

**ANALISIS SENGKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA
POKOKNYA DAN ITIKAD TIDAK BAIK ANTARA COATINGS
FOREIGN IP CO. LLC DAN SOETRISNO
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

(Skripsi)

Oleh

**Desbi Ananda Putri
2012011298**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS SENKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN ITIKAD TIDAK BAIK ANTARA COATINGS FOREIGN IP CO. LLC DAN SOETRISNO (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Oleh

DESBI ANANDA PUTRI

Pada era perdagangan global peranan merek sangat penting sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap merek agar menghindari hal-hal yang memungkinkan terciptanya sengketa merek. Saat ini banyak sengketa merek yang telah terjadi, salah satunya adalah sengketa merek MASTERTINT terkait persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik. Penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 serta akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan yaitu data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak menerapkan ketentuan merek terkenal, persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dengan tepat dan berpendapat bahwa tidak terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu sehingga Tergugat tidak memiliki itikad tidak baik dan tidak terdapat alasan yang cukup untuk membatalkan merek milik Tergugat. Majelis Hakim Mahkamah Agung menerapkan ketentuan merek terkenal, persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dengan tepat dan memenangkan Coatings Foreign IP Co. LLC. sebagai pemilik merek MASTERTINT. Akibat hukum dari putusan Kasasi adalah Coatings Foreign IP Co. LLC berhak atas merek “MASTERTINT” dan merek “MASTERTINT” dinyatakan sebagai merek terkenal. Kemudian merek “MasterTint” milik Soetrisno di coret dari Daftar Umum Merek.

Kata Kunci: Persamaan Pada Pokoknya, Sengketa Merek.

**ANALISIS SENGKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA
POKOKNYA DAN ITIKAD TIDAK BAIK ANTARA COATINGS
FOREIGN IP CO. LLC DAN SOETRISNO
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

Oleh

Desbi Ananda Putri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: ANALISIS SENGKETA MEREK YANG
MEMILIKI PERSAMAAN PADA
POKOKNYA DAN ITIKAD TIDAK BAIK
ANTARA COATINGS FOREIGN IP CO.
LLC DAN SOETRISNO (Studi Putusan
Mahkamah Agung No. 1082 K/Pdt.Sus-
HKI/2022)

Nama Mahasiswa

: *Desbi Ananda Putri*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011298

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

[Signature]
Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.

NIP. 197903252009122001

[Signature]
Selvia Oktaviana, S.H., M.H

NIP. 198010142006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

[Signature]

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP. 197404132005011001

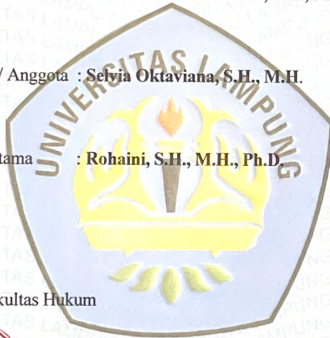
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.

Sekretaris/ Anggota : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.

Penguji Utama : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 April 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desbi Ananda Putri
NPM : 2012011298
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS SENGKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN ITIKAD TIDAK BAIK ANTARA COATINGS FOREIGN IP CO. LLC DAN SOETRISNO (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022)” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 April 2024
Penulis



Desbi Ananda Putri
2012011298

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Desbi Ananda Putri dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 01 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Deswanda dan Ibu Reibi Melati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDS Lazuardi Haura GIS pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 14 Bandar Lampung pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 9 Bandar Lampung pada tahun 2020. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur SBMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di UKM-U Radio Kampus Universitas Lampung pada tahun 2021-2023 dan UKM-F MUN Hukum Unila pada tahun 2022-2023. Penulis pernah menjabat sebagai *Head Division of Talent Management* UKM-F MUN Hukum Unila pada tahun 2023. Penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2023 selama 40 hari di desa Way Panas, Wonosobo, Tanggamus.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. You can’t carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go.”

(Taylor Swift)

“Maybe not everyone can bloom as a flower & maybe the world doesn’t need everyone to be a flower. Maybe the world need more grass, cactus, or more eucalyptus. Maybe I am meant to be a pine tree. Maybe blooming beautifully is never a requirement for living. We just need to grow. Slowly, but surely. From a seed to something more.”

(NN.)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku,

Ayahku Deswanda dan Ibuku Reibi Melati

yang selama ini telah mendidik dan menyayangiku, memberikan dukungan, mengorbankan banyak hal, serta doa-doa nya yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan hidupku.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya dan Itikad Tidak Baik antara Coatings Foreign IP Co. LLC dan Soetrisno (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk membimbing, memberikan saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya untuk membimbing, memberikan saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembahas Utama atas kesediaannya untuk memberikan saran, kritik, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini.

7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Pembahas Kedua atas kesediaannya untuk memberikan saran, kritik, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini.
8. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada adik-adikku, M. Farros Islam, Desreyma Ananda Putri, Kaisara Islami Ananda Putri, dan Ahmad Raga Pemuka Fatih, yang selalu menghibur, mendukung dan menyemangatiku.
11. Kepada teman-temanku, M. Raffi Zahrandika, Nadia Imtinan Arka Salmah, Stefanny Margaretha, Syifa Santika dan M. Tegar Aldian Turaya, yang selalu berbagi canda dan tawa selama kuliah. Semoga hubungan ini tetap terjaga sampai kita sukses.
12. Kepada teman-temanku sejak 2010, Alsa Dhafina Nasi'in dan Zalika Azalia Zaravati, yang selalu membantu dan menyemangatiku dalam setiap proses kuliah dari awal hingga akhir.
13. Kepada semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 1 April 2024

Penulis,

Desbi Ananda Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Ruang Lingkup.....	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Hak Kekayaan Intelektual	10
2.1.1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	10
2.1.2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2.1.3. Teori Pelindungan Kekayaan Intelektual	13
2.1.4. Sumber-Sumber Hukum Kekayaan Intelektual	14
2.2. Merek	16
2.2.1. Definisi Merek	16
2.2.2. Merek Terkenal	18
2.2.3. Fungsi Merek	21

