

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK
JASA KULINER TEMPO GELATO
(Studi Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

(Tesis)

Oleh :

**KEVIN BUNJAMIN
NPM. 1922011024**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR
LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK JASA KULINER TEMPO GELATO (Studi Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Oleh
KEVIN BUNJAMIN

Penelitian ini membahas tentang sengketa merek yang masih sering terjadi di masyarakat yaitu pada merek jasa kuliner Tempo Gelato. Permasalahan dalam tesis ini adalah Apa pertimbangan hukum hakim pada sengketa Tempo Gelato dalam putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021, apa pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan prinsip *First to File* di Indonesia dan apa akibat hukum pada putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap pendaftaran merek tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan internet. Analisis data dilakukan dalam bentuk kualitatif yang diolah ke dalam bentuk kalimat (deskriptif).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Pertimbangan hukum hakim pada sengketa merek “Tempo Gelato” pada Putusan Nomor: 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 menggunakan teorikeadilan dan teori kebenaran untuk menjadi landasan karena pertimbangan hakim dapat menunjukkan reputasi hakim. Pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan prinsip *First to File* di Indonesia dengan dasar hukum Pasal 68 Ayat (1-3) UU MIG yang berbunyi, “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 dengan Permohonan kepada Direktorat Jenderal dan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Akibat hukum dalam Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap pendaftaran merek “Tempo Gelato” adalah bahwa merek dagang Il Tempo De Gelato harus dicabut. Saran, kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk lebih selektif dalam melakukan penerimaan permohonan pendaftaran merek agar tidak terjadi sengketa merek seperti Tempo Gelato dan Il Tempo De Gelato. Agar pelaksanaan dalam perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia dapat berjalan maka diperlukan kerjasama dengan memanfaatkan perangkat peraturan perundang-undangan mengenai merek serta ketentuan-ketentuan internasional yang menyangkut mengenai perlindungan terhadap merek terkenal.

Kata Kunci : Sengketa, Merek, Jasa Kuliner.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF DISPUTE OF THE TEMPO GELATO (Study of Decision Number 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

**By
KEVIN BUNJAMIN**

The study discusses the dispute that still often occur in society, namely the Tempo Gelato culinary service brand. The problem in this thesis is what are the judges' legal considerations in the Tempo Gelato dispute in the decision Number 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021, what are the judges' legal considerations in accordance with the First to File in Indonesia and what are the legal consequences of the decision Number 473 K/ Pdt.Sus-HKI/2021 on the registration of those mark.

This research uses a normative approach. Secondary data is obtained from library research which includes literature books, laws and regulations, official documents and internet. Data analysis was carried out in qualitative form which was processed into sentences (descriptive).

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: The judge's legal considerations in the "Tempo Gelato" brand dispute in Decision Number: 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 use the theory of justice and the theory of truth to be the basis because the judge's considerations can show the reputation of the judge . The judge's legal considerations are in accordance with the First to File in Indonesia with the legal basis of Article 68 Paragraph (1-3) of the MIG Law which reads, "A lawsuit for cancellation of a Mark registration may be filed by an interested party based on the reasons as referred to in Article 4, Article 5, or Article 6 with an application to the Directorate General and submitted to the Commercial Court. The legal consequence in Decision Number 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 on the registration of the "Tempo Gelato" mark is that the Il Tempo De Gelato trademark must be revoked. Suggestions, it is hoped that the Directorate General of Intellectual Property will be more selective in accepting applications for trademark registration so that there will be no trademark disputes such as Tempo Gelato and Il Tempo de Gelato. In order for the implementation of legal protection for trademarks in Indonesia to run, cooperation is needed by utilizing the laws and regulations concerning trademarks and international provisions concerning the protection of well-known marks.

Keywords: Dispute, Brand, Culinary Services.

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK
JASA KULINER TEMPO GELATO
(Studi Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

**Oleh :
KEVIN BUNJAMIN**

**Tesis
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**MAGISTER HUKUM
Pada
Jurusan Sub Program Hukum Perdata
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK
JASA KULINER TEMPO GELATO
(Studi Putusan Nomor 473 K/
Pdt.Sus-HKI/2021)**

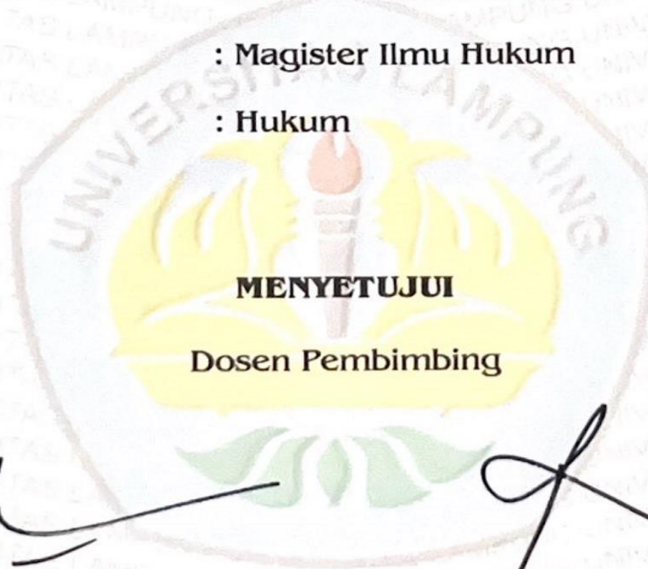
Nama Mahasiswa : **Kevin Bunjamin**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1922011024

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP 19690520 199802 1 001

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

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

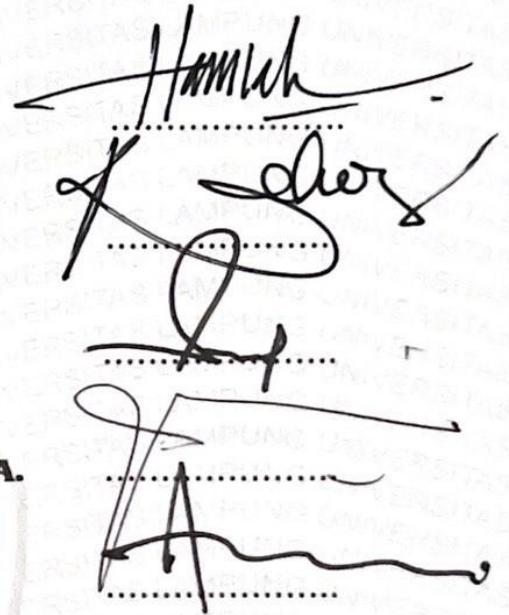
Ketua : **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**

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

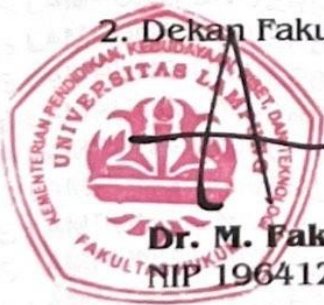
Penguji Utama : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.**

Anggota : **Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**



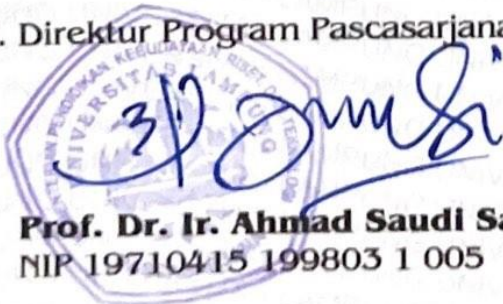
2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.

NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **23 Desember 2022**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Analisis Yuridis Sengketa Merek Jasa Kuliner Tempo Gelato (Studi Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Kevin Bunjamin
NPM 1922011024

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 02 Oktober 1992, Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Almarhum Bapak Hansen Bunjamin dan Ibu Shieny Theresia.

Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-kanak (TK) Immanuel Bandar Lampung pada tahun 1997, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Immanuel Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2004. Sekolah Menengah Pertama Immanuel Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2007, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Xaverius Bandar Lampung pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta, dan penulis menyelesaikan Strata Satu (S1) pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kau impikan”
(George Elliot)

“Hidup itu penuh kepastian maka itu persiapkan dan beradaptasilah”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, Tuhan dari segala Alam, yang telah memberikan rahmat, dan kehidupan yang indah, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah

karya kepada:

Ayah dan Ibuku

Almarhum Bapak Hansen Bunjamin dan Ibu
Shieny Theresia

yang selalu kuhormati, kubanggakan, kusayangi, dan kucintai sebagai rasa baktiku kepada kalian

Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini

Untuk Adik-adikku Davin Bunjamin dan Clarissa Evelyn Bunjamin.
Yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilanku

Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Sengketa Merek Jasa Kuliner Tempo Gelato (Studi Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister di Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji, atas masukan dan saran dalam perbaikan tesis ini.
2. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Sub Program Hukum Perdata Pascasarjana Magister Ilmu Hukum atas

kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini

5. Bapak Dr. Sunaryo S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
7. Ibu Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Penguji II atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
8. Seluruh dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
9. Terimakasih kepada Priscilia Trisani, Sheren Agustina Arifin dan Lusi Yuliana atas doa, semangat serta bantuannya dalam pembuatan tesis ini.
10. Terimakasih kepada Albert Soetandar, I.P. Wisnu Antama, Anugerah Prima Utama, Agung Gumelar, Mutia Marta Hendriani, Dini Destia Amir dan semua teman-teman angkatan 2019 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya. Terima Kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini sukses buat kita semua.
11. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
12. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih Semoga Tuhan yang maha kuasa memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 26 Desember 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kevin Bunjamin', written in a cursive style.

