

**PEMBATALAN MEREK LEBELAGE BERDASARKAN
KRITERIA MEREK TERKENAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)**

(Skripsi)

Oleh

Alvito Rizky Yusdian

2112011350



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PEMBATALAN MEREK LEBELAGE BERDASARKAN KRITERIA MEREK TERKENAL (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/224/PN Niaga Jkt.Pst)

**Oleh
ALVITO RIZKY YUSDIAN**

Setelah merek berhasil terdaftar umumnya masih terdapat resiko seperti kesamaan merek terdaftar dengan merek yang belum terdaftar di Indonesia. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah bermula dari ditolaknya pendaftaran merek Lebelage dari korea sebab sudah terdaftar merek serupa yaitu Lebelage yang didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan perumusan masalah yaitu : (1) bagaimana pengaturan hukum dalam pendaftaran merek di Indonesia; (2) bagaimana kesesuaian putusan pengadilan negeri niaga nomor 63/pdt.sus-merek/Pn Niaga Jkt Pst dengan kriteria merek terkenal; (3) bagaimana akibat hukum putusan pengadilan negeri niaga nomor 63/pdt.sus-merek/Pn Niaga Jkt Pst bagi para pihak.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian sedangkan pendekatan kasus berpijak pada penelaahan kasus yang diperoleh dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta bahan hukum sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, pengaturan hukum terkait pendaftaran merek diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaannya. Kesesuaian putusan hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Putusan Hakim Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/Pn.Niaga Jkt Pst yang mengabulkan gugatan pembatalan merek LEBELAGE milik Tergugat yang diajukan pembatalannya oleh penggugat, adalah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek. Bagi pemilik merek terkenal, putusan hakim yang membatalkan pendaftaran merek lain karena menyerupai mereknya membawa dampak positif berupa penegasan dan perlindungan atas hak eksklusif mereknya.

Kata Kunci : Pembatalan Merek, Merek Terkenal, Lebelage, Putusan Hakim.

ABSTRACT
CANCELLATION OF THE LEBELAGE TRADEMARK BASED
ON WELL-KNOWN TRADEMARK CRITERIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/224/PN Niaga Jkt.Pst)
By
ALVITO RIZKY YUSDIAN

Even after a trademark is successfully registered, there's still a risk of it being too similar to a mark that hasn't yet been registered in Indonesia. The case examined in this study originated from the rejection of the "Lebelage" trademark application from Korea because a similar "Lebelage" brand was already registered in Indonesia. Based on this issue, the research questions formulated are: (1) How is the legal framework for trademark registration in Indonesia regulated? (2) How consistent is the judge's decision in case number 63/pdt.sus-merek/Pn Niaga Jkt Pst with famous trademark cases? (3) What are the legal consequences of the judge's decision number 63/pdt.sus-merek/Pn Niaga Jkt Pst for the parties involved?

This research employs a normative juridical approach with a descriptive research type. The problem approach used is a statutory approach to examine laws related to the core research problem, while the case approach is based on an analysis of cases obtained from court decisions that have permanent legal force. The legal sources used include primary legal materials, namely Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016 concerning Trademark Registration, and Decision Number 63/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, as well as secondary and tertiary legal materials.

The research results indicate that in Indonesia, the legal framework for trademark registration is primarily regulated by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, along with its implementing regulations. The consistency of the judge's decision at the Central Jakarta Commercial Court in Decision Number 63/Pdt.Sus-Merek/Pn.Niaga Jkt Pst, which granted the plaintiff's lawsuit for the cancellation of the defendant's LEBELAGE trademark, is in accordance with Article 21 paragraph (1) letter b of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in conjunction with Article 18 paragraph (3) of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016 concerning Trademark Registration. For famous trademark owners, a judge's decision to cancel another trademark due to its resemblance to their own brings positive impacts in the form of affirmation and protection of their exclusive trademark rights.

Keywords: Trademark Cancellation, Well-Known Trademark, Lebelage, Court Decision.

**PEMBATALAN MEREK LEBELAGE BERDASARKAN
KRITERIA MEREK TERKENAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)**

Oleh

Alvito Rizky Yusdian

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PEMBATALAN MEREK LEBELAGE
BERDASARKAN KRITERIA MEREK TERKENAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)**

Nama Mahasiswa

: Alvito Rizky Yusdian

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011350

Bagian

: Hukum Perdata

Fakultas

: Hukum



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

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua

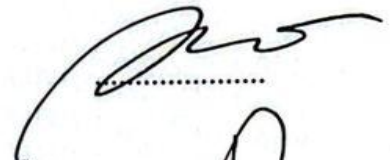
: Rohaini, S.H., M.H. Ph.D.



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

Penguji Utama

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


**2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Agustus 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvito Rizky Yusdian

NPM : 2112011350

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Pembatalan Merek Lebelage Berdasarkan Kriteria Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) Huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2022. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2025



Alvito Rizky Yusdian
2112011350

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alvito Rizky Yusdian dilahirkan di Lampung Timur pada 26 Desember 2001 sebagai anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Bagus M.Sukoco dan Ibu Novita Sari. Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) hingga tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Labuhan Ratu hingga tahun 2015, dan dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Arraihan Islamic School hingga tahun 2017, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Arraihan Islamic High School hingga tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada 2021. Semasa menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif dalam mengikuti perkuliahan dan organisasi kemahasiswaan, seperti UKM-U Kebangsaan Anggota Muda Periode 2021-2022, Selain itu Penulis juga aktif dalam mengikuti kegiatan Program pemerintah yaitu Magang Studi Independent Bersertifikat (MSIB) di PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 16 februari - 30 juni 2024 dengan project/posisi/kegiatan Product Solution Advisory dan Supply Chain Financing Departemen yang dilaksanakan di Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia.

MOTO

David Goggins

“Be uncommon amongst uncommon people.”
(Jadilah luar biasa di antara orang-orang yang sudah luar biasa.)

*“You are in danger of living a life so comfortable and soft, that you will die
without ever realizing your true potential.”*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya persembahkan karya ini kepada:

Ayahanda Bagus M. Sukoco dan Ibunda Novita Sari tercinta,
Yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih, mendidik dengan keteladanan, membimbing di setiap langkah, serta memberikan doa dan dukungan tanpa henti dalam setiap fase kehidupan.

