the trademark owned by PT Natural Nusantara which was previously registered. The Commercial Court issued Decision Number 7/Pdt.Sus-HKI/2018 /PN.NIAGA.Smg to grant the Plaintiff's claim in partial. The problem of this research was formulated as how to apply the principle of goodwill of the first to file principle in the settlement of CRYSTAL-X Brand disputes in the Decision of the Commercial Court Number: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg; based on the problem above, there are 2 (two) topics to be elaborated: the consideration of judges in applying goodwill principle of the first to file principle in the Verdict of the Commercial Court Number: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg; the legal consequences from the Verdict of the Commercial Court Number: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg for the parties of dispute.*

*This research is a normative legal research with descriptive type. This research applied normative approach with a type of judicial case study. The data sources were taken from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniques were carried out through literature study and document study. The data processings were done through data selection, data classification and data systematization. The data analysis was done using qualitative data analysis.*

*The results and discussion of the research showed that: in the dispute of the CRYSTAL-X brand between PT Natural Nusantara and Sudirman, the principle of goodwill as an important assessment in resolving this dispute has been applied by the Panel of Judges. Judge's verdict in the decision of the Commercial Court Number: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg showed that the Panel of Judges has determined that in registering his trademark, Sudirman had been proven wrong based on the principle of badwill; in this case he registered a brand's name similar to the trademark previously registered by PT Natural Nusantara and so the legal consequences has applied that Sudirman's registered CRYSTAL-X brand to be declared null and void with all its consequences, therefore the Panel of Judges*

*instructed the Director General of Intellectual Property Rights to cross out the brand from the Global Brands Databases.*

***Keywords: Principles of Goodwill, First To File Principle, Crystal-X.***

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM  
PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA PENYELESAIAN SENGKETA  
MEREK CRYSTAL-X DI INDONESIA  
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-  
HKI/2018/PN.NIAGA.Smg)**

**Oleh  
Bella Septi Lestari**

**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 : **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA PENYELESAIAN SENGKETA MEREK CRYSTAL-X DI INDONESIA**  
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg)

Nama Mahasiswa : **Bella Septi Lestari**

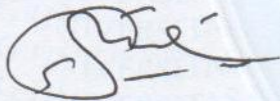
No. Pokok Mahasiswa : 1512011214

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

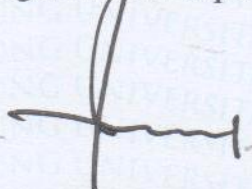


**Lindati Dwiatin, S.H., M.H.**  
NIP 19600421 198603 2 001



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

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



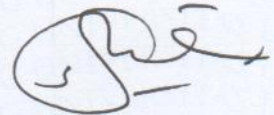
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001



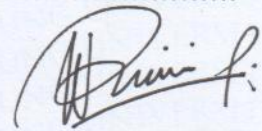
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

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



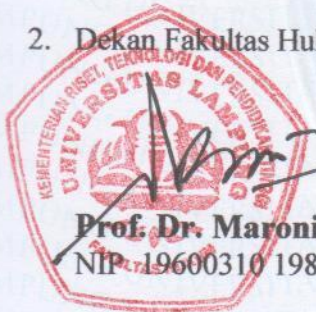
Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**



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



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Mei 2019



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Septi Lestari

NPM : 1512011214

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Yuridis Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Prinsip *First To File* Pada Penyelesaian Sengketa Merek CRYSTAL-X Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 17 Mei 2019



Bella Septi Lestari  
NPM. 1512011214

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 10 September 1997, dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Juahir dan Ibu Ernawati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Pertiwi yang kemudian diselesaikan pada tahun 2003. Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 5 Talang dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Perintis 2 Bandar Lampung dan lulus tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), serta aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA).

## **MOTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

**(Q.S. Al-Insyirah: 5)**

*“Some paths of truth can't be found without getting lost first. Beberapa jalan kebenaran tidak dapat ditemukan tanpa tersesat terlebih dahulu.”*

**(Erol Ozan)**

*“The more you give, the more you will get. Semakin banyak yang kamu berikan, maka semakin banyak juga apa yang kamu dapat.”*

**(Anonymous)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Juahir dan Ibu tersayang Ernawati

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberikan motivasi dan doa yang luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Almamater tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang Maha Kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta Hakim yang Maha Adil di yaumul akhir kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA PENYELESAIAN SENGKETA MEREK CRYSTAL-X DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg)”** 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.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan 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 sekaligus selaku Pembimbing

Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
6. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan studi.
8. Untuk adik penulis, Dwi Febriani, saudara sekaligus *partner* terbaik selama ini. Terimakasih sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Semoga kita berdua selalu menjadi kebanggaan bagi Ayah dan Ibu.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.



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, 17 Mei 2019

Penulis

**Bella Septi Lestari**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>JUDUL DALAM .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Merek .....	13
1. Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Bentuk Merek .....	13
2. Fungsi Merek.....	18
3. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek .....	20
4. Perlindungan Hukum Atas Merek .....	21
B. Pendaftaran Merek.....	23
1. Sistem Pendaftaran Merek.....	23
2. Merek Yang Tidak Dapat Didaftar .....	26
3. Perpanjangan Pendaftaran Merek .....	28
4. Konsep Kelas Barang atau Jasa .....	29
C. Penyelesaian Sengketa Merek .....	34
1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi .....	34
2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi .....	37
D. Konsep Asas Iktikad Baik .....	38
E. Kerangka Pikir.....	40

### III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Tipe Penelitian .....	44
C. Pendekatan Masalah .....	44
D. Data dan Sumber Data .....	45
E. Metode Pengumpulan Data .....	46
F. Metode Pengolahan Data .....	47
G. Analisis Data .....	48

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan asas iktikad baik dalam prinsip <i>first to file</i> pada penyelesaian sengketa Merek CRYSTAL-X dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg .....	49
A. Pertimbangan hakim dalam menerapkan asas iktikad baik pada prinsip <i>first to file</i> dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus- HKI/2018/PN.NIAGA.Smg .....	52
B. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg bagi para pihak yang Bersengketa.....	66

### V. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia perdagangan pada masa kini membuktikan bahwa dunia perdagangan di Indonesia mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Hal tersebut dapat memicu adanya persaingan usaha yang semakin ketat antar pengusaha dalam negeri.

Fenomena tersebut memicu pengusaha untuk selalu mengembangkan dan merebut pangsa pasar, salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan memberikan cap atau merek pada produk mereka. Cap atau merek tersebut akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang barang dan jasa.<sup>1</sup> Pendaftaran dari sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek yang telah didaftarkan dan perusahaan tersebut memiliki hak untuk mencegah penggunaan merek yang tidak sah yang tentu dapat merugikan mereka sebagai pemegang hak merek.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Rahmi Janed, 2015, *Hukum Merek*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 13.

