

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERPANJANGAN
PENDAFTARAN MEREK ATAS DASAR ITIKAD
TIDAK BAIK**

(Studi Putusan Nomor 92 K/Pdt.sus-HKI/2017)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ZICO PRADANA PUTRA

NPM.1406200009



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ZICO PRADANA PUTRA
NPM : 1406200009
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERPANJANGAN
PENDAFTARAN MEREK ATAS DASAR ITIKAD TIDAK
BAIK (Studi Putusan Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HAN FAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Wawasan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ZICO PRADANA PUTRA
NPM : 1406200009
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERPANJANGAN
PENDAFTARAN MEREK ATAS DASAR ITIKAD TIDAK
BAIK (Studi Putusan Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

PENDAFTARAN : Tanggal 01 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM BISNIS

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZICO PRADANA PUTRA
NPM : 1406200009
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERPANJANGAN
PENDAFTARAN MEREK ATAS DASAR ITIKAD TIDAK
BAIK (Studi Putusan Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 24 September 2018

Pembimbing I

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

FAISAL REZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zico Pradana Putra
NPM : 1406200009
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERPANJANGAN
PENDAFTARAN MEREK ATAS DASAR ITIKAD TIDAK
BAIK (Studi Putusan Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2018

Saya yang menyatakan



ZICO PRADANA PUTRA

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERPANJANGAN PENDAFTARAN MEREK ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Putusan Nomor 92K/Pdt.sus. HKI/2017)

**ZICO PRADANA PUTRA
1406200009**

Merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Akan tetapi dalam hal ini harus diperhatikan apakah pemakaian merek di Indonesia berasal dari merek yang di pakai diluar negeri, apabila ada persamaan pada pokoknya, ini merupakan suatu tiruan yang dapat merugikan khalayak ramai. Dengan perkataan lain, hanya orang yang telah mendaftarkan merek nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah yang mendapat perlindungan hukum, tidak karena hendak meniru dan membonceng atas ketenaran daripada merek-merek luar negeri yang terkenal.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisa tentang perpanjangan pendaftaran merek atas dasar itikad baik yang berasal dari penelusuran perpustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tulisan ini.

Berdasarkan hasil analisa dapat di pahami bahwa setiap aturan harus ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang. Seperti hal nya pendatftaran merek harus di tolak apabila merek sudah pernah didaftarkan oleh pihak lain, untuk meminimalisir pendaftaran merek dengan itikad tidak baik di harapkan kepada Dirjen HAKI untuk lebih selektif lagi dalam menerima pendaftaran merek dan untuk memeberikan keadilan bagi pihak yang di rugikan seharusnya hakim melihat fakta-fakta sebagai pertimbangan.

Kata Kunci: Pendaftaran, Merek, Itikad tidak baik

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas hukum bagian Hukum Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis dengan besar hati dan dengan tangan terbuka untuk menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan laporan ini dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan laporan ini penulis banyak menerima bantuan serta motivasi dari semua pihak baik bantuan moril dan materil.

Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus di ucapkan kepada :

1. Kepada Ayahanda **Tarmizi** yang sangat menginspirasi dan motivasi untuk membuktikan bahwa prestasi dan kebahagiaan dapat diraih bila ada kemauan, teristimewa kepada ibunda **Lasmia** yang terus menyebut nama penulis dalam doanya dan telah menjadi penopang impian dari penulis serta merupakan alasan terbesar penulis untuk menyelesaikan studi serta kakak ku tercinta **Ziki Wulandary Putry** yang tak henti-henti nya terus

memotivasi dan memberi dukungan dan adikku tercinta **Imam Wahyu Ananda** yang memotivasi untuk terus berkarya dan menjadi yang terbaik serta abangda **Dicky Kusri** yang telah banyak meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran demi terselesainya Skripsi ini.

2. Kepada Bapak **DRS. Agusani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada ibu **Ida Hanifah SH.,MH** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada bapak **Rachmad Abduh SH.,MH** selaku kepala jurusan bagian Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada ibu **Dr. Ida Nadirah SH.,MH** dan bapak **Faisal Riza SH.,MH** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada bapak/ibu dosen serta seluruh karyawan/karyawati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Teruntuk teman-teman seperjuangan **Kelas A1 Pagi, G1 Bisnis**, dukungan dari teman teman **Medan Blues Society, Hello Benji And The Cobra, Sweat Jumping Happily**, kos **Pondok Wira**. Dan teman teman tercinta yang telah memberikan support dan semangat dan memebrikan banyak kesan dan yang tidak pernah terlupakan perjuangan bersama untuk menggapai mimpi yang pernah kita ceritakan terima kasih kepada Aziz

Fahri Nasution, Reza Harahap, M. Adam Rambe, yang selalu memotivasi sebagai saksi hidup sebuah perjuangan sampai pada tahap ini semoga Allah membahagiakan kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Asas Itikad Baik	12
B. Tinjauan Umum Merek.....	13
C. Pendaftaran Merek.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pendaftaran dan Perpanjangan Merek Atas Dasar Itikad	

Tidak Baik	44
B. Akibat Hukum Dari Perpanjangan Pendaftaran merek atas Dasar Itikad Tidak Baik	51
C. Analisis putusan Nomor 92K/Pdt.sus.HKI/2017 Terkait Perpanjangan Pendaftaran Merek Atas Dasar Itikad Tidak Baik	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaku usaha atau organisasi perusahaan yang ada, sangat peduli dengan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta menunjukkan asal perusahaan yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa tersebut. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun masyarakat.¹

Aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang di miliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.²

Meninjau putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 92 K/Pdt.sus-HKI/2017 dari kasus ini terjadi penyimpangan atau kecurangan dalam proses melakukan usaha. Ada sebuah laporan pada tingkat kasasi dimana *Hugo Boss*

¹ Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law)*. Jakarta.:kencana. Halaman 3

² Mustofa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman.1

Trade Mark Management GMBH & CO. KG, yang di wakili oleh Authorized Representative, Volker Herre, dalam hal ini memberi kuasa kepada Justisiari Perdana Kusumah dan kawan-kawan sebagai penggugat melawan Teddy Tan, bertempat tinggal, jalan Pluit Kencana Raya Nomor 95, Pluit, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadlin Avisenna dan kawan-kawan sebagai tergugat.