2.2.4. Pendaftaran Merek di Indonesia.....	22
2.2.5. Pelindungan Hukum Terhadap Merek	25
2.2.6. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	27
2.3. Asas Itikad Tidak Baik.....	28
2.4. Sengketa Merek	29
2.4.1. Macam-Macam Sengketa Merek	29
2.4.2. Faktor Penyebab Sengketa Merek.....	32
2.5. Penyelesaian Sengketa Merek.....	34
2.5.1. Pengadilan (Litigasi)	34
2.5.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi).....	34
III. METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Tipe Penelitian	36
3.3. Pendekatan Masalah.....	37
3.4. Sumber Data.....	37
3.5. Metode Pengumpulan Data	38
3.6. Metode Pengolahan Data	39
3.7. Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Sengketa Merek MASTERTINT (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022).....	41
4.1.1 Duduk Perkara.....	41
4.1.2 Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Sengketa Merek MASTERTINT (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022)	43
4.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.....	71
V. PENUTUP.....	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Negara dan Tahun Pendaftaran Merek MASTERTINT	60
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Merek Milik Penggugat dan Tergugat	64
Gambar 2. Merek Tergugat dan Label Produk Penggugat.....	64

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin meluasnya arus globalisasi di berbagai sektor serta diikuti dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi memberikan dampak di berbagai sektor, salah satunya di sektor ekonomi. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.¹

Memasuki era globalisasi seperti saat ini, kegiatan perdagangan juga memasuki era perdagangan bebas. Untuk bertahan di era perdagangan bebas saat ini, para pelaku usaha dituntut untuk memiliki kreatifitas yang lebih dibandingkan para pesaingnya. Di dalam era perdagangan global saat ini, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Karena bagi dunia usaha khususnya di bidang perdagangan merek mempunyai arti yang sangat penting dan tidak ternilai harganya.²

Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seseorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.³ Secara substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda

¹ Dora Kusumastuti, dkk., *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Produk Industri Kecil Menengah*, (Surakarta: Unisri Press, 2018), hlm. 11

² Muthia Septarina, Salamiah., “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Al’Adl* Vol. XII No. 1, (2020), hlm. 90

³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm.

tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.⁴ WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.⁵

Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Lay Out Design*).⁶ Penggolongan Hak kekayaan Intelektual tersebut bertujuan untuk tetap mempertahankan kreativitas serta identitas yang telah dibangun oleh perusahaan agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Hak atas Kekayaan Intelektual sendiri berkaitan erat dengan kepemilikan seseorang atas karya intelektual yang dihasilkannya. Oleh karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tersebut, sehingga sering dikatakan bahwa hak tersebut bersifat eksklusif. Sistem Kekayaan Intelektual merupakan hak privat, yang maksudnya hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu yang tidak lain sebagai suatu penghargaan atas karyanya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkannya lagi.⁷

Terdapat berbagai konvensi internasional di bidang HKI, salah satunya adalah TRIPS-WTO *Agreement. The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) atau yang lebih dikenal dengan sebutan TRIPs *Agreement* adalah salah satu perjanjian multilateral terpenting berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian internasional ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah meratifikasi dan berkewajiban

⁴ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, (Semarang: Madina Semarang, 2013), hlm. 5

⁵ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.* hlm. 2

⁶ Yunus Marlon Lopulalan dkk., “Hak Cipta Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek”, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1, (2021), hlm. 18

⁷ Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03, (2017), hlm. 305

melaksanakan dan berlaku di Indonesia sejak tahun 2000. Indonesia meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Sebagai konsekuensi keikutsertaannya, maka Indonesia berkewajiban untuk mengharmoniskan sistem hukum KI sesuai dengan standard-standard yang ditetapkan TRIPs.⁸

Merek adalah salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual. Merek (*trademark*) sebagai HKI pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga serta memberikan jaminan atas kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pihak lain yang beritikad buruk yang membonceng reputasinya.⁹

Merek mempunyai fungsi untuk memberi tanda pengenal barang, guna membedakan barang seseorang atau sebuah perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain. Di samping itu ada tujuan-tujuan lain dilihat dari pihak produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal-hal yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan terhadap barang yang akan di beli.¹⁰

Selain fungsi tersebut, merek juga dapat berfungsi untuk memicu pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat serta menguntungkan semua pihak. *Commercial Advisory Foundation in Indonesia* (CAFI) menyatakan bahwa masalah *trademark* di Indonesia memegang peranan yang penting dalam ekonomi

⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 16

⁹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 24

¹⁰ Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal., "Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 5 No. 1 (2020): hlm. 51-52

Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.¹¹

Berdasarkan fungsi-fungsi merek tersebut, maka perlindungan hukum terhadap merek menjadi suatu hal yang sangat penting agar menghindari hal-hal yang mungkin dilakukan oleh pihak lain seperti pemalsuan, peniruan yang memungkinkan untuk terciptanya persaingan dagang yang tidak sehat, dan bahkan akan merugikan pemilik merek tersebut. Pelindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan suatu hak yang bersifat eksklusif bagi pemegang merek tersebut agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama.¹²

Terkait pendaftaran merek, terdapat dua asas yaitu asas deklaratif (*first to use*) dan asas konstitutif (*first to file*). Sistem deklaratif berarti anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak atas merek tersebut.¹³ Sedangkan sistem konstitutif berarti bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang didaftarkan tersebut. Indonesia saat ini menganut asas “*first to file*” atau prinsip konstitutif, dimana kepemilikan hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang mendaftarkannya lebih awal ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atas merek tersebut.¹⁴ Di Indonesia pelaku usaha wajib untuk mendaftarkan merek untuk mendapatkan hak merek atas barang atau jasa serta melindungi ciptaannya. Hak atas merek secara langsung mempunyai hal moral dan hak ekonomi, dimana hak moral melindungi kepentingan pribadi dari pencipta seperti perlindungan atas

¹¹ Niru Anita Sinaga, “Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 10 No. 2 (2020): hlm. 77

¹² Novianti, dkk., *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017. Hlm 14

¹³ Humaedi Abdurahman, “Asas First To File Principal dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua”, *Jurnal Aktualita* Vol. 3 No. 1 (2020): hlm. 435.

¹⁴ *Ibid.*

reputasi pencipta, dan hak ekonomi yang memastikan pencipta mendapatkan keuntungan materiil, seperti royalti dan lisensi.¹⁵

Merek terkenal adalah merek untuk barang dan/atau jasa yang memiliki tingkat pengetahuan umum masyarakat yang cukup tinggi mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 memberikan kriteria hukum tentang merek terkenal yakni: “Suatu merek termasuk dalam pengertian *well known mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut berada keluar dari batas-batas regional membuka sampai batas-batas transnasional; karena apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, merek dikualifikasi sebagai merek terkenal karena telah berada sampai ke batas-batas di luar negaranya.”