<sup>2</sup>Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung, Alumni, hlm. 3.

Merek (*trademark*) sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik yang bermaksud membonceng reputasinya.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), dikemukakan 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.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memegang peranan yang amat penting di dalam mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, begitu pentingnya peran suatu merek dapat dilihat seperti yang ditegaskan Saidin, bahwa peran merek terhadap suatu produk barang atau jasa yaitu merek tersebut dapat dibedakan asal muasalanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnya yang dapat

---

<sup>3</sup>Rahmi Janed, *Op.Cit.*, hlm. 3.

dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateril.<sup>4</sup>

Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>5</sup> Merek juga berfungsi memberikan informasi mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha. Terlebih bila didukung dengan media periklanan yang dapat membuat suatu merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantage*) untuk bersaing di dunia perdagangan.<sup>6</sup>

Setiap permohonan merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dan setiap permohonan yang telah disetujui akan memperoleh sertifikat merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Melalui pendaftaran, pemilik merek akan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tertentu atau untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk

---

<sup>4</sup>O.K.Saidin, 2016, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 313.

<sup>5</sup>Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 229.

<sup>6</sup>Rahmi Janed, *Op.Cit.*, hlm. 4.



menggunakannya selama jangka waktu tertentu serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara.<sup>7</sup>

UU Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif, sama dengan undang-undang sebelumnya. Pada sistem konstitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal mutlak, karena merek yang tidak didaftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam sistem pendaftaran konstitutif, prinsip penerimaan merek adalah *first to file*, titik berat diletakkan pada pendaftar pertama artinya siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya.<sup>8</sup>

Beberapa kemungkinan dapat terjadi setelah masuknya pendaftar pertama, misalnya muncul pendaftar lain yang sebenarnya berkepentingan langsung dengan merek tersebut, karena pendaftar inilah yang sebenarnya pemilik sah dari merek barang tersebut. Hal-hal seperti ini lah yang menjadi permasalahan utama dalam sistem pendaftaran konstitutif.

Permasalahan antara keadilan dan kepastian hukum terjadi pada sistem konstitutif. Dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum, ada hak-hak perseorangan yang tidak terpenuhi. Penggunaan merek milik orang lain banyak dilakukan orang atau badan hukum, mereka menggunakan merek tersebut tanpa ijin pemiliknya, hal ini tentu akan merugikan pemilik merek asli.

---

<sup>7</sup>Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2017, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta, PT Grasindo, hlm. 125.

<sup>8</sup>Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media, hlm. 31.

Bagi pemegang merek yang sesungguhnya jelas dapat mengurangi pemasukannya bila barang yang diproduksi oleh si pemalsu merek tidak memadai kualitasnya, sehingga nama baik merek itu akan tercemar.<sup>9</sup> Menurut Penjelasan Umum UU Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan terhadap merek dagang didasarkan pertimbangan bahwa peniruan merek dagang milik orang lain pada dasarnya dilandasi iktikad tidak baik, karena mencari ketenaran merek orang lain, seharusnya merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Untuk ini, permintaan pendaftaran merek milik orang lain harus ditolak atau dibatalkan.

Salah satu sengketa merek yang terjadi di Indonesia dan yang akan penulis gunakan sebagai bahan penelitian adalah Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg yang memeriksa dan memutus sengketa Merek CRYSTAL-X. Adapun para pihak yang bersengketa dalam putusan ini, sebagai berikut :

1. PT Natural Nusantara, sebuah perseroan yang beralamat di Jl. Ring Road Barat Nomor 72, Salakan, Gamping, Sleman, Yogyakarta, yang dalam hal ini selaku Penggugat.
2. Sudirman, selaku Pesero Pengurus dari *Commanditaire Vennootschap* (CV) khususnya CV CRYSTAL X beralamat di Gendingsari Semur, Sleman, Yogyakarta, yang dalam hal ini selaku Tergugat.
3. CV Indo Raya Utama, yang beralamat di Tungkak, Desa Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini selaku Turut Tergugat I.
4. Dirjen HKI, khususnya Direktorat Merek yang dalam hal ini selaku Turut Tergugat II.

---

<sup>9</sup>O.C. Kaligis, 2009, *Teori dan Praktik Hukum Merek di Indonesia*, Jakarta, Alumni, hlm.19.

PT Natural Nusantara yang berkedudukan di Yogyakarta dan didirikan pada tanggal 14 September 2002, sebuah perseroan yang bergerak di bidang perdagangan umum. Sementara Sudirman adalah Direktur/Pesero Pengurus dari CV CRYSTAL X, yang berdiri pada tanggal 26 Februari 2013 dan berkedudukan di Kabupaten Sleman.

Adapun kronologi dari sengketa ini adalah pada tahun 2008 PT Natural Nusantara mendaftarkan Merek CRYSTAL-X, Kelas 10, untuk jenis barang: “Segala macam produk terapi kesehatan” kepada Dirjen HKI dan telah terdaftar sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Merek CRYSTAL-X IDM000245253 untuk Kelas 10, untuk jenis barang: “Segala macam produk terapi kesehatan”.

Pada tahun 2010 PT Natural Nusantara bekerjasama dengan CV Indo Raya Utama yaitu dalam memproduksi produk jenis sediaan pembersih. Dalam kerja sama tersebut telah disepakati bersama bahwa CV Indo Raya Utama berkewajiban untuk memproduksi produk sediaan pembersih dan mengajukan ijin edar kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan PT Natural Nusantara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan merek atas produk tersebut, mengiklankan, serta memasarkannya. Sediaan pembersih yang diproduksi oleh CV Indo Raya Utama tersebut, kemudian oleh PT Natural Nusantara diberi merek CRYSTAL-X sedemikian PT Natural Nusantara adalah pemilik dan pemakai pertama merek CRYSTAL-X.

Kerjasama antara PT Natural Nusantara dengan CV Indo Raya Utama berjalan lancar, namun seiring dengan berjalannya perjanjian kerjasama tersebut. PT Natural Nusantara menemukan adanya indikasi pemalsuan terhadap produk

Sediaan Pembersih dengan merek CRYSTAL-X yang mirip dengan produk Sediaan Pembersih merek CRYSTAL-X yang dipasarkan oleh PT Natural Nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tanggal 04 Desember 2012 PT Natural Nusantara melaporkannya kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya ditemukan terduga pelaku pemalsuan merek tersebut yaitu Sudirman yang notabene masih menjabat selaku Pesero CV Indo Raya Utama, namun pada tanggal 8 Februari 2013 kepolisian menghentikan penyidikan karena menurut mereka sertifikat merek untuk Merek CRYSTAL-X yang dimiliki oleh PT Natural Nusantara adalah untuk barang-barang Kelas 10 yaitu segala macam produk terapi kesehatan, sedangkan pemalsuan merek yang dilakukan oleh Sudirman adalah barang-barang yang masuk dalam kelas 3, yaitu Sediaan Pembersih.