Obyek yang terdaftar atas nama Teddy Tan (merek-merek “*Hugo*” yang disengketakan) mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau merek terkenal milik *Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & CO. KG*.

Pemilik/pemegang hak atas merek dagang “*Hugo Boss*” serta merek-merek yang mengandung unsur kata “*Hugo*” dan/atau “*Boss*” (beserta variasinya) yang merupakan merek terdaftar di Indonesia serta telah menjadi merek terkenal di berbagai negara dan sudah sangat dikenal luas dipasaran serta digunakan diberbagai negara dalam berbagai produksi, pemasaran dan/atau penjualan atas produk berupa pakaian-pakaian termasuk sepatu boot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal, segala macam pakaian untuk wanita, pria dan anak-anak, kaos kaki dan kaos panjang, penutup kepala, pakaian dalam, pakaian malam, baju renang, mantel mandi, ikat pinggang, *scarves* dan syal, aksesoris, *scarves* penutup kepala, *scarves* untuk leher, *scarves* berbentuk segitiga untuk bahu, dasi, sarung tangan, produk tas, koper, dompet kulit dan imitasi, kulit kulit halus, payung hujan, payung matahari, ban dari kulit, tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pakaian kuda dan pelana, dompet untuk kartu nama, dompet untuk passport, dompet untuk

tempat kunci, tas-tas kecantikan, tas-tas tangan, tas-tas berbentuk map, tas-tas untuk olahraga, barang-barang tenunan, tekstil, handuk, selimut, kain sprei, sapu tangan, dan selendang, minyak wangi, minyak rambut, bedak wangi, krim muka, krim kulit, shampo, tapal gigi, sabun cuci, sabun bedak wangi, dan obat keriting rambut, perlengkapan untuk mata dan bagian-bagiannya, asbak, mainan-mainan, alat-alat senam, dan olahraga khususnya ski, peralatan golf dan raket tenis, bola-bola, perlengkapan senam dan olahraga (dikecualikan pakaiannya), perhiasan-perhiasan dan dekorasi untuk pohon natal di berbagai negara.

Penggunaan pertama kali merek yang mengandung unsur kata “*Hugo*” yaitu merek *Hugo Boss* di dunia perdagangan pada tahun 1924 di Hongkong pada tanggal 23 mei 1985 dengan nomor pendaftaran 1991B0042 untuk melindungi kelas 25. Dengan demikian penggugat adalah merupakan pemilik yang sesungguhnya dan sekaligus pengguna pertama merek *Hugo Boss* di dunia.

Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak atas merek-merek dagang tersebut di atas, juga telah mendaftarkan merek-merek dagang nya di berbagai negara seperti Jerman, Taiwan, Hongkong, Singapura, Australia, Republik Rakyat China, Selandia Baru, Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Terdaftar nya merek-merek atas nama *Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & CO. KG* yang mengandung unsur kata “*Hugo*” dan/atau “*Boss*” (beserta variasinya) di beberapa negara di dunia menjadikan merek tersebut sebagai suatu merek terkenal yang notabene telah terdaftar di negara-negara tersebut didunia. Oleh karna itu merek-merek penggugat tersebut di atas sudah mendapatkan perlindungan hukum sebagai merek terkenal, hal mana sesuai

dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diperkuat dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang pada pokoknya memberikan kategori merek terkenal adalah Pengetahuan masyarakat umum mengenai merek yang bersangkutan dalam bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di berbagai negara di seluruh dunia dan dilakukan oleh pemilik merek tersebut, bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara.

Merek *Hugo boss* (beserta variasinya) milik penggugat telah jelas sebagai merek terdaftar yang notabene merek terkenal yang sudah jelas mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Merek. Apabila ada pihak lain yang mengajukan pendaftaran atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Hugo Boss (beserta variasinya) tersebut maka permohonan atas merek-merek tersebut harus di tolak, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 20 huruf c dan e Undang-Undang merek jo Pasal 21 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi merek tidak dapat di daftar apabila 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, Tidak memiliki daya pembeda. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 angka (1) sampai (3) menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, indikasi Geografis terdaftar.

Permohonan di tolak jika merek tersebut 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, 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, 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, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Sehubungan dengan hal ini pendaftaran atas suatu merek harus didasarkan kepada ide orisinalitasnya sendiri ataupun yang dapat menunjukkan keberadaan merek itu sendiri, bukannya menjiplak suatu merek asing yang sudah terdaftar dan/atau terkenal lebih dulu. Bahwa lebih lanjut penghargaan dan penghormatan terhadap suatu merek terkenal juga secara tegas dianut dalam konsepsi hukum merek di Indonesia.

Obyek yang terdaftar atas nama Teddy Tan (Merek-Merek "*Hugo*" yang disengketakan) adalah sertifikat merek yang berasal dari permohonan pendaftaran dan/atau perpanjangan yang diajukan atas dasar itikad tidak baik. Bahwa Tergugat

telah mendaftarkan merek-merek “*Hugo*” yang disengketakan kepada turut tergugat dan dengan sengaja telah memperpanjang, mendistribusikan dan/atau memasarkan produk-produknya dengan menggunakan merek-merek yang mengandung kata “*Hugo*” yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek *Hugo Boss* (beserta variasinya) milik Penggugat.

Sudah selayaknya dan patut diduga, Tergugat selaku pelaku pengusaha bisnis pakaian secara sadar telah mengetahui adanya Merek *Hugo Boss* (beserta variasinya) milik Penggugat yang sudah dikenal luas, ironisnya tergugat tidak hanya memproduksi dan memperjualbelikan atau memasarkannya, akan tetapi Tergugat juga telah mengajukan pendaftaran atas merek-merek “*Hugo*” yang disengketakan yang jelas-jelas memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan esensial kata “*Hugo*” yang terdapat dalam merek *Hugo Boss* (beserta variasinya) milik penggugat.

