

**ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK SOERABI ENHAI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018)**

(Skripsi)

Oleh

Nyi Ayu Ryanti F.R



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK SOERABI ENHAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018)

Oleh

NYI AYU RYANTI F.R

Pengusaha resto asal Sumatra Barat, Andri Anis & Yasmar mengajukan gugatan mengenai pembatalan merek Soerabi Enhai milik Pengusaha asal Bandung, Cecep Sumarno. Pengadilan Niaga mengeluarkan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN.Jkt.Pst yang isinya adalah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian, penggugat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Andri Anis & Yasmar. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 42/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN.Jkt.Pst. Permasalahan penelitian ini mengenai bagaimana prosedur pembatalan merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018, apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

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 pertama, pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 sampai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan merek dilakukan oleh Dirjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberikan alasan dan tanggal pembatalannya. Dengan dasar alasan-alasan pembatalan merek yang tercantum dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat

Nyi Ayu Ryanti F.R

didaftarkan dan yang ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan MA Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018 sudah tepat karena tidak termasuk kedalam kategori itikad tidak baik. Akibat hukum bagi penggugat atas putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018, Andri Anis & Yasmar tidak dapat menggunakan merek Soerabi Enhaii Nomor: IDM 000147196 untuk kelas 30 walaupun sudah dilakukan pengalihan merek dihadapan notaris, tergugat Cecep Sumarno tetap dapat menggunakan merek Soerabi Enhaii Nomor: IDM 000147196 untuk kelas 30 karena gugatan oleh penggugat telah ditolak oleh majelis hakim. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai tergugat II juga tidak berhak untuk membatalkan merek Soerabi Enhaii Nomor: IDM 000147196 kelas 30.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Soerabi Enhaii, Merek Dagang

**ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK SOERABI ENHAI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018)**

**Oleh
NYI AYU RYANTI F.R**

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 KASUS PEMBATALAN MEREK
SOERABI ENHAII DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
615 K/Pdt.Sus-HKI/2018)**

Nama Mahasiswa : **Nyi Ayu Ryanti F.R**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011326

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



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

Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

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

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

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



Sekretaris/Anggota : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji

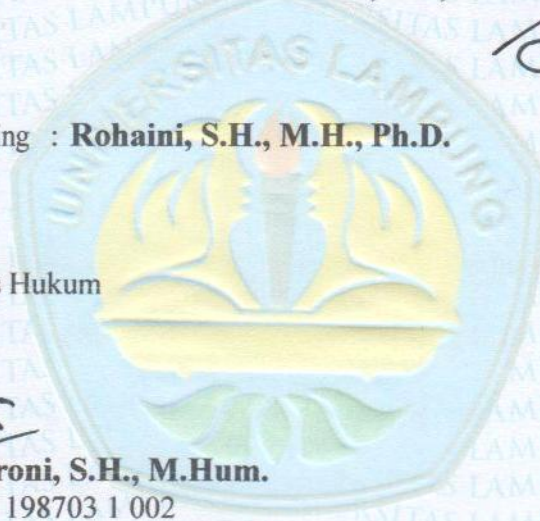
Bukan Pembimbing : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum

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

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Desember 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nyi Ayu Ryanti F.R

NPM : 1412011326

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Kasus Pembatalan Merek Soerabi Enhaii Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018)”** 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, 10 Desember 2019



Nyi Ayu Ryanti F.R
NPM. 1412011326

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 31 Januari 1996, dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari Alm Bapak KGS M Saleh Zahri dan Ibu Sri Asiani. Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyiyah Kota Bandar Lampung yang kemudian diselesaikan pada tahun 2002. Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 1 Pesawahan Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011. Lalu selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di MAN 1 Bandar Lampung dan lulus tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus, yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa – Fakultas Hukum Untuk Seni (UKM – F Persikusi).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur kepada Allah SWT. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka
dengan segala jerih payah dan kerja keras,
kupersembahkan sebuah karya ini kepada:

Ayahanda (ALM. KGS M Saleh Zahri) dan Ibunda (Sri Asiani)
tercinta yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang tiada henti.

Wak (Hairi Fasya) dan Wak (Sumarni Hairi)
tercinta yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang tiada henti
dan Almamater tercinta Universitas Lampung

MOTO

“Terlalu memperdulikan apa yang orang pikirkan dan kau akan selalu menjadi
tahanan mereka.”

(Lao Tzu)

“Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus
terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan.

Kehidupan manusia serupa alam.”

