

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA PENGGUNAAN GAMBAR
BADAK PADA KEMASAN PRODUK LARUTAN PENYEGAR MEREK
CAP BADAK VS CAP KAKI TIGA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010)**

(Skripsi)

Oleh :

Yosafat Berlian Saha Oloan Sitorus

1712011061



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA PENGGUNAAN GAMBAR BADAK PADA KEMASAN PRODUK LARUTAN PENYEGAR MEREK CAP BADAK VS CAP KAKI TIGA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010)

Oleh

YOSAFAT BERLIAN SAHA OLOAN SITORUS

Persamaan merek pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan dalam merek tersebut. Permasalahan persamaan pada pokoknya yang terjadi pada kasus ini adalah penggunaan gambar badak pada produk Larutan Penyegar antara merek Cap Badak milik Tjioe Budi Yuwono dan merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug CO.,PTE.,LTD. Tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus soal persamaan merek pada Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010 dikaji dari Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan akibat hukum Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010 terhadap penggunaan gambar badak pada kemasan produk cap badak dan cap kaki tiga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum premier, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data dengan pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima gugatan Wen Ken Drug CO.,PTE.,LTD selaku Penggugat karena Penggugat dapat membuktikan sebaliknya dari asas *first to file*. Putusan Mahkamah Agung memenangkan Tjioe Budi Yuwono selaku Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan dasar pertimbangan pendaftaran merek yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak terbukti adanya iktikad tidak baik

YOSAFAT BERLIAN SAHA OLOAN SITORUS

dan juga tidak ditemukan persamaan pada pokoknya pada merek yang didaftarkan Pemohon Kasasi dan akibat hukum dari putusan tersebut adalah merek lukisan “Badak” tetap milik Tjioe Budi Yuwono dan merek yang resmi terdaftar di Dirjen HKI.

Kata Kunci : Gambar Badak , Persamaan Merek, Putusan Hakim

ABSTRACT**LEGAL ANALYSIS OF THE USE OF RHINOCEROS IMAGES IN
PRODUCT PACKAGING OF BRAND FRESHING SOLUTIONS OF CAP
BADAK VS CAP KAKI TIGA
(Study of Supreme Court Decision Number 767 K/Pdt.Sus/2010)****By****YOSAFAT BERLIAN SAHA OLOAN SITORUS**

Brand similarity is a resemblance caused by the presence of a dominant element between one brand and another, giving the impression that there are similarities in the brand.. The main problem of similarity that occurs in this case, is the use of rhino images in the Refreshing Solution product between the Cap Badak brand belonging to Tjioe Budi Yuwono and the Cap Kaki Tiga brand belonging to Wen Ken Drug CO., PTE., LTD. The purpose of this research are: Analyzing the basis for the judge's consideration in deciding the issue of brand equality in the Supreme Court's Decision No. 767 K/Pdt.Sus/2010 reviewed from Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications and the legal consequences of Supreme Court Decision No. 767 K/Pdt.Sus/2010 on the use of rhino images on product packaging of Cap Badak brand and Cap Kaki Tiga brand

The type of research used in this research is normative research with descriptive research type. The approach of the problem are using a statutory and case approach. The data and data sources use secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The methods of data collection using literature study and document study. The data processing method using data inspection, data classification, and data compilation. The data analysis using qualitative data analysis methods.

The results of this research indicate that the Central Jakarta Commercial Court accepted the lawsuit by Wen Ken Drug CO., PTE., LTD as the Plaintiff because Plaintiff could prove otherwise from the first to file principle. The Supreme Court's decision won Tjioe Budi Yuwono as the Cassation Petitioner

YOSAFAT BERLIAN SAHA OLOAN SITORUS

(formerly the Defendant) based on the consideration that the trademark registration carried out by the Cassation Petitioner was not proven to have bad faith and also there is no similarity in principle to the brand registered by the Cassation Petitioner and the legal consequence of the decision is that the painting brand "Rhino" remains the property of Tjioe Budi Yuwono and the brand is officially registered with the Director General of Intellectual Property Rights.

Kata Kunci : Brand Similarity, Judge's Decision, Rhino Image

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA PENGGUNAAN GAMBAR
BADAK PADA KEMASAN PRODUK LARUTAN PENYEGAR MEREK
CAP BADAK VS CAP KAKI TIGA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010)**

Oleh

YOSAFAT BERLIAN SAHA OLOAN SITORUS

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul

**: ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA
PENGUNAAN GAMBAR BADAK PADA
KEMASAN PRODUK LARUTAN
PENYEGAR MEREK CAP BADAK VS CAP
KAKI TIGA (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010)**

Nama Mahasiswa

**: YOSAFAT BERLIAN SAHA OLOAN
SITORUS**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1712011061

Bagian

: Keperdataan

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum
NIP 195906261986032004

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198102152008122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

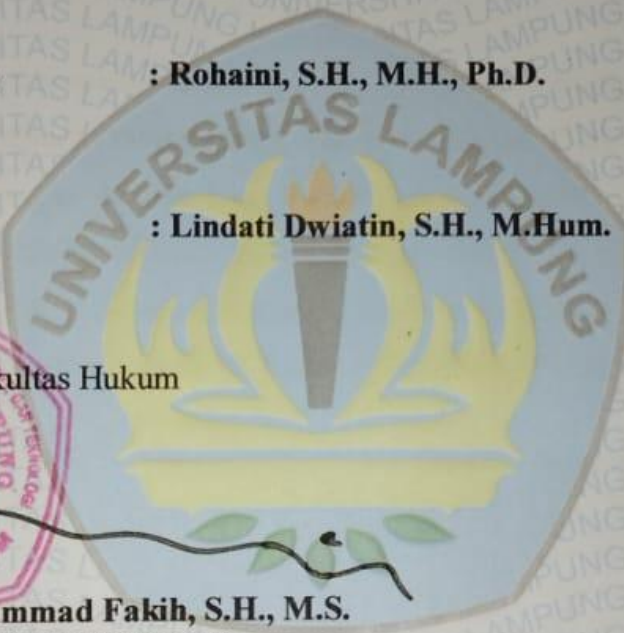
Ketua : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum

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

Anggota : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 1964 12181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Februari 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yosafat Berlian Saha Oloan Sitorus

NPM : 1712011061

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Perkara Penggunaan Gambar Badak Pada Kemasan Produk Larutan Penyegar Merek Cap Badak VS Cap Kaki Tiga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010)”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, Februari 2023



Yosafat Berlian Saha Oloan Sitorus
Yosafat Berlian Saha Oloan Sitorus
NPM. 1712011061

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yosafat Berlian Saha Oloan Sitorus, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 November 1999, anak tunggal dari pasangan Bapak Joni M. Sitorus dan Ibu Tiarma R.M. Simamora. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Xaverius Kalianda Lampung Selatan pada tahun 2005, SD Immanuel Bandar Lampung pada tahun 2011, SMP Fransiskus 1 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan SMA Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan Strata 1 (S1) melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan mengambil minat di bagian Hukum Perdata.

Selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis bergabung dan aktif berorganisasi di Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung (FORMAHKRIS UNILA) menjadi Bendahara Umum pada tahun 2018. Penulis juga bergabung menjadi anggota muda PSBH di tahun 2017 dan menjadi pengurus bidang Alumni dan Kerjasama pada tahun 2018 .

Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2020 selama 40 hari di desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Kemudian di semester 7 penulis juga mengikuti kegiatan magang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung dan selesai pada November 2020 dengan harapan menambah wawasan, ilmu serta pengalaman bagi penulis. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyusun tugas akhir dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap**

Perkara Penggunaan Gambar Badak Pada Kemasan Produk Larutan Penyegar Merek Cap Badak VS Cap Kaki Tiga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/ Pdt.Sus/2010)” dibawah bimbingan Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum dan Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku Pembimbing I dan Pembimbing II serta Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum dan Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H. selaku Pembahas I dan Pembahas II.

MOTO

“Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri; tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.”

(2 KORINTUS 3 : 5)

“Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai.”

(ZEFANYA 3 : 17)

“Begitulah kehidupan, ada yang kita tahu, ada pula yang tidak kita tahu. Yakinlah, dengan ketidaktahuan itu bukan berarti Tuhan berbuat jahat kepada kita. Mungkin saja Tuhan sengaja melindungi kita dari tahu itu sendiri”

(Tere Liye)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia dan anugerah-Nya dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,
Papa terhebat Joni M. Sitorus dan Mama tersayang Tiarma R.M. Simamora
Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, mendukung bahkan selalu ada untuk segala impian dan cita-citaku sampai saat ini.

Terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus dan luar biasa serta menjadi salah satu semangat dalam menjalani perkuliahan ini, sehingga aku dapat berdiri sampai sekarang dan semoga kelak dapat membanggakan kalian semua.

Almamater tercinta Universitas Lampung tempatku memperoleh ilmu dan mengantarkanku untuk menggapai cita citaku.

SANWACANA

Puji syukur, penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Perkara Penggunaan Gambar Badak Pada Kemasan Produk Larutan Penyegar Merek Cap Badak VS Cap Kaki Tiga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluahkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan ketersediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku Pembimbing II yang banyak membantu dan memberikan arahan kepada saya dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para staf dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata
10. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung; dan
11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan dan kemurahan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua kontribusi, dukungan, dan doa yang telah diberikan.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik buat kalian semuanya, semoga Tuhan memberkati kita selalu dan kasih-Nya menyertai kita selalu.

Bandar Lampung, Februari 2023
Penulis,

Yosafat Berlian Saha Oloan Sitorus

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO HIDUP	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Merek.....	9
2.1.1 Pengertian Merek.....	9
2.1.2 Ruang Lingkup Merek.....	10
2.1.3 Fungsi Merek.....	11
2.1.4 Sistem Pendaftaran Merek.....	11
2.1.5 Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak	16
2.1.6 Penghapusan dan Pembatalan Merek Terkenal	17
2.2 Tinjauan Umum Pelanggaran Merek	22
2.2.1 Pemalsuan Merek	22
2.2.2 Persamaan Merek Pada Pokoknya.....	23
2.3 Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	28
2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	28
2.3.2 Asas-Asas Putusan Pengadilan.....	28

2.3.3	Jenis Putusan Pengadilan.....	30
2.3.4	Dasar Pertimbangan Hakim.....	31
2.3.5	Tingkatan Putusan Dalam Lingkup Mahkamah Agung	33
2.4	Tinjauan Umum Pengadilan Niaga	34
2.5	Kerangka Pikir.....	38

III. METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	40
3.2	Tipe Penelitian.....	41
3.3	Pendekatan Masalah	41
3.4	Data dan Jenis Data	42
3.5	Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
3.6	Analisis Data	44

IV. PEMBAHASAN

4.1	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Soal Persamaan Merek Pada Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010 Dikaji dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	45
1.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.	47
2.	Dasar Pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/ 2010 Ditinjau Dari Undang-undang No. 20 Tahun 2016.....	56
4.2	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010 Terhadap Penggunaan Gambar Badak Pada Kemasan Produk Cap Badak dan Cap Kaki Tiga	66

V. PENUTUP

5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Produk Milik Penggugat dari Tahun 1937.....	54
2. Tangkapan layar bukti P-4	56
3. Bukti pendaftaran merek Cap Kaki Tiga + Gambar Badak oleh Termohon Kasasi	60
4. Perbandingan larutan penyegar cap kaki tiga dan cap badak.....	63
5. Tangkapan layar bukti P.4	66

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang melekat pada suatu produk atau barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil temuan pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. Hak Intelektual sendiri dalam ilmu hukum dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Right*), Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mana Hak Kekayaan Industri tersebut terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industry Design*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*).¹

Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual ialah hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan pengertian 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.”

Hak merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan hal yang paling penting untuk lancarnya suatu bisnis dan persaingan usaha yang sehat, karena dengan adanya merek sebagai tanda pengenal suatu produk, maka

¹ Kansil C.S.T., “*Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*”, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1997), hal. 98

konsumen dapat mengetahui dan membedakan produk atau jasa yang akan digunakannya. Dengan kata lain, merek membuat suatu produk memiliki sifat pembeda atau ciri khas tersendiri. Oleh karena itu sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersil, bahkan merek seringkali lebih bernilai daripada aset riil suatu perusahaan.² Pemberian merek atas suatu produk barang atau jasa juga dapat mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini sejalan dengan konsideran Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bagian menimbang butir a, yang berbunyi “bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.”

Pada dasarnya persaingan usaha di bidang ekonomi dan industri sangat diperlukan karena akan mendorong faktor produksi untuk berkompetisi menghasilkan produk terbaik, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan devisa bagi Negara.³ Namun dalam perkembangannya, banyak pelaku usaha yang tidak bersaing secara sehat, seperti meniru dan memalsukan suatu merek, seolah-olah barang atau jasa itu berasal dari merek yang sama, sehingga pemilik merek dan konsumen dirugikan. Hal seperti ini yang kemudian menjurus kepada pelanggaran hukum. Disinilah diperlukan adanya seperangkat peraturan untuk melindungi merek secara tegas, baik dalam level nasional maupun internasional.

Setiap negara pasti memiliki peraturan tersendiri untuk melindungi merek. Negara-negara tersebut memberikan perlindungan pada merek melalui peraturan-peraturan nasionalnya masing-masing begitu pula dengan Indonesia. Perundang-undangan merek tertua di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912). Peraturan ini mengikuti Undang-Undang Merek

² Ali Ismail Shaleh, Shabirah Trisnabilah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini*”, Jurnal Judisial Review. Volume 22 No. 2, 2020, hal. 294

³ *Ibid*, hal. 295

Belanda dan menerapkan prinsip konkordansi. Setelah kemerdekaan, pemerintah mengganti peraturan kolonial dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan menggunakan prinsip *first to use* (sistem deklaratif). Kemudian pemerintah mengundangkan Undang-undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek untuk mencabut Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Perolehan hak merek yang mulanya berupa *first to use* (sistem deklaratif) menjadi *first to file* (sistem konstitutif). Pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia kembali mengesahkan Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Selanjutnya pada tahun 2001 pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam upaya untuk menyelaraskan segala peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dengan adanya *The Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs). Dan yang terbaru Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan peraturan tentang merek yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57.

Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah pemiliknyanya melakukan pendaftaran. Syarat terpenting dalam proses pendaftaran adalah merek harus mempunyai daya pembeda yang cukup, artinya merek tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan dengan merek pihak lain yang sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus memberikan perbedaan pada barang atau jasa yang bersangkutan.⁴ Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran atas suatu merek juga dapat ditolak apabila mengandung persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG yaitu pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung persamaan

⁴ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 83

pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, indikasi Geografis terdaftar.

Persamaan merek pada pokoknya juga dijelaskan pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG, yaitu “yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.”

Sebuah peraturan dibuat agar terciptanya suatu kepastian hukum, namun dalam prakteknya masih sering terjadi pelanggaran terhadap merek yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh kasus sengketa merek antara perusahaan mobil asal Jerman *Beyerische Motoreen Werke* (BMW) dengan pengusaha *fashion* bernama Henrywo Yuwijono dari Jakarta dengan merek *Body Man Wear* (BMW)⁵, sengketa merek antara PT. LAPI dengan PT. Graha Fajar Farmaceuticallaboratories⁶, sengketa merek antara merek “Cardinal” yang dimiliki PT. Multi Garmenjaya dengan merek “Cardinar” yang dimiliki oleh Syafri Jeski⁷, sengketa merek “Gudang Garam” dengan merek “Gudang Baru”⁸, sengketa merek antara Kraft Foods Global Brands Llc yang memiliki merek “Oreo” dengan Pt. Siantar Top Tbk. yang memiliki merek “Oriorio”⁹, sengketa merek antara Yohannes Sugiarto yang memiliki merek “Delfino” dengan Loddy Gunadi yang memiliki merek “Dolphin”¹⁰, dan sengketa merek “Bensu” yang dimiliki oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono¹¹.

Salah satu kasus mengenai persamaan merek yang cukup terkenal adalah kasus sengketa merek antara Wen Ken Drug CO., PTE., LTD dengan Tjioe Budi

⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 29/PK/Pdt.Sus-HKI/2016

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 01/HAKI/.M./2011/PN.NIAGA.Smg

⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt.Sus/2012

⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Pdt-HAKI/ 2014

⁹ Putusan No. 402 K/Pdt.Sus/2011

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016

¹¹ Putusan Nomor 57 /Pdt.SusMerek/2019/PN. Niaga Jkt Pusat

Yuwono selaku pemilik PT. Sinda Budi Sentosa. Wen Ken Drug adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura adalah produsen minuman dengan merek Cap Kaki Tiga disertai dengan logo badak. Logo tersebut telah digunakan Wen Ken Drug sejak tahun 1937. Merek cap kaki tiga dengan logo badak milik Wen Ken Drug adalah merek yang sudah diperkenalkan ke public sejak tahun 1937. Wen Ken Drug mengatakan bahwa promosi merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak tersebut telah dilakukan olehnya ke seluruh dunia khususnya Asia sehingga menjadi merek yang sudah terkenal.

Pada tahun 1980 Wen Ken Drug dan Tjioe Budi Yuwono pernah melakukan kerja sama dalam memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan mempergunakan merek Cap Kaki Tiga hingga akhirnya keduanya memutuskan kerja sama pada tahun 2008. Setelah kerja sama keduanya berakhir, Wen Ken Drug mengetahui adanya penggunaan logo Badak serta adanya pendaftaran merek Logo Badak oleh Tjioe Budi Yuwono. Wen Ken drug kemudian, melalui kuasa hukumnya, melakukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan lukisan dengan judul “Badak dan tulisan Laroetan Penjegar” nomor 028036 (27 Juli 2005) dan lukisan dengan judul “Badak + kaligrafi Arab dan Tulisan Larutan Penyegar Badak” nomor 027523 (11 Agustus 2004) keduanya atas nama Tjioe Budi Yuwono (Tergugat) dengan tanpa seizin maupun sepengetahuan Penggugat mendaftarkan lukisan atau Logo Badak yang telah digunakan Penggugat sebagai merek sejak tahun 1937 tersebut. Selain gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan, Penggugat juga menggugat Tjioe Budiono dalam perkara yang terpisah dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek.

Bagi Penggugat, sejak tahun 1937, logo Badak tersebut merupakan satu kesatuan dengan merek Cap Kaki Tiga yang dimilikinya. Tergugat, selain mendaftarkan hak cipta kedua logo tersebut atas namanya, juga menggunakan logo tersebut sebagai merek atas produk minuman yang diproduksinya. Hal ini menyebabkan adanya dua produk minuman larutan penyegar di pasar yang sama-sama menggunakan logo Badak dalam kemasannya. Penggugat keberatan dengan hal tersebut karena kerjasama antara keduanya sudah berakhir dan Penggugat sudah tidak memberikan izin kepada Tergugat terhadap penggunaan produk yang

disengketakan. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010, Mahkamah Agung justru mengabulkan permohonan kasasi Tergugat, dalam hal ini Tjioe Budi Yuwono, yang sebelumnya kalah pada gugatan Penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat pentingnya membahas persamaan merek untuk menganalisis permasalahan yang terjadi terkait dengan persamaan pada pokoknya dalam suatu merek dan memecahkan permasalahan mengenai persamaan merek agar ke depannya terhindar dari tindakan pelanggaran merek. Hal tersebut diatas yang membuat penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA PENGGUNAAN GAMBAR BADAH PADA KEMASAN PRODUK LARUTAN PENYEGAR MEREK CAP BADAH VS CAP KAKI TIGA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan memberikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus soal persamaan merek pada Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010 dikaji dari Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010 terhadap penggunaan gambar badak pada kemasan produk cap badak dan cap kaki tiga?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan masalah yang berupa ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan penerapannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi pembahasan dan lingkup bidang

ilmu. Lingkup pembahasan penelitian ini adalah analisis Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010 mengenai sengketa persamaan merek antara Wen Ken Drug CO.,PTE.,LTD dengan Tjioe Budi Yuwono selaku pemilik PT. Sinda Budi Sentosa. Sedangkan lingkup bidang ilmu dari penelitian ini adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Kekayaan Intelektual yang berkenaan dengan Hak Merek.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus soal persamaan merek pada Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010 dikaji dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010 terhadap penggunaan gambar badak pada kemasan produk cap badak dan cap kaki tiga.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual lebih khususnya dalam lingkup Hak Merek.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

- a) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai apa saja bentuk pelanggaran hukum terhadap suatu dan hak merek khususnya dalam hal persamaan merek, serta mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian persamaan merek
- b) Memperoleh data informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam

mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Karena penelitian ini dilakukan dalam Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2010 yang menggunakan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sementara undang-undang yang berlaku pada saat ini adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka tinjauan pustaka ini akan mengkaji melihat dari perspektif dua undang-undang tersebut.

2.1 Tinjauan Umum Merek

2.1.1 Pengertian Merek

Merek adalah salah satu hak yang sangat penting dalam pasar global karena munculnya persaingan usaha yang kompetitif sehingga mendorong pelaku usaha untuk melindungi hak mereknya dari pelaku usaha lain. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) tentang Merek menyebutkan bahwa “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”, sedangkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Dari pengertian di atas, Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat pengertian yang lebih rinci mengenai merek, seperti tambahan logo termasuk ke dalam merek dan penjelasan lebih lanjut mengenai merek 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi.