Kevin Bunjamin

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
1. Permasalahan.....	7
2. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
1. Kerangka Pikir.....	9
2. Kerangka Teori.....	10
3. Kerangka Konseptual.....	15
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Tipe Penelitian.....	18
3. Pendekatan Masalah	18
4. Data dan Sumber Data	19
5. Metode Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	20

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual.....	21
B. Merek.....	29
1. Pengertian Merek	29
2. Fungsi Merk	38
3. Jenis Merk	39
4. Pendaftaran Merk	41
5. Hak Merk	46
C. <i>Brand Equity</i>	52
D. Kemiripan atau Persamaan dalam Merek	54
E. Ketentuan yang Terkait dengan Syarat Pendaftaran Merek	58
F. <i>TRIPs Agreement</i>	66

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hukum Hakim pada Sengketa Merek “Tempo Gelato”
Berdasarkan Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang
Memutuskan Tergugat Sebagai Pemegang Merek yang Sah 69

- B. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Prinsip *First to File* di Indonesia 80

- C. Akibat Hukum dalam Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021
Terhadap Pendaftaran Merek “Tempo Gelato” 90

IV. SIMPULAN DAN SARAN

- A. Simpulan..... 98
- B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi di era industri 4.0 sangat berkembang pesat dan telah mempengaruhi seluruh aspek di dalam kehidupan manusia, hal tersebut tidak luput pula berdampak pada kemajuan dan perkembangan ekonomi di dunia bahkan hingga ke Indonesia. Dengan pesatnya kemajuan teknologi tersebut seakan tidak ada lagi batasan batasan yang memisahkan setiap negara. Perdagangan internasional merupakan hal yang lumrah bagi kemajuan teknologi saat ini yang mengakibatkan banyak pula problematika dalam berbagai aspek kehidupan dan ekonomi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, Indonesia sebagai negara berkembang harus mengambil langkah-langkah dalam perkembangan global, sehingga tujuan agar tercapainya menjadi negara yang maju dan terdepan dalam ekonomi dapat terwujud, karena itu Indonesia juga masuk ke dalam organisasi-organisasi internasional di mana Indonesia ikut menjadi anggota dalam organisasi perdagangan internasional yaitu *World Trade Organization* (WTO) di mana memiliki tujuan agar produk dalam negeri dapat dijual di negara lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tentunya dengan tergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional tersebut membuat kita juga harus patuh dan mengikuti aturan-aturan yang ada salah satunya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Dalam perjanjian TRIPs mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan yang berkaitan tentang kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain letak sirkuit terpadu serta rahasia dagang. Dengan adanya perjanjian TRIPs maka Indonesia harus meratifikasi undang-undang yang sudah ada agar selaras dengan peraturan internasional tersebut.

Perdagangan merupakan hal yang erat kaitannya dengan kemajuan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan ekonomi, segala hal perlu diatur yang kaitannya dengan peraturan hukum agar terciptanya iklim persaingan usaha yang kondusif. Perdagangan merupakan tonggak perekonomian suatu negeri merupakan hal yang sangat massif dan dinamis di mana segala macam produk dan jasa yang diperjualbelikan memiliki berbagai bentuk dan variasi yang berbeda hingga ada yang memiliki persamaan atau kemiripan. Karena itu merek sangat diperlukan sebagai identitas utama produk atau jasa sehingga dapat dibedakan dengan pesaing lainnya.¹

Beberapa hal yang harus diperhatikan mengingat persaingan usaha di era globalisasi yang ketat saat ini, maka setiap produk harus memiliki merek atau *brand*. Apabila suatu produk tidak memiliki *brand* maka konsumennya akan mudah lupa dan meninggalkan merek tersebut. Perkembangan perdagangan saat ini

¹ Aristiyani, Ida A. R. dan Ni Nyoman K. Y. "Perbandingan Brand Equity Produk Shampo Merek Sunsilk Dengan Merek Pentene", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No.2 2013, hlm 179-190.

membuat suatu *brand* memiliki ikatan emosional istimewa yang tercipta antara konsumen dan produsen.² Karena itu suatu merek memiliki nilai ekonomis yang dapat disebut dengan *Brand Equity*, di mana hal ini memiliki beberapa komponen yaitu, loyalitas merek, kesadaran merek, persepsi kualitas dari merek yang berujung membuat konsumen membeli produk tersebut.³ Karenanya peraturan hukum harus menjadi ujung tombak agar tidak terjadinya kerugian terhadap para pelaku usaha.

Merek di Indonesia merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan barang dan jasa, karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis merupakan suatu aturan yang menjadi pokok utama dalam perlindungan bagi pelaku ekonomi di Indonesia. Selain itu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek juga menjadi pedoman dalam melaksanakan ketentuan dari Undang-undang Merek.⁴

Pengaturan Merek di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif dengan prinsip *first to use* dalam hal kepemilikannya. Selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mengalami perubahan mendasar dalam hal kepemilikannya melalui system Konstitutif dengan prinsip *First to file* dan direvisi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Kemudian

² *Ibid*

³ Kotler and Armstrong, 2010, *Principle of Marketing*, England (Pearson), hlm. 243.

⁴ Niru Anita Sinaga, "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 10 No. 2, Maret 2020, hlm. 76.

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya UU Merek) dan yang terbaru pengaturan dibidang merek didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan IG).⁵ *First to file* merupakan merek yang telah didaftar memenuhi syarat dan sebagai merek yang pertama, sebab tidak semua merek dapat didaftarkan. Selain itu, ada keuntungan dari merek yang lebih dahulu terdaftar yaitu akan lebih mudah dalam pembuktiannya jika terjadi sengketa merek karena memiliki bukti yang otentik. Bukti tersebut dapat berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI dan menjadi bukti pemakai pertama dari suatu merek tersebut. Penting memiliki sertifikat karena saat terjadi pemeriksaan di pengadilan dirinya dapat mengajukan bukti kuat. Lain halnya dengan merek yang tidak terdaftar dan tidak memiliki bukti otentik, sebab akan mengalami kesulitan dalam membuktikan dirinya merupakan pemakai pertama.⁶

Saat persyaratan telah terpenuhi dan telah ditetapkan oleh Undang-Undang Merek maka permohonan pada pendaftaran merek akan diterima dan pemegang merek akan dilindungi dalam menggunakan mereknya bahkan dapat memberikannya otorisasi kepada orang lain untuk dipakai saat sudah mendapatkan sertifikat tanda perlindungannya yang sah. Jika terdapat persamaan pada pokok atau secara seluruh terhadap merek terkenal milik pihak lain maka permohonan akan ditolak. Bagi pihak yang merasa keberatan harus disertai alasan dan juga bukti yang lengkap

⁵ Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, Sanusi Bintang. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-KHI/2016), *Syah Kuala Law Jurnal*: Vol. 3, No. 2 Agustus 2019, hlm 184-201.

⁶ Vania Isura Sitepu, "Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek "Toast Box" oleh BreadTalk Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)", *Premise Law Jurnal*, Vol 3, 2015.

bahwa permohonan oleh pihak lain merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau secara seluruh terhadap merek nya merasa dirugikannya.⁷

Perselisihan merek dagang suatu produk atau pun jasa semakin marak belakangan ini, terbukti tidak sedikit produsen maupun pemilik merek mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga.⁸ Persamaan pada pokoknya atau disebut juga dengan kemiripan sudah memiliki aturan yang jelas pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis baik yang terkait dalam persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun ucapan pada merek tersebut. Akan tetapi hal tersebut masih lolos dalam tahap verifikasi pihak Kementerian Hukum dan HAM yang mana di tugaskan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Yogyakarta yang disebut juga dengan kota pelajar banyak juga di jumpai aset-aset bersejarah yang mencerminkan salah satu kebudayaan di Indonesia. Bangunan, kesenian, adat istiadat serta kuliner yang menjadi daya tarik sehingga banyak mengundang wisatawan. Industri pariwisata di Yogyakarta berkembang dengan pesat hingga mengundang wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan kehadiran dan potensi wisata tersebut banyak pula ditemukan usaha yang mendapatkan modal dari orang asing. Dalam membangun sebuah Bisnis bersama merupakan hal yang tidak asing dan bagi sebagian pengusaha lebih kerap memilih

⁷ Michelle Nathania, Ariawan, "Analisis Konsepsi Asas First to File Dalam Pembatalan Merek Terdaftar (Contoh Kasus: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 999 K/PDT.SUS-KHI/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/PDT.SUS-Merek/2015/PN.Niaga.JKT.PST)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 2, Desember 2020, hlm 1424-1445.

⁸ Detiknews, 01 Juni 2005, *Masih Sering Rancu Soal Kesamaan Merek*, <https://news.detik.com/wawancara/d-372528/masih-sering-rancu-soal-kesamaan-merek--> dikutip tanggal 28 mei 2021

bekerja sama dalam membangun bisnis mereka. Kunci utama dari usaha bersama yaitu perlu persiapan yang matang sejak awal dengan mitra karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dua atau bahkan lebih pemikiran yang berbeda harus tetap memiliki satu tujuan yang sama, jika kelak ada kendala yang menghadang sudah benar-benar siap menghadapi masalah tersebut. Menciptakan suatu bisnis baru perlu menggabungkan beberapa unsur unik yang menarik calon konsumen, salah satunya yaitu dengan menyatukan unsur budaya lokal dan internasional. Bisnis bersama dengan orang asing menjadikan sebuah bisnis menjadi lebih berkonsep dan membuat terobosan baru ke Indonesia terutama dalam bidang kuliner.

Gelato adalah produk hidangan penutup berupa es krim dengan rasa manis merupakan produk asal dari Italia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Salah satu kedai gelato di Yogyakarta yang sudah dikenal yaitu “TEMPO GELATO” di mana Rudy Christian Festraets Warga Negara Perancis dan Briere Pascal Jacques Edouard Warga Negara Perancis serta Ema Susmiyarti Warga Negara Indonesia melakukan usaha bersama untuk membuka usaha ini pada tahun 2015.⁹ Seiring dengan berjalannya waktu pada tanggal 25 September 2017 merek “TEMPO GELATO” telah terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000608304 atas nama Ema Susmiyarti.

Seiring berjalannya waktu usaha bersama tersebut mengalami perpecahan di mana Briere Pascal Jacques Edouard Warga Negara Perancis serta Ema Susmiyarti

⁹ Pradito Rida Pertama, 05 Maret 2021, *Dualisme Gerai Tempo Gelato di Yogyakarta, Mana yang Asli?*, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5481835/dualisme-gerai-tempo-gelato-di-yogyakarta-mana-yang-asli> dikutip tanggal 25 November 2021

Warna Negara Indonesia bersama-sama membuat kedai gelato dan mendaftarkan merek “IL TEMPO DE GELATO” yang telah terdaftar pada tanggal 31 Desember 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000818064 atas nama Ema Susmiyarti.