(R.A. Kartini)

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamiin. Segala puji syukur hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**Analisis Kasus Pembatalan Merek Soerabi Enhaii Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018).**”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya 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 Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik

maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;

4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., dan Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., sebagai Pembahas I dan Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica. S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;
8. Para Narasumber di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung, terima kasih atas segala bantuan, pengetahuan dan informasi yang diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
9. Teristimewa Untuk Kedua Orangtuaku Tercinta Ayah (ALM) KGS. M. Saleh Zahri dan Ibu Sri Asiani terimakasih atas segala kasih sayang, doa dan dukungan selama ini yang tak ada henti-hentinya.
10. Teristimewa Untuk Wak Hairi Fasyah dan Wak Sumarni Hairi Tercinta terimakasih atas segala kasih sayang, doa dan dukungan selama ini yang tak ada henti-hentinya.

11. Adik-adikku Tersayang KGS.M. Dandy Satria Putra, Nyi Ayu Meisyani Raihan, KGS.M. Ismail Nur Augusta terimakasih sudah menjadi pemicu semangat agar skripsi ini cepat terselesaikan, semoga kelak kita bisa menjadi orang yang sukses agar dapat membahagiakan Ayah dan Ibu kelak.
12. Azka Gilang Rifardi yang selalu ada dan meluangkan waktunya serta membantu dan mendampingi dalam mengerjakan skripsi ini, dan juga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
13. Sahabat CELLiku Putri Ayu Parameswari, Hani Regina Sari, Virenia Phalosa Rimau, Nita Triani, Nadya Dwi Putri, Jihan Al-Litani, Karina Gita , Yuenchi Arwindi terimakasih atas segala bantuan serta canda tawa selama masa perkuliahan ini, semoga kelak kita bisa sukses bersama-sama.
14. Sahabat-sahabatku, Eldi Ermawan, Intan Rosiana, Adam Malik, Ridwan Erminda, Komala Dewi, Dicha Arliani, Putri Nurlida, Nurul Febriyani, Lenny Lenottt, Maharani Ari, Mutia Ulfah, Maghfira Hariani, Kurniati Putri, Rizka Almira, Ramadirga Thio semoga kelak kita semua bisa menjadi orang yang sukses.
15. Teman-teman UKM-F Persikusi, yang telah memberikan pembelajaran, pengalaman serta kekeluargaan yang baik;
16. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, September 2019
Penulis

Nyi Ayu Ryanti F.R
NPM 1412011326

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTO	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	x
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	8
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	11
1. Pengertian dan Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual	11
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturannya ...	13
B. Tinjauan Umum Tentang Merek	16
1. Pengertian Merek dan Fungsi Merek	16
2. Sistem Pendaftaran Merek	19
3. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar	22
C. Penyelesaian Sengketa Merek	26
D. Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Tipe Penelitian.....	33
C. Pendekatan Masalah	33
D. Data dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	36
G. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Pembatalan Merek Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	37
B. Prinsip Asas Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Pada Pertimbangan Hukum Di Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018	43
C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018	57
V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	59

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era perdagangan global dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Saat ini semakin banyak pengusaha yang berlomba-lomba dalam menghasilkan produknya masing-masing, baik pengusaha menengah kebawah atau pengusaha menengah keatas. Para pengusaha menghasilkan produknya dengan sebaik mungkin karena dapat dilihat kebanyakan dari masyarakat Indonesia lebih memilih kualitas yang baik dan terjamin. Dalam hal kebutuhan pangan, biasanya masyarakat memilih produk sesuai dengan selera mereka, karena alasan kesehatan dan rasa terjamin. Untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain dapat dibedakan dengan adanya suatu merek. Maka merek merupakan sesuatu hal yang penting untuk para pengusaha.

Dalam hal ini merek memiliki peranan penting dalam pemasaran dan pemberian citra terhadap produk dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menciptakan kepercayaan, karena kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan konsumen yang setia dan dapat meningkatkan nama baik. Di dalam perdagangan merek berperan sangat penting, karena secara tidak langsung membantu dalam pembangunan terutama bidang perdagangan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri

dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu Negara banyak tergantung pada aspek perdagangan.

Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan merek dagang, sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebut bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka atau kombinasi dari kesemuanya yang mempunyai ciri khas sendiri sehingga menjadi daya pembeda dengan produk lain dan digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa.

Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan.¹ Jaminan kualitas suatu barang atau jasa sangat berguna bagi produsen dalam persaingan usaha dan sekaligus memberikan perlindungan jaminan produknya kepada konsumen. Pada tingkatan yang paling tinggi merek berfungsi menciptakan suatu image atau kesan atau gengsi. Artinya bagi kalangan tertentu gengsi seseorang terletak pada barang atau jasa merek apa yang digunakan. Merek bahkan bisa membuat pemakainya

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, "*Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*", Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm 170.

menjadi percaya diri atau lebih dari itu yang dapat menentukan kelas sosialnya. Pada tingkatan inilah, maka merek akan menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial bagi pemiliknya.