Istilah merek dewasa ini dapat diartikan dengan berbagai cara, tergantung dari pada perspektif atas pemahaman suatu merek. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.¹²

Pada hakekatnya merek merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Merek merupakan suatu tanda yang memberi kepribadian atau pengindividualisasian kepada barang-barang dalam arti memberi tanda yang khusus yang mempunyai daya pembeda (*distinctiveness*) agar tanda tersebut dapat diterima atau berlaku sebagai merek. Daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan yang lain.¹³

2.1.2 Ruang Lingkup Merek

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) sampai (4) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 1 angka (2) sampai (4) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek terbagi ke dalam tiga (3) jenis, yaitu:

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

¹² Casavera, *"15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia"*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2009), hlm. 3

¹³ Sulastri, Satino, Yuliana, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK (TINJAUAN TERHADAP MEREK DAGANG TUPPERWARE VERSUS TULIPWARE)", *Jurnal Yuridis*, Vol 5 no 1 tahun 2018 ,165

2.1.3 Fungsi Merek

Merek mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan. Fungsi merek dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁴

a. Fungsi tanda untuk membedakan (*distinctive function*)

Suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.

b. Fungsi jaminan mutu (*quality product function*)

Suatu merek dagang yang dibeli oleh konsumen, akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dari mutu barangbarangnya. Lambang dari mutu barang memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.

c. Fungsi daya tarik dan promosi (*promotion and impression function*)

Merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang dan jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat konsumen. Selain itu, kemasan dari produk tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.

2.1.4 Sistem Pendaftaran Merek

Di Indonesia hak merek diperoleh melalui pendaftaran atau biasa disebut dengan *stelsel konstitutif* atau *first to file system*. Asumsi hukum yang timbul adalah pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya.

¹⁴ Istiqomah Andreany Prananingtyas, Skripsi: "*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis Yuridis Pasal 16 Ayat 3 TRIPs Agreement dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)*" (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), hlm. 46

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI dengan mencantumkan :¹⁵

- a. Tanggal, bulan, dan tahun
- b. Nama lengkap kewarganegaraan dan alamat pemohon diajukan melalui kuasanya
- c. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan menggunakan unsur warna
- d. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas

Menurut Pasal 7 sampai Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terdapat tata cara pendaftaran Merek sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsurunsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- 2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- 4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- 5) 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.

¹⁵ Argilang Darsah, Skripsi: "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Distro88 Pekanbaru Terhadap Merek 3second)*", (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), hlm. 26

- 6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- 7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
- 8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- 9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- 1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- 3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- 1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- 2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Pada Pasal 4 sampai Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat pembaharuan dari Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai contoh dihilangkannya Pasal 7 ayat (8) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjelaskan bahwa Kuasa sebagaimana dijelaskan pada ayat (7) disebut sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan pemadatan pasal-pasal tentang tata cara pendaftaran merek yang pada Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terdiri dari 4 pasal menjadi 3 pasal di Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 4

- 1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 1. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 3. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 4. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 5. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 6. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- 6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.

- 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- 1) 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 Pemohon.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakili.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- 4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Pasal 6

- 1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Permohonan pendaftaran merek juga dapat dilakukan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 9 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization).

2.1.5 Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dapat dikabulkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual dikarenakan permohonan tersebut akan menghadapi tiga kemungkinan:¹⁶

- a. Tidak dapat didaftarkan
- b. Ditolak pendaftarannya
- c. Diterima/didaftarkan

Secara umum, merek tidak dapat didaftarkan jika ditemukan adanya unsur itikad tidak baik dari pemohon kita ingin mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek. Pemohon dengan itikad tidak baik bisa dikatakan melakukan permohonan pendaftaran merek untuk meniru, menjiplak, atau membonceng ketenaran dari merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang menyebabkan kerugian pada merek pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan ekonomi secara tidak sehat.

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, terdapat merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Pasal 5 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa:

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

¹⁶ Avid Ativiyanti Meikarsari, Skripsi: *"Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis"*, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm. 42

- 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.

Dalam Bagian Kesatu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga diatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pada undang-undang yang terbaru tentang merek ini, terdapat tambahan dari undang-undang yang lama mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pada Pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

2.1.6 Penghapusan dan Pembatalan Merek Terkenal

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan oleh Menteri terkait, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permohonan dari pemegang hak merek yang bersangkutan. Ketentuan mengenai penghapusan

merek atas prakarsa menteri dan permohonan pemilik merek tertuang dalam Pasal 61 sampai Pasal 62 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 61

- 1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- 2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
 - a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.
- 3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:
 - a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- 5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

- 1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal.

- 2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- 3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- 4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pada undang-undang terbaru mengenai merek yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 72 lebih memadatkan pengaturan penghapusan merek pada Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebelumnya dimuat dalam dua pasal menjadi satu pasal pada Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 72

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

- b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 - c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- 8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.
- 9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

Selain atas prakarsa menteri dan permohonan pemilik merek sendiri, penghapusan merek juga dapat diajukan oleh pihak ketiga. Penghapusan merek oleh pihak ketiga ini didasari dengan pengajuan gugatan di pengadilan niaga. Penghapusan merek yang diajukan oleh pihak ketiga terdapat pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang MIG yang berbunyi “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

Pembatalan merek bisa dilakukan karena adanya gugatan dari pengadilan, berbeda dari penghapusan merek yang bisa dilakukan atas prakarsa Menteri ataupun permohonan dari pemilik merek. Menurut Pasal 68 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pembatalan merek dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- 2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- 3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

- 4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pada Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat perbedaan terkait pengajuan permohonan gugatan. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal, sedangkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pengajuan permohonan sebelum pengajuan gugatan ke pengadilan diajukan kepada Menteri.

Pasal 76 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pembatalan merek dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- 2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- 3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun, tetapi gugatan pembatalan merek juga bisa diajukan tanpa batas waktu asalkan adanya itikad tidak baik dan merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini tertuang dalam Pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 77 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- 2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pasal 77 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

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

2.2 Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Merek

Untuk membangun sebuah merek tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama serta reputasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan-perusahaan akan cenderung berupaya untuk melindungi dan mencegah pihak-pihak lain untuk menggunakan merek dalam produknya. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam pelanggaran merek adalah sebagai berikut

2.2.1 Pemalsuan Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁷, pengertian palsu adalah tiruan atau duplikasi dari benda yang aslinya. Jika dikaitkan dengan barang palsu, adalah segala sesuatu yang diciptakan baik itu benda ataupun suatu zat yang meniru atau menggandakan sifat atau wujud dari benda lain sehingga jumlahnya lebih banyak dari benda atau zat aslinya. Dalam hal pelanggaran merek, pemalsuan merek ini bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara melakukan tindakan meniru dari suatu merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memperhatikan hak-hak orang lain dan hak-hak pemilik merek asli yang telah dilindungi sebelumnya.

Tentu saja hal-hal demikian akan mengajaukan roda perekonomian dalam skala lokal dan nasional. Para pengusaha yang tidak beritikad baik tersebut akan

¹⁷ <https://kbbi.web.id/palsu>, diakses pada 19 Juli 2022 pukul 14.33 WIB

menggunakan upaya-upaya untuk mempergunakan mereknya dengan memalsukan merek terkenal (*well known trade mark*) yang sudah ada sehingga barang dan jasa yang diproduksinya memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan pada khalayak ramai seolah-olah barang dan jasa yang diproduksinya sama dengan barang dan jasa dari merek yang sudah terkenal tersebut.