Saat ini sudah banyak sengketa merek yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2018 - 2023 terdapat 162 kasus sengketa merek yang teregister. Pelanggaran terhadap merek yang sering terjadi adalah peniruan serta pemakaian merek terkenal dengan tujuan untuk mendompleng reputasi baik merek tersebut demi mendapatkan keuntungan dengan cepat. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pemilik merek yang sebenarnya serta konsumen yang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Di Indonesia, terdapat banyak sekali sengketa merek yang terjadi. Seperti merek Gudang Garam melawan Gudang Baru, Geprek Bensu, merek “STRONG” antara PT Unilever Indonesia Tbk. dan Hardwood Private Limited, Wafer Superman antara DC Comics dengan PT Marxing Farm Makmur.¹⁶

Pelanggaran hak atas merek seringkali terjadi disebabkan oleh ketidakjujuran para pelaku usaha dalam persaingan perdagangan. Ketakutan akan kerugian yang mungkin dialami menjadi penyebab utama para pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum. Para pelaku usaha tersebut seringkali tidak menghiraukan

¹⁵ Yohan Prawira Pakpahan, Imam Haryanto., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau dari Prinsip Use In Commerce”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 12 No. 2, (2021), hlm. 25.

¹⁶ Liputan 6, “Selain GoTo, Berikut 6 Sengketa Merek Dagang di Indonesia yang Mencuat ke Publik” *Liputan 6*, 9 November 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706459/selain-goto-berikut-6-sengketa-merek-dagang-di-indonesia-yang-mencuat-ke-publik?page=7> (diakses pada 19 Oktober 2023)

aturan hukum yang ada dan berlaku.¹⁷ Selain itu, pelanggaran terhadap hak atas merek disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, faktor budaya masyarakat, faktor regulasi dan faktor pengawasan.

Pada Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU MIG) dinyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Pasal 21 ayat (3) juga dinyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan dilandasi dengan iktikad tidak baik harus ditolak. Namun, pada kenyataannya hal tersebut masih sering terjadi yang berakibat munculnya gugatan pembatalan merek yang disebabkan oleh merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan didasari oleh itikad tidak baik dari Pemohon. Salah satu contoh gugatan pembatalan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya adalah gugatan pembatalan merek MASTERTINT, antara Coatings Foreign IP Co. LLC. Sebagai Penggugat serta Soetrisno dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis sebagai Tergugat dan Turut Tergugat.

Coatings Foreign IP Co. LLC adalah suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat. Coatings Foreign IP Co. LLC dan afiliasinya adalah bagian dari Grup AXALTA, yakni perusahaan global dalam industri pelapis (*coatings*) dengan pengalaman lebih dari 150 tahun di industri tersebut dan saat ini beroperasi di 130 negara. Coatings Foreign IP Co. LLC adalah pendaftar merek MASTERTINT di berbagai negara di dunia dan merek MASTERTINT digunakan pada berbagai bentuk pelapis (*coatings*) yang dijual dan didistribusikan di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

¹⁷ Ni Made Ratih Prameswari, dkk. “Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol.3 No. 3, (2023), hlm. 279.

Di Kawasan ASEAN, pemangku kepentingan utama untuk distributornya di Kawasan ini adalah Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte Ltd. Di Indonesia, PT Axalta Powder Coating Systems Indonesia (dahulu bernama PT Dupont Powder Coatings Indonesia) didirikan pada tahun 2001, dan mempunyai fasilitas pembuatan *joint venture* di Cikarang sejak sekitar tahun 2000. Merek MASTERTINT pertama kali digunakan dalam perdagangan pada tahun 1989 oleh dan melalui pendahulu Coatings Foreign IP Co. LLC dan afiliasinya. Produk pelapis MASTERTINT masih didistribusikan sampai dengan saat ini ke berbagai negara, termasuk namun tidak terbatas pada negara Inggris Raya, Australia, Tiongkok, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan.

Soetrisno adalah direktur PT Padma Indah Prima Perkasa yang merupakan mantan distributor Coatings Foreign IP Co. LLC di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2018. Pada tanggal 24 November 2017, Soetrisno bertindak untuk dan atas nama PT Padma Indah Prima Perkasa menandatangani Perjanjian Penggunaan Merek dan Logo dengan Coatings Foreign IP Co. LLC. Menindaklanjuti perjanjian tersebut, Soetrisno menandatangani perjanjian Distribusi tertanggal 1 Januari 2018 dengan Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd. Mengenai pendistribusian berbagai produk, termasuk produk pelapis MASTERTINT. Dalam kedua perjanjian tersebut, Soetrisno mengakui merek-merek milik Coatings Foreign IP Co. LLC termasuk MASTERTINT dan berjanji untuk tidak mengajukan permohonan pendaftaran dan mendaftarkan merek milik Coatings Foreign IP Co. LLC tanpa persetujuan. Perjanjian tersebut berlaku hingga 31 Desember 2018. Namun, pada tanggal 19 April 2018, dimana kedua perjanjian tersebut masih berlaku, Soetrisno secara sengaja dan tanpa izin telah mengajukan merek MASTERTINT kepada DJKI.

Maka pada tanggal 20 Agustus 2021, Coatings Foreign IP Co. LLC mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama dan satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek MASTERTINT di Indonesia dan menyatakan merek MASTERTINT milik Penggugat sebagai merek terkenal. Namun, dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak seluruh gugatannya. Kemudian Penggugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah

Agung. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat. Pada kasus ini, terdapat dua dasar gugatan yaitu persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik. Maka dalam hal ini, menarik untuk diteliti bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa ini, terlebih lagi terdapat perbedaan yang signifikan dalam putusannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibentuk sebuah penulisan hukum yang didasarkan pada penelitian dengan judul **“Analisis Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya dan Itikad Tidak Baik antara Coatings Foreign IP Co. LLC dan Soetrisno (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek MASTERTINT (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022)?
- b. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri atas ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya tentang HKI. Ruang lingkup objek penelitian ini mengenai analisis sengketa merek MASTERTINT yang memiliki persamaan pada pokoknya pada kasus sengketa merek MASTERTINT melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa merek MASTERTINT (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.)
- 2) Menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan hukum kekayaan intelektual.

b. Kegunaan Praktis Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan:

- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya hukum kekayaan intelektual.
- 2) Sebagai bahan informasi dan literatur bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan bahasan hukum kekayaan intelektual.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Di sisi lain adapula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.¹⁸ Kecerdasan daya pikir dan produk pemikiran manusia tersebut merupakan objek kekayaan intelektual yang tercermin dari kata intelektual.¹⁹

HKI merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia. Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara substansif, Kekayaan Intelektual dapat didefinisikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual seorang manusia.²⁰

HKI termasuk dalam jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali di negara yang menggunakan sistem hukum *anglo saxon*. HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya

¹⁸ OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 27

¹⁹ Robiatul Adawiyah., Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 01 No. 01, (2021), hlm. 4

²⁰ Abdul Atsar. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 3

intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. HKI dilihat dari aspek kebendaan termasuk benda tidak berwujud karena dapat dialihkan.