Akhirnya pada tanggal 13 Februari 2013 Sudirman membuat pernyataan yang dibuat dihadapan notaris di Sleman yang isinya mengakui kesalahan telah melakukan pemalsuan merek CRYSTAL-X, dan berjanji tidak akan menjual dan mengedarkan produk Sediaan Pembersih dengan menggunakan merek CRYSTAL-X milik PT Natural Nusantara.

Pada tanggal 26 Februari 2013 Sudirman kemudian mendirikan sebuah perseroan komanditer yaitu CV CRYSTAL X, dimana pada saat itu dirinya masih terikat perjanjian kerjasama dengan PT Natural Nusantara, serta pada tanggal 28 Februari 2013 Sudirman secara diam-diam tanpa sepengetahuan PT Natural Nusantara mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Dirjen HKI dengan nama merek CRYSTAL-X untuk kelas 3 yaitu kosmetik, sabun, dan sediaan pembersih.

Pada tanggal 21 Maret 2013 PT Natural Nusantara kemudian mengajukan permohonan pendaftaran merek NATURAL CRYSTAL X FOR WOMAN untuk Kelas 3 kepada Dirjen HKI, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Dirjen HKI dengan alasan ada persamaan pada pokoknya dengan merek CRYSTAL-X milik Sudirman yang telah didaftarkan terlebih dahulu. PT Natural Nusantara kemudian mengajukan banding pada Komisi Banding Merek dan hasilnya menolak permohonan PT Natural Nusantara.

Akhirnya pada tanggal 28 Februari 2017 PT Natural Nusantara kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar CRYSTAL-X milik Sudirman ke Pengadilan Niaga Semarang dengan dalil bahwa Sudirman telah mendaftarkan merek CRYSTAL-X untuk Kelas 3 yaitu Sediaan Pembersih atas dasar iktikad tidak baik. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 01/Pdt.Sus-HAKI/2017/PN.NIAGA.Smg pada tanggal 13 Juni 2017 dengan amar putusan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima”. Sebab menurut Majelis Hakim, bahwa objek sengketa dalam gugatan yang diajukan oleh PT Natural Nusantara adalah tidak jelas, dimana di satu sisi PT Natural Nusantara mempermasalahkan tentang mereknya yaitu merek CRYSTAL X kelas 10 yang memasarkan produk terapi kesehatan. Disisi lain PT Natural Nusantara juga mempermasalahkan tentang merek CRYSTAL-X kelas 3 yang memasarkan produk kosmetik, sabun dan sediaan pembersih milik Sudirman. Selain itu, menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan PT Natural Nusantara adalah prematur, dikarenakan PT Natural Nusantara telah mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek terhadap penolakan merek NATURAL

CRYSTAL X FOR WOMEN untuk kelas 3, yang pada saat itu masih dalam proses pemeriksaan di Komisi Banding Merek.

Pada tanggal 25 Mei 2018 PT Natural Nusantara kembali mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Niaga Semarang dengan perbaikannya, serta dengan dalil yang sama dengan gugatan sebelumnya, sebab putusan Pengadilan Niaga Semarang semula adalah dinyatakan tidak dapat diterima, maka PT Natural Nusantara masih diperbolehkan mengajukan gugatan kembali setelah dengan penyempurnaan. Terhadap gugatan tersebut PT Natural Nusantara berhasil mempertahankan hak merek nya. Pengadilan Niaga Semarang menetapkan putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan amar putusan “mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian”. Majelis Hakim menilai bahwa Sudirman dalam mendaftarkan Merek CRYSTAL-X untuk Kelas 3 yaitu Sediaan Pembersih didasarkan dengan iktikad tidak baik, dimana Sudirman sendiri merupakan Pesero CV Indo Raya Utama yang sudah lama mengetahui secara jelas bahwa PT Natural Nusantara juga pemilik Merek CRYSTAL-X yang telah terdaftar pada Dirjen HKI. Sehingga Majelis Hakim dalam putusannya menetapkan bahwa Merek CRYSTAL-X untuk Kelas 3 milik Sudirman dibatalkan dan memerintahkan Dirjen HKI untuk melaksanakan pembatalan merek tersebut serta mencoret merek tersebut dari daftar umum merek.

Berdasarkan sengketa tersebut, apabila sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari iktikad tidak baik. Pendaftaran yang dilakukan dengan dasar iktikad tidak baik itu dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek, namun gugatan awal yang diajukan oleh



PT Natural Nusantara tetap ditolak, sedangkan proses pendaftaran merek CRYSTAL-X yang dilakukan oleh Sudirman sebelumnya tetap diterima oleh Dirjen HKI. Hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis yang tidak mengatur pendaftaran dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Dalam sistem pendaftaran *first to file* ada beberapa hal yang seharusnya menjadi penilaian penting, salah satunya adalah iktikad baik dari si pendaftar merek. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan asas iktikad baik yang ada pada sistem *first to file* untuk bisa mempertahankan hak merek bagi pemilik merek asli.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg mengenai penerapan asas iktikad baik dalam penyelesaian sengketa sebuah merek yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Prinsip *First To file* Pada Penyelesaian Sengketa Merek CRYSTAL-X di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu :

Bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam prinsip *first to file* pada penyelesaian sengketa Merek CRYSTAL-X dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg ?

Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat 2 (dua) pokok bahasan yaitu :

1. Pertimbangan hakim dalam menerapkan asas iktikad baik pada prinsip *first to file* dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg bagi para pihak yang bersengketa.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan asas iktikad baik dalam prinsip *first to file* pada penyelesaian sengketa Merek CRYSTAL-X di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 7/Pdt.Sus-HKI/ 2018/ PN.NIAGA. Smg).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan asas iktikad baik dalam prinsip *first to file* pada penyelesaian sengketa Merek CRYSTAL-X dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg. Dilihat berdasarkan 2 (dua) pokok bahasan yaitu pertimbangan hakim dalam menerapkan asas iktikad baik pada prinsip *first to file* dalam putusan tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut bagi para pihak yang bersengketa.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini, sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan penerapan asas iktikad baik dalam prinsip *first to file*.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar di Indonesia berdasarkan asas iktikad baik dalam prinsip *first to file*.
- b. Memberi bahan informasi mengenai hukum merek bagi pihak-pihak yang memerlukan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Merek

#### 1. Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Bentuk Merek

##### a. Dasar Hukum Merek

Undang-Undang Merek di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, berlaku *Reglement Industriële Eigendom* tahun 1912 yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Pada tahap terakhir, atas upaya Tim Keppres Nomor 34 Tahun 1986 telah berhasil direvisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang berlaku pada tanggal 1 Maret 1993.<sup>10</sup> Kini Undang-Undang Merek terbaru di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dasar hukum pengaturan merek juga diatur dalam peraturan internasional. Dasar hukum pengaturan merek internasional meliputi, konvensi-konvensi maupun perjanjian internasional lainnya seperti Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right including Trade in Counterfiet Goods*) yaitu aspek-

---

<sup>10</sup>Taryana Soenandar, 2010, *Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 67.

aspek dagang yang terkait dengan hak milik intelektual termasuk perdagangan palsu. Perjanjian TRIPs memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara penandatangan kesepakatan tersebut, yaitu kewajiban bagi negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik intelektual.<sup>11</sup>

### **b. Pengertian Merek**

Merek secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris yaitu *trade mark* yang dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *a word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products from those of others* (suatu kata, susunan kata, lambang atau gambar yang digunakan oleh pabrik atau penjual untuk membedakan produk mereka dengan produk lainnya).<sup>12</sup>

Pengertian merek juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengemukakan 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 orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

---

<sup>11</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 161.

<sup>12</sup>Venantia Sri Hadiarinanti, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*, Jakarta, Unika Atmajaya, hlm. 7.

Beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

- 1) Menurut Molengraaf, merek yaitu dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang-orang atau perusahaan lain.<sup>13</sup>
- 2) Menurut H.M.N Purwo Sutjipto, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu yang dimonopoli dengan tujuan membedakan satu benda dengan benda lainnya yang sejenis.<sup>14</sup>
- 3) Menurut Soekardono, merek adalah sebuah tanda (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 oleh badan perusahaan lain.<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahwa merek diartikan sebagai 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.<sup>16</sup>

Secara umum, beberapa tanda yang dapat diklasifikasikan sebagai merek adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Farida Hasyim, 2011, *Hukum Dagang*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 78.

<sup>14</sup>H.M.N. Purwo Sutjipto, 2015, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 102.

<sup>15</sup>OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 335.

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

- 1) Kata, yang dimaksud dengan kata adalah perkataan baik asing, nasional, maupun daerah, yang mempunyai patokan memiliki daya pembeda.
- 2) Huruf, terdiri dari beberapa huruf.
- 3) Angka, adalah angka-angka yang bersifat majemuk tidak boleh berdiri sendiri, harus lebih dari dua angka dapat dikombinasikan dengan unsur lain.
- 4) Gambar, adalah semua objek yang dapat dilukis/digambar baik dihasilkan dengan tangan atau dengan media elektronik.
- 5) Warna, adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris yang melekat pada persegi.
- 6) Gabungan dari unsur-unsur tersebut.<sup>17</sup>

### **c. Jenis Merek**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai jenis-jenis merek, antara lain merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

Merek Dagang (*Trademark*) 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>18</sup>

Merek Jasa (*Service Mark*) 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.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 204.

<sup>18</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 169.

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.<sup>20</sup>

#### **d. Bentuk Merek**

Bentuk merek adalah bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Bentuk merek dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1) Merek yang berbentuk gambar atau lukisan

Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bentuk lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Bentuk merek ini disebut sebagai merek lukisan. Contoh bentuk merek ini seperti gambar buah apel pada produk *smartphone*.

2) Merek yang berbentuk kata

Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Bentuk merek ini disebut merek kata. Contoh dari bentuk merek ini seperti kata Indomie pada produk makanan.

3) Merek yang berbentuk huruf atau angka

Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bentuk huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang

---

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

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>21</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 167.



sejenis. Bentuk merek ini disebut merek huruf atau angka. Contoh dari bentuk merek ini huruf ABC pada produk kecap.

4) Merek yang berbentuk nama

Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bentuk nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Bentuk merek ini disebut merek nama. Contoh bentuk merek ini Alexander Christie pada produk jam tangan.

5) Merek yang berbentuk kombinasi

Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bentuk lukisan atau gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Bentuk merek ini berbentuk lukisan atau gambar dengan kata yang menjadi satu kesatuan, yang dengan ini disebut merek kombinasi. Contoh bentuk merek ini seperti gambar orang tua dan huruf OT pada produk makanan ringan.

## **2. Fungsi Merek**

Fungsi merek adalah sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang di buat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api yang termasuk dalam kelas barang yang sejenis, atau

angkutan, pengemas dan penyimpan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.<sup>22</sup>

Merek sebagai pengenalan, merek digunakan pihak produsen untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya, guna mencari dan meluaskan pasaran. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat yang menguntungkan semua pihak. Fungsi merek dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.<sup>23</sup>

Melihat fungsi merek dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli, dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya. Masyarakat dapat memilih merek mana yang disukai dan jika mereka puas dengan satu merek, mereka selanjutnya membeli atau memesan barang tersebut dengan menyebut mereknya saja.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Rachmadi Usman, 2006, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Bandung, Alumni, hlm. 322.

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

<sup>24</sup>*Ibid.*

### 3. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek

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 dan Barang atau Jasa Bagi Pendaftar Merek. Permohonan Pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Dirjen HKI. Surat permohonan pendaftaran merek diajukan dengan melengkapi:

- 1) Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
- 2) Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
- 3) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum.
- 4) Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain.
- 5) Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 4 Ayat (2) diatur mengenai permohonan pendaftaran merek. Dalam permohonan pendaftaran merek yang diajukan kepada Dirjen HKI ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat permohonan pendaftaran merek tercantum :

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan.
- 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon.
- 3) Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa.

---

<sup>25</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm 188.

- 4) Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
- 5) Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- 6) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya, harus melalui prosedur pendaftaran merek yang ada. Merek tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan untuk didaftar, Dirjen HKI akan mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek.