Terima kasih atas cinta yang tulus, kesabaran yang tak terbatas, dan semua pengorbanan yang telah diberikan. Semoga ke depan saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan dan mampu memberi manfaat bagi sesama.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PEMBATALAN MEREK LEBELAGE BERDASARKAN KRITERIA MEREK TERKENAL (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam mengejar kesempurnaan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II terima kasih telah meluangkan waktu dan berkenan mencurahkan ilmunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam mengejar kesempurnaan penulisan skripsi ini;
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan saya yaitu Achmad Febriansyah dan Hinton Sinurat yang telah memberikan dukungan kepada Penulis agar

segera menyelesaikan skripsi ini, memberikan motivasi, semangat, informasi yang bermanfaat kepada Penulis membantu Penulis dalam pelaksanaan sidang skripsi Penulis, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

9. Teruntuk teman-teman Bagian Hukum Keperdataan dan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah kebersamai Penulis selama masa perkuliahan ini, semoga sehat selalu dan sukses untuk masa depan kita semua;
10. Teruntuk pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama Penulis menjalani masa studi S-1 di Fakultas Hukum dan Universitas Lampung serta dalam penyusunan skripsi ini;
11. Teruntuk Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat Penulis menimba ilmu dan menempa diri.

Akhir kata penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dari berbagai pihak ini. Penulis turut menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2025

Penulis

Alvito Rizky Yusdian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Merek	10
2.1.1 Pengertian Merek	10
2.1.2 Fungsi Merek	13
2.1.3 Jenis-Jenis Merek	14
2.2 Pendaftaran Merek	16
2.2.1 Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek	17
2.2.2 Tata Cara Pendaftaran Merek	19
2.2.3 Alasan Absolut dan Alasan Relatif Ditolakny Pendaftaran Merek	20
2.3 Pembatalan Merek	21
2.3.1 Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Merek	22
2.3.2 Pihak-Pihak Dalam Pembatalan Merek	23

2.3.3 Alasan Pembatalan Merek	23
2.4 Merek Terkenal	24
2.5 Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek	27
2.6 Kerangka Berfikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Tipe Penelitian	31
3.3 Pendekatan Masalah	32
3.4 Sumber Hukum	32
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	33
3.6 Metode Pengolahan Bahan Hukum	33
3.7 Analisis Bahan Hukum	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Pengaturan Hukum Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia	35
4.2 Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/Pn.Niaga Jkt Pst Dengan Kriteria Merek Terkenal	44
4.2.1 Pokok Perkara	44
4.2.2 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim	47
4.2.3 Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/Pn.Niaga Jkt Pst Ditinjau Sesuai Ketentuan Merek	57
4.3 Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/Pn.Niaga Jkt Pst Bagi Para Pihak	69
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Permohonan Pendaftaran Merek Tergugat.....	60
Tabel 2 : Negara Tujuan Ekspor Produk Lebelage.....	62
Tabel 3 : Perbandingan logo merek milik Penggugat dan Terrgugat.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perdagangan global saat ini, setiap pelaku usaha menginginkan legitimasi atas kepemilikan kekayaan yang dimiliki. Kekayaan intelektual memberikan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara disebabkan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka semakin banyak perdagangan yang dilakukan namun tetap ditentukan oleh keunggulan komparatif. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi selalu beriringan dengan meningkatnya pelaku usaha yang menginginkan identitas atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atas kemampuan intelektual manusia yang mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, serta dengan ciri dapat dimiliki karena mempunyai nilai ekonomis. Kekayaan intelektual inilah yang menjadi dasar perlindungan hukum dalam menjaga keamanan hasil intelektual manusia. HKI atau disebut dengan hak kekayaan intelektual adalah merupakan cara melindungi kekayaan intelektual melalui instrument-instrument hukum yang ada.

Secara substantif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi. David I Bainbridge mengatakan bahwa *“intellectual property’ is the collective name given to legal right which protect the product of the human intellect”*.¹ *The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour*.² Sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang merupakan hasil dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir

¹ David I. Bainbridge, (1990), *Computers and The Law*, London, Hlm. 7.

² Jhon F Williams, (1986), *A Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copyright*, London, Hlm. 11.

manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi dan bentuk nyata dari karya intelektual tersebut bisa di dapat di bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra.³

Merek merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang dilindungi dan kerap dijumpai di berbagai barang baik dagang maupun jasa, atau dikenal sebagai merek dagang dan merek jasa. Merek merupakan ujung tombak dari perdagangan karena mampu memberikan identitas yang melekat pada suatu barang maupun jasa, sehingga merek tersebut dapat dibedakan baik asalnya, kualitasnya dan keterjaminan suatu barang maupun jasa. 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 di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Sehingga untuk mendapatkan hak atas merek ini, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya. Indonesia dalam pendaftaran merek menganut *first to file system* yang artinya siapapun yang mendaftarkan mereknya pertama kali maka dialah pemilik merek tersebut, oleh karena itu merek harus didaftarkan. Selain itu, merek yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga hal tersebut dapat menjadi tameng atau pelindung bagi si pemilik hak atas merek untuk terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat, contohnya seperti penggunaan merek terdaftar tanpa hak oleh orang lain serta peniruan atas merek yang terdaftar.

³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, (1993), *Hak Milik Intelektual*, Bandung, Hlm. 16.

Dalam permohonan pendaftaran merek pemohon harus memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Persyaratan materiil merupakan persyaratan dimana merek yang didaftarkan tidak bertentangan dengan alasan absolut dan alasan relatife, sedangkan persyaratan formil merupakan persyaratan yang terkait dengan dokumen administrasi. Merek yang terdaftar telah melalui pemeriksaan substansif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan pemberian perlindungan hukum diberikan kepada pihak dengan itikad baik mendaftarkan mereknya. Perlindungan hukum atas suatu merek yang dimiliki oleh seseorang perlu diberikan oleh negara kepada pemiliknya yang sah secara tepat, karena hak atas merek memiliki potensi yang besar untuk menciptakan sengketa.⁴

Merek sering disalahgunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik” yang dalam penjelasannya disebutkan "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. Ketentuan ini masih banyak menimbulkan persoalan dalam pendaftaran merek karena: pertama, ketidakjelasan konsepsi mengenai pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik, sehingga banyak pelaku usaha dengan sengaja mendaftarkan mereknya dengan meniru dengan merek lainnya.

Sehingga, pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya

⁴ OC. Kaligis, 2008, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Hlm. 19.

dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pendaftar merek yang beritikad tidak baik tersebut.⁵

Itikad tidak baik adalah suatu sikap yang sengaja melakukan peniruan terhadap merek lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang harus menjunjung tinggi prinsip itikad baik. yang dimaksud dengan “pemohon yang beritikad tidak baik” adalah pemohon yang diduga dalam mendaftarkan mereknya terdapat niat untuk untuk meniru atau melakukan *plagiatisme* mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya.