HKI adalah kekayaan imaterial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau memiliki nilai yang mahal. Hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk.²¹ Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan/kepemilikan lainnya dan diberikan terhadap ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.²²

2.1.2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Adapun jenis-jenis dari HKI yaitu:²³

1) Hak Cipta

Hak cipta adalah sebuah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

2) Paten

Paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama

²¹ Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 14

²² Ranti Fauza Mayana., Tisni Santika., *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 6

²³ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Asian Law Group, 2022), hlm. 7

menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor atau pemegang paten endapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

3) Desain Industri

Desain industri berhubungan dengan perwujudan secara visual dari produk-produk komersial dalam pola tiga atau dua dimensi. Desain industri biasanya tidak melindungi fungsi dari suatu produk, melainkan semata-mata melindungi penampakan luarnya. Desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

4) Merek

Pencatatan sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Meningkatnya kepentingan dan kebergantungan kepada komputer di dunia modern yang akhirnya menyebabkan lahirnya undang-undang yang menyediakan perlindungan yang khusus terhadap desain tata letak sirkuit terpadu, yang digunakan pada komputer dan berbagai produk elektronik lainnya. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

6) Varietas Tanaman

Varietas tanaman memiliki fokus perlindungan pada varietas tanaman yang bersifat baru, unik, seragam, stabil dan bernama. Varietas ini biasanya berisi beberapa keunggulan material dibandingkan dengan varietas yang telah dikenal sebelumnya. Varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.

7) Rahasia Dagang

Hukum rahasia dagang melindungi hamper semua jenis informasi yang memiliki nilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan dan dijaga

dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Agar rahasia dagang dapat dilindungi, informasi tersebut harus betul-betul rahasia, jika informasi tersebut telah terungkap, pelindungannya akan hilang dan informasi tersebut akan menjadi milik umum. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.

2.1.3. Teori Pelindungan Kekayaan Intelektual

Pelindungan hukum terhadap suatu hak diperlukan agar dapat memberikan rasa aman bagi pemilik hal dalam menggunakan/memanfaatkan hak tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat memacu semangat untuk berkreasi serta berinovasi sebagai bentuk investasi yang memberikan manfaat dan keuntungan.

Menurut Ahmad Zen Purba, terdapat beberapa alasan terkait urgensi pelindungan kekayaan intelektual melalui pelindungan hukum, yaitu:

- a. Alasan yang bersifat nonekonomis, yaitu menyatakan bahwa pelindungan hukum akan memacu mereka yang melahirkan karya-karya intelektual untuk terus melaksanakan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri seorang manusia.
- b. Alasan yang bersifat ekonomis adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut sehingga dapat memperoleh keuntungan materiil dari karya-karya yang mereka ciptakan dengan memberikan dari tindakan peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan-perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh pihak lain atas karya-karya intelektual tersebut.

Dalam ranah teoretis, terdapat beberapa teori terkait pelindungan kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood yaitu:

1) *Reward Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang inventor harus diberikan sebuah penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatif serta jerih payahnya dalam menciptakan karya-karya intelektual dan tidak boleh dilanggar atau dipergunakan secara melawan hukum oleh pihak lain dalam perdagangan barang tanpa adanya izin.

2) *Recovery Theory*

Teori ini menyatakan bahwa kreator yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam melahirkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan oleh kreator tersebut. Berdasarkan teori ini, pemilik HKI memiliki hak ekonomi untuk dapat memperoleh kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam proses menciptakan kreasi yang dihasilkan yang digunakan sebagai tanda pada produk-produk yang di produksi, dijual atau dipasarkan.

3) *Incentive Theory*

Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para pencipta dalam rangka menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas seorang pencipta.

4) *Risk Theory*

Teori ini mengakui bahwa kekayaan intelektual adalah suatu hasil karya yang memiliki risiko yang menimbulkan kemungkinan bagi orang lain untuk terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya atas kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5) *Economic Growth Theory*

Teori ini mengakui bahwa kekayaan intelektual merupakan salah satu sarana pembangunan ekonomi melalui penciptaan produk dan jasa yang bernilai ekonomis yang pada akhirnya dapat membantu untuk menggerakkan roda perekonomian.

2.1.4. Sumber-Sumber Hukum Kekayaan Intelektual

Sumber hukum atau dasar hukum kekayaan intelektual berasal dari perundang-undangan nasional serta perjanjian-perjanjian internasional. Dengan adanya peraturan perundang-undangan serta ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional merupakan suatu upaya untuk melindungi HKI.

Berikut adalah sumber hukum internasional yang mengatur tentang kekayaan intelektual, yaitu:²⁴

- 1) TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).
- 2) *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*.
- 3) *UNCTC, Transnational Corporation and Technology Transfer: Effect and Policy issues*, New York, 1987.
- 4) *WIPO Licensing Guide for Developing Countries*, Geneva, 1977.

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang yang berhubungan dengan kekayaan intelektual, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang HKI:

- 1) *Agreement Establishing World Trade Organization*, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
- 2) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- 3) *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- 4) *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*, diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.
- 5) *Trademark Law Treaty*, diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.
- 6) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.
- 7) *WIPO Copyright Treaty*, diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Selain meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang HKI, Indonesia juga memiliki pengaturan terkait HKI yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁴ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 13

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas tanaman.
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

2.2. Merek

2.2.1. Definisi Merek

Merek adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.²⁵ Merek (*trademark*) sebagai HKI pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga serta memberikan jaminan atas kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pihak lain yang beritikad buruk yang membonceng reputasinya.²⁶

Dalam perjanjian TRIPs memberikan pengertian merek yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) TRIPs:

“Any sign, or any combination of signs capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertakings shall capable of constituting of trademark. Such signs, in particular words including names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs shall be eligible for registration of trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, member may make registerably depend on distinctiveness acquired through use. Member may require as a condition of registration that signs be perceptible”

²⁵ Tim Lindsey dkk, *Op. Cit*, hlm. 134

²⁶ Rahmi Jened, *Op. Cit*. hlm. 24

(Tanda-Tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang mampu membedakan barang atau jasa satu usaha dari usaha lain harus dapat dijadikan merek dagang. Tanda tanda tersebut dalam kata-kata tertentu termasuk nama pribadi, surat, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta setiap kombinasi tanda-tanda tersebut harus memenuhi persyaratan untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Dalam hal tanda-tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, negara peserta dapat membuat pendaftaran yang didasarkan melalui penggunaan. Negara peserta dapat menambahkan persyaratan pendaftaran bahwa tanda-tanda yang akan didaftar harus secara visual jelas dirasa atau dimengerti.)