#### **4. Perlindungan Hukum Atas Merek**

Perlindungan terhadap merek diberikan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan dengan cara positif, yaitu dengan memberikan hak eksklusif terhadap pemegang hak untuk menggunakan merek yang bersangkutan. Perlindungan represif merupakan perlindungan dengan cara negatif, yaitu meniadakan hak kepada pihak tertentu untuk menggunakan merek yang bersangkutan dengan melakukan penghapusan atau pembatalan merek terdaftar.<sup>26</sup>

Perlindungan preventif dapat diberikan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu melalui pendaftaran merek dan melalui pemberian lisensi. Perlindungan terhadap pemegang hak merek untuk memegang hak eksklusif merek merupakan

---

<sup>26</sup>Titon Slamet Kurnia, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung, Alumi, hlm. 158.

perlindungan dari sistem konstitutif yang dianut oleh UU Merek dan Indikasi Geografis. Adanya ketentuan mekanisme konstitutif ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga pendaftaran merek terhadap perlindungan hak merek.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 35 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan preventif melalui pendaftaran bagi sebuah merek terdaftar berlangsung dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan masa perlindungan hukumnya.

Perlindungan preventif lain yang diberikan kepada pemegang hak merek adalah lisensi. Menurut Pasal 1 Ayat (18) UU Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui surat perjanjian pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian dari barang atau jasa atau kolektif yang dilekati merek tersebut.

Pemberian perlindungan terhadap hak merek yang kedua adalah dengan cara perlindungan represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa yang terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Dalam perlindungan hukum yang sifatnya represif, maka pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan undang-undang yang berlaku, juga harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Mekanisme perlindungan secara represif dalam hukum merek dilakukan dengan melakukan pembatalan merek

---

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

yang telah terdaftar dalam daftar umum merek milik Dirjen HKI oleh Pengadilan Niaga.<sup>28</sup> Gugatan pembatalan merek diajukan oleh pihak yang berkepentingan serta hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut.

## **B. Pendaftaran Merek**

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

Sistem pendaftaran merek pada UU Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif (*first to file*). Dalam sistem *first to file* ini, pendaftaran merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek.<sup>29</sup>

Hak merek tercipta karena pendaftaran, bukan karena pemakaian pertama pada merek yang bersangkutan. Tanpa didaftarkan tidak ada hak merek, selain itu tidak adanya perlindungan terhadap merek yang bersangkutan. Apabila 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”.<sup>30</sup>

Tujuan dari didaftarkannya suatu merek yaitu untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap merek yang akan didaftarkan. Suatu merek didaftarkan pada Dirjen HKI. Dalam proses pendaftaran merek perlu melakukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu berdasarkan syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan UU Merek dan Indikasi Geografis.

---

<sup>28</sup>Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit.*, hlm. 160.

<sup>29</sup>OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 363.

<sup>30</sup>*Ibid.*

Menurut Pasal 6 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan 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.

Permohonan pendaftaran merek juga diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis. Proses permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen HKI. Pemohon pendaftaran merek dapat terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum. Bagi pemohon yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, permohonan tersebut wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pemohon tersebut wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Pendaftaran merek juga dapat diperoleh menggunakan hak prioritas. Menurut Pasal 1 Ayat (17) UU Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional.

Secara umum hak prioritas adalah hak yang diberikan kepada pendaftar hak merek yang sudah terdaftar di negara asal yang kemudian didaftarkan di Indonesia, dimana tanggal penerimaan dianggap sama dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal. Dianggap sama berarti bukan dalam pengertian yang sebenarnya namun berupa pengakuan saja. Hak prioritas ini merupakan aspek perlindungan hak merek di negara lain.<sup>31</sup>

Pentingnya hak prioritas berupa hak bagi warga negara asing, yang berasal dari negara yang sama-sama tergabung dalam Konvensi Paris atau persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukan sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal. Bagi negara-negara yang tidak tergabung dalam Konvensi Paris, maka di negara tersebut tidak berlaku hak prioritas. Bagi warga negara asing dari negara yang tidak tergabung dalam Konvensi Paris, maka warga dari negara yang bersangkutan tidak memiliki hak prioritas dalam pendaftaran hak merek.<sup>32</sup>

Hak prioritas menginginkan tidak ada diskriminasi bagi warga negara asing dalam mendaftarkan hak mereknya di negara yang tergabung dalam Konvensi Paris, namun tidak setiap pendaftaran hak merek oleh Warga Negara Indonesia disertai dengan hak prioritas. Hak prioritas diberikan jika disertai dengan permohonan untuk diberikan hak prioritas, dalam jangka waktu tertentu dan dengan memenuhi persyaratan tertentu.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Sufiarina, 2014, *Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 271.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*



## 2. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya, tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Suatu merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan agar mempunyai daya pembeda.<sup>34</sup>

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftarkan. Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain yang dapat menimbulkan persaingan curang.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur-unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Tanda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diterima sebagai merek, sehingga tidak dapat didaftarkan. Demikian pula dilarang pemakaian tanda-tanda yang menurut masyarakat umum bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

---

<sup>34</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 156.

<sup>35</sup>Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 326.

- b. Tidak memiliki daya pembeda.

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya dapat diberitahukan disini, lukisan sepeda untuk barang-barang sepeda.<sup>36</sup>

- c. Telah menjadi milik umum.

Tanda-tanda yang telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan dalam kategori ini tanda lukisan mengenai tengkorak manusia dengan dibawahnya ditaruhnya tulang bersilang yang secara umum dikenal sebagai tanda bahaya racun.<sup>37</sup>

- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sebuah merek yang berisikan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftarannya juga tidak dapat diterima untuk didaftar sebagai merek, karena keterangan tersebut tidak mempunyai daya pembeda. Misalnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi.<sup>38</sup>

Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis juga memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu:

- a. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

---

<sup>36</sup>O.K. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 350.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 351.

<sup>38</sup>Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 329.

- 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - 4) Indikasi Geografis terdaftar.
- b. Permohonan ditolak jika merek tersebut:
- 1) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan 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 suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - 3) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah.
- c. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

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

Ketentuan Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa jangka waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang

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

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, mengemukakan bahwa permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permintaan perpanjangan merek terdaftar dikenakan biaya yang besarnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

#### **4. Konsep Kelas Barang atau Jasa**

Kelas barang atau jasa merupakan suatu pengelompokan jenis barang atau jasa ke dalam satu kelompok atau kelas tertentu yang didasarkan pada fungsi, kegunaan, tujuan pemakaian, bahan pembuatan atau jenis kegiatan. Sumber dari klasifikasi kelas barang atau jasa dalam pendaftaran merek adalah “*International Classification of Goods and Services, For the Purposes of the Registration of Marks*” atau lebih di kenal dengan sebutan “*Nice Classification*”.<sup>39</sup>

Adapun daftar klasifikasi kelas barang atau jasa dalam proses pendaftaran merek sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Subandini Nurtyas Utami, 2014, Tesis “*Tinjauan Penerapan Klasifikasi Barang dan Jasa Berdasarkan Nice Classification Dalam Rangka Pendaftaran Merek di Indonesia*”, Universitas Gadjah Mada, hlm. 14.

