

**PENERAPAN PRINSIP *FIRST TO FILE* DALAM PENGAMBILAN
PUTUSAN SENGKETA MEREK AYAM GEPREK BENSU
(Studi Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN
Niaga Jakarta Pusat)**

(Skripsi)

Oleh

Eko Pambudi
NPM 1742011018



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PENERAPAN PRINSIP *FIRST TO FILE* DALAM PENGAMBILAN
PUTUSAN SENGKETA MEREK AYAM GEPREK BENSU (Studi Putusan
Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)**

Oleh

Eko Pambudi

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**

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP *FIRST TO FILE* DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN SENGGKETA MEREK AYAM GEPREK BENSU (Studi Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)

Oleh
EKO PAMBUDI

Ruben Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek "Ayam Geprek Bensus" milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Ruben Onsu merasa bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono telah menggunakan mereknya yang telah didaftarkan lebih dahulu. Pengadilan Niaga kemudian mengabulkan sebagian dari gugatan balik yang diajukan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *first to file* dalam penyelesaian sengketa merek "Ayam Geprek Bensus" pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat. Terdapat dua aspek utama yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu analisis terhadap perlindungan hukum merek dari perfektif *first to file*, serta akibat hukum terhadap para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode *judicial case study*. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil analisis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan majelis hakim sudah sesuai dengan prinsip *first to file* yang dianut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Pembatalan merek "Ayam Geprek Bensus" milik Ruben Onsu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara represif karena merek tersebut didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan terhadap merek "Ayam Geprek Bensus" milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Akibat hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah Ruben Onsu tidak dapat menggunakan merek "Ayam Geprek Bensus" dan enam merek terkait tanpa izin dari PT Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik sah dari merek tersebut, adapun terhadap Dirjen HKI selaku turut tergugat dalam perkara ini adalah melakukan pencoretan terhadap merek "Ayam Geprek Bensus" milik Ruben Onsu dan enam merek terkait dari daftar umum merek pada halaman web pangkal data kekayaan intelektual milik Dirjen HKI.

Kata Kunci: Prinsip *first to file*, sengketa merek, "Ayam Geprek Bensus".

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP FIRST TO FILE DALAM
PENGAMBILAN PUTUSAN SENGKETA MEREK
AYAM GEPREK BENSU (Studi Putusan Perkara
Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta
Pusat)**

Nama Mahasiswa : **Eko Pambudi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1742011018**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

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

DIANNE EKA RUSMAWAT, SH., M.Hum.
NIP 197903252009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

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

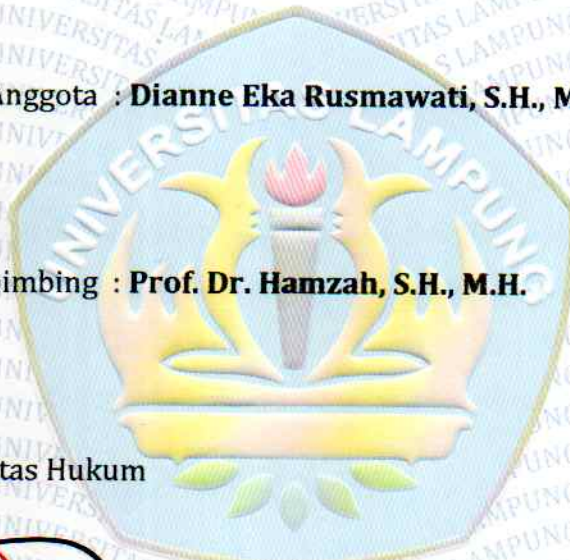
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

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

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

**Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Oktober 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Pambudi

NPM : 1742011018

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penerapan Prinsip First To File Dalam Pengambilan Putusan Sengketa Merek Ayam Geprek Benu (Studi Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jakarta Pusat)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 10 November 2023



Eko Pambudi

NPM 1742011018

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Eko Pambudi. Penulis dilahirkan di Kota Metro Provinsi Lampung pada tanggal 17 Mei 1999, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suraji, S.K.M., dan Ibu Sutini. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Fransiskus Fajar Mataram yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Fajar Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan diselesaikan pada tahun 2014, serta menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Seputih Mataram Lampung Tengah pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Mandiri. Pada tahun 2020 penulis mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari yang ditempatkan di Desa Petai Kayu Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

“Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang.
Agama tanpa ilmu adalah buta.”

(Albert Einstein)

“Fortis Fortuna Adiuvat”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, karunia, kesehatan, hidayah yang diberikan, shalawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan Akhlaqul Kharimah dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Suraji, S.K.M dan Ibu Sutini yang selama ini mengajarkanku banyak hal akan arti hidup, mengajarkanku arti kesabaran dan keikhlasan, memberikan pengorbanan dalam banyak hal kepadaku, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang setulus hati, dan selalu memberikan doa yang terbaik untukku agar kelak menuju keberhasilan yang sesungguhnya.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip *First to File* Dalam Pengambilan Putusan Sengketa Merek Ayam Geprek Benu (Studi Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 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, yang telah meluangkan 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 keperdataan Fakultas Hukum Universitas
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing I yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian hukum keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Kepada Bapak, Ibu dan adikku di rumah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Tanpa dukungan kalian, saya tidak akan mampu meraih kesempatan ini. Terima kasih atas segala pengorbanan yang kalian lakukan demi masa depan saya.
11. Untuk teman-teman selama kuliah, Guntur Wahid Haryadi, Aric Maulana, Rizki Hadi Subagio, dan Dhella Fahmi Albita, yang telah membantu dan memberikan dukungan, semangat, serta masukan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi, terimakasih atas bantuannya.
12. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, meskipun begitu, penulis berharap semoga dapat bermanfaat dan menjadi ladang amal pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	7
2.1.1. Dasar Hukum, Pengertian dan Fungsi Merek.....	7
2.1.2. Sistem Pendaftaran Merek.....	12
2.1.3. Prinsip First to file	14
2.1.4. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan	16
2.1.5. Prosedur Pendaftaran Merek	21
2.1.6. Pembagian Kategori Merek Barang atau Jasa	23
2.1.7. Penyelesaian Sengketa Merek Secara Litigasi dan Non Litigasi ..	26
2.2. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	28
2.2.1. Pengertian putusan hakim.....	28
2.2.2. Asas-asas putusan	29
2.2.3. Jenis-Jenis Putusan Hakim	30
2.3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	34
2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	34
2.3.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	35
2.3.3. Prinsip Perlindungan Hukum	37
2.3.4. Bentuk Perlindungan Hukum Merek.....	38
2.4. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum	39
2.4.1. Pengertian Akibat Hukum	39

2.4.2. Akibat Hukum Pembatalan Merek	40
2.5. Kerangka Pikir	42
III. METODE PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2. Tipe Penelitian	45
3.3. Pendekatan Masalah.....	46
3.4. Data dan Sumber Data	46
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	47
3.6. Metode Pengolahan Data	48
3.7. Analisis Data.....	48
IV. HASIL PENELITIAN	49
4.1. Perlindungan Hukum Merek Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat Ditinjau Dari Perspektif Prinsip First to File	52
4.1.1. Perlindungan Hukum Merek “Bensu” Milik Ruben Onsu	52
4.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek “Ayam Geprek Bensu” Milik PT Ayam Geprek Benny Sujono.....	56
4.2. Akibat Hukum Yang Timbu Dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jakarta Pusan Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa	63
4.2.1. Akibat Hukum Terhadap Ruben Onsu	63
4.2.2. Akibat Hukum Terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono	65
4.2.3. Akibat Hukum Terhadap Dirjen HKI.....	68
V. PENUTUP.....	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	71
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Logo Merek “Bensu” milik Ruben Samuel Onsu.....	4
Gambar 1.2 Logo Merek “Ayam Geprek Bensu” milik Ruben Samuel Onsu.....	4
Gambar 1.2 Logo Merek “Ayam Geprek Bensu” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono.....	4
Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Daftar merek kelas barang	23
Tabel 2.2 Daftar merek kelas jasa	25
Tabel 4.1 merek “Bensu” pertama kali didaftarkan oleh Yessy Handalim	52
Tabel 4.2 merek “Bensu” setelah dialihkan kepada Ruben Onsu melalui perjanjian jual beli.....	52
Tabel 4.3 merek “Bensu” milik Ruben Onsu.....	54
Tabel 4.4 merek “Ayam Geprek Bensu” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono	54
Tabel 4.5 merek “ayam geprek bensu” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono	57
Tabel 4.6 merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono	57
Tabel 4.7 merek milik Ruben Onsu	58
Tabel 4.8 Daftar merek milik Ruben Onsu yang dibatalkan	63

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan di Indonesia saat ini mengalami peningkatan signifikan berkat banyaknya masyarakat yang membuka usaha di berbagai sektor, termasuk teknologi, keuangan, dan makanan yang khas dan unik. Kegiatan ini mendorong pengusaha untuk mengembangkan dan memperluas pangsa pasar dengan memberikan cap atau merek pada produk mereka. Merek tersebut membantu untuk menunjukkan asal barang dan jasa, serta identitas perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan pada produk dan jasa yang diproduksi.

Merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain. Melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad tidak baik yang bermaksud membonceng reputasinya.¹ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikemukakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Saidin mengungkapkan bahwa merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang sangat penting untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Merek berperan

¹ Rahmi Janed, *Hukum Merek*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 13.

sebagai identitas suatu produk barang atau jasa yang memungkinkan konsumen membedakan asal muasalnya, kualitasnya, dan menjamin bahwa produk tersebut asli. Merek sendiri bukan merupakan produk, tetapi merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk. Seringkali, orang membeli produk hanya untuk memperoleh kepuasan dari merek produk tersebut sebagai status sosial, bukan karena manfaat produk itu sendiri. Faktor inilah yang membuktikan bahwa merek adalah bagian dari kekayaan imaterial.²

Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi bagi produsen atau para pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa mereka.³ Selain itu merek juga berfungsi sebagai sarana dalam memberikan informasi mengenai barang atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Terlebih bila didukung dengan media periklanan yang dapat membuat suatu merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas barang atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantage*) untuk bersaing di dunia niaga.⁴

Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Hak atas merek diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi, “Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.⁵

² O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 313.

³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 229.

⁴ Rahmi Janed, *Op.Cit*, hlm. 20.

⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Panduan: Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2015, hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif, yang juga dianut undang-undang sebelumnya. Pada sistem pendaftaran konstitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal mutlak karena merek yang tidak didaftar tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.⁶

Merek merupakan salah satu aset paling berharga bagi perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, merek yang kuat dapat membantu perusahaan membedakan produknya dari pesaing dan meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen. Namun, sengketa merek yang menimbulkan dampak negatif bagi para pihak yang bersengketa. Sengketa merek adalah hal yang umum terjadi di dunia bisnis. Merek merupakan identitas bagi suatu produk atau jasa, sehingga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa merek, hal tersebut dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis dan reputasi perusahaan yang terlibat.

Dalam hukum merek, terdapat prinsip *first to file* menjadi prinsip utama dalam menentukan pemilik merek. Artinya, merek yang didaftarkan terlebih dahulu akan menjadi pemilik sah dari merek tersebut. Meskipun pemilik merek tersebut belum menggunakan merek tersebut dalam kegiatan usahanya, namun dengan mendaftarkan merek tersebut, hak atas merek tersebut sudah sah dimiliki oleh pemilik. Namun, asas ini juga menimbulkan sengketa merek yang kompleks. Kondisi ini dapat terjadi apabila terdapat lebih dari satu pendaftar merek yang mengajukan pendaftaran pada waktu yang bersamaan, atau terdapat klaim dari pihak lain atas merek yang telah terdaftar. Ketika terjadi sengketa merek, maka prinsip *first to file* tidak lagi berlaku dan prinsip yang digunakan adalah siapa yang memiliki hak yang lebih kuat.

Dalam hal ini, pihak yang ingin mengajukan klaim atas merek harus dapat membuktikan bahwa mereka memiliki hak yang lebih kuat atas merek tersebut. Bukti yang dapat digunakan antara lain adalah bukti penggunaan merek terlebih dahulu dalam kegiatan usaha, atau adanya bukti bahwa pihak tersebut telah

⁶ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 31.

mengajukan pendaftaran merek sebelum merek tersebut didaftarkan oleh pihak lain. Dalam kasus sengketa merek, terutama yang melibatkan merek yang telah terdaftar, penting bagi pemilik merek untuk melindungi merek tersebut melalui upaya-upaya pendaftaran dan perlindungan hukum lainnya. Dengan demikian, pemilik merek dapat mencegah terjadinya sengketa merek yang berdampak pada bisnis dan reputasi perusahaan.

Saat ini, terdapat sengketa merek di Indonesia antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu, yang lebih dikenal sebagai Ruben Onsu, terkait merek dagang "Ayam Geprek Bensus." Ruben Onsu telah mengajukan gugatan terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono karena penggunaan merek "Bensus" dalam merek "Ayam Geprek Bensus" yang didaftarkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Ruben Onsu juga mengklaim sebagai pemilik merek "Ayam Geprek Bensus" berdasarkan prinsip *first to file*.



Gambar 1.1
Logo merek "Bensus" milik Ruben Onsu



Gambar 1.2
Logo merek "Ayam Geprek Bensus" milik Ruben Onsu



Gambar 1.3
Logo merek "Ayam Geprek Bensus" milik PT Ayam Geprek Benny Sujono

Sengketa merek antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Onsu telah dibawa ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ruben Onsu sebagai penggugat menuntut PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai tergugat. Dalam proses persidangan, PT Ayam Geprek Benny Sujono berhasil membuktikan bahwa mereka

adalah pendaftar pertama merek “Ayam Geprek Benu” dan menuduh Ruben Onsu menggunakan merek mereka tanpa izin. Setelah mendengarkan pembuktian dari kedua belah pihak, majelis hakim memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik sah merek “Ayam Geprek Benu” berdasarkan prinsip *first to file*. Putusan tersebut dicatat dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dan penelitian ini adalah Tentang Penerapan prinsip *first to file* Pada Penyelesaian Sengketa Merek “Ayam Geprek Benu” dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat

Selanjutnya untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah tersebut, maka ditentukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum merek dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat ditinjau dari perspektif prinsip *first to file*?
- b. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat terhadap para pihak yang bersengketa?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

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

- a. Ruang lingkup keilmuan
Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum perdata, khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual.
- b. Ruang lingkup objek kajian
Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan prinsip *first to file* pada penyelesaian sengketa Merek “Ayam Geprek Benu” di

Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat).

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *first to file* pada penyelesaian sengketa Merek “Ayam Geprek Bensu” dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat Dilihat berdasarkan 2 (dua) pokok bahasan yaitu perlindungan hukum merek ditinjau dari efektifitas prinsip *first to file* dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut bagi para pihak yang bersengketa.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

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

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat Tentang perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar di Indonesia berdasarkan prinsip *first to file*.
- 2) Memberi bahan informasi mengenai hukum merek bagi pihak-pihak yang memerlukan.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Merek

2.1.1. Dasar Hukum, Pengertian dan Fungsi Merek

Pengaturan merek di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak masa sebelum kemerdekaan, di mana *Reglement Industriele Eigendom* tahun 1912 mengatur tentang merek. Namun, peraturan ini kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 setelah direvisi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1986. Saat ini, pengaturan merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Dasar hukum pengaturan merek juga diatur dalam peraturan internasional. Dasar hukum pengaturan merek internasional meliputi, konvensi-konvensi maupun perjanjian internasional lainnya seperti Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right including Trade in Counterfiet Goods*) yaitu aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak milik intelektual termasuk perdagangan palsu. Perjanjian TRIPs memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara penandatanganan kesepakatan tersebut, yaitu kewajiban bagi negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik intelektual.⁷

⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 161.