Suatu merek tidak pernah lepas dari pelanggaran HKI, seperti peniruan, pemalsuan, perusakan reputasi dan lain-lain. Apabila merek telah terdaftar secara sah, maka jika terjadi pelanggaran, pemegang atau pemilik hak merek yang sah bisa menuntut atau menyelesaikannya melalui jalur hukum. Suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika didaftarkan pada instansi yang berwenang. Dalam Undang-undang tentang merek dan indikasi geografis Nomor 20 Tahun 2016, pendaftaran dapat diajukan pada Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Oleh karena alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting agar tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum seperti pemalsuan, peniruan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan pemilik merek. Saat ini perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana sesuai prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya untuk pertama kalinya (*first to file system*).

Soerabi Enhaii adalah merek dagang yang bergerak dalam kegiatan usaha produksi dan perdagangan kue, dalam hal ini secara khusus yaitu serabi. Serabi merupakan salah satu makanan khas Indonesia. Serabi juga merupakan jajanan pasar tradisional yang salah satunya berasal dari Jawa Barat, ada dua jenis serabi, yaitu serabi manis yang ditaburkan kinca dan serabi asin dengan taburan oncom yang telah dibumbui.

Didirikan oleh Asep Solihin pada tahun 2006 yang berinovasi dengan menambahkan berbagai *topping* seperti sosis, keju, maupun mayones asin dan manis yang tujuannya untuk mematahkan asumsi bahwa serabi adalah makanan yang terkesan rendah namun sebaliknya Asep Solihin telah membuat terobosan baru yaitu penjual serabi tidak lagi lesehan namun dibuat senyaman mungkin bagi para pembeli yang datang, yang kemudian diberi merek Soerabi Enhaii karena lokasinya tepat di depan kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB), yang dulu terkenal dengan nama National Hotel Institute.

Berkat pengelolaan Asep Solihin Soerabi Enhaii mulai dikenal banyak orang-orang baik dari masyarakat kota Bandung dan sekitarnya sendiri maupun diluar kota Bandung karena rasanya yang enak dan memiliki ciri khas tersendiri.

Memasuki tahun ke 4 (empat) bersama Soerabi Enhaii di tahun 2010, Asep Solihin memiliki banyak hutang kepada banyak pihak yang mana hal ini membuat ia menjalankan bisnisnya secara tidak profesional, mulai dari manajemen yang acak-acakan, gaji karyawan yang tidak dibayar, sampai banyaknya tagihan operasional bisnisnya yang tidak bisa ia bayarkan dan menghilang dari Kota Bandung.

Asep Solihin mencari seseorang yang dapat memulihkan kondisi ekonomi bisnisnya menjadi stabil, agar usahanya dapat terus bertahan, kemudian Asep Solihin bertemu dengan Cecep Sumarno dan melakukan perjanjian kerjasama. Cecep Sumarno sebagai pihak yang akan melunasi hutang-hutang Asep Solihin kepada beberapa kreditur sehingga bisnis Soerabi Enhaii dapat tetap bertahan, namun ditengah perjalanan Asep Solihin melakukan wanprestasi sehingga Soerabi Enhaii bangkrut, dan kemudian pada tahun 2011 Cecep Sumarno melayangkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung dengan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2011/PN.Bdg dan gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menurut Majelis Hakim, kerja sama pengelolaan Soerabi Enhaii telah memberikan hak kepada Cecep Sumarno dalam pengalihan merek Soerabi Enhaii dari pemilik aslinya karena adanya ketentuan subrogasi. Putusan PN Bandung Nomor 289/Pdt.G/2011/PN.Bdg saat itu dibacakan secara *verstek*.

Kasus ini berawal dari kebangkrutan Soerabii Enhaii di tahun 2010, setelah Soerabi Enhaii bangkrut Asep Solihin bertemu dengan Andri Anis & Yasmar di Sumatra Barat untuk melakukan jual beli sertifikat merek Soerabi Enhaii dengan nomor pendaftaran IDM 000147196 untuk kelas 30 dengan alasan usaha Soerabi Enhaii yang dijalankan Asep Solihin di Bandung tidak berjalan sesuai yang diharapkan, bahwa pada awalnya Andri Anis & Yasmar menolak membeli merek tersebut dari Asep Solihin karena Andri Anis & Yasmar telah memiliki merek Soerabi Enhaii untuk kelas 43 dengan Nomor IDM 000306119. Andri Anis & Yasmar akhirnya membeli merek tersebut karena terus ditawarkan oleh Asep Solihin. Pengalihan merek Soerabi Enhaii dengan Nomor: IDM 000147196 untuk kelas 30 langsung dilakukan dan telah ditandatangani di hadapan notaris Dewi

Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., dengan akta nomor 04 tanggal 06 Agustus 2010.