Suatu merek yang memiliki kemiripan satu sama lain tentunya akan menimbulkan kebingungan, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Selain itu, pemilik merek juga mengalami kerugian atas persamaan tersebut dengan berkurangnya pemasukan, karena volume penjualan menurun dan apabila merek yang memiliki persamaan tadi tidak memadai kualitasnya, sehingga pada akhirnya nama baik dari merek tersebut akan tercemar dan konsumen juga akan kehilangan kepercayaan atas kualitas barang yang membelinya.⁶

Pada merek terkenal merupakan entitas yang memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari perspektif konsumen maupun industri. Bahwa merek terkenal tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan, kualitas, dan nilai-nilai yang dipegang oleh konsumen. Merek terkenal sering kali menjadi pilihan utama bagi konsumen karena mereka menawarkan jaminan tertentu mengenai kualitas dan pengalaman yang diharapkan. Misalnya, ketika seseorang memilih untuk membeli produk dari merek terkenal seperti Apple

⁵ Satya Lejar Wijaya, *Pembuktian Asas Itikad Baik Dan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Merek Terkenal “Superman” Antara Dc Comics Melawan Pt Marxing Fam Makmur (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)*, Diponegoro Law Journal Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022.

⁶ OC Kaligis, *Op.Cit.*, Hlm. 20.

atau Nike, mereka tidak hanya membeli produk fisik, tetapi juga membeli pengalaman, status, dan asosiasi positif yang melekat pada merek tersebut.

Merek terkenal harus beroperasi dengan integritas dan etika, karena tindakannya dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan merek yang kurang dikenal. Dalam era digital saat ini, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial, reputasi merek dapat dengan mudah dipengaruhi oleh tindakan atau pernyataan yang dianggap kontroversial. Oleh karena itu, merek terkenal harus proaktif dalam menjaga citra mereka dan responsif terhadap kritik publik.

Dalam hal pendaftaran merek, sering dijumpai pembatalan merek terkenal yang umumnya terjadi sebab kesamaan merek lokal dengan merek luar negeri yang belum terdaftar di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan merek terkenal masih sangat minim sebab dilakukan penjiplakan untuk membuat merek yang didaftarkan itu mudah dikenali oleh masyarakat, dan tentunya menyebabkan masalah pada legalitas merek luar negeri yang belum terdaftar di Indonesia sebab mereknya digunakan dengan tanpa hak oleh pihak lainnya.

Berdasarkan uraian di atas penting untuk dikaji lebih dalam dan menuangkannya dalam suatu penelitian hukum mengenai penyelesaian sengketa pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kasus pembatalan merek yang akan dikaji adalah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor Putusan 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dengan latar belakang sengketa pembatalan merek diajukan oleh Penggugat, Ju Soo yun seorang warga negara republik korea yang merupakan pendiri Perusahaan dengan nama “Dongdonggurimoo Co., Ltd” di Seoul, Republik Korea yang telah meluncurkan produk dengan menggunakan merek “LEBELAGE” dan telah mendaftarkan merek tersebut di negara asalnya Republik Korea pada 03-04-2019 (tiga April dua ribu sembilan belas) namun ditolak pendaftarannya karena sudah terdaftar merek “LEBELAGE” milik Fontana Wira Dhamma

Putra pada 23-03-2023 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua tiga) selaku tergugat.

Dalam duduk perkara pada putusan *a quo* terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar oleh Penggugat yaitu merek “LEBELAGE” milik penggugat merupakan merek terkenal dengan alasan-alasan hukum dimana merek penggugat telah didaftarkan di negara republik korea maupun di berbagai negara dan jangka waktu penggunaan merek milik penggugat adalah selama lebih kurang 5 (lima) tahun penggunaan selain itu produk “LEBELAGE” telah diperdagangkan dan dipasarkan di beberapa negara melalui kemitraan dengan distributor baik *offline* atau *online*. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat pada pokoknya meminta pembatalan merek “LEBELAGE” milik tergugat sehingga merek penggugat dapat didaftarkan. Merek Lebelage milik penggugat dan tergugat sama-sama berada di kode kelas 3 dengan jenis barang yang serupa, serta etiket merek yang mirip.

Dalam posisi kasus yang diangkat Penggugat mendalilkan bahwa tergugat mendaftarkan merek “LEBELAGE” dengan beritikad tidak baik sebab mengetahui merek tersebut adalah merek terkenal milik penggugat, sehingga untuk membuktikan itikad tidak baik tersebut harus diteliti terlebih dahulu apakah merek tersebut merupakan merek terkenal. Dalam putusan nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 PN Niaga Jkt.Pst pada khususnya dimenangkan oleh penggugat dengan dalil menyatakan merek Lebelage atas nama tergugat didaftarkan dengan beritikad tidak baik dan menyatakan merek lebegale milik penggugat adalah merek terkenal.

Lebih lanjut Undang-Undang Merek memberikan penjelasan mengenai karakteristik dari merek terkenal adalah dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, di samping itu diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek yang dimaksud di beberapa negara.

Sehingga menurut dari permasalahan yang diangkat maka merek milik Penggugat sudah seharusnya memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Namun pada merek “LEBELAGE” penggugat hanya terdaftar di negara asal penggugat Korea dan Myanmar pada 03-04-2019 (tiga April dua ribu sembilan belas) dan mendaftarkan serentak di Amerika Serikat, Belarus, Brasil, Filipina, Inggris, Jepang, Kamboja, Mongolia, Slowakia, Thailand, Ukraina, Uni Eropa, Vietnam dan Indonesia pada 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga) namun pendaftaran di Indonesia terlebih dahulu dilakukan oleh Tergugat pada 23-03-2023 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh tiga). Hal ini menunjukkan bahwa tergugat mendaftarkan terlebih dahulu sebelum merek penggugat terdaftar di negara-negara tersebut di atas.