Penggunaan kata “*Hugo*” oleh Tergugat dalam etiket merek tersebut di maksudkan untuk mendompleng ketenaran merek *Hugo Boss* (beserta variasinya) khususnya memiliki persamaan pada kata “*Hugo*” dengan kata “*Hugo*” pada merek *Hugo boss* (beserta variasinya) milik penggugat. Bahwa itikad tidak baik tergugat dalam hal ini dapat di ketahui dari fakta hukum bahwa tergugat telah mendaftarkan dan juga memperpanjang merek-merek “*Hugo*” yang di sengketakan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek *Hugo Boss* (beserta variasinya).

Rangkaian tindakan yang dilakukan Tergugat dalam mendaftarkan maupun memperpanjang merek-merek “*Hugo*” yang disengketakan tidak sesuai

dengan Pasal 20 huruf c dan e Undang-Undang Merek jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya ada fakta menarik yang penulis temukan di tengah kegaduhan tentang merek *Hugo* ini, penulis yang penasaran dengan apa maksud dan arti dari Hugo itu sendiri ternyata, kata *HUGO* sendiri memiliki banyak sekali pengertian di banyak negara terlepas dari nama pendiri *HUGO BOSS* yakni Hugo Ferdinand Boss ternyata Hugo memiliki pengertian seperti halnya dalam bahasa Inggris-Amerika artinya pemikiran yang hebat, dalam bahasa Jerman artinya hati, pikiran semangat, dalam bahasa Polandia artinya hati, pikiran, jiwa, dalam bahasa Portugis artinya hati, pikiran, jiwa, dalam bahasa Skandinavia artinya pikiran, hati, jiwa dan didalam bahasa Prancis artinya (bentuk lain dari kata *hugh*) budi, jiwa, hati. Sehingga bisa dikatakan bahwa esensial kata *HUGO* ini telah menjadi milik umum yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Pasal 20 huruf f menyebutkan bahwa “Merek tidak dapat didaftarkan jika merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”.

Seharusnya apabila sudah menjadi “umum” siapa saja berhak untuk menggunakan nama tersebut pada kenyataannya esensial *HUGO* telah terdaftar seharusnya bila kita melihat undang-undang Merek dengan Esensial *Hugo* tidak bisa didaftarkan, ini sudah jelas dikatakan pada Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan juga diharapkan penggunaan nama milik umum juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Dalam kasus ini hakim tidak menggunakan arti dari esensial kata-kata *HUGO* sebagai pertimbangan. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul

“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN DAN PERPANJANGAN MEREK ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK (Studi putusan Nomor 92K/Pdt.sus. HKI/2017)”

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

- a. Bagaimana Perpanjangan Pendaftaran Merek atas Dasar Itikad Tidak Baik?
- b. Bagaimana Akibat Hukum dari Perpanjangan Pendaftaran Merek Atas Dasar Itikad Tidak Baik?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 92K/Pdt.sus.HKI/2017 Terkait Perpanjangan Pendaftaran Merek Atas Dasar Itikad Tidak Baik?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini adalah

- a. Secara teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan merek yang dibolehkan dan dilarang undang-undang, dan untuk menambah pengetahuan mengenai pendaftaran merek yang sesuai dengan undang-undang serta upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang.

- b. Secara Praktis

Tulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum dan untuk masyarakat pada umumnya tentang pendaftaran merek atas dasar itikad baik.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dari perpanjangan pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perpanjangan pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik.
3. Untuk mengetahui apakah putusan Nomor 92K/Pdt.sus.HKI/2017 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek .

C. Metode Penelitian

Untuk mengetahui hasil yang maksimal guna tercapainya bagian dari penelitian ini maka diperlukan langkah-langkah atau metode penelitian sehingga memperoleh data yang akurat. Maka daripada itu digunakan metode penulisan yang lazim digunakan dalam penelitian .

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai bersifat Normatif deskriptif analitis yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisa tentang pendaftaran merek atas dasar itikad baik. Adapun penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskriptifkan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penulisan dan permasalahan yang diajukan dan berupa bahan tambahan dari internet atau *website* yang berhubungan dengan tulisan ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penulisan ini di peroleh dari melalui penelusuran perpustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tulisan ini.

4. Analisis Data

Berdasarkan adanya permasalahan yang diajukan, maka akan dibahas dengan mendeskriptifkan dalam kalimat. Adapun analisis hasil yang dipergunakan untuk analisis kualitatif yaitu analisis dengan pendekatan non angka kuantitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Perpanjangan Pendaftaran Merek adalah upaya memperoleh perpanjangan hak untuk menggunakan merek.
- b. 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 jasa³.
- c. Itikad tidak baik adalah adanya niat untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran milik orang lain dan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, menyesatkan konsumen⁴

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1

⁴ Agus Chandra Suratmaja dan Hardi Nurcahyo "Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek" melalui <http://ambadar.co.id/knowledge-base/itikad-tidak-baik-dalam-pendaftaran-merek/>, diakses kamis 20 september 2018, pukul 19.16 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Itikad Baik

Itikad Baik bukanlah istilah atau unsur yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Selanjutnya akan disebut KUHP), Untuk menggambarkan adanya kesengajaan dalam suatu delik, KUHP lebih sering menggunakan istilah-istilah selain itikad baik, antara lain: “dengan sengaja”, “mengetahui bahwa”, “tahu tentang”, dan “dengan maksud”. Mengenai “itikad baik” dikenal dalam tindak pidana yang tersebar di luar KUHP dan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Selanjutnya akan disebut KUHPer). Mengenai itikad baik dalam KUHPer Pasal 1338 ayat 3 dinyatakan bahwa: "Suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik", selain tentang itikad baik dalam Pasal 531 KUHPer dinyatakan sebagai berikut: “Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung dalamnya”.⁵