Asep Solihin dan Andri Anis mendatangi kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) setelah pengalihan merek tersebut di tahun 2010 untuk mengambil sertifikat asli atas merek Soerabi Enhaii kelas barang 30 Nomor: IDM0001471 yang belum pernah diambil oleh Asep Solihin dan selanjutnya sertifikat tersebut diserahkan Asep Solihin kepada Andri Anis & Yasmar.

Pada tahun 2012 Andri Anis bersama Asep Solihin datang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI (DJKI) bermaksud untuk mengajukan permohonan pengalihan hak atas merek Soerabi Enhaii kelas barang 30 Nomor : IDM0001471. Andri Anis dan Asep Solihin sangat terkejut ketika mendapatkan informasi dan diperlihatkan oleh pegawai DJKI RI bahwa merek Soerabi Enhaii kelas barang 30 Nomor : IDM0001471 sudah beralih kepada Cecep Sumarno pada tanggal 16 Agustus 2011. Bahwa pengalihan tersebut sebagaimana Surat dari Kementerian Hukum & Hak asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek No. HKI.4.01.04.0939/11 tanggal 16 Agustus 2011 Perihal pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Daftar IDM000147196.

Atas kejadian tersebut maka Andri Anis & Yasmar menggugat Cecep Sumarno, masing-masing penggugat dan tergugat mengklaim sebagai penerus bisnis resto asal Bandung setelah Soerabi Enhaii bangkrut pada tahun 2010. Adapun penggugat perkara merek ini adalah pengusaha kuliner Andri Anis & Yasmar. Sedangkan tergugat yakni Cecep Sumarno dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis. Andri Anis & Yasmar

(Penggugat) berusaha membatalkan merek Soerabi Enhai milik Cecep Sumarno (Tergugat I) dengan perkara Putusan Pengadilan Niaga Nomor 42/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN.Jkt.Pst.

Andri Anis & Yasmar mengajukan gugatan pembatalan merek ke Cecep Sumarno dengan dugaan pengalihan Merek secara tidak sah. Andri Anis & Yasmar juga turut menyeret Direktorat Merek, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai tergugat II lantaran meloloskan merek tergugat I (Cecep Sumarno). Dalam petitumnya, para penggugat meminta tergugat II menyatakan pencatatan pengalihan hak merek IDM000147196 dari Asep Solihin kepada tergugat I tidak sah dan harus batal secara hukum. Para penggugat juga meminta tergugat II menyatakan pengalihan hak merek IDM000147196 dari Asep Solihin kepada penggugat I sah dan berkekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) juga diminta mencatatkan pengalihan hak merek tersebut.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 42/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN.Jkt.Pst. ditolak oleh Majelis Hakim Tafsir Sembiring, karena majelis hakim Tafsir Sembiring berpedoman pada Putusan PN Bandung Nomor 289/Pdt.G/2011/PN.Bdg. Majelis Hakim Tafsir Sembiring menyatakan bahwa sebenarnya antara Cecep Sumarno dan Asep Solihin, pemilik merek awal Soerabi Enhai memiliki perjanjian kerjasama, kerjasama pengelolaan Soerabi Enhai telah memberikan hak kepada Cecep Sumarno dalam mewarisi merek Soerabi Enhai dari pemilik aslinya karena adanya ketentuan subrogasi. Perkara tersebut dimenangi oleh pihak Cecep Sumarno secara verstek.

Dalam putusan tersebut tertulis, Cecep Sumarno merupakan pihak yang sah secara hukum dalam menggunakan merek Soerabi Enhaii. Merasa putusan hakim tidak tepat, Penggugat I Andri Anis & Yasmar menempuh upaya hukum kasasi yang tercantum pada putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018 namun upaya ini kembali ditolak oleh majelis hakim, dengan pertimbangan dimana objek sengketa (merek SOERABI ENHAIi kelas barang 30) oleh pemilik asal Asep Solihin ternyata telah diserahkan atau dialihkan haknya kepada Tergugat I dan telah pula didaftarkan oleh Tergugat II berdasarkan putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai pembatalan merek. Karena permasalahan tentang perlindungan hukum atas merek menjadi menarik untuk dibahas, mengingat dunia akan terus berkembang, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Kasus Pembatalan Merek Soerabi Enhaii Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018)**”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pembatalan merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