Salah satu kriteria yang sering digunakan untuk menentukan apakah sebuah merek dapat dianggap terkenal adalah seberapa luas merek tersebut digunakan dan diakui di berbagai negara. Pendaftaran merek di beberapa negara dapat menjadi indikator, tetapi tidak cukup untuk menjadikannya sebagai merek terkenal. Dalam praktiknya, merek yang telah terdaftar di beberapa negara harus menunjukkan bukti keberhasilan penggunaan dan pengakuan di pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendaftaran merek di dua negara dapat memberikan beberapa tingkat perlindungan, itu tidak serta merta menjadikan merek tersebut terkenal jika tidak didukung oleh pengakuan dan reputasi yang kuat di pasar. Oleh karena itu, untuk menyimpulkan bahwa merek yang baru terdaftar di dua negara memenuhi klasifikasi sebagai merek terkenal, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pengakuan masyarakat, penggunaan merek, dan reputasi yang telah dibangun di pasar. Tanpa adanya bukti yang kuat mengenai aspek-aspek tersebut, merek tersebut tidak dapat dianggap sebagai merek terkenal dalam konteks hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Merek

Lebelage Berdasarkan Kriteria Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.Sus- HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia?
2. Bagaimana Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/PN. Niaga Jkt Pst Dengan Kriteria Merek Terkenal?
3. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/PN. Niaga Jkt Pst Bagi Para Pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum dalam pendaftaran merek di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kesesuaian putusan pengadilan negeri niaga nomor 63/Pdt.Sus-Merek/PN. Niaga Jkt Pst dengan kriteria merek terkenal.
3. Untuk menganalisis akibat hukum putusan pengadilan negeri niaga nomor 63/Pdt.Sus-Merek/PN. Niaga Jkt Pst bagi para pihak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dari perspektif kekayaan intelektual khususnya terhadap pembatalan merek yang mana didaftarkan dengan itikad tidak baik atas merek terkenal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini berhubungan dengan kepastian hukum dalam rangka pendaftaran merek. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang ingin mendaftarkan merek dengan tidak menggunakan merek pihak lain serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk semakin kritis dan memberikan penilaian menyeluruh terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya agar tidak terjadinya pembatalan merek yang telah terdaftar.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Saat melakukan kegiatan penelitian, peneliti telah membatasi ruang lingkup penelitian agar bahasan penelitian yang akan dikaji tidak melebar. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini yaitu kekayaan intelektual berkaitan dengan permohonan dan pendaftaran merek serta kaitannya dengan persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhannya, merek terkenal dan itikad tidak baik, akibat hukum serta peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Merek

2.1.1 Pengertian Merek

Merek merupakan wajah dan jati diri dari sebuah usaha terlepas bagaimanapun bentuk usaha tersebut. Merek memiliki nilai yang tidak dapat diperkirakan dan diperhitungkan secara kasat mata membuat semakin berharganya merek begitupun di dalam dunia usaha dengan persaingan yang selalu terjadi membuat merek menjadi kunci utama dari sebuah produk atau usaha yang dilangsungkan. *“Any sign or any combination of sign capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertakings shall capable of constituting of trademark. Such sign, in particular words including names, letters, numerals, figurative 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 relevants good or services, member may make registerably depend on distinctiveness acquired through use. Member may a require as a condition of registration that sign be visually perceptible”.*

Bahwa 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 penggunaan. Negara peserta dapat menambahkan persyaratan pendaftaran bahwa tanda-tanda yang akan didaftar harus secara visual jelas dirasa dan dimengerti.

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 di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disini memberikan definisi bahwa merek berisikan tanda-tanda yang dapat diketahui atas suatu produk dengan memiliki perbedaan baik barang dan/atau jasa milik orang lain. Lebih lanjut, berdasarkan definisi merek secara yuridis di atas ada beberapa pendapat sarjana dan pendapat hukum dari Internasional, yaitu:

1. Trade Marks (Amandements) Act 1984, memberikan definisi bahwa *“Trade Marks means any signs capable of being represented graphically wich is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of undertaking”*.⁷ Bahwa merek adalah setiap tanda yang dapat dipresentasikan secara grafis yang dapat membedakan barang dan atau jasa antara satu usaha dengan usaha yang lain.
2. Kotler di dalam bukunya dengan menyimpulkan pendapat ahli dari “beberapa buku”⁸ bahwa merek adalah suatu simbol yang rumit yang dapat menyampaikan hingga enam tingkat penelitian:
 - a. Atribut, merek mengingatkan atribut-atribut yang hanya terdapat pada merek tersebut. Sebagai contoh: Mercedes selalu memiliki atribut mobil yang bergensi tinggi;
 - b. Manfaat, atribut-atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Atribut “mahal” dapat diterjemahkan menjadi manfaat emosional, dengan kata lain: “mobil tersebut

⁷ Marcon C., Rougton A., and Graham J, 1999, *The Modern Law Of Trade Marks*, London, Hlm 43.

⁸ Kotler, P. 2005, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2, Jakarta, Hlm 82.

- membuat saya merasa penting dan dikagumi”;
- c. Nilai, sebuah merek juga megartikan sebuah value produsennya.
 - d. Budaya, merek dapat melambangkan suatu budaya tertentu. Mercedes melambangkan budaya jerman yang terorganisir, efisien, bermutu tinggi;
 - e. Kepribadian, merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu. Seperti Mercedes menampakkan singa yang berkuasa.
 - f. Pemakai, merek dapat menentukan sasaran dan jenis konsumen yang dapat membeli atau menggunakan produk tersebut. Seperti Marcedes setidaknya hanya orang-orang eksekutif yang dapat membelinya.
3. Sudargo Gautama memberikan definisi bahwa merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda yang dipakai sebagai merek ini kiranya mempunyai daya pembedaan untuk dapat membedakan barang yang bersangkutan itu.⁹
 4. Harsono Adisumatro mendefinisikan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembeda.¹⁰
 5. Molengraaf memberikan pengertian merek yaitu “dengan mana di priadikan lah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga dapat dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain”.¹¹ Dari pengertian yang diberikan oleh sarjana ini

⁹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, (1993), *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Hlm 40.

¹⁰ Harsono Adisumarto, (1990), *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta, Hlm 44.

¹¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilla, (2014), *Hak Milik Intelektual dan Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Hlm 222.

terlintas terlihat bahwa pada saat itu masih mengenal merek dagang dan baru mengakui ada merek jasa setelah adanya Konvensi Paris di Lisbon tahun 1958.

Sehingga dari berbagai definisi merek baik secara yuridis, pendapat internasional serta pendapat para sarjana penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasar dan hakekatnya merek adalah sebuah tanda yang digunakan atau dipakai oleh pelaku usaha. Tanda ini haruslah memiliki unsur pembeda barang dan atau jasa antara usaha yang satu dengan yang lain, dimana unsur pembeda inilah yang merupakan ciri khas dari suatu merek yang dimiliki dan titik inti dari sebuah merek yang dapat dipastikan tidak memiliki persamaan dengan merek lainnya sehingga pelaku usaha dapat memiliki tanda usahanya sendiri tanpa merasa khawatir akan digunakan oleh pihak lain yang tidak berwenang.