Itikad baik dalam hukum terbagi menjadi 2 asas yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad dalam arti subjektif dapat di artikan yaitu seseorang (yang menjadi subjek) haruslah jujur dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dengan kata lain sikap batin seseorang haruslah menunjukkan niat baik berupa kejujuran. Sedangkan itikad baik dalam arti objektif yaitu pelaksanaan

⁵ Setia Dharma, “Itikad Baik Menurut Hukum”, melalui, <http://lbh-madani.blogspot.com/2013/02/itikad-baik-menurut-hukum.html>, diakses Senin 23 Juli 2018, Pukul 10.50 wib

suatu yang menjadi objek (dalam hal ini pendaftaran merek) harus didasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁶

B. Tinjauan Umum Merek

Hak atas merek merupakan bagian dari Hak kekayaan Intelektual sebelum membahas lebih jauh mengenai merek akan lebih bila kita mengetahui lebih jauh tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Kekayaan Intelektual

Prof.Mahadi ketika menulis buku tentang Hak Milik Immateril mengatakan, tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal usul kata “hak milik intelektual”. Kata “Intelektual” yang digunakan dalam kalimat tersebut tak diketahui ujung pangkalnya.⁷

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud. Kita ambil contoh misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan lagu. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati, kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif

⁶Blog “Definisi menurut ahli (pengertian itkad baik)”, melalui www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-itkad-baik/ , diakses Senin 23 Juli 2018, Pukul 10.57 wib.

⁷ H. OK. Saidin 2010. *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan 7. halaman 9

dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistik dan mampu memproses informasi secara simultan.⁸

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.

Persoalan istilah tadi. Dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya menurut hemat penulis lenih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua Hak Atas Kekayaan Intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental rights*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia meliputi 7 bidang-bidang yaitu: Hak Cipta, Hak Paten, Merek, Desain Industri, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Sirkuit Terpadu (*Intergrated Circuits*

⁸ *Ibid.*, halaman 9-10

a. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut *Auteurswet 1912* Pasal 1 menyebutkan, Hak Cipta adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya, dalam lapangan kesusteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan undang-undang.⁹

Pembatasan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hak Cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk kedalamnya.¹⁰

b. Hak Paten

Hak Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat/penemu atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu

⁹ Saidin. 1997. *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*. Ed. Revisi, Cet. 2. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, halaman 35

¹⁰ *Ibid.* halaman 54

perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.¹¹

c. Desain Produksi Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Kreasi yang di lindungi undang-undang desain adalah yang berbentuk tiga atau dua dimensi (dan konfigurasinya), memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk memproduksi barang, komoditas industri dan kerajinangannya. Untuk menilai suatu kreasi memiliki kesan estetis atau tidak tentu saja bukan hal mudah karena bersifat subjektif, baik dari sudut pandang pemeriksa maupun pemilik desain. Untuk itulah perlu dicapai kepastian hukum dalam penentuan syarat tersebut.¹²

d. Rahasia Dagang

Konsep dasar untuk melindungi Rahasia Dagang ini adalah menjamin investor untuk mengembangkan ide dan informasi atau konsep apa pun yang bernilai komersial yang bermanfaat bagi investasinya dengan cara memperoleh hak eksklusif untuk

¹¹ *Ibid.*, halaman 145

¹² Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 21

menggunakan rahasianya tersebut ataupun untuk mencegah pihak lain menggunakannya dan mengungkapkannya tanpa izin. Perlindungan hukum diberikan hanya pada informasi, konsep ide dan bukan wujud nyatanya. Jenis informasinya yang biasanya dilindungi adalah penelitian pasar, resep makanan, ide atau konsep yang melandasi iklan atau pemasaran, sistem kerja, informasi, keuangan, cara untuk mengubah atau menghasilkan produk dan lain-lain.¹³

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, ada tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu rahasia dagang memperoleh perlindungan hukum informasi harus bersifat rahasia yakni jika hanya diketahui pihak terbatas dan tertentu atau tidak tersedia bagi masyarakat umum, informasi harus bernilai komersial yakni dapat digunakan untuk kemajuan bisnis atau komersial atau untuk meningkatkan manfaat ekonomi, pemilik informasi harus telah mengambil langkah yang layak dan wajar untuk memelihara atau melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut.¹⁴

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hambatan serta persoalan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju berkaitan dengan penemuan (*invention*) baru sangat terkait dengan tingkat pendidikan, kemajuan teknologi, tingkat kesejahteraan,

¹³ *Ibid.*, halaman 17

¹⁴ *Ibid.*, halaman 19

pembiayaan/modal, serta faktor budaya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap HAKI secara keseluruhan yang apabila ditinjau dari negara-negara berkembang menjadi sangat jauh tertinggal. Persoalan yang kita hadapi adalah sebagai negara anggota yang telah menandatangani perjanjian WTO, bagaimana Indonesia merumuskan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹⁵

Sirkuit Terpadu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semi konduktor dan menghasilkan fungsi elektronik.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menganut asas “orisinalitas”. Dianggap orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang bersifat umum bagi para pendesain. Selain itu, desain dapat berfungsi secara elektronik.¹⁷

f. Varietas Tanaman

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan

¹⁵ Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual aspek hukum bisnis*. Jakarta: Grasindo., halaman41-42

¹⁶ *Ibid.*,halaman 42

¹⁷ *Ibid.*, halaman 43

tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.¹⁸

2. Merek

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*businessname*), dan nama perusahaan (*companyname*). Perbedaan ketiganya kadang membuat bingung, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat.¹⁹

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad

¹⁸ Blog “Perlindungan Varietas Tanaman” melalui <http://inovasi.lipi.go.id/id/hki/perlindungan-varietas-tanaman>, diakses 23 Juli 2018, Pukul 11.09 wib

¹⁹ Rahmi Jened. 2015, *Op. Cit.*, halaman 3

buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas produk barang dan/ atau jasa yang dihasilkan.²⁰

Mengenai merek perlu adanya penentuan definisi dari perkataan “Merek”, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu; tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunanwarna, 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.

Para sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek yaitu;

1. H.M.N Purwo Sutjipto, SH., memberikan rumusan bahwa “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat di bedakan dengan benda lain yang sejenis”.