<sup>40</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sistem Klasifikasi Merek, <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/1> , diakses pada tanggal 7 Maret 2019, pukul 21.00 WIB.

**a. Kategori Barang**

- 1) Kelas 1 : Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- 2) Kelas 2 : Bahan pencegah karat dan kelapukan kayu, bahan pewarna.
- 3) Kelas 3 : Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci, sediaan untuk membersihkan, sabun, wangi-wangian.
- 4) Kelas 4 : Minyak dan lemak untuk industri, bahan pelumas, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin-lilin, sumbu-sumbu.
- 5) Kelas 5 : Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanan, makanan bayi, plester, bahan pembalut, bahan-bahan untuk menambal gigi, pembasmi kuman.
- 6) Kelas 6 : Bahan bangunan dari logam, barang-barang besi, pipa-pipa.
- 7) Kelas 7 : Mesin perkakas, motor, kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat), perkakas pertanian, mesin tetas untuk telur.
- 8) Kelas 8 : Alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), alat-alat pemotong, pedang, pisau silet.
- 9) Kelas 9 : Alat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer.
- 10) Kelas 10 : Bahan pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, benda-benda ortopedik, bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.
- 11) Kelas 11 : Alat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.

- 12) Kelas 12 : Kendaraan udara atau air, aparat/alat untuk bergerak di darat.
- 13) Kelas 13 : Senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api.
- 14) Kelas 14 : Logam serta campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dilapisi dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya, perhiasan, batu mulia, dan instrumen pengukur waktu.
- 15) Kelas 15 : Alat-alat musik.
- 16) Kelas 16 : Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain, barang-barang cetakan, bahan-bahan untuk menjilid buku, potret-potret, alat tulis-menulis, alat-alat kesenian kanvas untuk cat mesin tik, bahan pendidikan dan pengajaran, bahan-bahan plastik untuk pembungkus, kartu-kartu main, huruf-huruf cetak, klise-klise.
- 17) Kelas 17 : Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan tersebut, plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan untuk pembuatan barang, bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat, pipa-pipa lentur.
- 18) Kelas 18 : Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, kulit-kulit halus binatang, kulit mentah, koper-koper dan tas-tas, payung hujan, payung matahari dan tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.
- 19) Kelas 19 : Bahan-bahan bangunan (bukan logam), pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, bangunan yang dapat dipindah pindah bukan dari logam, monumen-monumen bukan dari logam.

- 20) Kelas 20 : Perabot-perabot rumah, cermin, bingkai gambar, benda dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.
- 21) Kelas 21 : Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat, bahan pembuat sikat, benda-benda untuk membersihkan, wol, baja, gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar.
- 22) Kelas 22 : Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, kantong, bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal, serat-serat kasar untuk pertenunan.
- 23) Kelas 23 : Benang-benang untuk tekstil.
- 24) Kelas 24 : Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, kasur tempat tidur dan meja.
- 25) Kelas 25 : Pakaian, alas kaki, tutup kepala.
- 26) Kelas 26 : Renda dan sulaman, pita-pita, kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum, bunga-bunga buatan.
- 27) Kelas 27 : Karpet-karpet, permadani, keset berbahan anyaman, linoleum, hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil).
- 28) Kelas 28 : Mainan-mainan, alat-alat senam dan olahraga, hiasan pohon natal.
- 29) Kelas 29 : Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging, buah-buahan dan sayuran, agar-agar, selai-selai, telur, susu.
- 30) Kelas 30 : Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, tepung dan bahan baku terbuat dari gandum, roti, kue-kue dan kembang gula, minuman es,

madu, garam, moster; cuka, saus-saus (bumbu-bumbu) rempah-rempah, kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.

- 31) Kelas 31 : Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, binatang-binatang hidup, buah-buahan dan sayuran segar, benih-benih, tanaman dan bunga-bunga alami, makanan hewan.
- 32) Kelas 32 : Bir dan berbagai jenis-jenis bir, air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya, minuman-minuman dari buah dan perasan buah, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.
- 33) Kelas 33 : Minum-minuman keras (kecuali bir).
- 34) Kelas 34 : Tembakau, barang-barang keperluan merokok; korek api.

**b. Kategori Jasa**

- 1) Kelas 35 : Periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi-fungsi kantor.
- 2) Kelas 36 : Asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, urusan tanah dan bangunan.
- 3) Kelas 37 : Pembangunan gedung, perbaikan/renovasi, jasa-jasa pemasangan.
- 4) Kelas 38 : Telekomunikasi.
- 5) Kelas 39 : Angkutan, pengemasan dan penyimpanan barang-barang.
- 6) Kelas 40 : Perawatan bahan-bahan.
- 7) Kelas 41 : Pendidikan, pemberian pelatihan, hiburan, kegiatan olahraga dan kebudayaan.



- 8) Kelas 42 : Jasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan penelitian dan desain yang berkaitan, jasa untuk analisa dan penelitian di bidang ilmiah dan industri, desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer.
- 9) Kelas 43 : Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara.
- 10) Kelas 44 : Perawatan medis, jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian, jasa perawatan untuk manusia dan hewan, pertanian, hortikultural, jasa kehutanan.
- 11) Kelas 45 : Jasa-jasa pelayanan hukum, jasa pengamanan untuk perlindungan benda/barang dan individu, jasa perorangan dan sosial untuk memenuhi kebutuhan individu.

### **C. Penyelesaian Sengketa Merek**

#### **1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi**

##### **a. Pengadilan Niaga**

Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui pengadilan khususnya diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penyelesaian sengketa merek melalui Pengadilan Niaga, ada 2 (dua) macam gugatan yaitu gugatan penghapusan pendaftaran merek dan gugatan pembatalan pendaftaran merek.<sup>41</sup>

Gugatan penghapusan pendaftaran merek adalah gugatan yang diajukan ketika suatu merek terdaftar tidak digunakan sesuai dengan tujuan didaftarkannya merek tersebut. UU Merek dan Indikasi Geografis mencegah agar pemilik merek tidak

---

<sup>41</sup>Gatot Suparmono, 2009, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 78.

menyalahgunakan haknya. Perlindungan merek justru untuk memastikan bahwa pemegang merek harus menggunakan mereknya. Prinsip hukum bahwa merek dilindungi untuk digunakan, sehingga manakala suatu merek tidak digunakan tiga tahun berturut-turut, maka negara dapat mengambil alih merek tersebut melalui tindakan penghapusan merek.<sup>42</sup>

Selain penghapusan pendaftaran merek, ada pula gugatan pembatalan pendaftaran merek. Gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Gugatan diajukan melalui Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat, dalam hal tergugat bertempat 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 pendaftaran gugatan.<sup>43</sup>

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. 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.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 56.