1.1.2 Fungsi Merek

Fungsi utama merek tentulah sebagai pembeda antara barang sejenis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Inr Soeryatin yang mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsional yaitu, bahwa “suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya. Oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda, asal, nama, jaminan terhadap mutunya”. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga menyebutkan fungsi merek, sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*).
 - b. Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*).
 - c. Sebagai penunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*).
-

- d. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*).
- e. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.

Fungsi merek pada pokoknya memanglah sebagai pembeda antara barang dan atau jasa sejenis atas suatu usaha/produk pelaku usaha, namun fungsi merek tidaklah hanya terfokus pada hal tersebut. Merek yang merupakan aset dari sebuah usaha secara tidak langsung mencerminkan mutu dan kualitas dari barang dan atau jasa, dan juga menjadi alat promosi bagi pelaku usaha serta mempermudah konsumen untuk menentukan pilihan atas suatu produk yang akan di beli, sehingga merek kerap dikatakan sebagai sendi dalam manajemen penjualan. Hal tersebut sangat berdampak kepada peningkatan nilai jual dan kualitas usaha sehingga dapat mensejahterahkan pelaku usaha dalam melakukan perdagangan serta berdampak besar pula dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

2.1.3 Jenis-Jenis Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis di dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 mengklasifikasikan merek dengan 2 jenis yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa.

“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuuk membedakan dengan barang jenis lainnya”.

“Merek jasa adalah merek yang digunakan *pacta* jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama - sarna atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Selain merek dagang dan merek jasa, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga dikenal dengan Merek Kolektif yang diatur di dalam Pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Selain jenis-jenis merek yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat pula pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujud merek sebagaimana menurut Suryatin yang bermaksud untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain, sehingga terdapat beberapa jenis merek, yaitu:

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*clank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Bahwa beliau berpendapat jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Disebabkan pada jenis merek lainnya, terutama merek kata dan judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal huruf ph, sh. Sehingga merek kata dapat menyesatkan masyarakat banyak umpamanya; “*sphinx*” dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran) menjadi “*sfhins*” atau “*svinks*”.

Selain yang telah disebutkan di atas, terdapat pula jenis-jenis merek berdasarkan pada pengetahuan yang ada di masyarakat. Merek- merek yang dikenal oleh masyarakat, antara lain:¹²

- 1) Merek biasa disebut juga sebagai “*normal mark*”, yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi.
- 2) Merek terkenal biasa disebut sebagai “*well known mark*”. merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambang nya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Fungsi merek tidak hanya sekadar untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*wellknown marks*).¹³

¹² M. Yahya Harahap, (19960, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung, Hlm 80.

¹³ Khairi Afif Nasution, (2018) “*Pembataan Merek Akibat Tidak Dipenuhinya syarat Itikad*

- 3) Merek termasyhur Sedemikian rupa terkenal nya suatu Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga dikategorikan sebagai “*famous mark*”.

2.2 Pendaftaran Merek

Seluruh pelaku usaha pastinya menginginkan legitimasi dan perlindungan hukum atas kepemilikan merek yang dihasilkan, namun di Indonesia khususnya tidak semua merek dapat memiliki perlindungan hukum. Merek-merek yang dapat memiliki perlindungan hukum hanyalah merek yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sehingga kunci dari perlindungan atas merek adalah didaftarkannya merek tersebut. Hak atas merek pula akan otomatis diterima saat merek tersebut didaftarkan disebabkan indonesia menerapkan sistem pendaftaran pertama merek (*first to file system*) dengan asumsi bahwa yang mendaftarkan suatu merek untuk pertama kalinya yang paling berhak atas suatu merek, sampai terbukti sebaliknya.

Permohonan pendaftaran merek harus sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemohon harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Utamanya dari merek-merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selain mendapatkan kepastian dari perlindungan hukum namun juga memiliki hak eksklusif dari kepemilikan merek terdaftar yaitu membuat pihak lain yang tidak memiliki hak atas merek terdaftar untuk menggunakannya.

“The owner of 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 sign for goods and services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered

Baik dalam Pendaftaran Merek (Analisa Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 01/2013/Merek/PN.Niaga Medan)”, USU Jurnal Law, hal 2.

where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of identical signs for identical goods or service, (a likelihood) of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, not shall they affect the possibility of members making rights available on the basis of use". Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau barang mirip dengan barang atau jasa atas mana merek dagang telah didaftarkan, di mana harus telah disimpulkan sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang dijelaskan di atas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan memengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan hak mereka dagang atas dasar penggunaan.

Dalam permohonan pendaftaran, para pemohon harus paham mengenai kelas-kelas yang akan didaftarkan, hal ini pula yang mendasarkan agar adanya perbedaan-perbedaan antara barang dan/atau jasa sejenis (kelas yang sama), setidaknya telah diatur 45 kelas untuk setiap jenis barang dan/atau jasa yang akan didaftarkan (ter lampir).

2.2.1 Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek

Syarat dalam permohonan pendaftaran merek, yaitu:

- 1) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 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. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali

dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;

- e. label merek;
 - f. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
 - g. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa.
- 3) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen:
- a. bukti pembayaran biaya permohonan;
 - b. label merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
 - c. surat pernyataan kepemilikan merek;
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- 4) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.
- 5) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.
- 7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa hologram, label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.
- 8) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atas

dicantumkan tanggal penerimaan dan menteri akan mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan. Dalam jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri atas permohonan pendaftaran merke tersebut.

2.2.2 Tata Cara Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek dilakukan dua cara melalui elektronik atau non elektronik, dengan rincian tata cara sebagai berikut:

1) Elektronik

- a. Permohonan secara elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal.
- b. Pemohon mengisi formulir elektronik.
- c. Selain mengisi formulir, pemohon juga harus mengunggah syarat permohonan pendaftaran merek.

2) Non elektronik

- a. Permohonan secara nonelektronik diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- b. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan permohonan pendaftaran merek.

Setiap permohonan yang diajukan wajib dilakukan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan. Apabila dalam pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangannya. Pemberitahuan itu disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan dan pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dan apabila tidak dilengkapi kekurangan yang dimaksud maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Dalam hal kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan terkait

dengan hak prioritas, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud, pemohon tidak juga melengkapi dokumen terkait hak prioritas, permohonan tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.