Merek secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris yaitu *trade mark* yang dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *a word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products from those of others* (suatu kata, susunan kata, lambang atau gambar yang digunakan oleh pabrik atau penjual untuk membedakan produk mereka dengan produk lainnya).⁸ Pengertian merek juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengemukakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya Tentang merek, yaitu:

- a. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu yang dimonopoli dengan tujuan membedakan satu benda dengan benda lainnya yang sejenis.⁹
- b. Menurut Harsono Adisumarto adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap tersebut itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan tersebut telah ada pemiliknya. Biasanya dalam membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.¹⁰

⁸ Venantia Sri Hadiarinanti, *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*, Unika Atmajaya, Jakarta, 2009, hlm. 7.

⁹ H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2015, hlm. 102.

¹⁰ Arifardhani Yoyo, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 89.

c. Menurut Soekardono adalah suatu tanda yang memprivadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu diprivadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa merek diartikan sebagai tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹²

Berdasarkan pengertian di atas ada beberapa unsur dalam merek yaitu tanda, memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam perdagangan barang/jasa. Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Kata, huruf, angka, gambar foto, bentuk, warna, jenis logo dan label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dapat dianggap sebuah merek.¹³

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai jenis-jenis merek, antara lain merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek Dagang (*Trademark*) adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.¹⁴

¹¹ *Ibid*, hlm. 91.

¹² OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 335.

¹³ Arifardhani Yoyo, *Op.Cit*, hlm. 90.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 92.

Merek Jasa (*Service Mark*) adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.¹⁵ Merek sertifikasi adalah merek yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang mengikuti serangkaian standar-standar dan telah disahkan oleh otoritas yang memberikan sertifikat.¹⁶

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.¹⁷ Untuk membedakan merek satu dengan yang lain digunakan bentuk merek yang berbeda, bentuk merek adalah bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Bentuk merek dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

- a. Merek yang berbentuk gambar atau tulisan Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bentuk lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Bentuk merek ini disebut sebagai merek lukisan. Contoh bentuk merek ini seperti gambar buah apel pada produk *smartphone*.
- b. Merek yang berbentuk kata Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Bentuk merek ini disebut merek kata. Contoh dari bentuk merek ini seperti kata Indomie pada produk makanan.
- c. Merek yang berbentuk huruf atau angka Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bentuk huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Bentuk merek ini disebut merek huruf atau angka. Contoh dari bentuk merek ini huruf ABC pada produk kecap.

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 169.

¹⁶ Arifardhani Yoyo, *Op.Cit*, hlm. 93.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 167.

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

Merek memiliki fungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis berarti, barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api yang termasuk dalam kelas barang yang sejenis, atau angkutan, pengemas dan penyimpan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.¹⁹

Merek sebagai pengenal, merek digunakan pihak produsen untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya, guna mencari dan meluaskan pasaran. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 322.

yang sehat yang menguntungkan semua pihak. Fungsi merek dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.²⁰

Melihat fungsi merek dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli, dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya. Masyarakat dapat memilih merek mana yang disukai dan jika mereka puas dengan satu merek, mereka selanjutnya membeli atau memesan barang tersebut dengan menyebut mereknya saja.²¹

2.1.2. Sistem Pendaftaran Merek

pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif yang memerlukan pendaftaran agar suatu merek dapat dilindungi secara hukum. Pendaftaran merek berarti secara resmi mencatat merek dalam daftar umum merek yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Umumnya, yang didaftarkan adalah elemen pokok, karakter, dan ciri khusus yang memperlihatkan individualitas merek tersebut. Hak atas merek tercipta karena pendaftaran, bukan karena pemakaian pertama pada merek yang bersangkutan. Tanpa didaftarkan tidak ada hak atas merek, selain itu tidak adanya perlindungan terhadap merek yang bersangkutan. Apabila suatu merek sudah didaftarkan dan memperoleh sertifikat hak atas merek, maka hak atas merek tersebut akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama, dengan ini disebut sebagai “hak eksklusif”.²² Tujuan pendaftaran merek adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas merek terdaftar. Merek yang akan didaftarkan kepada Dirjen HKI harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran berdasarkan persyaratan dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² OK Saidin, *Op.Cit*, hlm. 363.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa apabila pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran merek, maka permohonan dua atau lebih jenis barang dan/atau jasa dapat dilakukan dalam satu permohonan. Pemohon harus menuturkan jenis barang atau jasa yang masuk dalam kelas yang diperlukan saat pendaftaran. Permohonan pendaftaran merek juga diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Proses pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen HKI. Pendaftar merek dagang dapat mencakup satu orang atau lebih dengan atau sebagai badan hukum. Apabila pemohon bertempat tinggal di wilayah Indonesia orang tersebut harus menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa hukumnya yang tinggal di Indonesia.

Pendaftaran merek juga dapat dilakukan dengan hak prioritas. Pendaftaran hak prioritas diatur dalam Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menjelaskan permohonan pendaftaran merek yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris Tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, dengan ketentuan bahwa pengajuan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh perjanjian internasional. Secara umum hak prioritas adalah hak yang diberikan kepada pendaftar hak atas merek yang sudah terdaftar di negara asal yang kemudian didaftarkan di Indonesia, dimana tanggal penerimaan dianggap sama dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal. Dianggap sama berarti bukan dalam pengertian yang sebenarnya

namun berupa pengakuan saja. Hak prioritas ini merupakan aspek perlindungan hak atas merek di negara lain.²³

Pentingnya hak prioritas berupa hak bagi warga negara asing, yang berasal dari negara yang sama-sama tergabung dalam Konvensi Paris atau persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukan sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal. Bagi negara yang tidak tergabung dalam Konvensi Paris, maka di negara tersebut tidak berlaku hak prioritas. Bagi warga negara asing dari negara yang tidak tergabung dalam Konvensi Paris, maka warga dari negara yang bersangkutan tidak memiliki hak prioritas dalam pendaftaran hak atas merek.²⁴

Hak prioritas menginginkan tidak ada diskriminasi bagi warga negara asing dalam mendaftarkan hak atas mereknya di negara yang tergabung dalam Konvensi Paris, namun tidak setiap pendaftaran hak atas merek oleh Warga Negara Indonesia disertai dengan hak prioritas. Hak prioritas diberikan jika disertai dengan permohonan untuk diberikan hak prioritas, dalam jangka waktu tertentu dan dengan memenuhi persyaratan tertentu.²⁵

2.1.3. Prinsip *First to file*

Prinsip *first to file* merupakan prinsip yang digunakan dalam sistem pendaftaran konstitutif dimana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek. Prinsip *first to file* berbeda dengan prinsip *first to use*, di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Indonesia menerapkan prinsip *first to file* untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum serta mendorong pelaku usaha untuk melindungi merek mereka secara formal melalui pendaftaran.

²³ Sufiarina, *Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI*, Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2014, hlm. 271.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Sistem konstitutif yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dengan sendirinya menurut hukum memberikan kedudukan dan perlindungan hak eksklusif kepada pemilik merek yang sudah terdaftar. Agar orang bisa melindungi merek mereka dan mendapatkan hak perlindungan yang kuat, ada prinsip penting yang harus diikuti. Prinsip ini disebut "prinsip pendaftaran pertama" atau "*the first to file principle*." Prinsip ini berdasarkan konsep bahwa siapa yang pertama kali mendaftarkan merek mereka akan mendapatkan hak yang lebih baik menurut hukum. Konsep ini juga bisa dijelaskan dengan ungkapan "*prior in tempore, melior in jure*," yang memiliki makna jika anda mendaftarkan merek lebih dulu, maka anda lebih diuntungkan menurut hukum. Ini sebabnya prinsip ini juga dikenal sebagai "*prior file doctrine*" atau doktrin pendaftaran pertama.²⁶

Berdasarkan doktrin pendaftaran pertama, jika pihak lain mendaftarkan merek yang sama atau mirip dengan merek yang sudah ada, tidak dapat menciptakan hak eksklusif dan juga tidak mendapat perlindungan hukum. Dalam hal ini asas "*prior in tempore, melior in jure*" yang dikaitkan dengan prinsip "*the first to file*", prinsip ini tidak hanya menyingkirkan perlindungan terhadap pemakai pertama (*first to use*) tetapi juga menutup pemberian perlindungan merek oleh pihak lain apabila merek tersebut mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu dalam daftar umum merek.²⁷

Sistem konstitutif yang juga disebut *first to file system* atau sistem pendaftaran pertama langsung memberi kekuatan pembuktian bagi pemilik merek sebagai orang yang berhak secara penuh mendapat perlindungan hukum. Pemilik merek tidak dibebani untuk membuktikan sebagai pemakai pertama atau "*first user*", sebab menurut sistem ini yang perlu dibuktikan pemilik merek adalah kedudukannya sebagai pendaftar pertama dalam daftar umum merek. Apabila timbul konflik atau sengketa untuk

²⁶ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 333.