Untuk mencegah terjadinya pemalsuan merek tersebut, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur mengenai ketentuan pidana yang akan dikenakan bagi setiap pihak yang melakukan pemalsuan merek, terdapat pada Pasal 90 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan pada Pasal 90 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek diperbarui dengan Pasal 100 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Terdapat perubahan kata “barangsiapa” di sebelumnya menjadi “setiap orang” pada Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggantian kata menjadi “setiap orang” bermakna bukan hanya subjek perorangan saja yang dikenai sanksi terkait pemalsuan merek, tetapi korporasi juga.

2.2.2 Persamaan Merek Pada Pokoknya

a. Pengertian Persamaan Merek Pada Pokoknya

Merek merupakan suatu tanda yang ditujukan untuk membedakan sumber atau produsen suatu barang dan/atau jasa satu sama lain. Oleh karena itu merek yang

didaftarkan haruslah memiliki daya pembeda. Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik ataupun terlalu sulit sehingga tidak jelas¹⁸. Dengan kata lain, sebuah merek tidak boleh memiliki persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar karena hal tersebut akan membingungkan dan menyesatkan masyarakat.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mendefinisikan persamaan pada pokoknya sebagai “yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Istilah “persamaan pada pokoknya” muncul ketika dua buah merek yang “kelihatannya” sama ketika disandingkan. Dalam praktik hal ini sering menjadi persoalan ketika merek yang satu dianggap melanggar merek lain.

Suatu merek dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya ialah apabila merek tersebut menyerupai merek pihak lain, menambahkan simbol-simbol tertentu atau menambahkan kata agar tidak mirip secara keseluruhan melainkan hanya terlihat sama secara sekilas. Hal ini justru membuat masyarakat beranggapan bahwa merek tersebut terasosiasi atau dianggap berasal dari merek yang diserupainya. Menurut Jened, persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan 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 atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut.¹⁹

¹⁸ Rodhiyah Ratih Kamiliyasi, Skripsi: “Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt.Sus/2011)”, (Jember: Universitas Jember, 2015), hlm. 17

¹⁹ Rahmi Jened, “Hukum Merek (Trademark Law)”, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 181

Dalam kasus yang diteliti pada penelitian ini, persamaan merek yang dimaksud adalah persamaan merek dalam hal penempatan tulisan “Larutan Penyegar” dan gambar “Badak” yang digunakan dalam produk yang dikeluarkan oleh Wen Ken Drug CO., PTE., LTD dan PT. Sinde Budi Sentosa.

b. Unsur-unsur Yang Menentukan Adanya Persamaan Merek

Pelanggaran merek dengan meniru atau membuat kemiripan dengan merek yang lain dapat menimbulkan kebingungan konsumen tentang asal suatu barang. Menentukan persamaan pada pokoknya dalam suatu merek merupakan hal yang sulit. Suatu merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain apabila merek tersebut menimbulkan kebingungan atau kekeliruan pada masyarakat. Hal yang menyebabkan kebingungan konsumen dan menyebabkan kekeliruan inilah yang menjadi konsep dasar persamaan pada pokoknya atas suatu merek dengan merek yang lain dapat meliputi²⁰:

- 1) Terdapat faktor identik (*identical*) atau kemiripan yang sangat antara satu merek dengan merek yang lain
- 2) Mengandung persamaan asosiasi (*similar in association*) atau persamaan gambaran

Dalam menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada suatu merek juga dapat diterapkan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut²¹:

- 1) Adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*)
- 2) Adanya persamaan bunyi (*sound similarity*)
- 3) Adanya persamaan pengertian atau konotas (*connotation similarity*)
- 4) Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*)
- 5) Adanya persamaan jalur perdagangan

²⁰ Rodhiyah Ratih Kamiliyasi, Skripsi: “Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt.Sus/2011)”, (Jember: Universitas Jember, 2015), hlm. 17

²¹ Cindy Tri Putri, Endang Purwaningsih, “PENERAPAN KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM SENGKETA MEREK J. CASANOVA (STUDI PUTUSAN NOMOR 968/K/PDT.SUS/HKI/2016)”, *Jurnal Adil : Jurnal Hukum*. Volume 10 No. 2, 60

Untuk menilai adanya persamaan merek, unsur pembentuk merek secara keseluruhan harus juga menjadi aspek yang dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan tanpa memecahkan atau memisahkan bagian-bagiannya dari merek tersebut. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan unsur fonetik, visual, dan konseptual dari suatu merek.²²

2. Persamaan Secara Fonetik

Persamaan fonetik ialah adanya bunyi pada suatu kata yang memiliki persamaan. Dalam menentukan persamaan fonetik pada suatu merek yang harus diperhatikan ialah suku kata, struktur kata, dan intonasi dalam kata. Persamaan secara fonetik umumnya ditentukan pada merek kata, nama ataupun slogan yang dalam pengucapannya dimungkinkan timbulnya kesamaan bunyi. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur merek tersebut:

a) Unsur kata

Unsur kata pada suatu merek boleh terdiri dari satu maupun lebih dari satu kata. Biasanya kata utama dalam merek mempunyai fungsi untuk menjadi pembeda diantara merek sejenis lainnya. Dalam hal memastikan adanya persamaan unsur kata dengan merek pihak lain maka yang dapat dilihat terlebih dahulu adalah kata mana yang menjadi identitas pada suatu merek untuk produk barang atau jasa.

Merek pada kata dibagi menjadi dua yaitu kata tunggal dan majemuk.

1) Kata tunggal

Dianggap adanya persamaan fonetik pada kata tunggal apabila kata tunggal yang dijadikan merek itu memiliki arti atau makna lebih dari satu, walaupun pemakaian merek tersebut memiliki arti yang berbeda dalam pemakaiannya. Namun apabila merek tersebut dapat memunculkan daya pembeda pada masyarakat konsumen maka merek tersebut cukup dianggap berbeda. Seperti contoh kata “Koki” dijadikan sebagai merek. Kata “koki” sendiri memiliki dua arti, yaitu koki sebagai profesi juru masak dan koki sebagai jenis ikan yaitu ikan koki. Jika kata “Koki” dijadikan suatu merek, maka jika ada merek “Koki” lagi yang ingin mendaftarkan maka akan menimbulkan persamaan dengan merek “Koki” yang pertama kali didaftarkan. Namun jika merek “Koki” yang kedua memiliki daya pembeda,

²² Agung Indriyanto dan Iرنie Mela Yusnita, “Aspek Hukum Pendaftaran Merek”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 112-114

seperti logo yang berbeda, maka akan menghilangkan persamaan dengan merek “Koki” yang pertama didaftarkan.

2) Kata majemuk

Menentukan persamaan kata pada merek yang menggunakan kata majemuk dibutuhkan suatu kata yang mempunyai daya pembeda yang menonjol untuk mengukur persamaan pada kata. Namun ada persamaan salah satu kata pada merek yang menggunakan kata majemuk apakah membuat masyarakat tersesat dalam memilih barang/ jasa tersebut.