Mengetahui hal tersebut maka Rudy melakukan gugatan pembatalan atas merek ”TEMPO GELATO” atas nama Ema Susmiyarti karena dalam proses pendaftarannya Ema Susmiyarti di anggap melakukan iktikad tidak baik serta mengatakan terdapat persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya. Dengan adanya hal tersebut menimbulkan sengketa antarpihak demi melindungi hak eksklusif dari sebuah merek. Bahkan perselisihan ini dibawa hingga ke ranah pengadilan hingga tingkat kasasi. Dalam hal ini membuat hakim yang menjadi penentu keadilan dalam perkara tersebut harus memberikan putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud menuliskan sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK JASA KULINER TEMPO GELATO (Studi Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**”

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis bermaksud merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Apa pertimbangan hukum hakim pada sengketa TEMPO GELATO dalam putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang memutuskan tergugat sebagai pemegang merek yang sah?

- b. Apa pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan prinsip *First to file* di Indonesia ?
- c. Apa akibat hukum pada putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap pendaftaran merek TEMPO GELATO?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian bidang hukum perdata tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang khususnya berhubungan dengan merek dan aturan-aturan hukum dalam praktik pendaftaran merek dan juga peradilan atas sengketa merek.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis pertimbangan hukum hakim pada sengketa merek “TEMPO GELATO” dalam Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang memutuskan tergugat sebagai pemegang merek yang sah.
- b. Menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan prinsip *First to file* di Indonesia.
- c. Menganalisis akibat hukum dalam Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap pendaftaran merek “TEMPO GELATO”

2. Kegunaan Penelitian

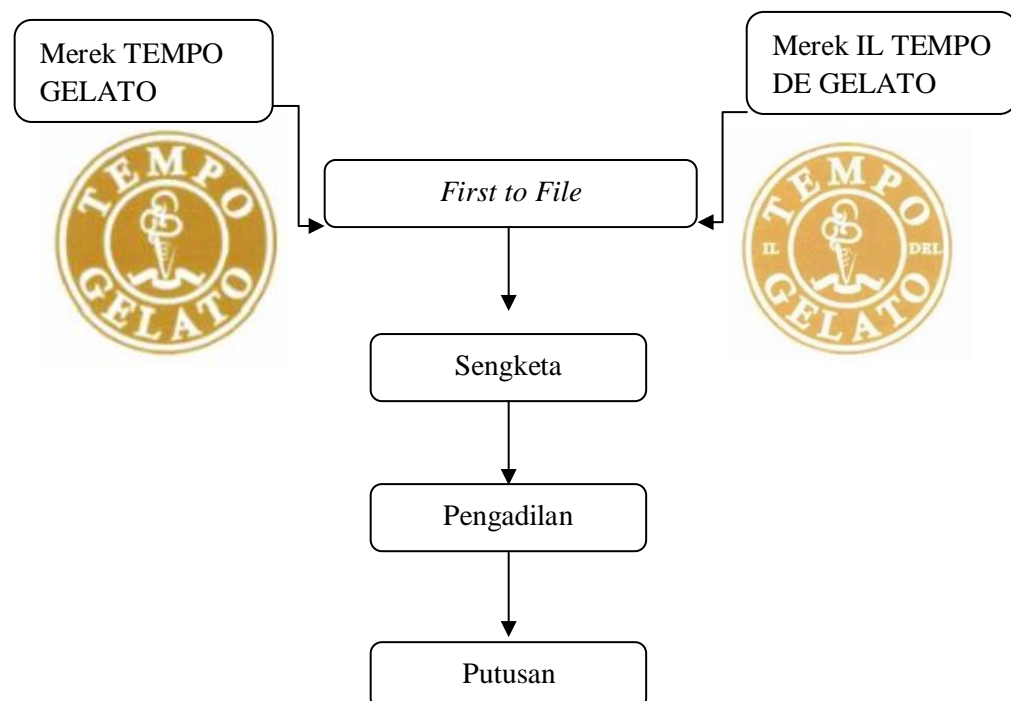
Setiap penelitian tentunya diharapkan menemukan suatu pemecahan masalah yang mana dapat bermanfaat untuk penelitian maupun praktik di masyarakat oleh sebab itu penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:

- a. Kegunaan teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum serta sebagai penyuluhan masalah masalah hukum, serta menjadi bahan acuan bagi para pihak yang kaitannya pada bidang hukum bisnis dan hak kekayaan intelektual khususnya merek.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pengetahuan baru bagi para pihak yang berkepentingan, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi profesional lainnya didalam melakukan pekerjaannya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Pada penulisan tesis ini terdapat kerangka pikir yang apabila digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Pikir

Keterangan:

Pengaturan merek produk suatu usaha di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan tugas kepada Kementerian Hukum dan HAM yang khususnya pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual merupakan sebuah wadah bagi para pengusaha untuk mendapatkan kepastian hukum atas merek produknya agar tidak terjadi kekeliruan atau pemanfaatan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji bagaimana proses peradilan dan karakteristik dari kemiripan suatu merek berdasarkan aturan-aturan yang berlaku serta pendapat para pakar yang ahli di bidangnya dan juga akan melihat pertimbangan hukum dari hakim pada putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan hasil pemikiran dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menyangkut sengketa merek “TEMPO GELATO”. Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a) Teori Pembuktian

1) Teori Pembuktian Bebas

Pada dasarnya teori ini menginginkan adanya kebebasan bagi hakim tanpa adanya ketentuan-ketentuan tertentu yang mengikat hakim,

sehingga penilaian pembuktian tergantung kepada seberapa dapat alat bukti yang diserahkan kepada hakim tersebut.¹⁰

2) Teori Pembuktian Negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negative, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Dengan kata lain, hakim disini dilarang dengan pengecualian. Teori ini mengacu pada pasal 169 H.I.R, Pasal 306 R.Bg., dan pasal 1905 KUHPerdara.

3) Teori Pembuktian Positif

Teori ini menekankan pada perlunya perintah kepada hakim di samping ada larangan. Di sini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. Sumber Hukum teori ini adalah pasal 165 H.I.R, Pasal 285 R.Bg., Pasal 1870 KUHPerdara

b) Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Predikat sebagai wakil tuhan sangat pantas disematkan ke pundak seorang hakim karena di tangan dialah nasib dan nyawa manusia ditentukan.¹¹ Sehingga Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara

¹⁰ Muhammad Nasir, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Djambatan

¹¹ Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.18 No.1, Maret 2018: hlm. 93-102.

pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹² Putusan hakim (*vonis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Antara Undang-undang dengan hakim/ pengadilan, terdapat hubungan yang erat dan harmonis antara satu dengan yang lainnya. Dalam mencari hukum yang tepat dalam rangka menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, hakim yang bersangkutan harus melakukan penemuan hukum.¹³ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman menetapkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa mengadilinya”. Selanjutnya menurut Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Pengaturan Pasal 53 Ayat (1) dibatasi Ayat (2), yaitu bahwa “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

membuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada ulasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹⁴

c) Teori Putusan

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan, para hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap Putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemamfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechsec herheitt*).¹⁵

d) Konsep *First to file*

Hak atas merek tercipta karena pendaftaran bukan karena pemakaian pertama karena menggunakan sistem konstitutif. Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum Merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang, beberapa orang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk mempergunakannya. Perlindungan hukum atas merek terdaftar dapat dilihat dari dengan adanya kepastian hukum atas

¹⁴ Amdani, Y., "Implikasi penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, hlm. 459-471

¹⁵ Febrizal Lubis, Analisis putusan Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 715K/AG/2014 dan Nomor 624K/AG/2017), Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, hlm. 12

merek terdaftar, baik itu untuk dipergunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa akibat pelanggaran suatu merek. Pasal 1 angka 5 UU Merek dan IG menyebutkan bahwa: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.¹⁶ Pasal 3 UU Merek dan IG secara tegas menyatakan bahwa: “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam UU Merek dan IG di atas, mengisyaratkan bahwa perlindungan hukum hak atas merek, dilindungi serta diperoleh melalui proses pendaftaran yang didasari atas inisiatif pemilik merek yang diajukan kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.¹⁷

e) Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁸ Akibat hukum ini dapat terbagi dalam 3 wujud yakni:

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 187

¹⁷ *Ibid*, hlm. 188

¹⁸ www.satuhukum.com, 2019, Apa itu Akibat Hukum?, <https://www.satuhukum.com/> dikutip Tanggal 4 Mei 2022

- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3) Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

3. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan merupakan unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. Konsep dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris.¹⁹ Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta memudahkan pengertian, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa istilah sebagai berikut:

a) Analisis Yuridis

Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²⁰

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2012, *Metodologi Peneleitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 140

²⁰ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, hlm.

b) Merek

Merek menurut Yusran Isanaini adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Menurut Prof. Molengraaf merek adalah dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.²¹

c) Jasa kuliner

Jasa kuliner adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain, yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Produk jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu objek fisik terkait makanan.²²

d) Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun

²¹ Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 121.

²² H.M.N Purwo Sutjipto, 2004, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 82

bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.²³

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan kegiatan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mendapatkan suatu pemecahan masalah atas permasalahan yang timbul.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁵ Jenis penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.²⁶ Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya).

2. Tipe Penelitian

²³ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT itra Aditya Bakti, hlm 1.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 43.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

²⁶ Rony Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 9.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Tipe penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai jawaban dan kesimpulan dari permasalahan yang timbul dari peristiwa sengketa merek yang memiliki kemiripan dan dengan produk yang sama.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada umumnya pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif terdiri dari 2 pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan atau studi dokumen, menelaah kaidah-kaidah dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maksud dari pendekatan masalah tersebut adalah untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori serta literatur-literatur yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas tersebut. Pendekatan normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 150

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 14.

peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan pemaparan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu yang mana akan memberikan petunjuk kemana peneliti selanjutnya akan menulis. Bahan hukum sekunder juga bertujuan untuk membantu penulis dalam menjelaskan dan memberikan pendukung dari

bahan hukum permier. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁹

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁰

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dikumpulkan, diseleksi, diklarifikasi dan diidentifikasi untuk kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu sesuai dengan metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan, kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menguraikan keadaan maupun fakta yang terjadi.³¹

²⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 52.