Selain itu, terdapat juga definisi merek dalam Pasal 1 angka 1 UU MIG, yaitu Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan reputasi suatu merek, merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Merek Biasa (*Normal Marks*), Merek Terkenal (*Well Known Mark*), dan Merek Termahsyur (*Famous Mark*).²⁷ Merek Biasa (*Normal Marks*) adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi yang tinggi. Merek ini dianggap kurang memberikan pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut memiliki kualitas yang rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberikan sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai. Merek Terkenal (*Well Known Mark*) adalah merek yang memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos, contohnya adalah McDonalds. Merek Termahsyur (*Famous Mark*) adalah merek dengan Derajat yang tertinggi. Sedemikian rupa tingkat kemahsyurannya di seluruh dunia,

²⁷ Novianti dkk, *Op. Cit.* hlm. 17

mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia, contohnya adalah Exxon dan Kodak.

Selain itu, jenis merek juga diatur dalam Pasal 1 angka 2-4 UU MIG, yaitu:

1) Merek Dagang

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

2) Merek Jasa

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

3) Merek Kolektif

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 beberapa badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

2.2.2. Merek Terkenal

Terdapat tiga jenis merek, yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well known marks*) dan merek termahsyur (*famous mark*). Terdapat beberapa yurisdiksi memperlakukan *famous mark* dan *well-known marks* dalam arti yang sama, namun juga terdapat yurisdiksi yang membedakan antara “*famous marks*” dan “*well-known marks*”. Merek terkenal kategori *well-known mark* sering kali hanya dilindungi untuk barang dan dan/atau yang terkait dengan pendaftarannya saja. Sedangkan merek terkenal dalam kategori *famous mark* dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak sah untuk produk barang dan/atas jasa yang bukan pesaing atau tidak sejenis. Sehingga, umumnya lebih sulit untuk membuktikan merek terkenal dengan kategori *famous mark* dibandingkan merek terkenal dengan kategori *well-known mark*. namun, tidak ada definisi yang pasti mengenai merek terkenal.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1486 K/Pdt/1991 memberikan kriteria hukum merek terkenal, yakni: “Suatu merek termasuk dalam pengertian *well known mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut berada keluar dari batas-batas regional membuka sampai batas-batas transnasional; karena apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, merek dikualifikasi sebagai merek terkenal karena telah berada sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.”

Terdapat ketentuan terkait merek terkenal dalam TRIPs, yaitu pada Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement, yaitu:

“In determining whether a trademark is well-known, member shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.”

(Dalam menentukannya apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil promosi atas suatu merek.)

Selain itu, perlindungan hukum terhadap merek terkenal diatur dalam ketentuan Pasal 6 bis *Paris Convention*:

- (1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*

(Negara-negara Perhimpunan berjanji, *ex officio* jika undang-undang mereka mengizinkan, atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan, merek dagang yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menimbulkan kebingungan, dari suatu merek yang dianggap oleh otoritas yang berwenang dari negara tempat pendaftaran atau penggunaan merek tersebut terkenal. Di negara tersebut telah menjadi merek seseorang yang berhak atas manfaat konvensi ini dan digunakan untuk barang yang identik atau serupa. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku apabila bagian esensial dari merek tersebut merupakan reproduksi dari merek terkenal tersebut atau suatu tiruan yang dapat menimbulkan kebingungan karenanya.)

- (2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*

(Jangka waktu paling sedikit lima tahun sejak tanggal pendaftaran diperbolehkan untuk meminta pembatalan merek tersebut. Negara-negara perhimpunan dapat menetapkan suatu periode di mana larangan penggunaan harus diminta.)

- (3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*

(Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan atau larangan penggunaan merek terdaftar atau digunakan dengan itikad buruk.)

Pasal 6 *bis Paris Convention* dapat dijadikan pedoman bahwa dengan melalui proses pendaftaran terhadap merek diperlukannya itikad baik atau *good faith* dari seorang pendaftar. Negara diharuskan aktif untuk memeriksa dan menolak pendaftaran merek apabila ditemukan adanya kemiripan dengan merek terkenal atau merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu dengan itikad baik.

Sebuah merek terkenal berhak mendapatkan perlindungan hukum walaupun merek tersebut belum didaftarkan di negara lain atau di negara bersangkutan. Maka suatu merek terkenal memiliki perlindungan khusus yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan merek lain pada umumnya.

2.2.3. Fungsi Merek

Berdasarkan definisi merek, fungsi utama suatu merek adalah untuk membedakan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Selain fungsi pembeda, merek mempunyai fungsi lain seperti:²⁸

1) Menjaga persaingan usaha yang sehat

Hal ini berlaku dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pelaku usaha serta kepentingan umum dengan membangun iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat serta menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang serta mencegah adanya persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

2) Melindungi konsumen

Salah satu fungsi merek adalah untuk melindungi masyarakat dari peniruan barang-barang. Dengan adanya merek, konsumen tidak perlu untuk mencari tahu terkait kualitas suatu barang. Apabila suatu merek telah dikenal dengan baik kualitasnya oleh para konsumen, maka konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang yang didapatkannya adalah baik sebagaimana dengan yang diharapkannya.

3) Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya

Merek dari barang-barang yang telah dikenal oleh para konsumen sebagai tanda bahwa barang tersebut memiliki mutu yang tinggi, maka akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan.

4) Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang

Suatu merek dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa barang yang memakai merek tersebut, setidaknya memiliki mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang memproduksi.

5) Untuk memperkenalkan barang atau nama barang

²⁸ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 33

Merek mempunyai fungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya kepada konsumen.

6) Untuk memperkenalkan identitas perusahaan

Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya.