²⁷ *Ibid*, hlm. 334.

menentukan siapa yang paling unggul dan paling utama haknya, tidak didasarkan siapa yang lebih dulu memakai. Tetapi ditentukan berdasarkan siapa yang terlebih dahulu mendaftar dianggap sebagai pemilik yang memiliki *prior right* atau hak paling utama. Dengan demikian dalam sistem konstitutif juga mengandung doktrin “*presumption*” atau “anggapan” hukum. Nilai anggapan hukumnya adalah *prior right*. Siapa yang dapat membuktikan diri sebagai pendaftar pertama, dalam pembuktian itu langsung melekat anggapan hukum sebagai pemilik yang mempunyai hak utama (*presumption of prior right*).²⁸

2.1.4. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Merek adalah elemen kunci dalam dunia bisnis yang membantu mengidentifikasi produk atau jasa suatu perusahaan dan membedakannya dari yang lain. Tetapi, tidak semua tanda atau nama bisa dianggap sebagai merek. Untuk dianggap sebagai merek yang sah, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang paling penting adalah adanya daya pembeda yang cukup. Ini berarti tanda atau nama yang digunakan sebagai merek harus memiliki kemampuan untuk membedakan produk atau jasa dari perusahaan tertentu dari produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan lainnya. Dengan kata lain, merek harus memiliki kemampuan untuk menetapkan produk atau jasa yang bersangkutan sebagai sesuatu yang unik dan berbeda dari yang lain. Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya, tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Suatu merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan agar mempunyai daya pembeda.²⁹

Selain memiliki daya pembeda yang kuat, penting untuk memahami bahwa permohonan pendaftaran merek juga harus diajukan dengan niat baik.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm.156.

Artinya, jika seseorang mengajukan permohonan merek dengan niat yang tidak jujur atau iktikad tidak baik, maka permohonan tersebut tidak akan diterima. Ini merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Pasal ini menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika permohonannya diajukan oleh seseorang yang memiliki niat tidak baik.

Sebagai contoh, pemilik merek yang memiliki niat baik adalah mereka yang mendaftarkan merek mereka secara sah dan jujur, tanpa bermaksud untuk mengejar keuntungan dengan cara meniru atau menyalin merek milik orang lain. Tindakan seperti itu dapat merugikan pihak lain dan menciptakan persaingan bisnis yang buruk. Oleh karena itu, prinsip ini membantu melindungi integritas dan kejujuran dalam proses pendaftaran merek serta mencegah penyalahgunaan sistem merek yang dapat merugikan pihak lain. Dalam teks selanjutnya, kita akan lebih mendalami implikasi dan pentingnya prinsip ini dalam perlindungan merek.

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beriktikad tidak baik tidak dapat didaftarkan. Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Pemilik merek yang beriktikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain yang dapat menimbulkan persaingan curang.³⁰

Secara umum jangkauan pengertian iktikad tidak baik meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly*

³⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 326.

purpose).³¹ Demikian pula menurut *Black's Law Dictionary*, *bad faith* didefinisikan dengan: *the opposite of good faith, generally implying or involving actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or a neglect or refusal to fulfill some duty or some contractual obligation, not prompted by an honest mistake as to one's rights or duties, but by some interested or sinister motive.*"³²

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyhuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).³³

J. Satrio menjelaskan dua pengertian iktikad baik, yaitu iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif. Iktikad baik subjektif (*subjectief goeder trouw*) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan iktikad baik. iktikad baik objektif (*objectief goeder trouw*) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan iktikad baik.³⁴

Pembagian iktikad tidak baik secara subjektif dan objektif sebagaimana dikemukakan oleh J. Satrio merupakan formulasi klasik yang berorientasi pada keadaan mental berkaitan dengan ketidakjujuran (*dishonesty*) dan ketulusan (*sincerly*). Akan tetapi dalam perkembangannya terutama

³¹ Agus Mardianto, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Volume 10 Nomor 1, 2014, hlm. 47.

³² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (Eighth Edition)*, Thomson West, United State of America, 2004, hlm. 1216.

³³ Agus Mardianto, *Op.Cit*, hlm. 48.

³⁴ J. Satrio, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 179

dibidang hukum bisnis, asas iktikad tidak baik juga dikaitkan dengan *disloyalty* atau ketidaksetiaan dan ketidakpatuhan.³⁵

Iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat menjadi alasan dalam membatalkan merek berdasarkan undang-undang. Pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan jika terdapat persamaan pokok yang dibuktikan dengan iktikad tidak baik dalam gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek. Iktikad tidak baik mengacu pada niat atau tujuan yang tidak baik atau tidak jujur dalam pendaftaran merek. Hal ini dapat meliputi tindakan seperti meniru atau plagiarisme terhadap merek yang sudah ada, atau mendaftarkan merek dengan tujuan mengelabui atau merugikan pihak lain. Ketika terdapat bukti yang kuat tentang iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek, pengadilan dapat memutuskan untuk membatalkan merek tersebut.

Pada dasarnya, persyaratan pembatalan merek yang didasarkan pada iktikad tidak baik sama dengan yang diperlukan dalam gugatan pembatalan merek. Ini berarti bahwa pihak yang mengajukan gugatan pembatalan harus dapat membuktikan merek yang didaftarkan memiliki persamaan dengan merek yang sudah ada, serta adanya iktikad tidak baik dalam pendaftaran tersebut. Pembatalan merek yang didasarkan pada iktikad tidak baik penting untuk menjaga integritas sistem merek dan melindungi kepentingan pemegang merek yang sah. Dengan menghindari praktik-praktik yang tidak jujur atau meniru dalam pendaftaran merek, kita dapat memastikan bahwa merek-merek yang didaftarkan memiliki nilai yang sebenarnya dan melindungi hak-hak pemilik merek yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur apa yang dapat atau tidak dapat dianggap sebagai merek yang sah. Pasal 20 undang-undang ini menyebutkan beberapa unsur yang dapat membuat suatu merek tidak dapat didaftarkan. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20

³⁵ *Ibid.*

Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, sebuah merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung salah satu unsur berikut:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Tanda yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diterima sebagai merek, sehingga tidak dapat didaftarkan. Demikian pula dilarang pemakaian tanda-tanda yang menurut masyarakat umum bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya dapat diberitahukan di sini, lukisan sepeda untuk barang-barang sepeda.³⁶
- c. Memuat keterangan yang tidak sesuai. Praktik ini melibatkan penyajian informasi yang tidak akurat atau berlebihan untuk mempengaruhi persepsi konsumen dan mendorong mereka untuk membeli produk atau menggunakan jasa tertentu. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan merugikan mereka karena mereka tidak mendapatkan produk atau jasa sesuai dengan apa yang dijanjikan.
- d. Telah menjadi milik umum. Tanda-tanda yang telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas di masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan dalam kategori ini tanda lukisan mengenai tengkorak manusia dengan di bawahnya ditaruhnya tulang bersilang yang secara umum dikenal sebagai tanda bahaya racun.³⁷
- e. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Sebuah merek yang berisikan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftarannya juga tidak dapat diterima untuk didaftar sebagai merek,

³⁶ O.K. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 350.

³⁷ *Ibid.*

karena keterangan tersebut tidak mempunyai daya pembeda. Misalnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi.³⁸

Kemudian dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, permohonan merek dapat ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan atau mengandung salah satu unsur berikut:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.
- e. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah.
- h. Permohonan yang diajukan dengan iktikad tidak baik.