³⁰ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 176.

³¹ P.Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 87

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia. Singkatan HKI berasal dari terjemahan *Intellectual Property Right* diterjemahkan dengan hak milik intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual. Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.³²

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang sering disebut *Intellectual Property* adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³³

³² H. OK. Saidin, 2005, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, hlm. 18

³³ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 87.

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio. Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril). Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan bersifat eksklusif.³⁴

Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra. HaKI selalu mengandung tiga unsur yaitu: mengandung hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.³⁵

HKI pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan kekayaan industri yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu aset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang HKI lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi

³⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 9.

³⁵ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 155-156.

bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.³⁶

HKI sebagai suatu hak milik (*property*) diranah hukum kebendaan, maka ada dua sisi yang berkaitan yaitu aspek yuridis dan aspek ekonomis.

a. Aspek Yuridis Hak Kekayaan Intelektual

Secara yuridis, pengguna istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan ha katas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immovable goods*) benda berwujud (*tangible goods*), ataupun yang tidak berwujud (*intangible goods*). Dari perspektif hukum HKI di golongan sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural right*) karenanya HKI serupa dengan hak kebendaan lainnya dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.³⁷

Menurut sejarahnya kelahiran HKI adalah bentuk baru dari pengembangan hak milik konvensional atau benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible property*) kebendaan HKI timbul sebagai bentuk penghargaan (*reward*) atas kegiatan intelektual yang pemikiran manusia (*mental labour*) dalam mewujudkan suatu yang baru atau orisinal, baik dibidang teknologi sastra dan ilmu pengetahuan, maupun bidang industri.³⁸

Dari segi sifat dan bentuknya, HKI digolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud (*intangible goods*). Oleh karena itu sifat tersebut, perlindungan

³⁶ *Ibid*, hlm. 19.

³⁷ Robert Braunies, *US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II, European Patent Office (EPO)*, Planck Institute, Jerman, 2005, hlm. 1

³⁸ Thomas Mc.Carthy, *Trademark and Unfair Competition*, West Group, US, 2000, hlm. 20.

hukum HKI bukan ditunjukkan pada benda berwujud melainkan pada suatu yang abstrak dan terkandung dalam benda berwujud tersebut. Disamping itu perbedaannya dengan hak kebendaan pada umumnya, ada terdapat persamaan antara hak kebendaan dan HKI, yaitu hak kebendaan tersebut dapat beralih kepada orang lain dengan berbagai cara atau peristiwa hukum, seperti pewarisan, perjanjian jual beli, hibah dan sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat.³⁹

b. Aspek Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual

Secara ekonomis hak eksklusif yang terkandung dalam HKI berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk melegalkan pemiliknya tersebut. Dari aspek ekonomis kepemilikan atas kekayaan intelektual lebih pada sifat industrialis dari pada sebagai *personal property*. Oleh karenanya hak eksklusif atas suatu kekayaan intelektual dapat juga dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi di mana si penerima lisensi membayar royalti kepada pemegang hak.⁴⁰

Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan HaKI, sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun Internasional di bidang HaKI. Meskipun keikutsertaan tidak

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 56.

⁴⁰ HD. Effendy, Hasibuan, *Perlindungan Merek, studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 29

secara otomatis menghapus faktor-faktor penghalang didalam penegakan HaKI di Indonesia, setidaknya Indonesia telah menunjukkan pada dunia Internasional, bahwa HaKI telah menjadi prioritas utama di dalam pembangunannya saat ini untuk mengetahui lebih jauh peran aktif tersebut serta kerangka kerja di bidang HaKI yang telah diselenggarakan dibidang WTO.⁴¹

Perlindungan hukum terhadap HaKI pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta. Dalam perkembangan kemudian menjadi pranata hukum yang dikenal *Intellectual Property Right (IPR)*. Perhatian-perhatian negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah HaKI secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19. Perjanjian-perjanjian ini secara kuantitatif sebagian besar mengatur mengenai perlindungan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) dan yang lainnya mengatur mengenai hak cipta. Organisasi yang menangani ini adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*).⁴²

TRIPs hanyalah sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur WTO, dan keanggotaan Indonesia pada WTO menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terkait pada TRIPs adalah tidak mungkin untuk hanya menjadi peserta dari TRIPs tanpa menjadi anggota dari WTO. Hak-hak dan kewajiban dari TRIPs hanya timbul bila suatu negara menjadi anggota WTO. Sebaliknya, tidak mungkin menjadi anggota WTO tanpa menjadi peserta TRIPs.⁴³

⁴¹ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 7.

⁴² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 25.

⁴³ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 8.

Ruang lingkup perjanjian internasional yang dinaungi WIPO, WIPO sendiri bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi internasional. Menurut konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup IPR terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Hak Milik Perindustrian (*Industry Property Right*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri.
2. Hak Cipta, yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi dan sinematografi.⁴⁴

Hak Kekayaan atas Intelektual yang dianut di Indonesia mengenal tujuh cabang yaitu diantaranya:

1. Hak Cipta (*Copyright*)

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Paten (*Patent*)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atau hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu

⁴⁴ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 56.

melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengaturan Paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

3. Merek (*trademark*)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar hukum yang terbaru tentang Merek di Indonesia. Sampai dengan saat ini, tercatat pemerintah telah empat kali merevisi Undang-undang Merek, yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, yang kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang masih berlaku saat ini. Revisi Undang-undang Merek tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota the *World Trade Organization* (WTO) melalui kebijakan menyesuaikan substansi Undang-Undang nasional dengan standar Internasional perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs).⁴⁵

4. Desain Industri (*Industrial Design*)

Hak Desain Industri adalah cabang dari HKI, khususnya termasuk kelompok hak milik industri (*industrial property*). Menurut organisasi dunia yang menangani administrasi HKI Internasional *World Intellectual Property Organization* atau yang disingkat WIPO, bahwa: “*In a legal sense, industrial design refers to the right granted in many countries, pursuant to a registration system, to protect the original, ornamental and nonfunctional features of a*

⁴⁵ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1994, hlm. 87.

product that result from design activity". Jadi, hak desain industri adalah hak yang diberikan di berbagai negara berdasarkan suatu sistem pendaftaran untuk melindungi fitur-fitur orisinal, ornamental dan non-fungsional pada suatu produk yang dihasilkan dari aktivitas desain. Pengaturan Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.⁴⁶

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Layout Design*)

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 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 hal tersebut. Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁴⁷

6. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

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 kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.⁴⁸

⁴⁶ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 116.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 354.

⁴⁸ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 54.

7. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Varieties Protection*)

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. Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000.⁴⁹

B. Merek

1. Pengertian Merek

Merek menurut Yusran Isanaini adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Menurut Molengraaf, merek adalah dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Sebelum Tahun 1961, dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb.1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 55

⁵⁰ Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 121.

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan itu masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.⁵¹

Kedua undang-undang ini (RIE 1912 dan UU Merek 1961) mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek; yaitu sepuluh tahun menurut UU Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari RIE 1912; yaitu 20 tahun. Perbedaan lain, yaitu UU Merek Tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran Merek di Nice (Perancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada Tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal RIE 1912.⁵²

Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 hanya mengatur merek secara umum dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal. Undang-undang ini menganut system deklaratif berdasarkan asas *the Prior user has a better right*, Undang-undang ini menegaskan bahwa pemakai

⁵¹ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right*, Cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 331.

⁵² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensinya Hukumnya di Indonesia*, Cet. 1, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 307

pertama suatu merek dianggap sebagai orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya kecuali dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama yang sesungguhnya. Undang-undang ini juga belum mengenal penggolongan dalam tiap-tiap bab. Perlindungan hukum terhadap merek dalam undang-undang ini disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1), yaitu: "... Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga Tahun setelah pemakaian terakhir merek itu...". Lebih lanjut dalam undang-undang ini menyatakan bahwa: "Sebuah merek tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang".

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini hanya membatasi perlindungan terhadap merek dengan barang yang sejenis. Namun, undang-undang ini belum mencantumkan pengertian ataupun penjelasan tentang barang sejenis. Pada Tahun 1967 diadakan perjanjian internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek yang dikenal dengan istilah *Nice Agreement Concerning the International Classification of Good and Services to Which Trademarks Apply (Nice Agreement)*. Persetujuan ini bertujuan untuk penyeragaman klasifikasi barang-barang yang sejenis di seluruh dunia.

Indonesia tidak ikut dalam *Nice Agreement*, namun persetujuan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai lampiran yang tidak terpisahkan

dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 4 Ayat (2). Indonesia juga menambahkan satu kelas mengenai kelas barang barang yang hanya ada di Indonesia ke dalam 34 kelas barang yang ada, seperti kecap, tauco, kerupuk, dan emping.⁵³

Selanjutnya disebutkan bahwa jika merek yang didaftarkan pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain yang mempunyai hak atas merek tersebut untuk barang-barang yang sejenis, atau jika merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan orang lain, maka orang tersebut tanpa mengurangi daya-daya hukum lain yang dapat dipergunakannya, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal.⁵⁴

Ketentuan ini juga menguatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang ini hanya terbatas kepada barang-barang yang sejenis. Akan tetapi, adanya lampiran mengenai kelas barang dalam undangundang ini sudah menunjukkan bahwa barang yang dimaksud sejenis termasuk dalam barang-barang yang tergolong dalam kelas barang yang sama. Selain membatasi perlindungan hanya terhadap barang yang sejenis saja, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 ini juga tidak mencantumkan tentang mekanisme perlindungan hukum maupun defenisi merek-merek terkenal. Bahkan, undangundang ini sama sekali tidak menyebutkan tentang merek terkenal. Jadi, undang-undang ini memberikan

⁵³ R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 8.