Bahwa dalam permohonan pendaftaran pada hasil pemeriksaan, permohonan dinyatakan lengkap dan telah melampaui jangka waktu pengumuman maka permohonan dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa. Dan dalam hal masa pengumuman terdapat keberatan, maka pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan dan sebaliknya apabila dalam masa pengumuman tidak terdapat keberatan, maka pemeriksaan substantif dilakukan dengan jangka waktu yang sama sejak tanggal berakhirnya pengumuman. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka paling lama 150 (seratus lima puluh) hari dan apabila terdapat keberatan dan/atau sanggahan akan menjadi pertimbangan.

2.2.3 Alasan Absolut dan Alasan Relatif Ditolaknya Pendaftaran Merek

Dalam hal permohonan pendaftaran merek, setiap pemohon haruslah mengikuti seluruh syarat pendaftaran. Dengan hal tersebut, artinya telah ada penyaringan kepada merek-merek yang dimohonkan pendaftarannya. Bahwa permohonan pendaftaran merek umumnya memakan waktu yang sangat lama untuk pemeriksa merek dapat menentukan apakah merek ini dapat diloloskan pendaftarannya atau sebaliknya. Sehingga ada beberapa alasan-alasan baik secara absolut maupun relatif ditolaknya pendaftaran merek.

Alasan absolut (*Absolut Grounds*) tidak diterimanya pendaftaran merek dengan tolak ukur atau perspektif dari tanda yang digunakan sebagai merek secara absolut, yaitu:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Berkaitan dengan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) Memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang di produksi;
- 5) Tidak memiliki daya pembeda;
- 6) Merupakan milik umum;

Alasan relatif (*relatif ground*) tidak diterimanya pendaftaran merek, yaitu:

- 1) Permohonan merek ditolak jika merek 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) Serta 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 beritikad tidak baik

2.3 Pembatalan Merek

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek terdaftar dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan

keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.¹⁴ Bahwa merek yang telah terdaftar namun apabila di kemudian hari terdapat beberapa hal yang mana merek terdaftar dapat dibuktikan untuk dilakukan gugatan pembatalan atas merek terdaftar, merek terdaftar yang dimaksud adalah merek yang telah melalui proses pemeriksaan, formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek ditujukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek namun gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat atau domisili tergugat, sesuai *asas sequitur forum rei* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1188 HIR. Dan dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

2.3.1 Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Merek

Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar adalah pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan absolut maupun karena alasan relatif atau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Sedangkan bagi pemilik yang tidak terdaftar dapat juga mengajukan pembatalan setelah mengajukan permohonan kepada menteri.

¹⁴ Rahmi Jened, *Op.cit*, Hlm 291.

2.3.2 Pihak-Pihak Dalam Pembatalan Merek

Bahwa dalam Pembatalan Merek, terdapat pihak-pihak yang terdiri dari:

- 1) Pemilik merek terdaftar terdahulu, sebagai pihak yang berkepentingan dan pihak yang merasa dirugikan atas terdaftarnya merek baru sebagai penggugat.
- 2) Pemilik merek tidak terdaftar sebagai pihak yang berkepentingan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada menteri sebagai penggugat
- 3) Pemilik merek terdaftar baru sebagai pihak yang dijadikan sasaran dalam mengajukan pembatalan merek atau pihak yang menjadi tergugat.
- 4) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang berwenang dalam meloloskan pendaftaran merek pemohon sebagai turut tergugat.

2.3.3 Alasan Pembatalan Merek

Bahwa dalam pembatalan merek terdaftar, terdapat beberapa alasan yang membuat merek terdaftar dapat dibatalkan yaitu, Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek dan Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolakannya pendaftaran merek.

Rincian alasan pembatalan merek, yaitu:

- 1) Merek terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik;
- 2) Merek terdaftar tersebut mengandung salah satu unsur berupa unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum; atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang di mintakan pendaftarannya;
- 3) Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa

sejenis yang termasuk dalam 1 (satu) kelas;

- 4) Menyerupai orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain;
- 5) Peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional dengan secara tidak sah;
- 6) Peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah dengan secara tidak sah;
- 7) Menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta dengan tanpa persetujuan tertulis.

Bahwa yang menjadi alasan pembatalan merek dengan tidak memenuhi pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau alasan absolut dari pendaftaran merek, membuktikan secara tidak langsung bahwa merek yang telah terdaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut artinya negara telah sewenang--wenang dengan memberikan hak tersebut dan akan menimbulkan banyak ketidakseimbangan serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum. Sedangkan terhadap alasan pembatalan merek dengan tidak memenuhi pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau alasan relatif dari pendaftaran merek, negara yang meloloskan pendaftaran merek-merek itu menjadikan tidak adanya suatu kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar terdahulu dan menimbulkan sengketa antar pemegang hak merek.

2.4 Merek Terkenal

Pengertian merek terkenal pada dasarnya sangat sulit untuk diartikan walaupun begitu ada beberapa sumber yang mencoba mengartikan apa itu merek terkenal dari berbagai sudut pandang, diantaranya;

- a. Menurut *Internasional Trademark Associations* merek terkenal memiliki definisi yaitu merek mengacu pada reputasi atau pengakuannya yang

tersebar luas, dapat menikmati perlindungan yang lebih luas daripada merek biasa.¹⁵

- b. Menurut salah satu pakar di bidang kekayaan intelektual di Amerika Serikat bernama Frederick W. Mostert mengungkapkan arti dari merek terkenal yaitu merek yang dikenal sebagai segmen substansial dari masyarakat yang bersangkutan dalam arti dikaitkan dengan barang atau jasa tertentu.¹⁶
- c. Menurut *Indian Trademarks Act 1999* yang ada di dalam buku yang ditulis oleh Phan NgocTam menyatakan merek terkenal adalah merek yang telah menjadi segmen substansial bagi masyarakat yang menggunakan barang atau jasa tersebut sehingga penggunaan merek tersebut terkait dengan barang atau jasa lain dapat dianggap sebagai indikasi lebih dikenal.¹⁷

Merek telah terdaftar dan dikenal dalam dunia globalisasi akan dinyatakan sebagai merek terkenal. Merek dapat terkenal karena merek memiliki sisi berbeda yang akan dikenang oleh masyarakat luas sebagai ciri barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu, semua pihak harus menaati norma dasar dalam perlindungan merek terkenal. Normalnya, setiap orang tidak berhak menawarkan barang atau jasanya kepada publik seolah-olah merupakan barang atau produk pengusaha lain.¹⁸

Para pihak menjadikan merek terkenal sebagai alat untuk mempromosikan suatu produk yang dihasilkan. Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi merek itu sendiri sebagai pembeda ketika suatu produk dengan barang atau produk lain disandingkan. Terkadang yang membuat

¹⁵ Internasional Trademark Associations, “*well-known trademark definition*”, diakses dari: <https://www.inta.org/fact-sheets/famous-and-well-known-marks/>, diakses tanggal 6 Desember 2024.