²⁰ *Ibid.*

2. Prof. R. Soekardono, SH memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.”
3. Mr.Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof.Vollmar memberikan rumusan bahwa, “Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas bungkusnya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.
4. Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu “Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karna itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan, terhadap mutunya”
5. Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana di kutip oleh Pratasius Daritan, Merumuskan seraya memberi komentar bahwa: “Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan, atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang di kutip dan di pakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau *trade mark*

menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan”.

6. Harsono Adisumarto, SH.,MPA, merumuskan bahwa;
Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan 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 mana pemilik sendiri sebagai tanda pengenalnya.
7. Philip S. James MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa:
“merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada ditangannya dalam lalulintas perdagangan”.²¹

Dari pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang di artikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda

²¹ H. OK. Saidin 2010. *Op. Cit.*,halaman 343-345

(*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²²

a. Fungsi Merek

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang, dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.

Merek memberikan jaminan nilai untuk kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya, merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah simbol

²² *Ibid.*

bagi pihak pedagang untuk memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran tersebut.²³

b. Jenis Merek

Undang-Undang Merek tahun 2016 ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal (1) butir (2) dan (3) yaitu merek dagang dan merek jasa.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Mengenai pengertian merek dagang Pasal (1) butir (2) merumuskan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa menurut Pasal (1) butir (3) di artikan sebagai merek yang yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Jenis merek sebagaimana di tentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

²³ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Op. Cit.*, halaman 30-31

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek berjudul (*tiltle mark*)

Beliau berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf ph, sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak umpamanya: “*Sphinx*” dan ditulis secara *fonetis* (menurut pendengaran), menjadi “*sfink*” atau “*scinks*”.²⁴

Selanjutnya R.M Suryodinigrat mengklasifikasi merek dalam tiga jenis yaitu:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.
Misalnya: *Good Year, Dunlop*, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.
2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, sedikit-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan

²⁴ H. OK. Saidin. *Op. Cit.* halaman 346

Misalnya: Rokok putih merek “*Escort*” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya “*Escort*”;

Teh wangi merek “pandawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan di bawahnya “pendawa lima”. Lebih lanjut Prof. R.Soekardono, SH mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan :

- a. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel mark*)
- b. Merek dengan perkataan (*Word mark*)
- c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.

c. Merek Terkenal

Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi (*image*). Reputasi tidak harus di peroleh melalui pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui *actual use in placing goods or service into the market* (penggunaan secara aktual dengan cara meletakkan barang dan jasa di pasar).

Terdapat dua terminologi hukum yang memiliki pengertian sama dengan merek terkenal yaitu “*famous mark*” dan “*wellknown mark*”. Beberapa yurisdiksi memperlakukan *famous marks* dan *well-known marks* dalam arti yang sama. Namun demikian, kebanyakan yurisdiksi membedakan antara “*famous mark*” dan “*well-known mark*”. Dalam hal ini *famous mark* diperlakukan lebih tinggi reputasinya daripada *well-known mark*. Merek terkenal dengan kategori *famous mark* sering membutuhkan untuk terdaftar lebih dulu, paling tidak di negara asalnya untuk perlindungan hukumnya. Adapun merek terkenal kategori *well-known* biasanya dilindungi tanpa membutuhkan suatu pendaftaran.²⁵

Disisi lain merek terkenal kategori *wellknown mark* sering kali hanya dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang terkait dengan pendaftarannya saja. Sedangkan merek terkenal kategori *famous mark* dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak sah untuk produk barang dan/atau jasa yang bukan pesaing/tidak sejenis. Jadi umumnya lebih sulit untuk mmbuktikan merek terkenal dengan kategori *famous mark* dari pada merek terkenal kategori *wellknown mark*. Namun demikian, tidak ada definisi yang pasti tentang merek terkenal baik dengan kategori *famous* atau *wellknown*. Merek terkenal kategori *famous* contohnya *Kodak* dan *Exxon*. Adapun merek terkenal kategori *wellknown* contohnya *Mc. Donald* dan *Xerox*.

²⁵ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, halaman 241

Pada hal ini untuk memutuskan apakah suatu merek disebut “Merek Terkenal kategori *famous mark*. Lazimnya pengadilan akan melihat beberapa faktor berikut ini:

1. Derajat daya pembeda inheren (*degree of inherent*) atau daya pembeda yang di peroleh (*acquired distinctiveness*).
2. Durasi dan luasnya penggunaan (*duration and extent of use*)
3. Jumlah promosi dan publisitas (*the amount of advertising and publicity*).
4. Luas geografis dari pasar (*the geographic extent of the market*)
5. Jalur perdagangan (*the channels of trade*).
6. Derajat dari pengakuan dari area perdagangan (*the degree of recognition in trading areas*).
7. Setiap penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dari pihak ketiga (*any use of similar marks by third parties*).
8. Apakah merek terdaftar (*the mark is registered*).²⁶
 - a. Upaya memperjelas pengertian *relevant sector of the public* dengan unsur penentu.
 - b. Hanya sebatas pada konsumen potensial.
 - c. Jaringan distribusi dan lingkungan bisnis yang biasa dengan merek terkenal pada umumnya
 - d. Upaya penentuan elemen merek terkenal meliputi:

²⁶ *Ibid.*, halaman 242

1. Jangka waktu, lingkup dan wilayah penggunaan merek
2. Pasar
3. Tingkat daya pembeda
4. Kualitas harus baik (*image*)
5. Luas sebaran pendaftaran didunia, sifat eksklusifitas pendaftaran yang dimiliki
6. Luas sebaran penggunaan didunia
7. Sifat eksklusifikasi penggunaan didunia.
8. Nilai perdagangan merek tersebut didunia
9. Rekor perlindungan yang berhasil di raih
10. Hasil litigasi dalam penentuan terkenal atau tidaknya merek tersebut.
11. Intensitas pendaftaran merek lain yang mirip dengan merek yang bersangkutan.²⁷

d. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa yang sejenis lainnya. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa sebagai merek kolektif hanya dapat di terima apabila dalam permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Pada permintaan pendaftaran tersebut, wajib disertakan pula salinan peraturan

²⁷ *Ibid.*, halaman 243

penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang ditanda tangani oleh pemilik merek yang bersangkutan. Peraturan tersebut di negara-negara lain diartikan sebagai *regulation*, *World Intellectual Property Organization* menyebutkan *The Regulation the Use of Collective Mark*.