2.1.5. Prosedur Pendaftaran Merek

Proses pendaftaran merek merupakan langkah penting dalam melindungi hak atas merek. Pengaturan mengenai tata cara pendaftaran ini telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas dan Barang atau Jasa Bagi Pendaftar Merek. Dalam konteks ini, permohonan

³⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 329.

pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), dengan prosedur tertentu yang harus dipatuhi. Permohonan Pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Dirjen HKI. Surat permohonan pendaftaran merek diajukan dengan melengkapi:³⁹

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

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memegang peranan penting dalam mengatur tata cara permohonan pendaftaran merek. Pasal 4 Ayat (2) dari undang-undang ini dengan tegas menguraikan persyaratan yang harus dipatuhi dalam proses pendaftaran merek. Salah satu poin kunci adalah bahwa permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dan ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Pada surat pendaftaran merek mencantumkan hal sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan.
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon.
- c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa.

³⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 188.

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

Pemilik merek dagang yang ingin mendaftarkan merek dagangnya harus mengikuti prosedur pendaftaran merek dagang yang berlaku. Merek yang ingin didaftarkan harus memenuhi persyaratan pendaftaran merek. Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran merek, Dirjen HKI akan mengumumkan permohonan tersebut kedalam berita acara resmi merek.

2.1.6. Pembagian Kategori Merek Barang atau Jasa

Dalam proses pendaftaran merek, pengelompokan barang atau jasa ke dalam kelas-kelas tertentu adalah langkah krusial. Hal ini dilakukan berdasarkan berbagai faktor seperti fungsi, tujuan penggunaan, jenis bahan, atau jenis kegiatan yang terkait dengan produk atau layanan tersebut. Di Indonesia, sistem pengelompokan ini merujuk pada "*International Classification of Goods and Services, For the Purposes of the Registration of Marks*" yang dikenal dengan sebutan "*Nice Classification*". Aturan yang mengatur klasifikasi merek barang dan jasa ini dijelaskan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 dalam konteks pendaftaran merek, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar merek kelas barang

Kelas 1	Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Kelas 2	Bahan pencegah karat dan kelapukan kayu, bahan pewarna.
Kelas 3	Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci, sediaan untuk membersihkan, sabun, wangi-wangian.
Kelas 4	Minyak dan lemak untuk industri, bahan pelumas, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin-lilin, sumbu-sumbu.
Kelas 5	Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewan, makanan bayi, plester, bahan pembalut, bahan-bahan untuk menambal gigi, pembasmi kuman.

Kelas 6	Bahan bangunan dari logam, barang-barang besi, pipa-pipa.
Kelas 7	Mesin perkakas, motor, kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat), perkakas pertanian, mesin tetas untuk telur.
Kelas 8	Alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), alat-alat pemotong, pedang, pisau silet.
Kelas 9	Alat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer.
Kelas 10	Bahan pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, benda-benda ortopedik, bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.
Kelas 11	Alat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.
Kelas 12	Kendaraan udara atau air, aparat/alat untuk bergerak di darat.
Kelas 13	Senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api.
Kelas 14	Logam serta campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dilapisi dengan logam itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya, perhiasan, batu mulia, dan instrumen pengukur waktu.
Kelas 15	Alat-alat musik.
Kelas 16	Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain, barang-barang cetakan, bahan-bahan untuk menjilid buku, potret-potret, alat tulis-menulis, alat-alat kesenian kuwas untuk cat mesin tik, bahan pendidikan dan pengajaran, bahan-bahan plastik untuk pembungkus, kartu-kartu main, huruf-huruf cetak, klise-klise.
Kelas 17	Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan tersebut, plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan untuk pembuatan barang, bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat, pipa-pipa lentur.
Kelas 18	Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, kulit-kulit halus binatang, kulit mentah, koper-koper dan tas-tas, payung hujan, payung matahari dan tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.
Kelas 19	Bahan-bahan bangunan (bukan logam), pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, bangunan yang dapat dipindah pindah bukan dari logam, monumen-monumen bukan dari logam.
Kelas 20	Perabot-perabot rumah, cermin, bingkai gambar, benda dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.
Kelas 21	Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat, bahan pembuat sikat, benda-benda untuk membersihkan, wol, baja, gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar.
Kelas 22	Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, kantong, bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal, serat-serat kasar untuk pertenunan.
Kelas 23	Benang-benang untuk tekstil.
Kelas 24	Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, kasur tempat tidur dan meja.
Kelas 25	Pakaian, alas kaki, tutup kepala.
Kelas 26	Renda dan sulaman, pita-pita, kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum, bunga-bunga buatan.

Kelas 27	Karpet-karpet, permadani, keset berbahan anyaman, linoleum, hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil).
Kelas 28	Mainan-mainan, alat-alat senam dan olahraga, hiasan pohon natal.
Kelas 29	Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging, buah-buahan dan sayuran, agar-agar, selai-selai, telur, susu.
Kelas 30	Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, tepung dan bahan baku terbuat dari gandum, roti, kue-kue dan kembang gula, minuman es, madu, garam, moster; cuka, saus-saus (bumbu-bumbu) rempah-rempah,
Kelas 31	Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, binatang-binatang hidup, buah-buahan dan sayuran segar, benih-benih, tanaman dan bungabunga alami, makanan hewan.
Kelas 32	Bir dan berbagai jenis-jenis bir, air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya, minuman-minuman dari buah dan perasan buah, sirup-sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.
Kelas 33	Minum-minuman keras (kecuali bir).
Kelas 34	Tembakau, barang-barang keperluan merokok; korek api.

Tabel 2.2 Daftar merek kelas jasa

Kelas 35	Periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi-fungsi kantor.
Kelas 36	Asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, urusan tanah dan bangunan.
Kelas 37	Pembangunan gedung, perbaikan/renovasi, jasa-jasa pemasangan.
Kelas 38	Telekomunikasi
Kelas 39	Angkutan, pengemasan dan penyimpanan barang-barang.
Kelas 40	Perawatan bahan-bahan.
Kelas 41	Pendidikan, pemberian pelatihan, hiburan, kegiatan olahraga dan kebudayaan.
Kelas 42	Jasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan penelitian dan desain yang berkaitan, jasa untuk analisa dan penelitian di bidang ilmiah dan industri, desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer.
Kelas 43	Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara.
Kelas 44	Perawatan medis, jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian, jasa perawatan untuk manusia dan hewan, pertanian, hortikultural, jasa kehutanan.
Kelas 45	Jasa-jasa pelayanan hukum, jasa pengamanan untuk perlindungan benda/barang dan individu, jasa perorangan dan sosial untuk memenuhi kebutuhan individu.

2.1.7. Penyelesaian Sengketa Merek Secara Litigasi dan Non Litigasi

Proses penyelesaian sengketa merek merupakan aspek penting dalam perlindungan hak-hak merek dagang. Di Indonesia, penyelesaian sengketa merek melalui litigasi dilakukan di Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 83 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis gugatan yang dapat diajukan dalam penyelesaian sengketa merek di Pengadilan, yaitu gugatan penghapusan merek terdaftar dan gugatan pembatalan merek terdaftar. Setiap jenis gugatan memiliki tujuan dan kriteria sendiri yang harus dipenuhi. Gugatan penghapusan merek terdaftar, sebagai contoh, diajukan ketika pemegang merek tidak menggunakan merek tersebut sesuai dengan tujuan pendaftaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak perlindungan merek digunakan secara efektif. Gugatan semacam ini juga relevan apabila suatu merek tidak digunakan dalam kegiatan usaha selama 3 tahun berturut-turut. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi lebih lanjut mengenai proses penyelesaian sengketa merek di Pengadilan dan perbedaan antara jenis gugatan yang dapat diajukan.⁴⁰

Selain penghapusan merek terdaftar terdapat juga gugatan pembatalan merek terdaftar. Gugatan pembatalan merek terdaftar adalah gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan merek yang sudah didaftarkan. Gugatan diajukan melalui ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Untuk gugatan kepada pihak yang berdomisili di luar negeri maka gugatan dapat diajukan melalui Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasil gugatan pembatalan merek harus diputuskan paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan ke pengadilan niaga dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Putusan harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari hasil putusan tersebut dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak

⁴⁰ Sufi Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 78.

yang bersengketa merasa tidak puas dengan hasil putusan maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi.

Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁴¹

Selain melalui pengadilan umum, penyelesaian sengketa merek juga memiliki jalur alternatif yang diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan opsi untuk menyelesaikan sengketa merek melalui badan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini memiliki kerangka hukum yang khusus, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ke-tiga yang netral dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui alternatif di luar pengadilan mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di antaranya ialah adanya sifat sukarelawan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam

⁴¹ Januari Siregar, *Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN. Niaga/Medan)*, Jurnal Hukum, Universitas Medan Arya, Volume 6 Nomor 2, 2013, hlm. 199.

menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya.

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di antara para pihak di luar pengadilan dengan menggunakan bantuan pihak ke tiga sebagai arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Terdapat dua jenis Arbitrase yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa, yaitu Arbitrase ad hoc dan Arbitrase institusional. Arbitrase *ad hoc* adalah penyelesaian sengketa dimana para pihak memilih sendiri anggota majelis arbitrase yang memeriksa sengketa, majelis ini bersifat sementara dan tidak terikat dengan lembaga tertentu. Arbitrase institusional adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga khusus yang menangani sengketa perdata dimana anggota majelis arbitrase sudah disediakan oleh lembaga yang dipilih para pihak yang bersengketa, contohnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pemeriksaan yang dilakukan arbitrase bersifat tertutup dan rahasia. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa karena tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

2.2. Tinjauan Umum Putusan Hakim

2.2.1. Pengertian putusan hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁴²

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 27.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.⁴³

2.2.2. Asas-asas putusan

Dalam suatu putusan terdapat asas-asas yang harus diterapkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, asas ini terdapat pada Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini, suatu putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan memadai. Putusan yang tidak memenuhi persyaratan ini disebut sebagai putusan yang kurang pertimbangan atau "*insufficient judgement*". Dasar hukum dari asas ini terdapat dalam pasal 25 ayat (1) undang-undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal tertentu dalam undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Menurut asas ini hakim dalam menjatuhkan putusan harus memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan secara menyeluruh. Dalam memeriksa gugatan hakim tidak diperbolehkan untuk hanya memeriksa dan memutuskan sebagian dari gugatan, sementara mengabaikan

⁴³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 13.

bagian yang lain. Asas ini terdapat dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Menurut asas ini hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi gugatan yang diajukan penggugat. Apabila hakim mengabulkan lebih dari apa yang dimintakan penggugat, maka tindakan tersebut dianggap melampaui wewenang dan harus dianggap sebagai putusan yang cacat, meskipun hakim bertindak dengan niat baik atau sejalan dengan kepentingan umum. Asas ini terdapat dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv.

d. Diucapkan di muka umum

Dalam menjatuhkan putusan hakim wajib mengucapkan secara terbuka, asas ini terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Dalam Hukum Acara Pidana, asas ini terdapat dalam Pasal 64 KUHAP: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”. Dalam beberapa situasi, undang-undang mengizinkan pengadilan untuk mengadakan sidang tertutup. Namun, pengecualian ini sangat terbatas, terutama dalam konteks hukum keluarga, terutama dalam kasus perceraian. Prinsip sidang tertutup dalam persidangan perceraian adalah keharusan, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan pengucapan putusan. tetap tunduk pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 2004.

2.2.3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR dan Pasal 185 ayat (1) Rbg menjelaskan bahwa putusan yang bukan merupakan putusan akhir harus diucapkan dalam persidangan dan hanya ditulis dalam satu berita acara persidangan. Dari kedua pasal ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir.

a. Putusan Sela

Menurut H.Ridwan Syahrani putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang dilakukan dengan tujuan untuk atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Mengenai putusan sela terdapat pada Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Pasal tersebut menyatakan hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*. Putusan sela berisi panduan/ instruksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, dengan tujuan membantu hakim dalam proses pemeriksaan perkara sebelum hakim memberikan putusan akhir. Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis putusan sela, antara lain:⁴⁴

1. Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir.⁴⁵ Misalnya

- a) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli.
- b) Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 32.

2. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dihadirkan untuk menentukan putusan akhir. Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.

3. Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.

4. Putusan provisionil

Putusan provisionil atau yang disebut juga "*prvisionele beschikking*", adalah putusan yang bersifat sementara yang isinya tindakan sementara untuk menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Putusan provisional dilaksanakan sementara dalam situasi yang sangat mendesak untuk menjaga kepentingan salah satu pihak, sementara menunggu putusan akhir. Misalnya:

- a) Seorang istri yang mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama dalam proses persidangan dalam perkara perceraian.
- b) Seorang suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan.

b. Putusan Akhir

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.⁴⁶ Berdasarkan sifatnya putusan akhir dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

2. Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan dari pengadilan yang tidak berwenangnya dalam menangani suatu perkara.

3. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini dapat terjadi karena adanya wanprestasi dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang yang perkaranya diselesaikan di pengadilan. Misalnya:

- a) Hukuman untuk meyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagai pelunasan utang.
- b) Hukuman untuk membayar sejumlah uang.
- c) Hukuman untuk membayar ganti rugi.

⁴⁶ H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Tunggul Mandiri Publishing, Malang, 2010, hlm. 42.

- d) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.

2.3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴⁷ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum melibatkan berbagai perangkat, baik yang bersifat preventif maupun represif, dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian. Pengertian tersebut memotivasi berbagai ahli untuk berbagi pandangan mereka tentang konsep perlindungan hukum diantaranya;

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 133.

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁸ Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴⁹ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵⁰

2.3.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah manifestasi dari fungsi hukum dalam mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Ini adalah upaya untuk melindungi subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk tindakan preventif dan represif, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk menegakkan peraturan hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni⁵¹:

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah bentuk perlindungan hukum di mana warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Dalam konteks perlindungan hukum preventif, subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi konflik. Perlindungan hukum preventif memiliki signifikansi besar dalam konteks pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip kebebasan bertindak, karena membantu mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Di

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm. 53.

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm. 2.

⁵⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Indonesia, belum ada regulasi khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih berfokus pada penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa. Sistem hukum di Indonesia, termasuk Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi, masuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sejarah hukum Barat, pengembangan konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ditujukan untuk mengatur batasan-batasan dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, prinsip ini menjadi sentral dan dapat dihubungkan dengan tujuan negara hukum

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia adalah realisasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum adalah hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dari hukum dalam hampir semua aspek hubungan hukumnya. Oleh karena itu, terdapat berbagai jenis perlindungan hukum yang beragam. Dari sekian banyak jenis perlindungan hukum, beberapa di antaranya telah dikenal secara luas, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak dan kewajiban produsen dan konsumen. Selain itu, ada juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HKI), yang mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri. Regulasi terkait HKI telah diatur dalam berbagai perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

2.3.3. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejarah dari dunia barat menunjukkan bahwa konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia awalnya mengarah pada pembatasan dan penetapan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Konsep hak asasi manusia dalam tradisi barat menekankan hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan status individunya, yang ditempatkan di atas negara dan organisasi politik, bersifat mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat. Kritik sering kali muncul bahwa konsep hak asasi manusia dalam tradisi barat bersifat individualistik. Namun, dengan munculnya hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, terdapat kecenderungan mengurangi sifat individualistik dari konsep barat tersebut.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep *Rechtsstaat* dan "*Rule of Law*". Dengan menggunakan kerangka berpikir konsepsi barat, namun dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang menurut sejarah baratnya, berkaitan dengan pembatasan-pembatasan dan pemberian kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.⁵²

⁵² Philipus M.Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 38.