⁵⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 20.

perlindungan yang sama dengan merek-merek yang lain dalam pembatalan merek. Pemilik pertama merek dapat mengajukan pembatalan pendaftaran merek atau menghapuskan merek tersebut dari daftar umum merek apabila terbukti bahwa merek yang didaftar mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar pemilik merek pertama untuk barang-barang yang sejenis. Undang-undang ini memberikan waktu selama 9 (Sembilan) bulan setelah adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (TBN) untuk menuntut Direktorat Paten dan Hak Cipta serta pemilik merek terdaftar tersebut di depan pengadilan. Jadi, undang-undang ini belum mengatur tentang perlindungan terhadap pemboncengan merek asing terkenal khususnya untuk barang yang tidak sejenis.⁵⁵

Undang-undang Merek Tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 Tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang “Merek” yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI. Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. UU yang disebut terakhir ini berlaku sejak 1 April 1993.⁵⁶

Adapun alasan dicabutnya UU Merek Tahun 1961 itu adalah karena UU Merek No. 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini sedangkan peranan merek semakin penting bagi kelancaran dan peningkatan arus perdagangan barang dan jasa sehingga memerlukan antisipasi yang harus diatur oleh undang-undang. Memang jika dilihat

⁵⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁵⁶ Janus Sibalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 105.

UU Merek Tahun 1992 ini ternyata memang banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika dibanding dengan UU Merek No. 21 Tahun 1961. Antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya. Selanjutnya Tahun 1997 UU Merek Tahun 1992 tersebut juga diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Dan pada saat ini tahun 2001 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dan sebagai gantinya kini adalah Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.⁵⁷

Adapun alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat diuraikan sebagai berikut, salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang masih berlaku saat ini. Revisi Undang-undang Merek tersebut dilakukan untuk penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek untuk disesuaikan dengan *Paris*

⁵⁷ Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 23.

⁵⁸ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 331-333.

Convention dan memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota *the World Trade Organization* (WTO) melalui kebijakan menyesuaikan substansi Undang-undang nasional dengan standar Internasional perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs).⁵⁹

Pengertian merk yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merk adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu di priadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Suatu merk pabrik atau merk perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di atas barang atau di atas bungkusanya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.⁶⁰

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek tahun 2016 memberikan suatu definisi tentang Merek, yaitu 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. Selanjutnya hak atas merek itu memiliki definisi sendiri sebagai mana

⁵⁹ Henry Soelistyo, *Bad Faith dalam Hukum Merek*, Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta, 2017, hlm. 7

⁶⁰ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 52.

telah dijelaskan pula dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Merek tahun 2016 hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁶¹

Merek merupakan tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya. Sedangkan pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.⁶²

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut.

- a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

⁶¹ Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Serfiyani an R. Serfianto D.P, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 420

⁶² Muhammad Djumhan dan R. Djubaedillah, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 78

- b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.⁶³

Adapun pemakaian merek memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
- b. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut hukum lainnya.
- c. Jaminan atas mutu barangnya.
- d. Penunjuk asal barang / jasa dihasilkan.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan diatas maka merk merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.

2. Fungsi Merk

Perdagangan barang dan jasa merk merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jas. Hal ini dikarenakan merk memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merk selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga

⁶³ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 20

⁶⁴ Wolfgang Sakulin, *Trademark Protection and Freedom of Expression : An in Quiry Into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Ekspression Under Europaen, German, ad Duct Law*, Wolters Kluwer, Netherlands, 2011, hlm. 43.

untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (*market*). Bagi konsumen merk selain mempermudah identifikasi, juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merk tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merk sebagai jaminan kualitas semakin nyata.⁶⁵

Merk berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merk tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merk yang sama di lain waktu. Merk juga dapat menjadi *advertising tool* untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.⁶⁶

Merk juga berfungsi sebagai penbeda 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 dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama.⁶⁷

Fungsi merk diantaranya:

a. Fungsi Indikator Sumber

⁶⁵ Tony Martino, *Trademark Dilution*, Oxford University Press, USA, 1996, h. 25

⁶⁶ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 322

⁶⁷ *Ibid.*

Merk berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.

b. Fungsi Indikator Kualitas

Merk berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.

c. Fungsi Sugestif

Merk memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.⁶⁸

3. Jenis Merk

Menurut Rahmi Jened, merek (*trademark*) sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang atau jasa. Untuk itu merk harus memiliki elemen; a) tanda dengan daya pembeda; b) tanda tersebut harus digunakan; c) untuk perdagangan barang atau jasa.⁶⁹

Jenis merk dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis yaitu merk sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merk dagang dan merk jasa. Pasal 1 angka 2 menjelaskan merk dagang yaitu merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis. Sedangkan merk jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 yaitu merk yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa

⁶⁸ Novianti, *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal Dalam Perspektif Paris Convention dan Undang-Undang Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 58.

⁶⁹ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merk Trademark Law dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 6.

orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenisnya.⁷⁰

Merk dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yang dikenal di masyarakat, diantaranya yaitu:

a. Merk Biasa (*Normal Marks*)

Disebut juga sebagai normal mark yang tergolong kepada merk biasa adalah merk yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merk yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merk tersebut kualitasnya rendah. Merk ini dianggap tidak memiliki drawing power yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugesif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.⁷¹

b. Merk Terkenal (*Well Known Mark*)

Merk terkenal biasa disebut sebagai well known mark. Merk jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merk yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).⁷²

c. Merk Termashyur (*Famous Mark*)

⁷⁰ Agung Indriyanto dan Erni Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 45.

⁷¹ Dwi Rezki Sri Astriani, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 20.

⁷² Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

Tingkat derajat merk yang tertinggi adalah merk termahsyur. Sedemikian rupa tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merk aristokrat dunia. Derajat merk termahsyurpun lebih tinggi daripada merk biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merk ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merk terkenal.⁷³

4. Pendaftaran Merek

Pendaftaran Merek menganut dua sistem, yaitu sistem deklaratif dan konstitutif (atributif). Undang-undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif.⁷⁴

Pendaftaran merek, adalah untuk memberikan status bahwa pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Berbeda dengan sistem deklaratif dalam sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karenanya dalam sistem ini pendaftaran adalah suatu keharusan dalam sistem deklaratif, titik berat diletakkan atas pemakaian pertama, siapa yang memakai pertama suatu merek dialah dianggap

⁷³ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 80.

⁷⁴ Dwi Rezki Sri Astriani, *Penghapusan Merek Terdaftar*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 25.

berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek bukanlah pendaftaran.⁷⁵

Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia, dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.⁷⁶

Permohonan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani pemohon atau kuasanya, dan diampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Namun dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas

⁷⁵ Ok Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 362.

⁷⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 24.

merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasanya (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.⁷⁷

Permohonan untuk dua kelas atau lebih barang dan/ atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/ atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan juga melalui hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *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 tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.⁷⁸

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama di atas (pendaftaran merek pada

⁷⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 121

⁷⁸ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 85

umumnya), permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.⁷⁹

Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi dalam waktu paling lama tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses, tetapi tanpa menggunakan hak prioritas. Dengan memproses tanpa melalui hak prioritas, maka pendaftaran itu diproses seolah-olah merek tersebut belum pernah terdaftar di negara lain, sehingga proses pendaftarannya mengikuti pendaftaran hak merek yang baru didaftarkan untuk pertama kalinya.⁸⁰

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, yaitu persyaratan administratif. Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan tersebut. Dalam hal kekurangan tersebut

⁷⁹ Rahmi Jened, *Hukum Merk Trademark LAW Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm.6

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80

menyangkut persyaratan pendaftaran berdasarkan hak prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

81

Waktu penerimaan permohonan pendaftaran merek tidak selalu sama artinya dengan waktu diajukannya permohonan pendaftaran merek. Dalam hal seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan yang dikenal dengan *filing date*, yang dicatat oleh Direktorat Jenderal. Penentuan tanggal penerimaan sangat penting karena tanggal penerimaan tersebut merupakan tanggal awal perhitungan perlindungan hak merek.⁸²

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu: Tidak dapat didaftarkan, harus ditolak pendaftarannya dan diterima/didaftar. Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Di samping karena diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu:

⁸¹ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 54

⁸² Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 131.

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.⁸³

5. Hak Merek

Black's Law Dictionary merk kolektif didefinisikan sebagai merk yang memiliki oleh suatu organisasi, digunakan oleh anggota mereka untuk mengidentifikasi diri mereka dengan tingkat kualitas dan akurasi, asal geografis atau karakteristik lain yang ditetapkan oleh organisasi.⁸⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menjelaskan hak merk yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak merk berfungsi sebagai suatu monopoli karena hanya pemilik merk yang dapat menggunakan merk tersebut. Hak merk bukan merupakan monopoli mutlak karena apabila jangka waktu perlindungan merk telah habis dan pemilik merk tidak memperpanjang waktu perlindungan tersebut, maka pihak lain dapat menggunakannya. Hak atas merk dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, pihak yang tidak berhak tidak bisa menggunakan merk sebagai hak eksklusif.

⁸³ Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 13.

⁸⁴ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.19

Suatu merk menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemilik merk atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pemilik merk.⁸⁵

Pendapat dan pengertian mengenai hak eksklusif dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu, di mana dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki pemilik merk, maka ia dapat memanfaatkan sendiri merk miliknya dan pihak lain tidak dapat diperbolehkan menggunakan merk tersebut kecuali izin dari pemilik merk.⁸⁶

Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 3, pengertian Hak Atas Merek adalah Hak atas merek adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁸⁷

Dengan demikian berarti tidak seorangpun dibenarkan untuk menggunakan ataupun menciptakan merek yang sama dengan merek milik orang lain karena hak eksklusif itu melindungi daripada pemegang merek tersebut. Terdapat dua cara untuk memperoleh hak atas merek, yaitu:

1. Dengan cara pendaftaran merek pada kantor pendaftaran, yang disebut sistem atributif dan konstitutif; Pada sistem atributif atau sistem konstitutif,

⁸⁵ Tim Lindsey, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hlm. 131.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta, Rajawali Press, 2017, hlm 24-25

pendaftaran merek merupakan kewajiban, merek yang tidak didaftarkan tidak akan memperoleh perlindungan hukum.