Peraturan penggunaan merek kolektif harus berisikan antara lain:

- a. Sifat, ciri-ciri umum, atau mutu dari barang atau jasa yang produksi dan perdagangannya akan menggunakan merek kolektif;
- b. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan; dan
- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif. Khusus terhadap merek kolektif ini tidak dapat dilisensikan kepada orang atau badan lain. Hal ini berkaitan erat dengan kepemilikan merek kolektif terdaftar yang hanya dapat menggunakan merek tersebut secara bersama-sama.²⁸

²⁸ Richard Burton Simatupang. 2007. *Aspek hukum dalam bisnis*. Jakarta: Rineka cipta., halaman 95-96

C. Pendaftaran Merek

1. Persyaratan Merek

Syarat suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) dari produksi seseorang dengan barang-barang yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Prof. Mr.Dr.Sudargo Gautama mengemukakan bahwa Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanyabukan merupakan merek. Misalnya: bantuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khasnya atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu doos, tube, dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam prakteknya kita saksiakan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat di anggap sebagai suatu merek”.²⁹

²⁹ Saidin. 1997. *Op. Cit.*, halaman 272-273.

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama juga berpendapat, tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Lukisan-lukisan ini tidak dapat dimasukkan juga berbagai gambaran-gambaran yang dari segi keamanan atau segi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun segi politis dan ketertiban umum, lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-norma susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenalkan sebagai “merek” dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak unumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.

2. Tanda-Tanda Yang Tidak Mempunyai Daya Pembedaan

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya dapat diberitahukan disini; lukisan suatu sepeda atau barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti “istimewa”, “super”, “sempurna”. Semua ini menunjukkan pada kualitas sesuatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak di pakai sebagai merek. Misalnya: “kecap” untuk barang kecap, merek “sabun” untuk sabun dan sebagainya. Misalnya perkataan “super”, itu menunjukkan suatu kualitas atau mempropagandakan kualitas barangnya,

maka tidak mempunyai cukup daya pembedaan untuk diterima sebagai merek.³⁰

3. Tanda Milik Umum

Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan di dalam kategori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan dibawahnya ditaruh tulang bersilang”, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. kemudian juga tidak dapat misalnya dipakai merek suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari keatas”. Yang umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau “jempol”. Kemudian juga dapat dianggap sebagai milik umum misalnya perkataan “pancasila” dan sebagainya.

4. Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pendaftaran Merek

Berdasarkan ketentuan UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Pasal 4, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek adalah sebagai berikut.

a. Permohonan

Permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, oleh pemohon atau kuasa, dengan melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran Merek. Dalam surat permohonan harus di cantumkan

³⁰ *Ibid.*, halaman 274

1. Tanggal, bulan dan tahun
2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon
3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan mengajukan merek melalui kuasa
4. Warna-warna, apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna
5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Hak prioritas maksudnya adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *paris convention for the protection of industrial property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organisation* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.³¹

Pemohon dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang yang sama-sama berhak atas merek tersebut, maka:

1. Semua nama pemohon harus dicantumkan dalam surat permohonan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka;

³¹ Zaeni Asyhadie. 2016. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. cetakan 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada., halaman 220

2. Surat permohonan pendaftaran harus di tandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan
3. Apabila permohonan pendaftaran dilakukan oleh seorang kuasa, surat kuasa harus ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.³²

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran akan dilakukan oleh Direktur Jenderal. Jika ternyata terdapat kekurangan, Direktur Jenderal akan meminta untuk melengkapi dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Bila jangka waktu terlampaui, dan pihak pemohon tidak melengkapinya maka pengajuan permohonan pendaftaran di anggap ditarik kembali, sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Sebaliknya jika persyaratan di anggap lengkap maka oleh direktur jenderal akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan.³³

Jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan, Direktur Jenderal akan menyerahkan permohonan pendaftaran kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri. Sedangkan pemeriksaan substantif maksudnya adalah suatu pemeriksaan yang menyangkut apakah permohonan pendaftaran merek

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, halaman 221-222

tersebut termasuk merek yang tidak dapat di daftar dan permohonan harus ditolak.³⁴

Merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang dan/atau jasa yang di mohonkan 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 di produksi
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Sedangkan yang termasuk permohonan pendaftaran merek yang harus ditolak berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Merek Nomor 20 tahun 2016 adalah:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

³⁴ *Ibid.*

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 di mohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. Merupakan nama umum dan/ atau lambang milik umum.

c. Pengumuman

Setelah dilakukan pemeriksaan substantif, dan pemeriksa melaporkan bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal permohonan akan segera diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

1. Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan di ajukan melalui kuasa;
2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
3. Nama negara dan tanggal penerimaan yang pertama kali dalam hal permohonan di ajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan

4. Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/ atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa indoensia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

Pengumuman sebagaimana tersebut di atas harus berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan;

1. Menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang di terbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
2. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.³⁵

d. Jangka Waktu Perlindungan

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan jangka waktu perlindungan itu dapat di perpanjang. Sepanjang merek tersebut terus digunakan dalam perdagangan barang dan jasa, perpanjangan merek terus dapat dilakukan tanpa ada batas waktu.³⁶

5. Manfaat Perlindungan Merek

Ada beberapa manfaat dari perlindungan merek, yaitu:

³⁵ *Ibid.*, halaman 223-224

³⁶ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: salemba empat., halaman 215