- b. Apakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018 sudah tepat dalam penerapan asas itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
- c. Apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu hukum dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu hukum dalam penelitian ini adalah hukum kekayaan intelektual, khususnya adalah Merek. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui & memahami prosedur pembatalan merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018.
3. Untuk mengetahui & memahami akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang merek, khususnya ilmu di bidang Hukum Perdata yang terkait dengan Hukum Kekayaan Intelektual, dalam hal ini yang menyangkut tentang pelanggaran merek dengan melakukan pembajakan atau penjiplakan terhadap merek.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, sebagai acuan dan referensi kepada perusahaan agar berhati-hati dalam menggunakan merek terhadap suatu produk, supaya memperoleh perlindungan hukum dan juga mendapatkan perlindungan hak ekonomi maupun hak moril dari merek tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian dan Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional dibawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menangani masalah HKI. Mendefinisikan HKI sebagai, “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan”. Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:²

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum.
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual.
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

² Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogya, Graha Ilmu, Hlm 11

Prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam Hak Kekayaan Intelektual seperti:³

a. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.

d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

³ Beranda Hukum. "*Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual.*", Diakses pada tanggal 08 Oktober Pukul 22.52 WIB. <https://www.berandahukum.com/2016/04/prinsip-prinsip-hak-kekayaan-intelektual.html>

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturannya

Secara umum HKI mencakup 2 bagian yaitu:

- 1) Hak cipta (*Copyrights*)
- 2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
 - Paten (*Patent*)
 - Merek (*Trademark*)
 - Desain industri (*Industrial Designs*);
 - Desain tata letak sirkuit terpadu (*Integrated Circuits*);
 - Rahasia dagang (*Trade Secret*),
 - Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) dan
 - Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Dari jenis-jenis HKI tersebut, hanya PVT yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Pertanian RI, sedangkan bidang-bidang HKI lainnya dikelola oleh Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Dari berbagai jenis HKI tersebut, saat ini di Indonesia baru memiliki 7 (tujuh) buah Undang-undang (UU), yaitu:

1. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
2. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
3. UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
4. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
5. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
6. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
7. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Secara umum pengertian dan ruang lingkup jenis-jenis HKI tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya;
- b. Merek adalah suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa;
- c. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Disini Sirkuit Terpadu dimaksudkan

sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

- e. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. 6. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- f. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang

diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

- g. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek dan Fungsi Merek

Pengertian merek dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut : “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

⁴ Dadan Samsudin, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Jakarta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Hal 6.

untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Selain peraturan nasional, dasar hukum pengaturan merek juga diatur dalam peraturan Internasional. Dasar hukum pengaturan merek internasional meliputi, konvensi maupun perjanjian internasional lainnya seperti Perjanjian TRIPS (*TradeRelated Aspects of Intellectual Property Right including Trade in Counterfiet Goods*) yaitu aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak milik intelektual termasuk perdagangan palsu serta Konvensi Paris.

Definisi merek menurut perumusan Konvensi Paris adalah sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dari pada barang-barang perusahaan lain. Seorang pemilik dari pada suatu merek pada umumnya mempunyai hak eksklusif untuk memakai mereknya atau variasi-variasi dari padanya untuk barang-barang yang sama atau barang-barang yang sejenis.⁵

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Pasal 1 (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa yang dimaksud dengan 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.

⁵ Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 1977, hlm. 30

Tidak dibedakan pengertian antara Merek Dagang dan Merek Jasa, pengaturan kedua jenis merek tersebut biasanya diatur bersama-sama dengan satu undang-undang. Karena tidak dibedakan antara kedua jenis merek itu dalam hal perlindungannya, maka suatu merek jasa dapat ditolak pendaftarannya berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan suatu merek dagang dan sebaliknya merek dagang terhadap merek jasa.⁶

Pasal 1 (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa yang dimaksud 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. Merek itu nyatanya memang sangat penting sekali terlepas dari berbagai macam produk yang telah dihasilkan oleh seorang pelaku usaha. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk lebih jelas mengenai tujuan sebuah merek, akan dijelaskan dalam ulasan berikut:⁷

a. Identitas Produk

Memberikan Identitas Produk Merek ini nyatanya digunakan sebagai identitas atau lebih tepatnya tanda pengenal untuk nantinya mengenalkan ke konsumen penikmat produk tersebut agar nantinya mengenal produk yang telah dikonsumsi dan secara otomatis tentu saja mereka bisa mengenal siapa yang memproduksinya.