2.3.4. Bentuk Perlindungan Hukum Merek

Perlindungan terhadap merek diberikan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan dengan cara positif, yaitu dengan memberikan hak eksklusif terhadap pemegang hak untuk menggunakan merek yang bersangkutan. Perlindungan represif merupakan perlindungan dengan cara negatif, yaitu meniadakan hak kepada pihak tertentu untuk menggunakan merek yang bersangkutan dengan melakukan penghapusan atau pembatalan merek terdaftar.⁵³

Perlindungan preventif dapat diberikan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu melalui pendaftaran merek dan melalui pemberian lisensi. Perlindungan terhadap pemegang hak merek untuk memegang hak eksklusif merek merupakan perlindungan dari sistem konstitutif yang dianut oleh UU Merek dan Indikasi Geografis. Adanya ketentuan mekanisme konstitutif ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga pendaftaran merek terhadap perlindungan hak merek.⁵⁴

Menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan preventif melalui pendaftaran sebuah merek terdaftar berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan masa perlindungan hukumnya. Selain itu, perlindungan preventif lain yang diberikan kepada pemegang hak merek adalah lisensi. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (18) UU Merek dan Indikasi Geografis, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian dari barang atau jasa, atau kolektif yang memiliki merek tersebut.

Perlindungan kedua terhadap hak merek diberikan melalui pendekatan represif. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menangani atau

⁵³ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 158.

⁵⁴ *Ibid.*

mengatasi pelanggaran hak merek yang telah terjadi. Dalam konteks perlindungan hukum represif, sanksi yang tegas dan sesuai dengan undang-undang harus diberlakukan kepada pelaku pelanggaran merek oleh aparat penegak hukum. Mekanisme perlindungan represif dalam hukum merek dilakukan melalui pembatalan merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek yang dikelola oleh Dirjen HKI melalui proses hukum di Pengadilan Niaga⁵⁵. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan harus dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

2.4.1. Pengertian Akibat Hukum

Dalam sistem hukum, konsep akibat hukum memiliki peran yang signifikan. Ini merujuk pada hasil atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum. Akibat hukum ini sangat bergantung pada apakah tindakan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, akibat hukum adalah hasil yang diatur dan diakui oleh hukum sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku.⁵⁶

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:⁵⁷

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 160.

⁵⁶ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295.

⁵⁷ *Ibid*

hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum adalah hasil dari suatu peristiwa yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik itu tindakan yang sesuai dengan hukum ataupun yang melanggar hukum.

2.4.2. Akibat Hukum Pembatalan Merek

Pembatalan pendaftaran merek dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Pasal 35 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa akibat dari pembatalan pendaftaran merek adalah berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Dengan berakhirnya perlindungan ini, pemilik merek yang mengalami pembatalan pendaftaran kehilangan hak eksklusif atas merek tersebut. Hak eksklusif ini merupakan hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Pemilik merek dapat menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.. Adapun yang dimaksud dengan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar meliputi:⁵⁸

- a. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*), Hukum atau undang-undang memberikan hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain.

⁵⁸ Agung Sujatmiko, *Perlindungan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*, Jurnal Media Hukum, Vol. 18 No. 2 Desember 2014, hlm. 183.

- b. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*), Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.
- c. Memberi hak paling unggul (*superior right*), Hak superior adalah hak yang memberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi.

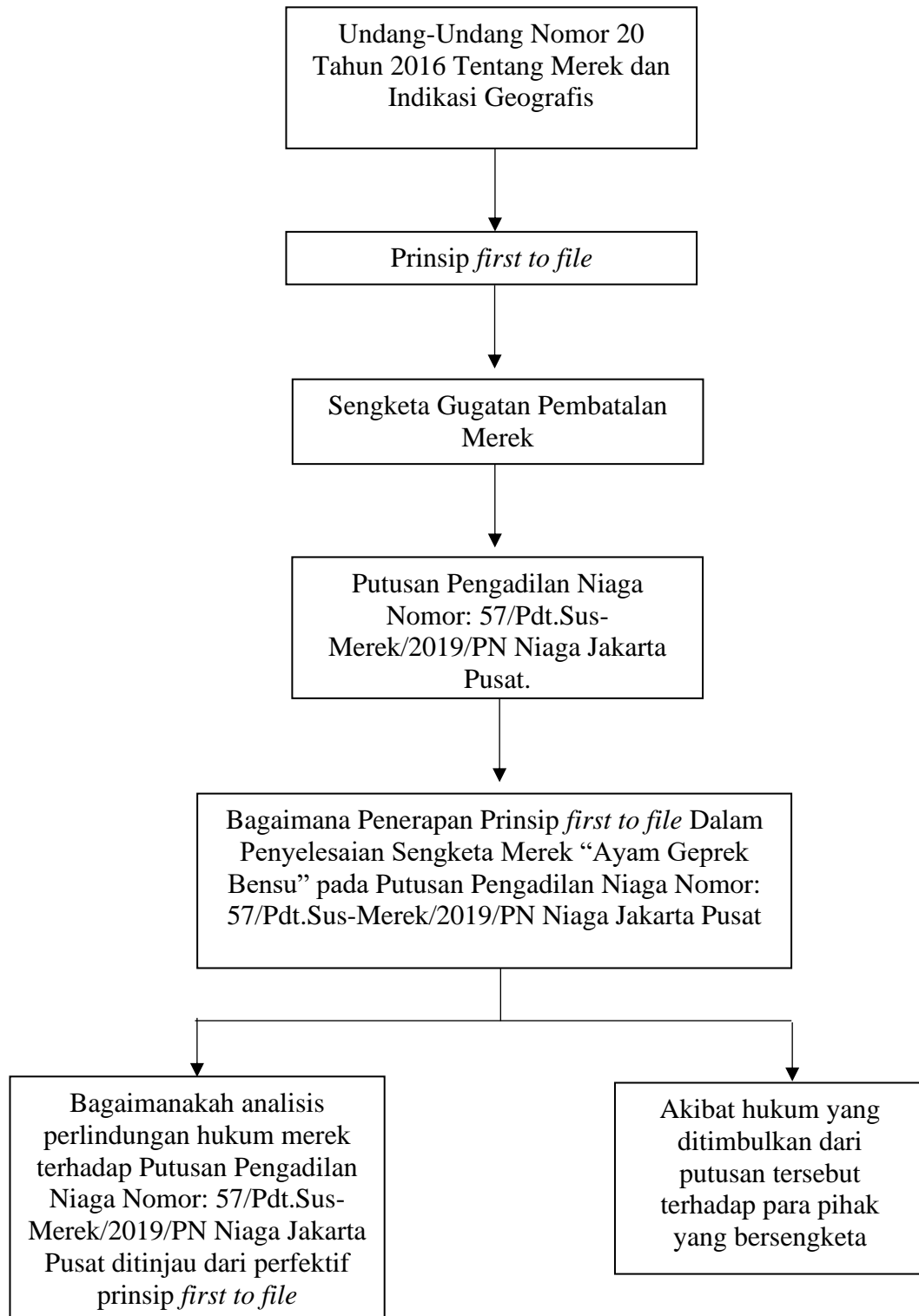
Hak eksklusif yang diberikan tersebut sesungguhnya berupa hak monopoli untuk jangka waktu yang terbatas, yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Hak monopoli tidak untuk selamanya namun hanya dalam jangka waktu tertentu (terbatas). Pemilik merek terdaftar memiliki monopoli secara terbatas (*limited monopoly*) untuk menggunakan sendiri mereknya atau mengeksploitasi mereknya dan menikmati manfaat ekonomi melalui perjanjian lisensi (*license agreement*) atau pengalihan hak atas merek (*assignment*).⁵⁹

Apabila perlindungan hukum telah hilang, maka hak eksklusif yang bersifat ekonomis menjadi lenyap. Pemilik merek yang dicoret dari daftar umum merek tidak lagi dilindungi dalam penggunaan merek dan hak eksklusifnya hilang serta pihak yang menggunakan merek tersebut harus mendapat izin dengan lisensi dan membayar royalti kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek.

⁵⁹ Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm. 190.

2.5. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir



Keterangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur sistem pendaftaran merek di Indonesia dengan menganut prinsip *first to file*. Hal ini berarti bahwa pendaftaran merek mutlak diperlukan untuk memperoleh hak eksklusif atas suatu merek. Pemilik merek wajib mendaftarkan mereknya guna mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Merek hanya dapat dilindungi oleh hukum apabila telah didaftarkan.