¹⁶ Frederick W. Mostert, *Well-Known and Famous Mark; is harmony possible in Global Village*, New York, Hlm. 106.

¹⁷ Phan NgocTam, (2011), *Well-known trade mark protection: a comparative study between the law of European Union and Vietnam*, Swedia, Hlm. 59.

¹⁸ Rahmi Jened, *op.cit.*, Hlm. 2.

suatu produk mahal bukanlah produk itu sendiri, melainkan mereknya.¹⁹ Ini jelas menunjukkan peran merek dalam suatu barang atau jasa, sehingga penilaian masyarakat cenderung melihat mereknya terlebih dahulu daripada barang atau jasa itu sendiri.

Merek terkenal yang dimaksud di sini adalah merek yang sudah memiliki reputasi di masyarakat. Hal tersebut dinilai dari seberapa banyak pengguna, konsumen, atau pembeli yang menggunakan atau mengetahui barang atau tertentu yang mereknya sudah terkenal. Merek dapat menjadi terkenal, dimulai dengan membangun citra suatu produk dari suatu merek. Biasanya produk yang memiliki julukan merek terkenal ini sudah berjalan sejak lama dalam membangun reputasi. Jadi, membangun reputasi memang tidak instan dan dalam jangka pendek tetapi membutuhkan proses yang panjang.

Merek terkenal yaitu merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas, mempunyai reputasi yang tinggi karena promosi yang besar-besaran. Telah dikenal luas oleh masyarakat maksudnya produk dari suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia.

Kriteria merek terkenal, yaitu:

- 1) Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, yang berbunyi :

Permohonan ditolak oleh menteri dalam hal merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- 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.

dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat

¹⁹ Karlina Perdana, (2017), *Kelemahan Undang-Undang Merek dalam hal pendaftaran merek (studi atas putusan sengketa merek Pierre Cardn)*. Jurnal Privat Law, Hlm. 84-92

mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

- 2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
- 3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - e. jangka waktu penggunaan Merek;
 - f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
 - h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 - i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek.

2.5 Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Proses pendaftaran merek di Indonesia harus mengedepankan prinsip itikad baik artinya tidak boleh menggunakan merek pihak lain yang sudah terdaftar tidak boleh menggunakan merek terkenal milik pihak lain. Pentingnya juga pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum

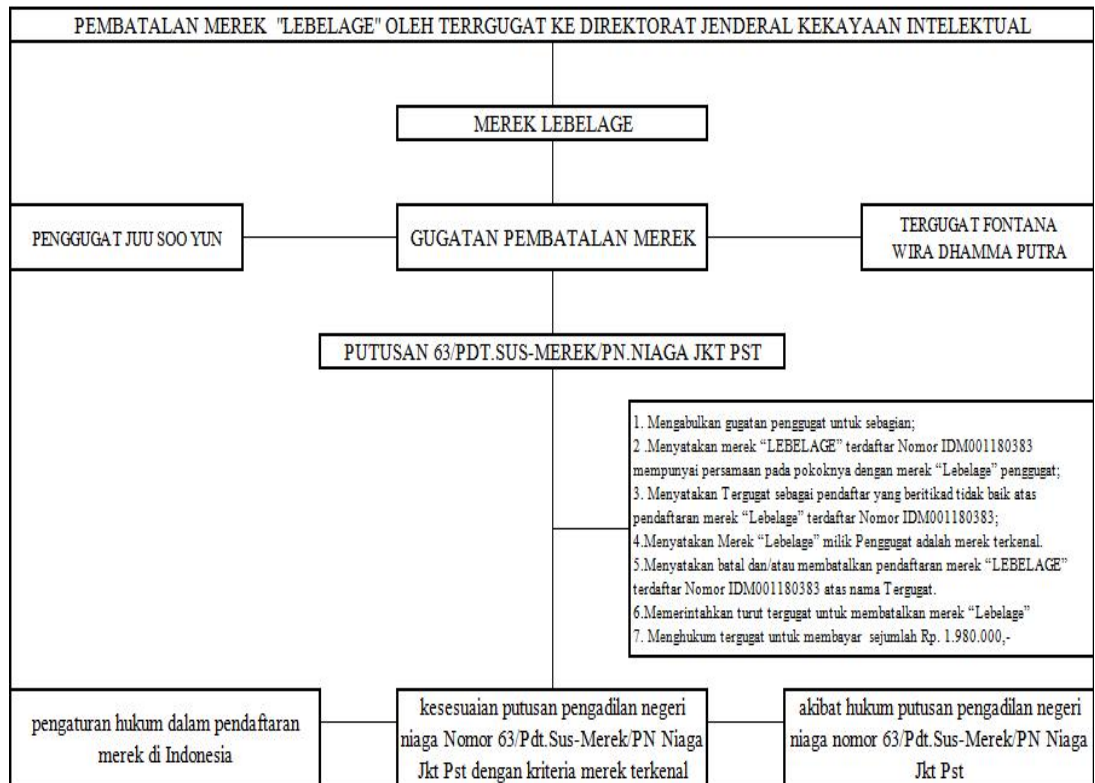
mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek.

Prinsip itikad baik itu telah dibuktikan dari perlindungan merek terkenal yang telah digunakan oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan perdagangan. Merek dagang yang secara umum telah dikenal dan digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia dan di luar negeri.

Adapun kriteria mengenai merek terkenal, yaitu:

- a. Kriteria penentuan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c bahwa sama dengan berkaitan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 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, dilakukan dengan memperhatikan juga pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- b. masyarakat sebagaimana dimaksud di atas merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud.
- c. Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek.