1. Merek dapat menghasilkan *income* bagi perusahaan melalui lisensi, penjualan, komersialisasi dari merek yang dilindungi.
2. Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan di mata investor dan institusi keuangan.
3. Dalam penjualan atau *merger asset* merek dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan.
4. Merek meningkatkan *performance* dan *competitiveness*/daya saing.
5. Dengan pendaftaran merek membantu perlindungan dan penegakan haknya.³⁷

6. Keberatan dan Sanggahan atas Pendaftaran Merek

Selama jangka waktu pengumuman merek dalam berita resmi merek, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan Pendaftaran Merek tersebut dengan dikenai biaya. Dalam jangka waktu empat belas hari sejak diterimanya keberatan, Direktur Jenderal harus mengirimkan salinan suratkeberatan kepada pemohon atau kuasanya dan pemohon atau kuasanya harus membalas surat keberatan dengan suatu sanggahan kepada Direktur jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.³⁸

7. Pengalihan Hak atas Merek

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau di alihkan karena beberapa hal yaitu:

- a. Pewarisan;

³⁷ Zainal Asikin. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta : rajawali pers, halaman 142

³⁸ Zaeni Asyhadie. 2009. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Edisi revisi. halaman 95-96

- b. Wasiat;
- c. Hibah;
- d. Perjanjian, atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik merek.

Pengalihan hak ini tentunya wajib dimohonkan pencatatannya kepada Ditjen HAKI untuk dicatat dalam daftar umum Merek. Pengalihan hak yang telah dicatat akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila pengalihan hak atas merek terdaftar tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek, Akan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

39

Selain pengalihan hak seperti di atur diatas, pemilik merek terdaftar juga berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan suatu perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa. Perjanjian lisensi akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian lisensi inipun wajib dimohonkan pencatatannya pada Dirjen HAKI. Sekalipun telah ada

³⁹ Richard Burton Simatupang. *Op. Cit.*,halaman 92

lisensi, pemilik merek tetap dapat menggunakan atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Dalam perjanjian lisensi tentu dapat ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.⁴⁰

8. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Merek yang telah terdaftar pada dasarnya dapat dihapuskan atas prakarsa Ditjen HAKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek. Penghapusan ini dilakukan jika:

1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HAKI; atau
2. Merek digunakan untuk jenis barang dan jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud diatas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan Niaga. Apabila pemilik merek tidak puas atas merek yang telah dihapuskan sebagaimana diatas, pemilik merek dapat mengajukan keberatannya kepada pengadilan Niaga yang selanjutnya apabila pemilik merek tetap tidak puas atas putusan Pengadilan Niaga, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 93

Penghapusan pendaftaran merek akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi merek yang selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebut alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, dalam hal merek masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dilakukan apabila hal tersebut distujui secara tertulis oleh penerima lisensi.

Merek yang telah terdaftar juga dapat membatalkan dengan suatu gugatan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan diajukan kepada pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.⁴¹

9. Sertifikat Merek

Berdasarkan keberatan dan sanggahan tersebut diatas Ditjen memerintahkan kepada pemeriksa untuk mengadakan pemeriksaan kembali atas permohonan pendaftaran merek. Jika hasil pemeriksaan kembali menyatakan bahwa keberatan diterima maka permohonan pendaftaran merek ditolak. Sebaliknya jika keberatannya yang ditolak, maka atas persetujuan Ditjen merek

⁴¹ Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: sinar grafika. halaman 213

tersebut harus didaftar dalam Daftar Umum Merek, dan untuk selanjutnya kepada pemohon atau kuasanya akan diberikan sertifikat yang memuat:

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan menggunakan kuasa
- c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan
- d. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas
- e. Etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa indonesia, disertai terjemahannya dalam bahasa indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin nomor dan tanggal pendaftaran
- f. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar
- g. Jangka waktu berlakunya merek.

Jangka waktu berlakunya sertifikat merek adalah sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan dapat diperpanjang. Sepanjang jangka waktu tersebut merek yang sudah terdaftar akan mendapat perlindungan tidak akan dipergunakan oleh pihak lain.⁴²

⁴² Zaeni Asyhadie.,cet 9. *Op. Cit.*, halaman 225

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendaftaran dan Perpanjangan Merek atas Dasar Itikad Tidak Baik

Produk yang sudah dikenal oleh masyarakat ditiru oleh orang lain dengan menggunakan merek kita. Tentu hal itu tidak diinginkan oleh para pengusaha yang telah bertahun-tahun membangun citra produk yang dihasilkannya melalui nama dari merek.

Pelaku usaha harus mendaftarkan merek dari produk anda, sehingga nama dari merek yang anda buat bertahun-tahun tidak diperkenankan untuk dipakai orang lain.⁴³

1. Pemakaian Pertama Sebagai Faktor Yang Menciptakan Hak atas Merek

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dapat kita lihat bahwa sesungguhnya bukan pendaftaran, melainkan pemakaian pertama di Indonesia yang menciptakan sesuatu hak atas merek. Hal ini di anggap sebagai suatu prinsip yang sesungguhnya dipandang kurang cocok bagi negara-negara berkembang. Pada waktu dibicarakan ‘*Draft Model Law*’ tentang merek untuk negara-negara berkembang tahun 1967, maka mayoritas para *expert* yang tergabung dalam panitia pembahas dari pada Draft bersangkutan ini, ternyata menganggap bahwa sebaliknya yang di terima adalah prinsip registrasi dan bukan pemakaian pertama. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya adalah sukar didalam negara-negara berkembang ini untuk menentukan siapa yang merupakan pemakai pertama dari

⁴³ Zainal Asikin, *Loc. Cit.*

pada sesuatu merek. Adalah jauh lebih mudah untuk memakai ukuran pendaftaran. Siapa yang mendaftarkan lebih dahulu dialah yang berhak. Untuk menentukan siapa yang merupakan pemakai lebih dahulu tidak mudah. Adalah jauh lebih mudah untuk menentukan siapa yang pertama-tama mendaftarkan.⁴⁴

2. Pendaftaran Sebagai Dugaan Hukum Pemakai Pertama

Pelaku usaha yang pertama mendaftarkan mereknya pada Direktorat Paten dan Hak Cipta, dianggap menurut hukum sebagai pemakai pertama. Kecuali apabila ada bukti yang sebaliknya, maka seseorang yang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek, dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut. Orang yang mendaftarkan sesuatu merek atas namanya pada kantor Direktorat Paten dan Hak Cipta, dianggap menurut hukum sebagai pemakai pertama di Indonesia mengenai merek itu. Hanya jika orang lain dapat membuktikan kebalikannya, dengan segala jalan hukum, baik dengan saksi-saksi maupun bukti-bukti lain bahwa orang yang menyanggah ini adalah yang memakainya lebih dahulu di Indonesia, maka hak dari pada orang yang telah mendaftarkannya dikesampingkan. Dengan lain perkataan, arti dari pada pendaftaran ini penting kiranya mengenai hal pembuktian.