Merek yang menggunakan kata majemuk yaitu merek yang menggunakan lebih dari satu kata, jika salah satu kata pada merek hanya berfungsi untuk mendeskripsikan kata yang utama maka menjadikan merek tersebut lemah sebagai tanda pembeda, apabila pihak lain sudah lebih dulu menggunakan merek yang utama.

b) Nama orang

Nama seseorang dapat digunakan untuk menjadi suatu merek, dalam menentukan adanya persamaan merek pada nama orang sama halnya dengan ketentuan pada kata tunggal maupun kata majemuk. Tidak dianggap memiliki persamaan apabila susunan huruf yang berbeda dan mengeluarkan bunyi yang berbeda pada merek dengan nama orang. Sebagai contoh merek motor “Honda” yang berasal dari nama pemiliknya Soichiro Honda, merek pesawat “Boeing” yang berasal dari nama pemiliknya William Boeing, merek mobil “Mercedes Benz” yang diambil dari nama pemiliknya Karl Benz, merek laptop “HP” (Hewlett Packard) yang diambil dari nama pendiri perusahaan laptop HP yaitu William Hewlett dan David Packard.

3. Persamaan Secara Visual

Persamaan secara visual ialah persamaan pada merek berdasarkan adanya kesamaan dalam unsur grafis yang berbentuk warna dan cara penulisan sebuah merek. Menentukan adanya persamaan secara visual dengan cara dilihat secara keseluruhan merek tanpa memotong-motong suatu merek. Biasanya persamaan secara visual dilakukan pada merek yang mempunyai unsur grafis seperti unsur nama, kata, logo, susunan warna, serta kombinasi unsur-unsur tersebut.

4. Persamaan Secara Konseptual

Persamaan secara konseptual ialah apabila suatu merek memiliki persamaan pada makna atau keterkaitan satu sama lain. Dalam menemukan adanya persamaan secara konseptual dibutuhkan suatu pemahaman yang lebih terkait tata bahasa, karena terkadang gaya bahasa atau olah bahasanya berbeda tetapi mengandung makna yang sama.

2.3 Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²³ Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan dinantikan oleh para pihak yang berpekerja untuk menyelesaikan sengketa atau gugatan diantara para pihak.

Menurut Soeparmono, putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.²⁴

2.3.2 Asas-Asas Putusan Pengadilan

Asas-asas putusan pengadilan dijelaskan dalam pasal 1778 HIR, pasal 189 Rbg dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Berdasarkan asas ini, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan

²³ Lilik Mulyadi, *“Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 129

²⁴ Soeparmono, *“Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi”*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 146

atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang dijadikan pertimbangan harus berdasarkan ketentuan pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensil, atau doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Oleh karena itu untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban di Pasal 50 ayat (1) di atas, maka hakim dalam kedudukannya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Wajib mengadili seluruh gugatan

Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Berdasarkan asas ini, putusan harus total dan menyeluruh dan memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan Pasal 50 Rv. Putusan hakim yang melebihi posita maupun petitum penggugat dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra rives* yakni bertindak melampaui wewenangnya

d. Diucapkan dimuka umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Putusan pengadilan hanya sah

dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

2.3.3 Jenis Putusan Pengadilan

Ditinjau dari sifatnya, putusan hakim dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:²⁵

a. Putusan *declatoir*

Putusan *declatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum. Putusan ini menyatakan bahwa hukum tertentu yang dimohonkan oleh pihak berperkara ada atau tidak ada, tanpa mengakui hak atas prestasi tertentu.

b. Putusan *constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Artinya putusan ini bersifat meniadakan suatu keadaan hukum atau memunculkan keadaan/ produk hukum yang baru.

c. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Artinya putusan ini mewajibkan para pihak yang berperkara untuk melaksanakan ketentuan hukum yang diputuskan oleh majelis hakim.

Putusan pengadilan dalam penelitian ini yaitu, Putusan No. 767 K/ Pdt.Sus/ 2010 adalah putusan *constitutief*, karena pada putusan awal di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu putusan No. 29/ Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., majelis hakim menerima dan mengabulkan Penggugat Wen Ken Drug CO., PTE., LTD untuk seluruhnya, sedangkan dalam kasasi di Mahkamah Agung yang diajukan oleh Tjioe Budi Yuwono, majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan

²⁵ M.Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) , hlm. 876

kasasi dari Tjioe Budi Yuwono dan membatalkan putusan pada tingkat pertama. Artinya majelis hakim menciptakan produk/ putusan hukum baru untuk menggantikan putusan pada tingkat pertama.

Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, maka putusan hakim dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:²⁶

a. Putusan gugatan gugur

Putusan gugatan gugur dijatuhkan oleh majelis hakim yang berwenang jika penggugat tidak hadir pada hari sidang sesuai yang telah ditetapkan dan tidak menghadirkan wakilnya meskipun sudah dipanggil secara patut. Hal ini menyebabkan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 124 HIR.

b. Putusan *verstek*

Putusan *verstek* dijatuhkan oleh majelis hakim jika tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Dalam hal ini tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni. Putusan *verstek* diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv.

c. Putusan *contradictoir*

Putusan *contradictoir* dijatuhkan oleh majelis hakim yang berwenang pada saat para pihak hadir pada hari sidang.

2.3.4 Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, seorang hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangan yang diemban seorang hakim, yaitu ke arah tegaknya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik

²⁶ M.Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 873

apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.²⁷

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁸

d. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum.

e. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.

1) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa atau tergugat melalui proses hukum.²⁹

2) Pertimbangan Sosiologis

Putusan hakim harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim, karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun dan mempunyai manfaat bagi masyarakat.³⁰

²⁷ Lilik Mulyadi, *loc. cit*, hlm. 193

²⁸ Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2007), hlm.212.

²⁹ Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)", *Diponegoro Law Journal*. Volume 5 No. 4, hlm. 9

³⁰ *Ibid*, hlm. 9

2.3.5 Tingkatan Putusan Dalam Lingkup Peradilan Umum

Tingkatan putusan dalam lingkup Mahkamah Agung dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Tingkat Pertama

Putusan tingkat pertama adalah putusan dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Putusan tingkat pertama berisi hasil pemeriksaan perkara/gugatan awal yang diajukan oleh pihak-pihak terkait.

b. Putusan Tingkat Banding

Putusan tingkat banding adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibukota provinsi. Putusan banding merupakan hasil dari pemeriksaan ulang terhadap putusan tingkat pertama yang diajukan oleh permintaan jaksa, pihak penggugat atau tergugat, atau pemeriksaan ulang ini dilakukan sendiri oleh pengadilan tinggi yang bersangkutan. Pemohon banding dapat meminta agar pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau ahli baru yang belum pernah diajukan, maupun saksi-saksi atau ahli yang sudah pernah diperiksa sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama.³¹ Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan tingkat pertama dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur Pasal 46 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

c. Putusan Tingkat Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

³¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memori-banding-dan-jangka-waktu-penyerahannya-cl5037>, diakses pada 29 Juni 2022 pukul 13.16 WIB

Kasasi berasal dari perkataan "casser" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Dalam pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimuat alasan-alasan dalam mengajukan kasasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2.4 Tinjauan Umum Pengadilan Niaga

Pengadilan niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa, dan memutus perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lainnya dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kedudukan pengadilan niaga di Indonesia merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan. Sebagai bagian dari pengadilan umum, pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang perniagaan seperti perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran hutang, HAKI dan perkara perniagaan lainnya.³²