⁶ Sulastris, Satino, Yuliana Yuli W, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jakarta, Jurnal Yuridis Vol 5. No 1, Hlm 166

⁷ Patendo Konsultan HKI Terdaftar, "*Tujuan Merek.*", Diakses Pada Tanggal 09 Oktober 2018 Pukul 00.03 WIB, <https://pendaftaranmerekdagang.com/tujuan-merek/>

b. Alat Promosi

Selain digunakan sebagai tanda identitas atau pengenalan, tujuan merek juga digunakan untuk alat promosi atas suatu produk yang telah tercipta. Jadi dengan produk yang telah diberi merek maka untuk melakukan promosi menjadi jauh lebih mudah dibandingkan pada sebuah produk tanpa nama atau merek. Merek yang dikenal luas memberikan efek pada hasil penjualan yang lebih tinggi.

c. Membangun Citra Produk

Merek bisa mengangkat citra atas suatu produk yang telah dihasilkan, maksudnya adalah bahwa nanti dengan adanya suatu merek atas suatu produk yang telah tercipta bisa secara otomatis memberikan jaminan atas kualitas atau tidaknya barang yang telah diproduksi tersebut. Jadi jika barang tersebut berkualitas maka setiap konsumen akan tertarik untuk membelinya.

d. Menciptakan Keuntungan Kompetitif

Dengan adanya suatu merek yang telah tersemat dalam suatu produk tertentu produk tersebut akan lebih bernilai dan harga jual akan semakin tinggi sehingga nantinya dipasaran akan menimbulkan keuntungan yang semakin kompetitif atas produk yang telah dihasilkan. Merek yang dikenal baik dengan kualitasnya dapat menyaingi merek lain yang sejenis tapi tidak mampu menampilkan citra merek yang lebih baik.

2. Sistem Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman (sekarang Hukum dan HAM) selanjutnya disebut Direktorat Jenderal. Untuk melakukan pendaftaran merek perlu dimohonkan pendaftaran lebih dahulu berdasarkan syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan oleh UU Merek dan Indikasi Geografis.⁸

Sesuatu merek agar memenuhi tujuannya, serta untuk mendapatkan perlindungan hukum maka perlu didaftarkan. Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut :⁹

1. Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti :
 - a) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
 - b) Tidak memiliki daya pembeda
 - c) Telah menjadi milik umum
 - d) Merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftarannya
2. Merek harus ditolak apabila :
 - a) Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis.
 - b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001. Hlm 377-378

⁹ Muhammaad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003. Hlm. 167-168

- c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
- d) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis
- e) Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, benderam, lambang, atau symbol atau emblem, dari Negara atau lembaga nasional maupun internasional , kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- f) Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- g) Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut UU Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 4 yang menentukan bahwa:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI dengan mencantumkan:
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun.
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
 - d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.

- e) Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
 - f) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- b. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- c. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya
- d. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- e. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- f. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- g. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

3. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar

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.¹⁰

¹⁰ Rahmi Jened, *Op.Cit.* Hlm. 303

Tentang penghapusan merek diatur dalam Pasal 72 UU Merek dan Indikasi Geografis sedangkan pembatalan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut :

a. Penghapusan Merek

- 1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- 2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- 3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- 4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- 5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- 6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
- 7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
 - a) memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
 - b) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau

- c) memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- 8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek.
- 9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

Ada 2 cara untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut , yaitu :¹¹

- a) Atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI
- b) Atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan

Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Tetapi jika dalam perjanjian lisensi atau suatu klausul yang secara tegas menyampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut.

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

¹¹ Ermansyah Djaja, 2009, Hukum Hak kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 222-223

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

2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya:

a) Larangan impor

b) Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara

c) Larangan berupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

b. Pembatalan Merek

Prosedur pembatalan merek diatur pada Pasal 76 sampai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis) yaitu:

Pasal 76

(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 .

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 77

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 78

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 79

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

C. Penyelesaian Sengketa Merek

Berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik Merek terdaftar dan/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, gugatan diajukan pada

Pengadilan Niaga. Jika pada Pengadilan Niaga gugatan ditolak maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

- (1) Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) 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.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