<sup>43</sup>Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 114.

<sup>44</sup>*Ibid.*

## **b. Mahkamah Agung**

Terhadap putusan Pengadilan Niaga upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan 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 didaftarkan panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.<sup>45</sup>

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. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm.116.

<sup>46</sup>Januari Siregar, 2013, *Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN. Niaga/Medan)*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 2, hlm. 199.

Apabila pemohon belum merasa puas dengan putusan permohonan kasasi dan pada putusan tersebut diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan, dapat diajukan upaya hukum selanjutnya yaitu upaya hukum peninjauan kembali.<sup>47</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi**

Penyelesaian sengketa merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Menurut ketentuan dalam Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa selain penyelesaian gugatan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Negosiasi merupakan salah satu prosedur dalam penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung para pihak yang bersengketa tanpa dibantu oleh

---

<sup>47</sup>Muhammad Yahya Harahap, 2009, *Ruang Lingkup Peninjauan Kembali: Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 223.

pihak lain, jika dengan cara negosiasi belum dapat menyelesaikan permasalahan dapat dilakukan dengan cara mediasi yaitu penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus.

#### **D. Konsep Asas Iktikad Baik**

Asas iktikad baik berasal dari hukum romawi, yang disebut dengan asas *Bonafides*. KUHPerdara menggunakan istilah iktikad baik dalam 2 (dua) pengertian. Pengertian iktikad baik yang pertama adalah pengertian iktikad baik dalam arti subjektif, yang mengandung makna niat dan sikap/prilaku yang jujur para pihak dalam melaksanakan setiap tindakan dalam masyarakat. Sedangkan iktikad baik dalam arti objektif, terletak pada tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak dalam menjalankan suatu kesepakatan harus sesuai dengan aturan umum tanpa merugikan pihak lain.<sup>48</sup>

Dalam mendaftarkan mereknya pemilik merek harus didasari dengan asas iktikad baik, artinya seseorang tidak akan mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain. Ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang didalamnya telah mempertimbangkan mengenai batasan pemilik merek beritikad baik.<sup>49</sup> Salah satunya adalah ada pada putusan No. 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987, Mahkamah Agung berpendapat pemilik merek yang beritikad tidak baik karena telah menggunakan

---

<sup>48</sup>Ismijati Jenie, 2009, *Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Yogyakarta, Pascasarjana UGM, hlm.23.

<sup>49</sup>Putri Ayu Priamsari , 2010, Tesis “*Penerapan Iktikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*”, Universitas Diponegoro, hlm. 171.

merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya. Disitu telah terjadi peniruan merek yang sah milik orang lain.<sup>50</sup>

Disamping itu pengertian beritikad baik juga tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 21 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi permohonan ditolak jika merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. 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.

Masalah iktikad baik juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa ia sudah menggunakan mereknya walaupun belum ia daftarkan maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai “iktikad tidak baik”.<sup>51</sup>

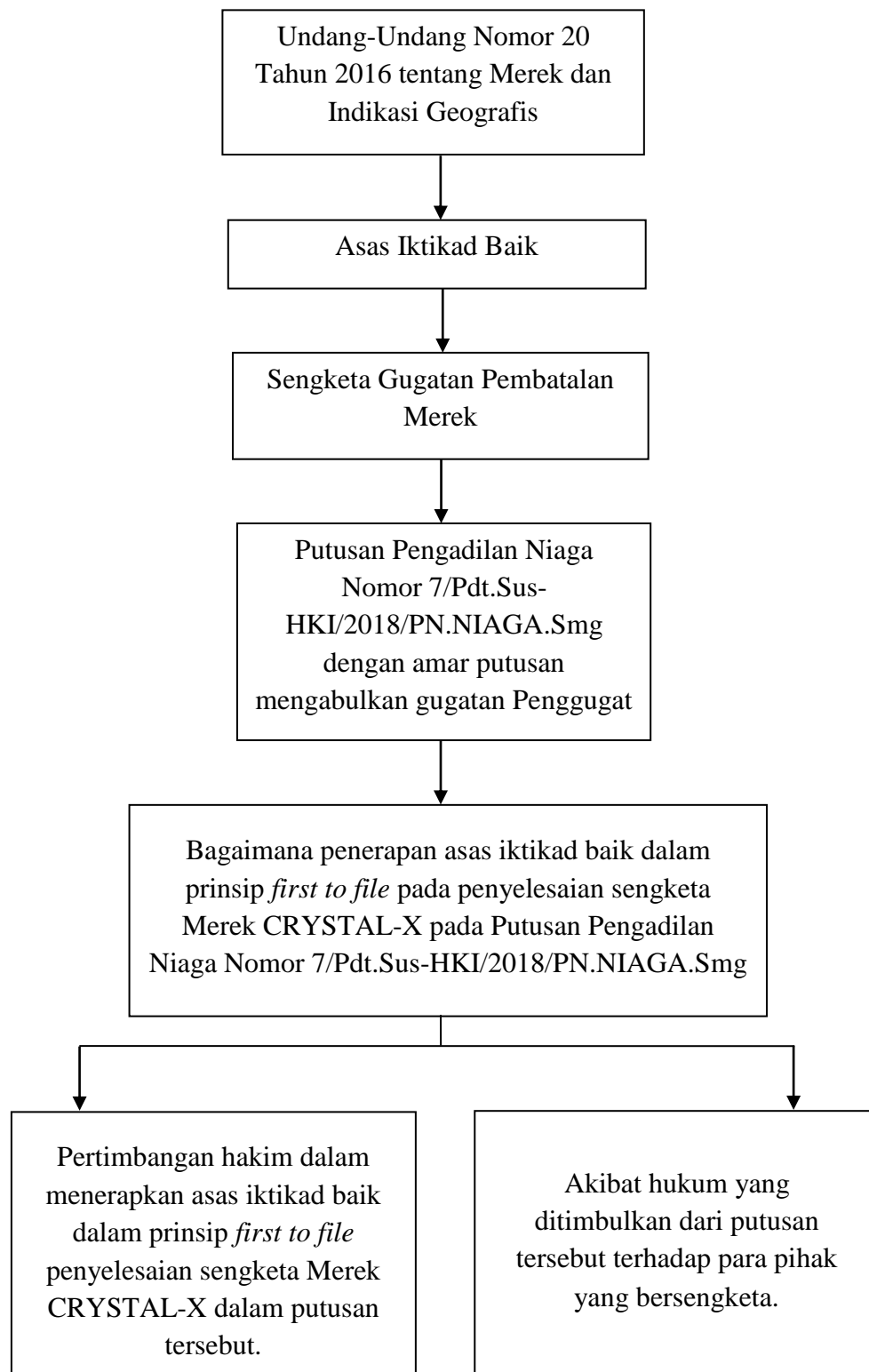
---

<sup>50</sup>Gatot Supramono, 2011, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek*, Jakarta, Djambatan, hlm. 27.