Untuk pertama kali Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1998. Pengadilan niaga dibentuk berdasarkan pasal 306 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan

³² <https://www.dslalawfirm.com/pengadilan-niaga-indonesia/>, diakses pada 29 Juni 2022 pukul 13.55 WIB

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, dibentuk empat peradilan lainnya yaitu pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang, yang kewenangannya meliputi perkara Kepailitan, PKPU dan gugatan dalam perkara perlindungan hak atas kekayaan intelektual yaitu: hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan paten.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang pembentukan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, maka wilayah hukumnya adalah sebagai-berikut :

1. Pasal 2 (1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
2. Pasal 2 (2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
3. Pasal 2 (3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.
4. Pasal 2 (4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pasal 5, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Persoalan mengenai hak kekayaan intelektual tidak bisa lepas dari persoalan ekonomi, sebab hak kekayaan intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual.³³ Komersialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah

³³ Henry Donald Lbn. Toruan, *"Penyelesaian Sengketa HKI Melalui Acara Cepat, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia"*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017), hlm. 1

perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.³⁴ Banyak cara yang dapat dilakukan dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, misalnya melalui lisensi, pengalihan hak maupun waralaba.

Komersialisasi kekayaan intelektual sebenarnya bukan hal yang baru bagi negara Indonesia, karena pada tahun 1994 Indonesia meratifikasi perjanjian WTO yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*) melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Adanya proses ratifikasi terhadap perjanjian WTO ini menimbulkan konsekuensi secara hukum pemerintah wajib menyesuaikan segala peraturan terkait HKI dengan TRIPs.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari *Faillissement Verordening Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 jo *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 834. Kemudian Perppu ini ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, selanjutnya disingkat dengan UUK. Dalam Pasal 280 ayat (2) UUK disebutkan bahwa: “Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.”

Namun Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan diubah dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 300 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 ini disebutkan bahwa:

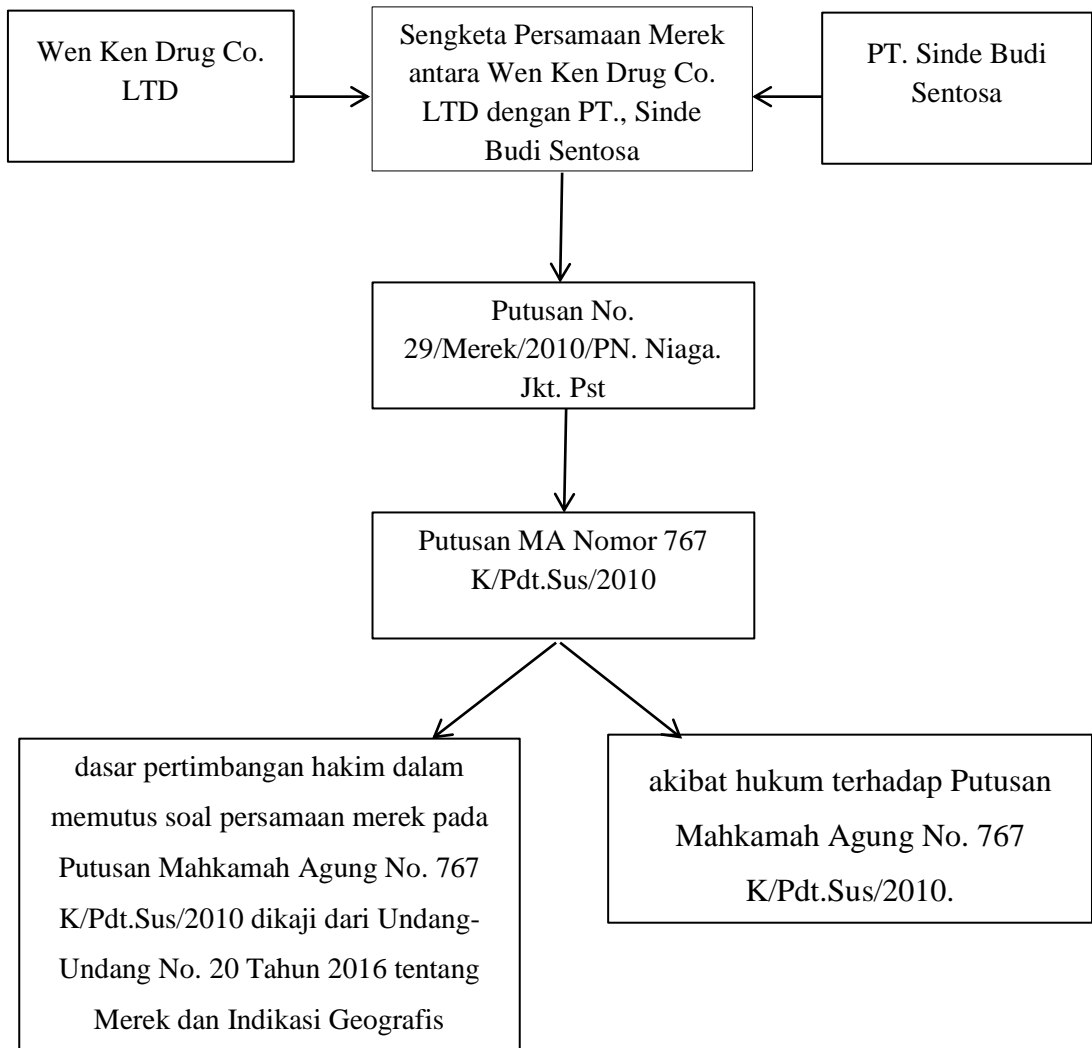
³⁴ <https://kbbi.web.id/komersialisasi>, diakses pada 5 Juni 2022 pukul 11.39 WIB

- 1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- 2) Pembentukan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Berdasarkan Pasal 300 Undang-undang No.37 Tahun 2004 ini, ditegaskan kembali bahwa pengadilan niaga selain berwenang memeriksa perkara terkait kepailitan juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang HKI.

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual sebagai bagian dari perdagangan dan bisnis, diperlukan penyelesaian hukum dengan proses hukum yang cepat, sederhana dan murah. Terkait sengketa perdata di bidang kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah menunjuk pengadilan niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa HKI.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan

Wen Ken Drug adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura merupakan produsen minuman dengan merek Cap Kaki Tiga disertai dengan logo badak. Logo tersebut telah digunakan Wen Ken Drug sejak tahun 1937. Merek cap kaki tiga dengan logo badak milik Wen Ken Drug adalah merek yang sudah diperkenalkan ke public sejak tahun 1937. Wen Ken Drug mengatakan bahwa promosi merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak tersebut telah dilakukan

olehnya ke seluruh dunia khususnya Asia sehingga menjadi merek yang sudah terkenal.