Gugatan pembatalan merek adalah salah satu bentuk sengketa merek yang timbul ketika pihak lain mendaftarkan merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak lain. Fenomena ini dapat muncul dalam berbagai konteks dan seringkali melibatkan perbedaan pendapat tentang hak kepemilikan merek tertentu. Penyebab utama dari gugatan pembatalan merek ini adalah persaingan bisnis yang ketat dan upaya untuk mengklaim atau mempertahankan hak atas merek tertentu. Contohnya adalah sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono, di mana ruben onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono karena telah menggunakan merek “Bensu” dan mengklaim sebagai pemilik merek “Ayam Geprek Bensu” berdasarkan prinsip *first to file*. Setelah memeriksa perkara Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa putusan Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat yang dalam putusannya memenangkan PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Dari sengketa tersebut, apabila sebuah merek yang telah terdaftar ditemukan memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terlebih dahulu didaftarkan, dapat dilakukan upaya hukum seperti gugatan pembatalan merek. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji penerapan prinsip *first to file* pada penyelesaian sengketa merek “Ayam Geprek Bensu” pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini akan membahas dua pokok bahasan, yaitu bagaimanakah analisis perlindungan hukum merek terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat ditinjau dari perspektif prinsip *first to file*, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut bagi para pihak yang bersengketa.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis.⁶⁰

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran khusus untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan tujuan menganalisisnya. Pada penelitian ini, dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan diusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang muncul pada gejala tersebut.⁶¹

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek atau peristiwa hukum, serta menggunakan sumber data sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek "Ayam Geprek Benu" dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum putusan tersebut ditinjau dari efektifitas prinsip *first to file* dan akibat hukumnya terhadap para pihak yang terlibat dalam sengketa merek tersebut. Metode penelitian

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Abadi, Bandung, 2004, hlm. 32.

⁶¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 37.

yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada penafsiran hukum tertulis, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi dasar penyelesaian sengketa merek tersebut.⁶²

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.⁶³

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan prinsip *first to file* pada sengketa merek "Ayam Geprek Benu" dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa merek "Ayam Geprek Benu" ditinjau dari perspektif prinsip *first to file* dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan prinsip *first to file* dan implikasinya dalam kasus sengketa merek "Ayam Geprek Benu", serta memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum di bidang hak kekayaan intelektual.

⁶² I Gede A.B.Wirana, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2018, hlm. 55.

⁶³ *Ibid*, hlm. 58.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengaji Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat.

Pendekatan masalah *judicial case study* adalah sebuah metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk mempelajari kasus-kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan. Metode ini untuk menganalisis suatu kasus hukum tertentu dengan lebih mendalam, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dan konsekuensi hukum dari putusan tersebut. Manfaat dari pendekatan *judicial case study* adalah membantu para peneliti untuk memahami lebih lanjut mengenai aspek-aspek hukum tertentu yang terkait dengan kasus tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori hukum dan praktik hukum yang lebih baik.⁶⁴

3.4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.⁶⁵

Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan tulisan penulis meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 15.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 23.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Dan Barang Atau Jasa Bagi Pendaftar Merek.
 - 5) Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dapat membantu dalam menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer seperti, buku literatur, tulisan ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah maupun karya ilmiah berupa ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier yaitu berbagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet, artikel dan berbagai informasi lainnya.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan undang-undang, literatur, dokumen resmi, buku, tulisan para ahli hukum, dan putusan-putusan hakim yang terkait dengan judul penelitian ini. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kevalidan data yang diperoleh serta memudahkan dalam melakukan analisis dan pembahasan terhadap objek penelitian. Dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, penulis dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang tepat dan berguna.

3.6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data. Adapun metode pengolahan data di peroleh sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data. Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, apakah sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Rekonstruksi Data. Rekonstruksi data merupakan proses menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi Data. Sistematisasi data merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁶⁶

3.7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung. Menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai nya.⁶⁷

Pada penelitian ini, digunakan analisis kualitatif dengan melakukan pengamatan pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat, sehingga hasilnya memberikan gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami. Dengan demikian, metode analisis kualitatif dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan yang akan dibahas.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 37.

⁶⁷ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 180.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Putusan majelis hakim sudah sesuai dengan prinsip *first to file* yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal ini dapat dilihat dari pernyataan majelis hakim yang mengakui Ruben Onsu selaku pemilik dan pendaftar pertama dari merek “Bensu” melalui pengalihan hak atas merek dan PT Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik dan pendaftar pertama dari merek “Ayam Geprek Bensu” yang diperoleh melalui pendaftaran. Pembatalan merek “Ayam Geprek Bensu” milik Ruben Onsu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara represif karena merek tersebut didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan terhadap merek “Ayam Geprek Bensu” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono didaftarkan lebih dulu.
2. Akibat hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah Ruben Onsu selaku tergugat dalam sengketa ini, kehilangan sertifikat merek “Ayam Geprek Bensu” dan enam merek terkait. Dengan ini Ruben Onsu tidak lagi dapat menggunakan merek tersebut tanpa izin dari PT Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik sah merek “Ayam Geprek Bensu” yang memiliki hak eksklusif merek tersebut, hak ini mencakup hak monopoli secara terbatas merek “Ayam Geprek Bensu” yang didapatkan PT Ayam Geprek Benny Sujono selaku pihak penggugat dan pemenang dalam perkara ini. Adapun akibat hukum terhadap Dirjen HKI selaku turut tergugat dalam perkara ini adalah melakukan pencoretan terhadap merek “Ayam Geprek Bensu” milik Ruben Onsu dan enam merek terkait dari daftar umum merek, pencoretan ini dilakukan dengan memberikan status “dicoret” pada halaman web pangkal data kekayaan intelektual milik Dirjen HKI.

5.2. Saran

Dirjen HKI selaku pihak yang berwenang dalam menerima dan memeriksa pendaftaran merek, seharusnya melakukan pemeriksaan merek dengan lebih cermat dan melakukan koordinasi dengan pegawai dari departemen lain dalam lingkup Dirjen HKI. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar, serta memastikan tujuan pendaftaran merek tersebut apakah untuk melindungi merek yang digunakan atau memiliki iktikad tidak baik.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pendaftaran merek, Dirjen HKI harus memastikan bahwa setiap merek yang didaftarkan memenuhi persyaratan hukum dan tidak melanggar hak merek pihak lain. Dengan melakukan pemeriksaan yang teliti, pendaftaran merek dapat berjalan secara adil dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary (Eighth Edition)*. Thomson West. United State of America.
- Hadiarinanti Sri, Venantia. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*. Unika Atmajaya. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 2017. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. PT Bina Ilmu. Surabaya.
- Janed, Rahmi. 2015. *Hukum Merek*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015. *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta.
- Kurnia, Titon Slamet. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Alumni, Bandung.
- Mappong, H. Zainuddin. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Tunggal Mandiri Publishing. Malang.
- Mertokusumo, Sudikno. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Abadi. Bandung.

- N.D., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Saidin, O.K. 2016. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Satrio, J. 2012. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudaryat. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Oase Media. Bandung.
- Suparmono, Sufi. 2019. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sutjipto, H.M.N. Purwo. 2015. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2016. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*. Alumni, Bandung.
- Wiranata, I Gede A.B. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Zam-Zam Tower. Bandar Lampung.
- Yoyo, Arifardhani. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. 1993. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 1993, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Dan Barang Atau Jasa Bagi Pendaftar Merek*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

C. Jurnal

Fatah, R. Abdul dkk., Januari 2022 *Pengalihan Hak atas merek Berdasarkan Perjanjian (Tinjauan Menurut Hukum Merek Indonesia)*, Jurnal Hukum Lex Privatum, Volume X Nomor1.

Mardianto, Agus. 2014, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 10 Nomor 1.

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

Sufiarina. 2014, *Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI*, Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 2.

Sujatmiko, Agung. Desember 2014, *Perlindungan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*, Jurnal Media Hukum, Volume 18 Nomor 2.

D. Skripsi /Tesis

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

Thaharah, Gita Ayu. 2019, "*Analisa Putusan Hakim Nomor: 1036/PID/B/2008/PN.DPK Ditinjau Dari Aspek Keadilan*", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.