2.2.4. Pendaftaran Merek di Indonesia

Terdapat dua sistem pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif (*First to Use*) dan sistem konstitutif (*First to File*). Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran suatu merek agar merek tersebut dapat mendapatkan perlindungan. Sistem ini menegaskan bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut, maka dialah yang berhak atas merek tersebut.

Tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 17 UU MIG. Berikut adalah prosedur pendaftaran merek berdasarkan Pasal 4 UU MIG:

- 1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam permohonan harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hak permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
- 5) Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

- 6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
- 7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Setelah permohonan pendaftaran merek diterima, maka akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek. Apabila permohonan pendaftaran merek tersebut telah lengkap sesuai dengan persyaratan, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, akan diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Jika pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut hingga waktu yang ditentukan, maka permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali oleh pemohon.

Terkait pengumuman permohonan, berdasarkan Pasal 14 UU MIG menteri akan mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Pengumuman permohonan dalam Berita Resmi Merek ini berlangsung selama 2 (dua) bulan. Terkait keberatan dan sanggahan, seperti yang telah diatur pada Pasal 16 UU MIG, dalam jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri. Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup dan disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan UU MIG tidak dapat didaftar atau ditolak.

Terkait merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG. Berdasarkan Pasal 20 UU MIG, Merek tidak dapat didaftarkan jika:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- 5) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- 6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Dalam Pasal 21 UU MIG, diatur bahwa permohonan merek ditolak jika:

- 1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - 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.
- 2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Salah satu tujuan mendaftarkan merek adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 40 UU MIG. Merek terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan tersebut dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan tersebut, dan permohonan perpanjangan tersebut paling lambat diajukan 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut.

Permohonan perpanjangan akan disetujui apabila pemohon melampirkan surat pernyataan tentang merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Permohonan perpanjangan akan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

2.2.5. Pelindungan Hukum Terhadap Merek

Pelindungan hukum terhadap merek diatur pada UU MIG. Indonesia menganut sistem konstitutif dalam pendaftaran merek dimana dalam sistem ini diharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek dapat mendapatkan perlindungan. Pasal 16 ayat (1) TRIPs menyatakan bahwa:

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademarks is registered where such use would result in a likelihood of confusion shall be presumed. The right described above shall not

prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of members making right available on the basis of use”

Berdasarkan Pasal 16 TRIPs tersebut, ditegaskan bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak yang tidak memiliki izin dari pemilik merek untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas mana merek dagang telah didaftarkan. Pada Pasal 1 angka 5 UU MIG dijelaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sehingga mendaftarkan merek menjadi hal yang krusial untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Pelindungan hukum terhadap merek dapat berupa pelindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu:²⁹

1) Pelindungan Hukum Preventif

Pelindungan hukum preventif adalah pelindungan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapatkan pelindungan hukum. Pada Pasal 3 UU MIG dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. Selanjutnya pada Pasal 28 UU MIG menyatakan bahwa merek terdaftar mendapatkan pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila seseorang/badan hukum ingin mereknya mendapatkan pelindungan hukum, maka merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu.

2) Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum yang bersifat represif dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana.

²⁹ Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta Edisi*: 56 (2018): hlm. 7

Bahwa pemilik merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun penghentian segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek yang terdaftar memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Terkait pelanggaran merek, gugatan atas pelanggaran merek diatur dalam Pasal 83 sampai dengan pasal 92 UU MIG dan untuk ketentuan pidana diatur dalam Pasal 100 UU MIG.

2.2.6. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Penghapusan dan pembatalan merek diatur dalam Pasal 72 – Pasal 79 UU MIG. Pembatalan merek adalah suatu prosedur untuk menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada menteri.

Penghapusan merek terdaftar juga dapat dilakukan atas prakarsa menteri jika memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan, perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun menurun. Selain itu, penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun alasan merek tidak digunakan tidak berlaku apabila adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan untuk pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU MIG. Pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2.3. Asas Itikad Tidak Baik

Itikad baik merupakan prinsip utama dalam bidang bisnis dan hukum. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan itikad baik dikatakan telah bekerja dengan kesalahan yang tidak dapat dilihat, sehingga bebas dari kesalahan. Di Indonesia, asas itikad baik telah diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu di dalam buku III KUHPerdara.³⁰ Pelaksanaan asas itikad baik dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Di Indonesia, merek akan mendapatkan perlindungan apabila merek terdaftar dengan itikad baik. Dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG, yang dimaksud dengan pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

³⁰ Rahmi Jened, *Op. Cit.* hlm. 183

Terkait itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, Pasal 77 ayat (2) UU MIG menyatakan bahwa, “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

2.4. Sengketa Merek

Sengketa merupakan suatu persoalan yang disebabkan oleh terjadinya suatu pelanggaran hak, dimana pihak yang haknya dilanggar menuntut untuk melaksanakan haknya, sedangkan pihak yang diduga sebagai pelanggar tidak tetap menghalanginya dan pihak yang merasa dirugikan haknya memerlukan penyelesaiannya. Sengketa merek dapat diartikan sebagai sebuah persoalan yang disebabkan oleh terjadinya pelanggaran atau perselisihan terkait hak atas merek yang terdaftar yang menyebabkan pemilik merek menuntut kepada pelanggarnya untuk mengembalikan atau memulihkan hak atas merek sebagaimana mestinya.³¹

2.4.1. Macam-Macam Sengketa Merek

1. Pelanggaran Hak Merek

Pada umumnya, bentuk pelanggaran merek dapat dikategorikan:³²

- a. *Infringement that create of “likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.”*

(Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi.)

Pada dasarnya, merek memiliki tujuan untuk memungkinkan konsumen untuk membedakan satu produsen dengan produsen lainnya. Pada hal ini, “*likelihood of confusion*” dapat dibuktikan secara pembuktian langsung dan tidak langsung. Pembuktian secara langsung dapat melalui pembuktian kebingungan melalui survei konsumen. Sedangkan pembuktian tidak langsung dilakukan melalui terminologi hukum yaitu persamaan pada

³¹ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 61

³² Niru Anita Sinaga, *Op. Cit.* hlm. 82

pokoknya atas merek dan/atau persamaan pada pokoknya pada barang atau jasa.

Teori “*likelihood of confusion*” di Indonesia menggunakan terminologi “persamaan pada pokoknya”. Pelanggaran berdasarkan persamaan pada pokoknya dapat menimbulkan isu keberatan. Pada konteks litigasi, muncul sebagai isu pembatalan berdasarkan pada penggunaan nyata (*actual use*) atau *declaratory judgement*. Pada kasus tindak pidana merek akan memunculkan pelanggaran merek (*trademark infringement*).³³

- b. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution.*

(Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana.)