2. Memperoleh hak atas merek dengan pemakaian pertama merek yang bersangkutan yang disebut dengan deklarator.⁸⁸

Pada sistem deklarator ini pendaftaran merek bukanlah merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek, pendaftaran dilakukan hanya untuk pembuktian bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sehubungan dengan sistem pendaftaran atributif atau konstitutif dengan sistem pendaftaran deklarator terdapat dua pendapat dari kalangan akademisi mengenai kedua sistem tersebut. Baik sistem deklarator maupun sistem pendaftaran konstitutif atau atributif masing-masing mempunyai keuntungan dan keberatan. Keuntungan sistem deklaratif antara lain:

1. Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formal saja terdaftar mereknya, akan tetapi orang yang sungguh-sungguh memakai dan memerlukan merek itu.
2. Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru mendaftarkan merek tersebut.⁸⁹

Keberatan yang dihadapi dalam sistem deklaratif ini, yaitu dapat dikemukakan bahwa orang yang terdaftar mereknya dan juga memakai dengan sungguhsungguh merek tersebut dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang memakai merek yang sama dan tidak terdaftar tetapi menggunakan merek tersebut lebih dulu dari

⁸⁸ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya: Bandung, 2003, hlm. 56.

⁸⁹ Fauzi Wibowo, *Hukum Dagang di Indonesia*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 258

orang yang mereknya terdaftar. Beberapa keuntungan dan kerugian dari kedua sistem tersebut, akan tetapi apabila diamati secara mendalam diantara kedua sistem tersebut khusus mengenai kepastian hukum yang diberikan oleh masing-masing sistem kepada semua yang berkepentingan atas merek, sistem konstitutif yang memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek tersebut kepada seseorang yang mendaftarkannya.⁹⁰

Hak merk menimbulkan hak ekonomi (*economy right*) bagi pemiliknya dikarenakan hak merk merupakan hak eksklusif, maka hanya pemilik merk saja berhak atas hak ekonomi dari suatu merk. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri merk atau karena menggunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merk terbatas hanya 3 (tiga) jenis yaitu penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merk dagang, lisensi merk jasa tanpa variasi lain.⁹¹

Pengertian pengalihan hak atas merek yaitu pemilik semula mengalihkan pemilikan atas merek kepada orang lain, sejak saat pengalihan berlangsung maka pada saat itu pula haknya beralih kepada pihak yang menerima pengalihan hak atas merek tersebut. Ada beberapa bentuk pengalihan hak atas merek antara lain:

1. Pengalihan Berdasar Title Umum

Undang-Undang atau hukum menyamakan merek dengan hak milik (property) yang disebut dengan industrial property right atau hak milik industri. Dalam

⁹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm.289

⁹¹ *Ibid.*

perkembangan hukum kebendaan, merek dianggap sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan digolongkan kepada benda tidak berwujud. Bertitik tolak dari alasan bahwa merek merupakan barang yang bernilai ekonomis maka hak pemilikannya dapat diwarisi oleh ahli waris. Apabila pemilik meninggal dunia, dengan berdasar title umum peralihan hak kebendaan maka hak milik atas merek dengan sendirinya menurut hukum jatuh menjadi warisan para ahli waris sesuai ketentuan hukum waris, hanya saja penikmatan atau penguasaan ahli waris atas merek disesuaikan dengan jangka waktu perlindungan hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek yaitu selama 10 tahun, namun ahli waris dapat meminta perpanjangan berdasarkan tata cara perpanjangan yang diatur dalam Undang-Undang Merek.⁹²

2. Pengalihan Secara Sepihak Berdasarkan Title Khusus

Pada dasarnya pengalihan secara sepihak, tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari:

a. Pengalihan dalam bentuk wasiat

Pemilik merek melalui tindakan sepihak yang dapat mengalihkan haknya kepada orang lain melalui wasiat sebagaimana yang diatur dalam buku ke2 bab ke-13 KUH Perdata ataupun bab V Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak mengurangi hak dari pihak yang menerima wasiat terhadap jangka waktu perlindungan hukum merek dan perpanjangan perlingungannya.

⁹² Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas iktikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Surabaya, Mitra Ilmu, 2007, hlm. 38.

b. Pengalihan dalam bentuk hibah

Pemilik merek mengalihkan haknya kepada orang lain dengan tindakan penghibahan, yang diatur di dalam ketentuan bab ke-10, bagian ke-1 buku ke-3 KUH Perdata ataupun dalam bab VI Kompilasi Hukum Islam, dengan dilakukannya tindakan penghibahan maka beralihlah hak atas merek kepada penerima hibah.⁹³

3. Pengalihan melalui perjanjian

Diatur dalam buku ke-3 KUH Perdata, pengalihan perjanjian mutlak harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian, karena terdapat perkataan “harus dituangkan” dalam bentuk akta, dengan demikian setiap pengalihan melalui perjanjian mutlak harus berbentuk akta, bisa dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka pengalihan tidak sah dan tidak mengikat akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.⁹⁴

C. Brand Equity

Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Definisi lain mengenai ekuitas merek adalah seperangkat aktiva (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*) merek yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol, yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan. Aktiva dan kewajiban yang mempengaruhi ekuitas merek meliputi loyalitas merek, kesadaran merek, persepsi mutu, dan berbagai asosiasi merek lainnya, dan aset merek swamilik (misalnya, hak paten). Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan

⁹³ Ismijati Jenie, *Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

⁹⁴ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru*, Almuni, Bandung, 2001, hlm. 31.

bertindak dalam hubungannya dengan merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Pendekatan berbasis pelanggan memandang ekuitas merek dari perspektif konsumen (baik perorangan maupun organisasi). Prinsip dari ekuitas merek berbasis pelanggan adalah bahwa kekuatan merek terletak pada apa yang dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, dipikirkan, dirasakan pelanggan tentang merek sepanjang waktu.⁹⁵

Ekuitas merek berbasis pelanggan (*customer based brand equity*) adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek itu teridentifikasi, dibandingkan ketika merek itu tidak teridentifikasi. Sebaliknya, merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang negatif jika konsumen tidak terlalu menyukai aktifitas pemasaran untuk merek itu dalam keadaan yang sama. Ada tiga bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan:

- a. Ekuitas merek timbul akibat perbedaan respons konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan timbul dari harga.
- b. Perbedaan respons adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek (*brand knowledge*) terdiri atas semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek.

⁹⁵ Henry Simamora, 2000. *Manajemen Pemasaran Internasional*, Salemba Empat, Jakarta hlm. 495.

Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan.

- c. Diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensiasi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang lebih kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Tantangan bagi pemasar dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Pengetahuan konsumenlah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan yang kemudian memanifestasikan diri dalam ekuitas merek.⁹⁶

Pengakuan nilai (ekuitas) sebuah nama merek dan pengelolaan nama penting guna memperoleh keunggulan kompetitif maksimal bagi pemilik nama. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif:

- a. Perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi.
- b. Perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut.
- c. Perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi (menurut anggapan para konsumen).
- d. Perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi.

⁹⁶ Ali Hasan, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah kaya di dunia terhormat di akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 167.

- e. Merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot.⁹⁷

D. Kemiripan atau Persamaan dalam Merek

Doktrin *entireties similiar* menganggap persamaan keseluruhan elemen adalah standar, dalam hal ini Merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan copy reproduksi Merek orang lain. Ajaran ini dianggap terlalu kaku dan tidak dapat melindungi kepentingan pemilik Merek, khususnya untuk Merek terkenal. Sedangkan doktrin *nearly resembles* memandang bahwa suatu Merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek orang lain jika pada Merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip dengan orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi.⁹⁸

Adapun faktor yang paling pokok pada doktrin ini adalah pemakaian Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceit*) masyarakat selaku konsumen, seolah-olah Merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama. Hal ini memperlihatkan unsur itikad baik untuk ketenaran Merek milik orang lain demi mendapatkan keuntungan. Istilah “persamaan pada pokoknya” muncul ketika dua buah Merek yang secara kasat mata sama ketika disandingkan. Sementara itu UU Merek tidak mengatur terminologi “persamaan pada pokoknya” secara terinci, sehingga permasalahan tentang persamaan pada pokoknya seringkali tidak bisa

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Emmy Yuhassari, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengajian Hukum, hlm. 204.

diselesaikan berdasarkan musyawarah. Permasalahan yang berkenaan dengan ini sering berlanjut ke pengadilan.

Di dalam bagian Penjelasan, khususnya penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, UU Merek hanya mendefinisikan “persamaan pada pokoknya” sebagai: “Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”. Menurut penjelasan tersebut, kata atau istilah persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksudkan dalam UU Merek tersebut merupakan suatu “kemiripan”. Arti mirip itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah “kemiripan” yang berasal dari kata dasar “mirip” ini sebagai “hampir sama atau serupa”. Jadi dikaitkan dengan kata dalam UU Merek yaitu “persamaan pada pokoknya”, bahwa merek-merek tersebut hanya “hampir sama” atau “serupa” bentuknya, jadi bukan “sama persis” atau “sama secara total”.⁹⁹

Lebih lanjut, kemiripan antara merek satu dengan yang lain ini disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dari masing-masing merek yang diperbandingkan yang kemudian menimbulkan kesimpulan bahwa merek merek itu mirip. Dari ketentuan Pasal 1 angka (1), unsur-unsur yang menonjol sebagaimana

⁹⁹ Wilson Wijaya dan Christine S.T. Kansil, Analisis Kekuatan Unsur Itikad Tidak Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama*, 2010, hlm. 14

dimaksudkan itu adalah terdiri dari: nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹⁰⁰

Kemiripan antara Merek yang satu dengan Merek lain muncul karena masing-masing unsur “nama”, atau “kata”, atau “huruf-huruf”, atau “angka-angka”, atau “susunan warna”, atau kombinasi dari semua unsur itu ada yang menonjol. Namun demikian pada pemahaman lebih lanjut tentang sampai sejauh mana unsur-unsur tersebut dikatakan menonjol, diberi batasannya oleh UU Merek. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyebutkan sampai unsur-unsur itu menimbulkan “kesan” adanya persamaan pada: bentuk; cara penempatan; cara penulisan; atau kombinasi antara unsur-unsur tersebut; dan serta bunyi ucapan.¹⁰¹

Atas dasar hal di atas, pengertian “persamaan pada pokoknya”, sifatnya adalah substansial. Maksudnya meskipun Merek-Merek tersebut tidak sama persis, namun perbedaannya masih dapat ditemukan, sehingga persamaan yang muncul dari Merek-Merek itu hanya berupa semacam pendapat dari yang membeikan pengamatan. Penyebabnya bahwa tidak ada persamaan secara utuh antara masing-masing Merek. Hanya saja Merek-Merek tersebut menurut pandangan umum dapat dinyatakan mirip, atau sama.¹⁰²

Di dalam persamaan secara konseptual, kesan adanya persamaan lebih menekankan pada kesamaan “filosofi dan makna” yang terkandung dalam Merek yang dinilai

¹⁰⁰ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 88.