Pada tahun 1980 Wen Ken Drug dan Tjioe Budi Yuwono pernah melakukan kerja sama dalam memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan mempergunakan merek Cap Kaki Tiga hingga akhirnya keduanya memutuskan kerja sama pada tahun 2008. Setelah kerja sama keduanya berakhir, Wen Ken Drug mengetahui adanya penggunaan logo Badak serta adanya pendaftaran Ciptaan Logo Badak oleh Tjioe Budi Yuwono. Wen Ken drug kemudian, melalui kuasa hukumnya, melakukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan lukisan dengan judul “Badak dan tulisan Laroetan Penjegar” nomor 028036 (27 Juli 2005) dan lukisan dengan judul “Badak + kaligrafi Arab dan Tulisan Larutan Penyegar Badak” nomor 027523 (11 Agustus 2004) keduanya atas nama Tjioe Budi Yuwono (Tergugat) dengan tanpa seizin maupun sepengetahuan Penggugat mendaftarkan lukisan atau Logo Badak yang telah digunakan Penggugat sebagai merek sejak tahun 1937 tersebut. Selain gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan, Penggugat juga menggugat Tjioe Budiono dalam perkara yang terpisah dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek.

III. METODE PENELITIAN

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dipahami . Metode Penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis (berdasarkan suatu sistem), dan konsisten.

Penelitian menjadi suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Tujuan dari penelitian diantaranya untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁵

Metode penelitian mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Atas dasar hal tersebut, metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu. Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris.³⁶

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antar satu peraturan dengan peraturan lainnya, tingkat

³⁵ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 42

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal termasuk penelusuran asas-asas hukum.³⁷ Penelitian ini mengkaji dan berdasarkan isi Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010 dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan sengketa persamaan merek di Indonesia.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.³⁸ Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.³⁹ Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang diperoleh. Penelitian ini termasuk dalam tipe deskriptif karena akan memberi gambaran melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan hasil penelitian terdahulu untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai studi terhadap persamaan merek (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010).

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁰ Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang

³⁷ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.* hlm. 51

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 59

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 24

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.* hlm. 112-129

dihadapi.⁴¹ Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁴² Pendekatan undang-undang pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara umum dan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara khusus. Pendekatan konseptual pada penelitian ini dilakukan dengan mencantumkan pendapat para ahli melalui buku-buku atau jurnal dan dikaitkan dengan isi penelitian ini.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan buku primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan-bahan memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan primer yang ada. Yang berupa hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, teori-teori, dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), hlm. 227

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder atau disebut juga sebagai bahan penunjang dalam penelitian seperti kamus, ensiklopedia serta sumber dari internet.

3.5 Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen.⁴³

- 1) Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, dalam hal ini berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan buku-buku terkait dengan persamaan merek.
- 2) Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, dalam hal ini berupa Putusan No. 767 K/Pdt.Sus/2010.

b. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan cara:

1) Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.

2) Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 81 dan 83

3) Penyusunan data

Penyusunan data yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Hasil analisis yang disajikan secara sederhana dan sistematis. Hasil analisis diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga, memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang di bahas.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

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

1. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, memutuskan bahwa merek lukisan “Badak” bukan milik Tergugat (Tjioe Budi Yuwono) melainkan milik Wen Ken Drug, CO., PTE., LTE. selaku Penggugat. Dasar pertimbangan adalah dalil “terbukti sebaliknya” dari prinsip *first to file* yang dianut oleh sistem hukum merek. Dalam hal ini Penggugat dapat membuktikan di persidangan bahwa merek yang didaftarkan oleh Tergugat merupakan merek miliknya, yang didasarkan pada Penggugat telah memproduksi dan menjual produk Larutan Penyegar dengan merek lukisan “Badak” sejak tahun 1937 dan Penggugat juga telah melakukan kegiatan promosi iklan, termasuk minuman Larutan Penyegar dengan Lukisan Badak telah mendapatkan pengakuan luas di kalangan konsumen sejak lama. Selanjutnya Hakim Mahkamah Agung memutuskan menerima permohonan kasasi dari Tjioe Budi Yuwono dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dasar pertimbangannya adalah tidak terbuktinya unsur iktikad tidak baik dari Tjioe Budi Yuwono dan dapat dibuktikan bahwa merek lukisan “Badak” milik Tjioe Budi Yuwono tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Wen Ken Drug, CO., PTE., LTE.
2. Dalam putusan akhir yang dikeluarkan Mahkamah Agung, majelis hakim menerima permohonan Kasasi dari Tjioe Budi Yuwono dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Akibat hukum dari putusan ini adalah

seluruh hasil putusan akhir yang diputuskan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berlaku kembali, merek lukisan “Badak” adalah milik Tjioe Budi Yuwono, merek lukisan “Badak” tetap menjadi merek resmi yang terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, dan Tjioe Budi Yuwono berhak untuk menggunakan merek lukisan “Badak” pada produknya.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memiliki saran, yaitu hendaknya hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat lebih menjelaskan secara rinci terkait dengan sejauh mana iktikat tidak baik dalam pendaftaran merek itu dapat dilakukan oleh suatu pihak, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar mendaftarkan merek nya dengan iktikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Banindro, Baskoro Suryo. 2015 *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: ISI Yogyakarta
- Casavera. 2009. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2009)
- Gultom. Elfrida R., *Hukum Acara Perdata edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harahap, M.Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita . 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law)*. Jakarta: Prenadamedia
- Kansil C.S.T., 1997 *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*. Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Lindsey, Tim. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni
- Mappong, H. Zainuddin. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga Group
- Nurhayati, Neng Yani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soemantoro. 1993. *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Bandung: Alumnus
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung : Mandar Maju
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Toruan, Henry Donald Lbn. 2017. *Penyelesaian Sengketa HKI Melalui Acara Cepat, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Wiranata, I Gede A.B., *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

2. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

- Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pdt.Sus/2010
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 01/HAKI/.M./2011/PN.NIAGA.Smg
- Putusan Mahkamah Agung No. 402 K/Pdt.Sus/2011
- Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt.Sus/2012
- Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Pdt-HAKI/ 2014
- Putusan Mahkamah Agung No. 29/PK/Pdt.Sus-HKI/2016
- Putusan Mahkamah Agung No. 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016
- Putusan Nomor 57 /Pdt.SusMerek/2019/PN. Niaga Jkt Pusat

3. Jurnal dan Website

Ali Ismail Shaleh dan Shabirah Trisnabilah, 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini”, *Jurnal Judisial Review*. Volume 22 No. 2,

Cindy Tri Putri, Endang Purwaningsih, “Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek J. Casanova (Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016)”, *Jurnal Adil : Jurnal Hukum*. Volume 10 No. 2

Sulastri, Satino, 2018. Yuliana, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis*. Vol 5 No. 1

Tata Wijayanta, 2014. ”Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 2

Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, 2016. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg)”, *Diponegoro Law Journal*. Volume 5 No. 4

<https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>

<https://kbbi.web.id/palsu>, diakses pada 19 Juli 2022 pukul 14.33 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/memori-banding-dan-jangka-waktu-penyerahannya-cl5037>

<https://www.dslalawfirm.com/pengadilan-niaga-indonesia/>

<https://kbbi.web.id/komersialisasi>

4. Skripsi:

Darsah, Argilang. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Distro88 Pekanbaru Terhadap Merek 3second)*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pekanbaru

Kamiliasari, Rodhiyah Ratih. 2015. *Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt.Sus/2011)*. (Skripsi) Universitas Jember. Jember

Meikarsari, Avid Ativiyanti. 2016. *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis*. (Skripsi). Universitas Negeri Semarang. Semarang

Prananingtyas, Istiqomah Andreany. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis Yuridis Pasal 16 Ayat 3 TRIPs Agreement dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)*. (Skripsi). Universitas Negeri Semarang. Semarang