<sup>51</sup>Budi Santoso, 2009, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 73.

## E. Kerangka Pikir

**Gambar.1. Kerangka Pikir**



**Keterangan :**

Sistem pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan menganut prinsip *first to file*. Pada prinsip *first to file* hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal mutlak. Dalam mendaftarkan mereknya si pendaftar harus memiliki iktikad baik. Artinya, dalam mendaftarkan mereknya si pemilik merek tidak berniat untuk mendompleng atau menjiplak merek yang sudah didaftarkan sebelumnya dan telah dipasarkan.

Penggunaan merek milik orang lain banyak dilakukan orang atau badan hukum, mereka menggunakan merek tersebut tanpa ijin pemiliknya. Salah satu sengketa yang terjadi di Indonesia adalah antara PT Natural Nusantara dengan Sudirman selaku pendiri CV Crystal X, dimana Sudirman mendaftarkan merek yang sama yaitu Merek CRYSTAL-X dengan merek milik PT Natural Nusantara yang lebih dulu telah didaftarkan pada tahun 2008. Terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang memberikan putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg dengan amar mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Berdasarkan sengketa tersebut, apabila sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari iktikad tidak baik. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar iktikad tidak baik itu dapat dilakukan upaya hukum yaitu gugatan pembatalan merek. Oleh sebab itu, dalam



penelitian ini akan mengkaji mengenai penerapan asas iktikad baik dalam prinsip *first to file* pada penyelesaian sengketa Merek CRYSTAL-X pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg. Terhadap permasalahan tersebut terdapat 2 (dua) pokok bahasan yaitu pertimbangan hakim dalam menerapkan asas iktikad baik dalam prinsip *first to file* pada penyelesaian sengketa Merek CRYSTAL-X dalam putusan tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut terhadap para pihak yang bersengketa.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>52</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum teoritis.<sup>53</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg, bahan-bahan pustaka, dan perundang-undangan terkait dengan bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam prinsip *first to file* pada penyelesaian sengketa Merek CRYSTAL-X pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg berdasarkan pertimbangan hakim

---

<sup>52</sup>Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 37.

<sup>53</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 102.

dalam penyelesaian sengketa Merek CRYSTAL-X pada putusan tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut terhadap para pihak yang bersengketa.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian 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 tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>54</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat. Untuk itu, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam prinsip *first to file* pada penyelesaian sengketa Merek CRYSTAL-X pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg berdasarkan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa Merek CRYSTAL-X pada putusan tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut terhadap para pihak yang bersengketa.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm 50.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg.<sup>55</sup>

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

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>56</sup>

Data 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 atau masalah yang dibahas. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :
  - 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - 2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
  - 3) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg.

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm.149.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 151.

- b. 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 atau masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>57</sup>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. 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.

---

<sup>57</sup>Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 32.

## **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 Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg.

## **F. 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 diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 127.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.NIAGA.Smg telah berkekuatan hukum tetap, karena tidak dilakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut. Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara merek ini, dimana Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat dalam mendaftarkan mereknya telah dilandasi dengan asas iktikad tidak baik, karena telah menggunakan merek yang sama dengan merek milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, sedangkan salah satu syarat dalam mendaftarkan sebuah merek pada Dirjen HKI adalah harus dengan disertai iktikad yang baik.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut bagi para pihak yang bersengketa adalah bahwa dengan ditetapkannya putusan tersebut, Sudirman selaku Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan iktikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya sehingga merek yang telah didaftarkan yaitu Merek CRYSTAL-X untuk jenis barang kelas 3 “kosmetik, sabun dan sediaan wanita” atas nama CV CRYSTAL X dengan nomor pendaftaran IDM000519892 dinyatakan batal demi hukum dengan segala



konsekuensinya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Dirjen HKI (Turut Tergugat II) untuk mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek.

## **B. Saran**

1. Dirjen HKI sebagai pihak yang berwenang dalam pendaftaran merek-merek yang ada di Indonesia, harus lebih mengatur sistem dalam pendaftaran merek. Salah satunya adalah masa tunggu yang seharusnya lebih diperpanjang dalam proses pendaftaran merek, sehingga bagi pendaftar merek ada masa untuk mengetahui bahwa apakah merek yang ia daftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu.
2. Dirjen HKI harus lebih memperhatikan maksud dan tujuan didaftarkannya suatu merek oleh suatu pihak, apakah pendaftar merek memiliki iktikad yang baik terhadap pendaftaran tersebut atau bahkan memiliki iktikad tidak baik yaitu meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: PT Alumni.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadiarinanti, Venantia Sri. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*. Jakarta: Unika Atmajaya.
- Harahap, Muhammad Yahya. 2009. *Ruang Lingkup Peninjauan Kembali: Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hasyim, Farida. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Janed, Rahmi. 2015. *Hukum Merek*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jenie, Ismijati. 2009. *Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Kaligis, O.C. 2009. *Teori dan Praktik Hukum Merek di Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Kurnia, Titon Slamet. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rizaldi, Julius. 2009. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung: Alumni.

- Saidin, OK. 2016. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi)* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Budi. 2009. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong. 2017. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soenandar, Taryana. 2010. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Negara-Negara Asean*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sudaryat. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Suparmono, Gatot. 2009. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek*. Jakarta: Djambatan.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutjipto, H.M.N. Purwo. 2015. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*. Bandung: Alumnus.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

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

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

### **C. Skripsi atau Tesis**

Putri Ayu Priamsari. 2010. Tesis “*Penerapan Iktikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*”. Semarang: Universitas Diponegoro.

Subandini Nurtyas Utami. 2014. Tesis “*Tinjauan Penerapan Klasifikasi Barang dan Jasa Berdasarkan Nice Classification Dalam Rangka Pendaftaran Merek di Indonesia*”. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

### **D. Jurnal**

Januari Siregar. Desember 2013. *Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN. Niaga/Medan)*. Medan : Jurnal Hukum Volume 6 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Sufiarina. September 2014. *Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta.

### **E. Web**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sistem Klasifikasi Merek,  
<http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/1>