¹⁰¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 85.

¹⁰² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007 hlm. 112.

mirip tersebut. Misalnya suatu produk bermerek gambar "Harimau". Merek lain dengan kata-kata atau tulisan "Harimau" mungkin saja memiliki persamaan filosofi dan makna yang dapat mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap barang tersebut. Dalam hal ini masyarakat menilainya sama. Persamaan Fonetik didasarkan pada adanya persamaan secara "pengucapan atau bunyi" Merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Suatu merek "House", misalnya memiliki pengucapan yang sama dengan "Haus", sehingga keduanya dapat menimbulkan kemiripan. Hal ini menyebabkan penilaian bahwa keduanya adalah merupakan merek yang sama. Pada hal secara yuridis tidak ada hubungan alias tidak sama sama sekali.¹⁰³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa "persamaan pada pokoknya muncul karena adanya persamaan dalam bentuk, makna, serta bunyi dari MerekMerek yang diperbandingkan. Bentuk ini terdiri dari bentuk kata, nama, huruf, angka, warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian makna dalam hal ini dapat diperluas hingga meliputi makna secara keseluruhan, makna kata dengan representasi gambar serta penggunaan istilah asing dengan pengertian yang sama.

E. Ketentuan yang Terkait dengan Syarat Pendaftaran Merek

Ketentuan yang terkait dengan syarat pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur dalam bab

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80-85.

tentang permohonan pendaftaran merek. Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri. Tanggal penerimaan permohonan diberikan apabila permohonan tersebut memenuhi persyaratan minimum yang berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap dengan label merek dan bukti pembayaran biaya permohonan. Untuk permohonan merek dalam bentuk tiga dimensi, label merek yang harus dilampirkan adalah bentuk karakteristik dari merek tersebut, yaitu berupa gambar yang dapat dilihat dari depan, samping, atas, dan bawah.¹⁰⁴

Orang yang membuat merek atau pemilik merek wajib memiliki itikad baik dalam mendaftarkan mereknya. Di mana yang dapat menjadi pemilik merek ialah perorangan, beberapa orang secara bersama-sama, dan badan hukum. Merek dapat dimiliki secara perorangan karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat juga terjadi bila pemilik merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain. Selain itu, merek juga dapat dimiliki oleh beberapa orang misalnya dua atau tiga orang namun kepemilikan merek harus secara bersama-sama. Demikian pula hak atas merek bersama yang tidak dapat dibagi-bagi karena merupakan satu kesatuan. Kemudian badan hukum juga dapat memiliki merek, karena badan hukum merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia umumnya.¹⁰⁵

Permohonan pendaftaran merek terdapat dua macam cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara biasa atau bersifat umum dan dengan hak prioritas. Permohonan

¹⁰⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Setara Press, Malang, 2017, Hal 64

¹⁰⁵ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 19.

pendaftaran dengan cara biasa dapat dilakukan karena merek yang dimohon pendaftarannya belum pernah didaftarkan sama sekali. Sedangkan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas dilakukan karena merek yang didaftarkan di Indonesia sudah pernah didaftarkan di negara lain.

a. Dengan cara biasa

Permohonan pendaftaran merek diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Permohonannya dapat diajukan secara elektronik ataupun non elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pemilik merek yang hendak mendaftarkan mereknya, tidak dapat mengajukan permohonan secara lisan. Pemilik merek tidak harus mengajukan sendiri permohonan pendaftaran mereknya.

Pemilik merek dapat diwakili kuasanya untuk mengajukan permohonan tersebut dengan cara memberi kuasa terlebih dahulu kepada orang lain apabila berhalangan. Kuasa pemilik merek adalah konsultan HAKI sehingga kuasa pemilik merek adalah orang yang benar-benar memahami tentang hukum merek sehingga pengurusan dapat berjalan lancar karena orang yang diberi kuasa sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengurus pendaftaran merek.

Permohonan yang diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka semua nama pemohon harus dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Apabila permohonan tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pemohon saja, maka dengan melampirkan persetujuan dari mereka yang diwakilkan. Apabila

permohonan diajukan oleh kuasanya, dalam surat kuasa mereka secara bersama-sama memberikan kuasa dan membubuhkan tanda tangan semuanya.

Pemilik merek yang bertempat tinggal di luar negeri tidak boleh mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung, melainkan wajib melalui kuasanya jika akan mengajukan permohonan. Pemohon tidak boleh menggunakan kuasa asing melainkan wajib menggunakan kuasa yang berasal dari Indonesia. Selain itu Undang-Undang merek mewajibkan pemohon memilih domisili di tempat tinggal kuasanya di Indonesia.

b. Dengan hak prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan 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 tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Syarat-syarat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas dalam mengajukan permohonan juga harus memenuhi syarat-syarat seperti dengan menggunakan cara biasa. Merek yang dimohonkan pendaftaran dengan hak prioritas adalah merek yang pernah didaftarkan di luar negeri. Oleh karena itu Undang-Undang memberikan syarat khusus yaitu permohonannya harus

diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negara asing.

Persyaratan lainnya adalah permohonan pendaftaran dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti hak prioritas. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang telah dilakukan pendaftaran mereknya di negara asing. Apabila persyaratan tentang bukti hak prioritas dalam tempo tiga bulan tidak dapat dipenuhi setelah batas waktu enam bulan dilewati, maka permohonan pendaftaran merek tidak hapus melainkan tetapi diproses dengan cara biasa.¹⁰⁶

Secara umum, tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20/2016 terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi.

a. Pemeriksaan Formalitas

Permohonan formalitas dilakukan dengan memastikan permohonan pendafaran merek terkait persyaratan administratif yaitu formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan oleh kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas. Jika terdapat kekurangan dalam mengajukan persyaratan yaitu surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pengiriman surat

¹⁰⁶ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm 24-25

pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Permohonan pendaftaran merek yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka permohonan tersebut dapat ditarik kembali.

b. Pengumuman

Dalam waktu paling lama lima belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan minimum diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut kepada DJKI. Alasan keberatan mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak harus sesuai ketentuan pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan.

Pemilik merek yang telah terdaftar dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM RI, selama pengumuman waktunya belum berakhir. Keberatan dapat diajukan dengan diberi alasan yang cukup dan disertai dengan bukti yang cukup bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang tidak dapat ditolak untuk didaftarkan. Keberatan yang diajukan dapat ditanggapi dengan sanggahan oleh pendaftar merek secara tertulis paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal salinan keberatan disampaikan kepada Menteri.

Terdapat perbedaan dalam proses pendaftaran merek, di mana sebelumnya setelah melakukan pemeriksaan administratif, pendaftaran merek berlanjut pada pemeriksaan substantif. Namun untuk lebih mempercepat proses pendaftaran merek, maka terdapat perubahan alur proses pendaftaran merek dalam Undang-Undang. Dilaksanakannya pengumuman terhadap permohonan sebelum dilakukan pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

c. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan permohonan pendaftaran merek untuk menentukan sebuah tanda memenuhi persyaratan sebagai merek dari kepemilikan merek. Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh persyaratan administratif. Pada proses ini, pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pada Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM. Pemeriksa merek merupakan tenaga yang ahli di bidang merek. Namun dapat juga dilakukan oleh tenaga ahli diluar pemeriksa jika diperlukan.

Waktu pemeriksaan substantif harus dapat diselesaikan paling lama 150 hari sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut. Jika terdapat keberatan,

pemeriksaan substantif bisa dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.

Setelah merek dilakukan pemeriksaan secara substantif oleh pemeriksa merek, maka selanjutnya akan memperoleh hasil yaitu: a. Merek dapat didaftarkan; b. Merek tidak dapat untuk didaftarkan; c. Merek ditolak untuk didaftarkan. Hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pemohon atau kuasanya. Apabila hasil dari pemeriksaan substantif tersebut permohonan pendaftaran merek dapat diberikan hak atas merek, DJKI kemudian akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek. Namun jika hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak, maka pemohon berhak menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.

Tanggapan diajukan dengan mengumumkan alasan-alasannya. Apabila setelah diteliti oleh pemerisa ternyata alasan-alasan tersebut dapat diterima, maka atas persetujuan Menteri permohonan itu diumumkan kepada pemohon dan diterbitkan dalam berita resmi merek. Apabila tanggapan dari pemohon tidak dapat diterima alasan-alasannya, maka Menteri menolak permohonan tersebut. Kemudian apabila pemohon tidak menyampaikan tanggapan setelah mengetahui bahwa permohonan mereknya tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftarkan, maka Menteri dapat langsung menolak permohonan tersebut.

d. Sertifikasi

Sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara dan diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain dengan seizinnya. Pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di DJKI. Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama delapan belas bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.¹⁰⁷

F. *TRIPs Agreement*

Perjanjian TRIPS (*TRIPs agreement*) merupakan sebuah perjanjian internasional salah satu yang paling komprehensif dan berpengaruh di dalam bidang hak kekayaan intelektual. Ini membicarakan aturan kekayaan intelektual dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia, di mana lebih mewajibkan seluruh anggota WTO untuk dapat memenuhi standar minimum di bidang perlindungan kekayaan intelektual dan penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini diperlukan perubahan besar-besaran di beberapa hukum nasional, khususnya di negara-negara berkembang. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam persyaratan standar minimum di bidang perlindungan kekayaan intelektual ini termasuk beberapa hal yaitu; merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten dan rahasia dagang, hak cipta dan hak yang berkaitan dengan cipta, termasuk program komputer dan

¹⁰⁷ Fauzi Wibowo, *Hukum Dagang di Indonesia*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 258.

database, desain tata letak sirkuit terpadu dan pengendalian praktik anti-competitif di lesensi kontraktual.¹⁰⁸

Dengan minimal pembaharuan seperti yang di sebutkan diatas untuk menjadikan acuan Indonesia dalam mengimplementasikan sector-sektor apa yang harus dibahas dalam pembahasan yang berkesinambungan dengan hak kekayaan intelektual. Perjanjian TRIPs sudah merumuskan kebijakan-kebijakan seperti apa yang harus dilakukan oleh negara yang meratifikasi perjanjian TRIPs khususnya di Indonesia dalam perundang-undangan nasional tentang hak kekayaan intelektual.