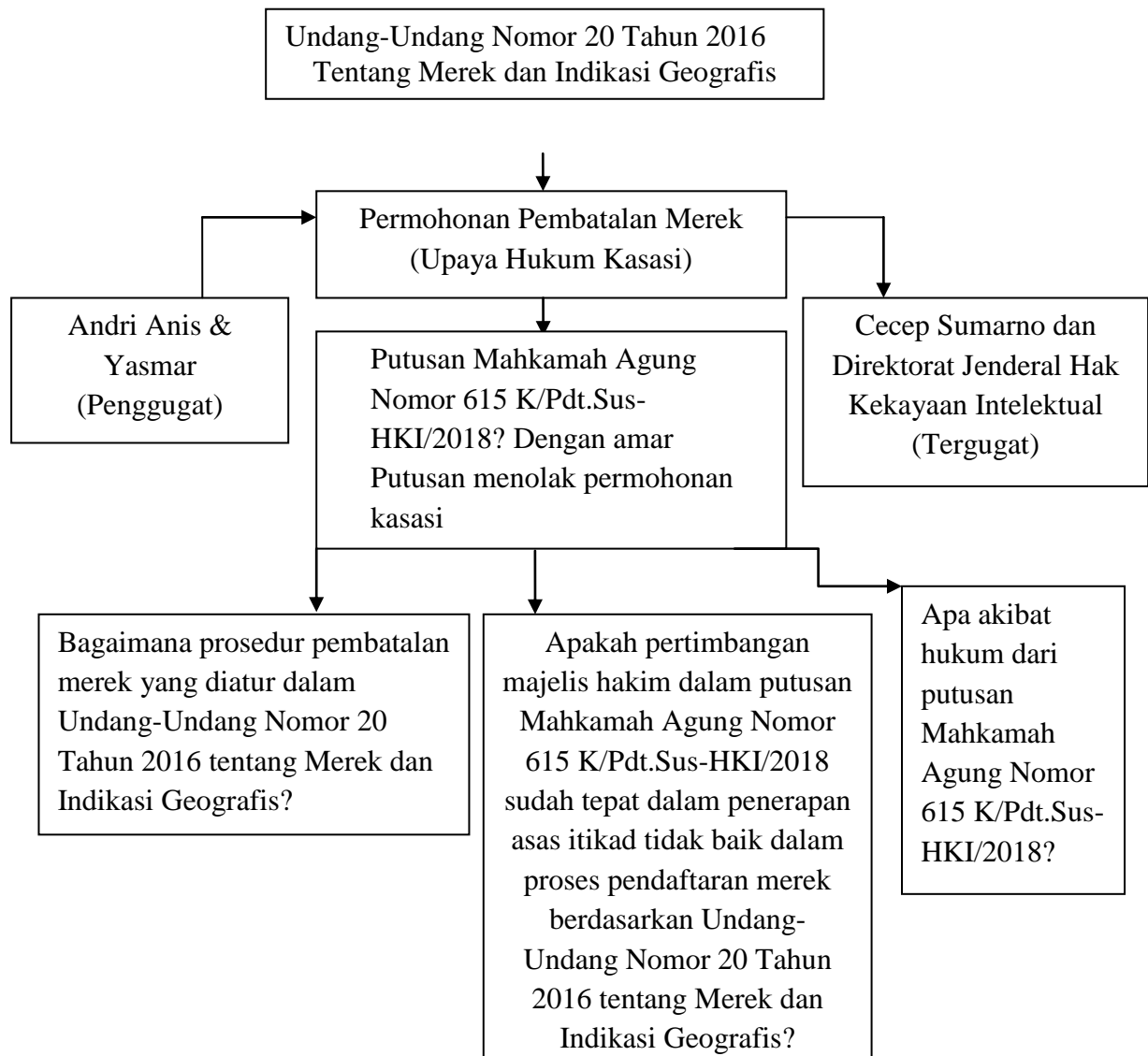
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Tata cara gugatan sebagaimana diatur diatas berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut yang dilakukan oleh pemilik merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini dapat berarti bahwa ada satu tahapan pemeriksaan, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi yang tidak dilalui, sehingga memangkas dan mempercepat tahap penyelesaian sengketa. Berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tata cara permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung yaitu:

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.
- (2) 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.
- (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera,
- (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan IS1 putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.

D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang telah didaftarkan dapat dilakukan upaya pembatalan merek jika merek yang telah didaftarkan mengandung unsur itikad tidak baik, bertentangan dengan moral, ketertiban umum. Awal mula kasus ini diawali oleh pengajuan gugatan pembatalan merek oleh Andri Anis & Yasmar ke Pengadilan Niaga yang mengklaim bahwa mereka merupakan pemilik yang sah dari merek kudapan Soerabi Enhaii setelah pemilik aslinya Asep Solihin mengalami kebangkrutan pada tahun 2010. Andri Anis & Yasmar terkendala dalam mendaftarkan merek Soerabi Enhaii di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Upaya gugatan Andri Anis & Yasmar di Pengadilan Niaga ditolak dengan alasan bahwa Cecep Sumarno (tergugat) adalah pemilik aslinya, karena tidak puas kemudian Andri Anis & Yasmar mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk membuktikan bahwa Andri Anis & Yasmar adalah pemilik sah dari merek Soerabi Enhaii, tetapi permohonan kasasi pembatalan merek oleh Andri Anis & Yasmar kembali ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji dan membahas prosedur pembatalan merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pertimbangan majelis hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018, dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.¹³ Terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum teoretis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018, bahan-bahan pustaka, dan perundang-undangan terkait.