2.6 Kerangka Pikir



Penjelasan:

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sebagai wadah pendaftaran kekayaan intelektual di Indonesia termasuk merek di dalamnya. Merek Lebelage didaftarkan oleh Tergugat terlebih dahulu dan mendapatkan keabsahan merek tersebut untuk dapat menggunakannya, di samping itu Pengugat mendaftarkan merek serupa namun ditolak oleh DJKI. Oleh karena itu dilakukan pembatalan merek oleh pengugat untuk dapat membatalkan merek milik tergugat. Melalui Putusan nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Lahirnya sebuah kejadian hukum dimana terjadinya pembatalan merek terdaftar oleh merek yang belum terdaftar di Indonesia namun telah terdaftar di negara aslinya. "Lebelage" adalah merek yang disengketakan, dimana merek lebelage yang didaftarkan terlebih dahulu oleh Tergugat membuat merek lebelage yang dimiliki oleh pengugat tidak dapat didaftarkan karena

prinsip *first to file* milik indonesia. Sehingga untuk membuktikan pembatalan merek tersebut benar dilakukan sebagaimana putusan hakim maka terlebih dahulu haruslah dianalisis apakah merek yang dimiliki penggugat adalah merek terkenal sebagai dasar merek yang didaftarkan tergugat berdasarkan itikad tidak baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan “suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka”.²⁰ Berdasarkan kegunaannya, jenis metode penelitian yuridis normatif berguna untuk inventarisasi apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan dan menerangkan kepada orang lain hukumnya mengenai peristiwa masalah tertentu.²¹ Keterkaitan antara metode penelitian yuridis normatif dengan judul penelitian Pembatalan Merek Lebelage Berdasarkan Kriteria Merek Terkenal (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst), disebabkan penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini melihat adanya pengaturan hukum tentang pembatalan merek terdaftar dan pengaturan merek terkenal sebagaimana ter muat dalam

²⁰ Philip Kotler dan Keller, (2007), *Manajemen Pemasaran*, Jakarta, Hlm.7.

²¹ Sunaryati Hartono, (1994) *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Hlm. 140.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016.

3.3 Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif, maka dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan masalah dalam penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian yang akan diteliti sedangkan pendekatan kasus berpijak pada penelaahan kasus yang diperoleh dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3.4 Sumber Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*) merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer sebagai landasan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
 - c. Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku hukum, jurnal- jurnal penelitian hukum yang terkait, dan artikel hukum baik dari media cetak yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.
3. Bahan hukum tersier (*Tertiary law material*) merupakan sumber informasi yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan kamus bahasa dan hukum serta sumber daring sebagai pelengkap.

3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang terbaru atau pun pengumpulan data kepustakaan.²² Metode pengumpulan data kepustakaan dengan penelusuran bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Dalam mengumpulkan bahan hukum, Penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang relevan guna menunjang pembahasan dalam penelitian ini;
2. Teknik studi kepustakaan dengan menginventaris, meneliti, menganalisa, dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang relevan dengan penelitian ini;

3.6 Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing* yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan

²² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta, Hlm 10.

kelompok yang lain.²³ Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen).

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁴

3.7 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan cara untuk mengolah dan inventarisasi data atau bahan hukum yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian ini. Untuk menganalisa permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, selain mengambil rujukan dari putusan pengadilan negeri, juga diselaraskan dengan peraturan hukum terkait dengan pokok permasalahan mengenai kasus pembatalan merek terdaftar dengan memakai metode kualitatif.²⁵ Dimana metode kualitatif ini digunakan untuk menganalisa asas-asas, konsep-konsep, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang disajikan secara deskriptif analitis yang memungkinkan peneliti memahami bagaimana penjelasan mengenai dasar dari pembatalan merek terdaftar.

²³ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Hlm 296.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm 126.

²⁵ Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Hlm. 101.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dianalisis dalam penulisan ini, maka ditemukan 3 kesimpulan, sebagai berikut :

1. Di Indonesia, pengaturan hukum terkait pendaftaran merek diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun dalam hal pendaftaran merek terkenal Indonesia juga tunduk dalam Peraturan internasional mengenai merek terkenal yang diakui Indonesia diatur dalam beberapa perjanjian internasional, terutama *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement*.
2. Kesesuaian putusan hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Putusan Hakim Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/Pn.Niaga Jkt Pst yang mengabulkan gugatan pembatalan merek LEBELAGE milik Tergugat yang diajukan pembatalannya oleh penggugat, adalah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek.
3. Bagi pemilik merek terkenal, putusan hakim yang membatalkan pendaftaran merek lain karena menyerupai mereknya membawa dampak positif berupa penegasan dan perlindungan atas hak eksklusif mereknya. Pembatalan ini menghindarkan potensi kebingungan konsumen, menjaga reputasi dan citra merek terkenal, serta mencegah adanya praktik persaingan tidak sehat yang dapat merugikan secara ekonomi. Putusan ini juga menjadi preseden penting untuk kasus-kasus serupa di masa depan, memperkuat posisi merek terkenal dalam mempertahankan identitasnya di pasar. Sebaliknya, bagi pemilik merek yang dibatalkan, putusan hakim membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Merek yang telah terdaftar

secara resmi menjadi tidak berlaku lagi, sehingga mereka wajib menghentikan segala bentuk penggunaan merek tersebut dalam kegiatan usahanya, termasuk pada produk, kemasan, materi promosi, dan media lainnya. Mereka juga berpotensi menghadapi tuntutan ganti rugi dari pemilik merek terkenal atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan merek yang menyerupai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2011, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bainbridge, David I. 1990, *Computers and The Law*, Cetakan ke 1, London, Pitman Publishing.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan ke 1, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedilla, 2014, *Hak Milik Intelektual dan Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, 1993. *Hukum Merek Indonesia*, cet IV, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Adisumarto. 1990, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Harahap, Yahya. 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati. 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Cetakan ke 1, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Marcon C., Rougton A., and Graham J. 1999, *The Modern Law Of Trade Marks*, London, Butterworths.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mostert, Frederick W. *Well-Known and Famous Mark; is harmony possible in Global Village*, New York.
- OC. Kaligis, 2008, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Bandung,

Alumni.

Ngoc Tam, Phan. 2011, Well-known trade mark protection: a comparative study between the law of European Union and Vietnam, Sweden.

Rohaini, Ramadhan, Ariani, Dwiati, Nurhasanah, Kasmawati, Agustin, Trijaya, Eka, Oktaviana, Nurlaili, 2021, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung, Pusaka Media.

Sunggono, Bambang. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persadam.

Williams, Jhon F. 1986, *A Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copyright*, Cetakan ke 1, London, Kogan Page.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

C. Artikel dan Jurnal

Nasution, Khairi Afif. 2018, "Pembataan Merek Akibat Tidak Dipenuhinya syarat Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek (Analisa Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 01/2013/Merek/PN.Niaga Medan)", *USU Jurnal Law*, Vol.1.

Perdana, Karlina. 2017, *Kelemahan Undang-Undang Merek dalam hal pendaftaran merek (studi atas putusan sengketa merek Pierre Cardin)*. *Jurnal Privat Law*.

D. Website

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), diakses dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>.

Internasional Trademark Associations, "*well-known trademark definition*", diakses dari: <https://www.inta.org/fact-sheets/famous-and-well-known-marks/>.