Pada dasarnya setiap perbuatan menggunakan merek identik untuk produk identik merupakan tindakan pemalsuan. Teori pemalsuan muncul dalam kasus pengiklanan untuk menjual, pengemasan ulang, perbaikan dan pengkondisian ulang. Contoh kasusnya muncul dalam konteks ketika High Fashion Quilt Inc. membuat *quilt* dari perca material para designer autentik seperti Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Chanel, dll.

- c. *Dilution that lessening od the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.*

(Dilusi / penurunan atau mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.)

Dalam kasus *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan, yakni, merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi, merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis, ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak.

³³ Rahmi Jened., *Op. Cit.* hlm. 312

Pada praktiknya di Indonesia, pelanggaran banyak terjadi melalui pemakaian langsung tanpa ada keinginan untuk mendaftarkan suatu merek terkenal. Bentuk pelanggaran yang dapat diidentifikasi adalah:

- 1) Penggunaan merek untuk produk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang dapat menyesatkan konsumen.
 - 2) Penggunaan nama nama asing sebagai merek.
 - 3) Penggunaan merek secara tanpa hak untuk barang atau jasa yang sejenis.
 - 4) Penggunaan material dan juga peniruan model produk dengan inisial merek terkenal.
 - 5) Pencantuman indikasi asal yang dapat menyesatkan konsumen.
 - 6) Peneraan merek terkenal oleh pihak pembeli terhadap produk-produk yang dibeli secara kosong dan jual putus di Indonesia dengan tujuan untuk dijual kembali.
2. Penghapusan Merek Terdaftar

Penghapusan merek terdaftar adalah merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI kemudian dihapuskan dengan alasan yang telah ditentukan pada UU MIG. Pihak yang berwenang untuk hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM dan Pengadilan Niaga.

Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan dasar adanya permohonan dari pemilik merek. Merek yang dimohonkan penghapusan dari pendaftarannya dapat berupa sebagian atau seluruh jenis barang/jasa yang telah didaftarkan. Apabila merek yang akan dihapuskan dari pendaftarannya masih terikat dengan perjanjian lisensi, maka pemilik merek harus mendapatkan persetujuan dari penerima lisensi terlebih dahulu. Apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka penghapusan merek terdaftar akan dilakukan pencatatan dan diumumkan melalui Berita Resmi Merek.

Penghapusan Pendaftaran juga dapat dilakukan atas prakarsa Menteri Hukum dan HAM dengan alasan yang telah ditentukan pada Pasal 71 ayat (7) UU MIG. Pada prosedurnya, Menteri Hukum dan HAM harus meminta rekomendasi dari Komisi Banding Merek terlebih dahulu.

Penghapusan merek terdaftar juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan tersebut adalah pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan dengan alasan yang diatur pada Pasal 74 ayat (1) UU MIG.

3. Pembatalan Pendaftaran Merek

Terjadinya sengketa pembatalan pendaftaran merek di pengadilan umumnya didasarkan pada alasan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Pada sengketa pembatalan merek, yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek adalah pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU MIG. Alasan yang dapat digunakan untuk menggugat pembatalan merek adalah alasan yang disebutkan pada Pasal 2- dan Pasal 21 UU MIG. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendataran merek. Terkait gugatan yang didasarkan adanya unsur itikad tidak baik, tidak terikat batasan waktu mengajukan gugatan.

2.4.2. Faktor Penyebab Sengketa Merek

Sengketa merek dapat didasarkan dan didukung oleh beberapa faktor, yakni:³⁴

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam suatu sengketa merek. Hal ini dikarenakan melekatnya nilai ekonomi suatu merek, khususnya merek terkenal yang memiliki reputasi tinggi. Terdapat beberapa faktor ekonomi yang mendasari terjadinya sengketa merek.

Pertama, berkaitan dengan *Goodwill*. Reputasi yang baik serta identitas merek merupakan faktor penentu *goodwill*. Merek yang sudah terkenal adalah aset *goodwill* yang berhasil didapatkan oleh pelaku usaha melalui konsistensi kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan sehingga mampu untuk membangun kepercayaan konsumen. Sehingga, besarnya manfaat *goodwill*

³⁴ Vika Khusnul Khotimah, Rani Apriani., “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8 No. 20, (2022): hlm. 414

yang memerlukan usaha yang sulit serta waktu yang lama, membuat banyak pelaku yang tidak bertanggung jawab menggunakan cara instan untuk mendapatkan keuntungan dengan kilat dengan mendompleng *goodwill* pelaku usaha lain.

Kedua, berkaitan dengan kegiatan promosi dan investasi. Membangun reputasi sebuah merek agar menjadi merek terkenal di masyarakat memerlukan upaya promosi serta investasi yang besar. Maka, para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memilih untuk menggunakan merek yang dikenal di masyarakat sehingga tidak perlu untuk mengeluarkan biaya promosi dan investasi yang besar.

Ketiga, selisih untung yang lebih besar. Mendompleng ketenaran sebuah merek dapat memberikan keuntungan yang besar secara cepat dan mudah dikarenakan tidak memerlukan biaya yang besar untuk promosi, investasi serta riset pengembangan merek tersebut.

2. Faktor Budaya Masyarakat

Faktor ini berkaitan dengan perilaku konsumen yang ada di lapangan saat ini, yang lebih mengutamakan status sosial daripada keaslian serta kualitas suatu produk. Stereotip yang beredar di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa menggunakan produk dari merek tertentu, terutama merek terkenal, dapat menentukan status sosial seseorang. Sehingga, bagi konsumen yang tidak mampu untuk membeli produk dari merek-merek tertentu, akan mencari barang tiruan atau imitasi dari merek terkenal. Tingginya permintaan konsumen pada produk merek terkenal tersebut memotivasi para oknum tidak bertanggung jawab untuk memproduksi barang tiruan dari merek terkenal, lalu dijual dengan harga yang jauh lebih rendah.

3. Faktor Regulasi

Regulasi terkait merek memiliki peran yang penting untuk memberikan pengawasan terhadap penggunaan merek. Tanpa adanya regulasi, akan membuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Regulasi juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik merek. Saat ini, Indonesia memiliki regulasi terkait merek yaitu Undang-Undang Nomor 20

tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, dengan adanya Undang-Undang tersebut, sengketa merek masih sering terjadi dikarenakan masih terdapat ketentuan yang bersifat limitatif dan kurang komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek.