¹² Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2011, hlm 18

¹³ *Ibid*, Hlm. 105

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

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.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat. Untuk itu, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai pembatalan suatu merek, pertimbangan hakim mengenai sengketa merek Soerabi Enhai dari putusan Mahkamah Agung 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018, dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

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. Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

¹⁵ Ibid, hlm 50.

D. Data dan Sumber Data

Bahan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, meliputi:

- a. Perjanjian Internasional yang mengatur tentang Merek adalah *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris)
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, di antaranya di bawah Nomor 279 PK/Pdt/1992 tentang Persamaan Merek
- c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018

2. Bahan Hukum Sekunder

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.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁶

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*library research*), 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 Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 106

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 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 menganalisis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis. Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, Hlm.127

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan merek diatur Pasal 76 sampai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis). Pembatalan merek dilakukan oleh Dirjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberikan alasan dan tanggal pembatalannya. Dengan dasar alasan-alasan pembatalan merek yang tercantum dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Dirjen HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga. Pembatalan ini berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan MA Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018 sudah tepat karena tidak termasuk kedalam kategori itikad tidak baik dalam Pengalihan, Pencatatan, dan Pendaftaran Hak Merek Terdaftar Soerabi

Enhain kelas 30 Nomor IDM000147196 yang dilakukan Cecep Sumarno (Termohon kasasi I) di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan MA Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tidak bertentangan dengan hukum.

3. Akibat hukum bagi penggugat atas putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018, Andri Anis & Yasmar tidak dapat menggunakan merek Soerabi Enhain Nomor: IDM 000147196 untuk kelas 30 walaupun sudah dilakukan pengalihan merek dihadapan notaris, karena merek Soerabi Enhain sudah sah dimiliki oleh tergugat Cecep Sumarno berdasarkan ketentuan subrogasi, kemudian majelis hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 42/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN.Jkt.Pst berpedoman pada putusan terdahulu dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Bagi tergugat akibat hukum yang terjadi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018, tergugat Cecep Sumarno tetap dapat menggunakan merek Soerabi Enhain Nomor: IDM 000147196 untuk kelas 30 karena gugatan oleh penggugat telah ditolak oleh majelis hakim. DJKI sebagai tergugat II juga tidak berwenang untuk membatalkan merek Soerabi Enhain Nomor: IDM 000147196 kelas 30 berdasarkan putusan majelis hakim Mahkamah Agung yang menolak dalil penggugat untuk seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika.
- Djumhana Muhammad, R Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti.
- Djaja, Ermansyah, 2009, *Hukum Hak kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gautama, Sudargo, 1977, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Jened, Rahmi, 2010 *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global 7Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Prenamedia Group.
- Mariam Darus Badruzaman et. al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001 *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung PT Citra Aditya Bakti.
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia.
- Suharnoko dan Endah Hartati, 2005, *Doktrin Subrograsi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Suryo Utomo, Tomi, 2010, *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogya, Graha Ilmu.
- Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Rizaldi, Julius, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Curang*, Bandung, P.T ALUMNI.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perjanjian Internasional yang mengatur tentang Merek adalah *Agreement o Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris)

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, di antaranya di bawah Nomor 279 PK/Pdt/1992 tentang Persamaan Merek

Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Laman (Websites)

Beranda Hukum. “*Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual*”
<https://www.berandahukum.com/2016/04/prinsip-prinsip-hak-kekayaan-intelektual.html>.

Patendo Konsultan HKI Terdaftar, “*Tujuan Merek.*”
<https://pendaftaranmerekdagang.com/tujuan-merek/>.

Jurnal

Oktoviani Jayapurwanty, Maria, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Yang Ada Di Indonesia*, Manado, *Lex Privatum* Vol.I/No.3/Juli.

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jakarta, *Jurnal Yuridis* Vol 5. No 1, Hlm 166

Samsudin, Dadan, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Jakarta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Ni Komang Nopitayuni dan Ni Nyoman Sukerti, 2016, “*Subrograsi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi*”, Denpasar, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, No.02, Vol.04, Tahun.2016.