Perjanjian TRIPs mempunyai tujuan untuk dapat melindungi dan juga agar dapat menegakan hukum yang berkaitan dengan hak milik kekayaan intelektual yang berguna untuk dapat memotivasi timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang membuat sebuah kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeselimbangan antara hak dan kewajiban.

Perjanjian TRIPs memiliki tujuan untuk menanggulangi atau meminimalisir hambatan dalam permasalahan perdagangan yang disebabkan masalah yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, permasalahan yang utama yaitu pemalsuan dan masalah tentang barang-barang bajakan yang beredar. Tingginya presentase telah diduduki oleh sejumlah pelanggaran hak kekayaan intelektual dan palsu dan masalah pembajakan. Maka dari itulah perlu diminimalisasi gangguan dan hambatan yang dihadapi dalam permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan

¹⁰⁸ Corea Carlos, *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights: A Commerntary on the TRIPs Agreement*, Center for Interdisciplinary Studies on Industrial Property law and Economics, London, 2007, hlm. 112.

internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif terhadap hak milik kekayaan intelektual, serta untuk lebih menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah dan pula agar lebih terstruktur lebih baik jalur pelaporan dan lain-lain.

Perjanjian TRIPs menerapkan prinsip-prinsip dasar didalam isi perjanjian untuk dapat menaruh prinsip-prinsip dasar ke dalam negara-negara anggota yang sudah meratifikasi dan menyepakati perjanjian TRIPs tersebut. Perjanjian TRIPs menetapkan prinsip-prinsip umum dan standar minimum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang mempunyai tujuan untuk memfasilitasi dan dapat meningkatkan perdagangan barang dan jasa pengetahuan yang kaya dan memiliki nilai tambah. Prinsip-prinsip dasar dari perjanjian TRIPs, sebagai berikut:

- a. Negara anggota saat dalam merumuskan atau mengubah hukum nasional dan peraturan nasional mereka, maupun mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan untuk mempromosikan kepentingan publik di sektor yang penting untuk melakukan pembangunan di bidang sosial-ekonomi dan teknologi negara anggota, diharapkan tindakan tersebut dapat berlangsung konsisten dengan ketentuan perjanjian TRIPs yang dibuat ini. Yaitu dengan menetapkan standar minimum untuk memberi perlindungan dan penegakan hukum HKI di negara-negara peserta.
- b. Asalkan mereka harus terus konsisten dengan ketentuan Perjanjian ini, diperlukan untuk dapat menanggulangi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau resor untuk praktik yang tidak wajar dalam menghambat perdagangan atau proses alih teknologi secara internasional.

- c. Masing-masing negara peserta harus memberikan perlindungan kepada warga negara dari negara peserta lainnya. Negara-negara anggota diharuskan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang sama kepada warga negara anggota lainnya.
- d. Penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan secara silang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim pada sengketa merek “Tempo Gelato” pada Putusan Nomor: 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang memutuskan Tergugat sebagai pemegang merek yang sah menggunakan teori keadilan dan teori kebenaran untuk menjadi landasan karena pertimbangan hakim dapat menunjukkan reputasi hakim. Penentuan pertimbangan hakim muncul dari bukti-bukti yang disampaikan pada persidangan, fakta-fakta yang ada di persidangan serta hasil penalaran hakim dalam menangani suatu kasus. Karena pertimbangan hakim tersebut di kemudian hari dapat menjadi acuan untuk hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama agar terjadi kesamaan peradilan untuk seluruh warga Indonesia.
2. Pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan prinsip *First to file* di Indonesia dengan dasar hukum Pasal 68 Ayat (1-3) UU MIG yang berbunyi, “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 dengan Permohonan kepada Direktorat Jenderal dan diajukan kepada Pengadilan Niaga.

3. Akibat hukum dalam Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap pendaftaran merek “Tempo Gelato” adalah bahwa merek dagang Il Tempo De Gelato harus dicabut dan memberikan perintah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus segera membatalkan merek Il Tempo De Gelato dan segera diumumkan di Berita Umum Merek. Sesuai Pasal Pasal 69 UU MIG Pengajuan gugatan pembatalan merek tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk lebih selektif dalam melakukan penerimaan permohonan pendaftaran merek agar tidak terjadi sengketa merek seperti Tempo Gelato dan Il Tempo de Gelato. Agar pelaksanaan dalam perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia dapat berjalan maka diperlukan kerjasama dengan memanfaatkan perangkat peraturan perundang-undangan mengenai merek serta ketentuan-ketentuan internasional yang menyangkut mengenai perlindungan terhadap merek terkenal dan adanya sikap antisipasi dari pihak Ditjen HKI terhadap pendaftar merek terutama pemohon yang berindikasi memiliki itikad tidak baik serta memberikan perluasan terhadap definisi merek terkenal tersebut pada hukum positif Indonesia.
2. Disarankan kepada kepada Hakim setelah adanya putusan atas sengketa merek tersebut seharusnya diumumkan kepada masyarakat melalui media massa tidak hanya media *online* saja. Ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan

kepada masyarakat atas peniruan merek agar tidak menimbulkan kebingungan publik serta diharapkan dapat mengurangi kemungkinan masalah peniruan seperti ini terulang kembali.

3. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan setelah adanya putusan pengadilan atas terjadinya sengketa merek harus dilakukan agar tidak terjadi permasalahan kembali seperti pendaftaran merek yang sudah dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- , *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Agung Indriyanto dan Erni Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah kaya di dunia terhormat di akhirat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Chanra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, CV Budi Utama, 2019.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Peneleitian*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Serfiyani an R. Serfianto D.P, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.

- Dwi Rezki Sri Astriani, *Penghapusan Merek Terdaftar*, PT Alumni, Bandung, 2009.
- Emmy Yuhassari, *Hak Kekayaan Intelektual dan perkembangannya*, Pusat Pengajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Fauzi Wibowo, *Hukum Dagang di Indonesia*, Legality, Yogyakarta, 2017.
- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- H.M.N Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Henry Simamora, *Manajemen Pemasaran International*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Henry Soelistyo, *Bad Faith dalam Hukum Merek*, Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta, 2017
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2010.
- Indirani Waudan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek*, FH-UKSW, Salatiga, 2006.
- Ismijati Jenie, *Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Janus Sibalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Perss, Jakarta, 2009.
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Setara Press, Malang, 2017
- Kotler and Armstrong, *Principle of Marketing*, Pearson, England, 2010.

- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- , *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005 .
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Novianti, *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal Dalam Perspektif Paris Covention dan Undang-Undang Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right*, Cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, 2005.
- , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- P.Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- , *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensinya Hukumnya di Indonesia*, Cet. 1, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Rahmi Jened, *Hukum Merk Trademark Law dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1994.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- , *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru*, Almuni, Bandung, 2001.
- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005.
- Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas iktikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Surabaya, Mitra Ilmu, 2007.
- Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Thomas Mc.Carthy, *Trademark and Unfair Competition*, West Group, US, 2000.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung,
- Tony Martino, *Trademark Dilution*, Oxford University Press, USA, 1996.
- Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Cet. 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Insentif Kekayaan Intelektual

C. SUMBER LAIN

Amdani, Y, "Implikasi penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015.

Andre Asmara, "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016)", *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, vol. 3, No. 2, 2019.

Aristiyani, Ida A. R. dan Ni Nyoman K. Y. "Perbandingan Brand Equity Produk Shampo Merek Sunsilk Dengan Merek Pentene", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No.2 2013.

Corea Carlos, *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights: A Commerntary on the TRIPs Agreement*, Center for Interdisciplinary Studies on Industrial Property law and Economics, London, 2007.

Detiknews, 01 Juni 2005, *Masih Sering Rancu Soal Kesamaan Merek*, <https://news.detik.com/wawancara/d-372528/masih-sering-rancu-soal-kesamaan-merek-dikutip> tanggal 28 Mei 2021

Enni Sopia Siregar dan Lilys Sinurat, Perlindungan Haki Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas, *Jurnal Niagawan*, Vol. 8, No. 2, 2019.

Febrizal Lubis, Analisis putusan Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 715K/AG/2014 dan Nomor 624K/AG/2017), Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020

Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.18 No.1, Maret 2018.

HD. Effendy, Hasibuan, *Perlindungan Merek, studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Michelle Nathania, Ariawan, "Analisis Konsepsi Asas First to File Dalam Pembatalan Merek Terdaftar (Contoh Kasus: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 999 K/PDT.SUS-KHI/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/PDT.SUS-Merek/2015/PN.Niaga.JKT.PST)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 2, Desember 2020.

Muhtadi, Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 5, No. 2, Lampung : Universitas Lampung, Desember 2012

Niru Anita Sinaga, "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 10 No. 2, Maret 2020.

Pradito Rida Pertama, 05 Maret 2021, *Dualisme Gerai Tempo Gelato di Yogyakarta, Mana yang Asli?*, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5481835/dualisme-gerai-tempo-gelato-di-yogyakarta-mana-yang-asli> dikutip tanggal 25 November 2021

Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Robert Braunies, *US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II, European Patent Office (EPO)*, Planck Institute, Jerman, 2005.

Vania Isura Sitepu, "Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek "Toast Box" oleh BreadTalk Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)", *Premise Law Jurnal*, Vol 3, 2015.

Wilson Wijaya dan Christine S.T. Kansil, Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama*, 2010.

Wolfgang Sakulin, *Trademark Protection and Freedom of Expression : An in Quiry Into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Ekspression Under Europaen, German, ad Duct Law*, Wolters Kluwer, Netherlands, 2011.

www.satuhukum.com, 2019, Apa itu Akibat Hukum?,
<https://www.satuhukum.com/> dikutip Tanggal 4 Mei 2022.