4. Faktor Pengawasan

Lemahnya pengawasan DJKI dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek menyebabkan sengketa merek terus terjadi. Meskipun sudah terdapat regulasi terkait merek, namun tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat sehingga peraturan tersebut tidak efektif. Pada UU MIG telah diatur terkait kategori merek yang tidak dapat terdaftar, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat merek-merek yang seharusnya tidak terdaftar, namun tetap terdaftar.

2.5. **Penyelesaian Sengketa Merek**

2.5.1. **Pengadilan (Litigasi)**

Dalam Pasal 83 ayat (1) UU MIG dinyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai peramaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Sidang pemeriksaan dan putusan permohonan kasasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi terima oleh Majelis Kasasi.

2.5.2. **Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi)**

Berdasarkan Pasal 93 UU MIG, selain penyelesaian sengketa melalui litigasi, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Untuk dapat menyelenggarakan alternatif penyelesaian sengketa harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam prosesnya untuk mencapai perdamaian dapat menggunakan pihak ketiga seperti mediator atau

orang yang mempunyai keahlian di bidang yang menyangkut objek sengketa. Apabila tercapai kesepakatan atau perdamaian, maka perdamaian itu dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa perjanjian. Perdamaian ini sifatnya final dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa dan perdamaian tertulis tersebut wajib didaftarkan ke pengadilan negeri setempat dalam tempo 30 hari sejak perdamaian tersebut ditandatangani.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁵ Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan mengkaji isi Putusan PN Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan MA Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022, bahan-bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pemaparan dalam penelitian ini mengkaji mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa merek MASTERTINT serta akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan:

1) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam penelitian ini, kasus yang diteliti adalah sengketa merek MASTERTINT pada Putusan PN Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan MA Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

2) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada penelitian ini perundang-undangan yang ditelaah adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan Merek.

3.4. Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.*
- 2) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights.*
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

- 6) Putusan PN Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian terkait, dan artikel hukum yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa KBBI, kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel di internet dan bahan lainnya yang terkait dengan hal yang akan diteliti.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Studi Pustaka
Studi pustaka adalah mendapatkan data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan serta sumber lain dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, mencatat serta mengutip buku-buku, perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu terkait sengketa merek, persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik.
- 2) Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan kegiatan menelaah informasi-informasi tertulis mengenai hukum baik yang diterbitkan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Studi Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pengkajian pada putusan PN Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan MA Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

3.6. Metode Pengolahan Data

Berikut adalah tahap pengolahan data pada penelitian ini:

1) Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu proses mengoreksi data-data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh sudah lengkap dan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh sudah lengkap, sesuai dan benar untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, melakukan pemeriksaan data pada undang-undang, buku, jurnal dan sumber informasi lainnya yang telah dikumpulkan.

2) Rekonstruksi data

Rekonstruksi data yaitu proses menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Dalam hal ini, penulis menyusun ulang bahan-bahan hukum yang sudah didapatkan sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas untuk mendapatkan data yang objektif dan sistematis dalam memahami serta menginterpretasikan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

3) Sistematika Data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam hal ini, penulis melakukan penyusunan data dari putusan perkara, undang-undang, buku, jurnal dan sumber informasi lainnya.

3.7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁶ Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada perundang-undangan yang terkait dengan Merek serta pada putusan PN Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan MA Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sunar Grafika, 2019), hlm. 105.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pada putusan sengketa merek MASTERTINT, terdapat disparitas putusan antara tingkat pertama dan tingkat kasasi. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Pada Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ditemukannya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau yang telah terdaftar lebih dahulu sehingga Tergugat tidak memiliki itikad tidak baik serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk membatalkan merek milik Tergugat. Pada hal ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kurang memperhatikan fakta-fakta yang membuktikan bahwa merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat serta Tergugat memiliki itikad tidak baik saat mendaftarkan merek miliknya sehingga tidak menerapkan ketentuan merek terkenal, persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis setuju dengan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 karena telah menerapkan ketentuan terkait merek terkenal, persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan kasasi dikabulkan sehingga Coatings Foreign IP Co. LLC. berhak atas merek “MASTERTINT” di kelas 2 dan merek “MASTERTINT” dinyatakan sebagai merek terkenal. Soetrisno sebagai pihak yang kalah maka merek “MasterTint” miliknya dicoret dari Daftar Umum Merek dan tidak dapat digunakan kembali serta membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. DJKI mencoret merek “Mastertint” milik Soetrisno dari Daftar Umum Merek kemudian mengumumkannya melalui Berita Resmi Merek.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran penulis adalah Kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk dapat lebih selektif dalam menerima permohonan merek dan melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada merek yang diajukan permohonannya terutama terkait persamaan pada pokoknya. Tidak hanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, namun juga merek terkenal milik pihak lain untuk mengurangi jumlah sengketa merek di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kusumastuti, Dora dkk. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Produk Industri Kecil Menengah*. Surakarta: Unisri Press, 2018.
- Lindsey, Tim dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group, 2022.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang, 2013.
- Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika. *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Novianti dkk. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Jurnal

Abdurahman, Humaedi. "Asas First To File Principal dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua", *Jurnal Aktualita* Vol. 3 No. 1 (2020).

Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03, (2017).

Arifin, Zaenal., Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 5 No. 1 (2020).

Christiangie, Keziah., dkk. "Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015)" *Diponegoro Law Journal* Vol. 8 No. 3 (2019).

Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta* Edisi: 56 (2018).

Khotimah, Vika Khusnul., Rani Apriani., "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pembongcengan Reputasi (*Passing Off*) Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8 No. 20 (2022).

Lopulalan, Yunus Marlon dkk. "Hak Cipta Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek", *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1, (2021).

ND, Mukti Fajar., dkk. "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25 No. 2 (2018)

Septarina, Muthia., Salamiah., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Jurnal Al'Adl* Vol. XII No. 1, (2020).

Sinaga, Niru Anita, "Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 10 No. 2 (2020).

Pahusa, Dandi. “Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 3 No. 1, (2015)

Pakpahan, Yohan Prawira., Imam Haryanto., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau dari Prinsip Use In Commerce”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 12 No. 2, (2021).

Prameswari, Ni Made Ratih dkk. “Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No. 3, (2021).

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen

TRIPs Agreement

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Internet

<https://www.liputan6.com/>

<https://branddb.wipo.int/>

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

Putusan3.mahkamahagung.go.id

LAMPIRAN