Orang yang menganggap dirinya pemakai pertama dari suatu merek, harus memberikan bukti mengenai hal ini dapat mengesampingkan pendaftaran dari merek bersangkutan oleh orang lain. Dugaan hukum tentang pemakai pertama dari seseorang yang telah mendaftarkan merek ini, hanya dapat dikesampingkan

⁴⁴ Sudargo Gautama. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti., halaman 16.

dengan adanya bukti sebaliknya. Memang dalam praktek, pembuktian ini tidak semudah adanya. Dengan lain perkataan orang yang mereknya telah didaftarkan, seolah-olah berada “diatas angin” dan oleh hukum dia dianggap sebagai yang benar-benar berhak karena pemakaian pertama, jika pihak sipenyanglah tidak berhasil untuk menyajikan bukti lawan bahwa sesungguhnya ialah yang lebih dulu memakai merek ini dari pada orang yang telah berhasil mendaftarkan pada suatu saat tertentu.⁴⁵

3. Pendaftaran Merek

Merek yang telah di daftaran ini dapat mencegah bahwa orang lain memakai merek yang sama atau yang mirip untuk barang-barang yang sejenis dengan barang yang telah didaftar pada merek itu. Oleh karena permohonan pendaftaran merek yang sama atau sama pada pokoknya ini dengan merek-merek yang telah didaftarkan lebih dahulu, permohonan pendaftaran belakang untuk barang-barang sejenis ditolak oleh kantor pendaftaran. Penolakan ini diumumkan hingga setiap orang dapat mengetahui hak atas merek-mereknya itu.⁴⁶

4. Harus ada Itikad Baik

Perlu diperhatikan pemakaian merek di Indonesia apakah mereknya juga di pakai diluar negeri, jika memiliki persamaan ini merupakan suatu tiruan yang dapat merugikan khalayak ramai. Jika terdapat konkurensi curang, maka menurut hemat kami selalu dapat diadakan permintaan pembatalan.

Sesuai yang tercantum dalam pasal 6 bis dari *Paris Convention* versi Stockholm 1967. Yaitu bahwa dalam hal merek-merek yang terkenal ternyata

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 18-19

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 99

telah ditiru oleh pedagang-pedagang secara tidak sewajarnya, maka selalu dapat diminta pembatalannya atau dilakukan pembatalan secara *ex officio* oleh pejabat pendaftaran.

Pelaku usaha yang mendaftarkan merek nya secara itikad tidak baik, yang hendak meniru dan membonceng atas ketenaran daripada merek-merek luar negeri yang terkenal, adalah yang tidak dapat perlindungan. Orang-orang beritikad buruk tidak perlu dilindungi.⁴⁷

5. **Konkurensi Curang**

Saran yang telah diajukan pada seminar tentang Hak Merek yang diajukan dalam bulan Desember 1976 di Jakarta, telah dikemukakan bahwa sebaiknya diperhatikan pula dalam Undang-Undang Merek kita yang baru Pasal 6 bis dari pada *Paris Convention*, baik seperti terlihat terlihat dalam teks *London* 1934 (yang berlaku bagi Indonesia), maupun teks *Stockholm* 1967. Dalam pasal ini ditentukan bahwa negara-negara peserta Union dapat secara *ex officio* (jika diperbolehkan undang-undang Negara mereka) atau atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran suatu trademark yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan (*translation*) belaka, yang dapat menimbulkan kekeliruan dari suatu merek yang dianggap oleh instansi berwenang didalam negeri pendaftaran atau pemakaian merek itu sebagai merek yang terkenal (*well known trademark*) dinegara itu serta dipakai untuk barang-barang sejenis. Ketentuan ini juga berlaku jika sebagian penting dari merek bersangkutan

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 76

merupakan reproduksi dari merek yang terkenal atau suatu imitasi yang dapat menimbulkan kekeliruan.

Ditentukan dalam paragraf 2 bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan dari merek semacam itu adalah sekurang-kurangnya 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek bersangkutan. Dan kemudian ditentukan pula bahwa negara-negara peserta Union dapat memastikan suatu jangka waktu didalam mana permohonan larangan pemakaian harus diajukan. Tetapi ditambahkan bahawa *tidak ada jangka waktu* untuk meminta pembatalan atau larangan pemakaian merek yang telah terdaftar atau di pakai dengan itikad buruk (*bad faith*).⁴⁸

6. Banyak Dilakukan Peniruan

Adanya ketentuan diatas dapat dihindarkan adanya usaha-usaha pembajakan dari merek-merek terkenal dari luar negeri seperti kita saksikan sekarang ini. Serinhgkali kita lihat adanya peniruan dari merek-merek terkenal. Kita dapat melihat banyak barang palsu yang memakai merek terkenal tapi dibuat didalam negeri. Dengan demikian maka sesungguhnya dirugikan sekali masyarakat kita sendiri dan khalayak ramai yang membeli barang-barang.

Sangat diharapkan bahwa dengan adanya ketentuan yang serupa seperti dalam Pasal 6 bis dari Paris Union ini dapat dihindarkan berbagai kesulitan yang kini dihadapi dengan adanya usaha-usaha pembajakan ini. Para pembajak dapat melakukan peranan mereka karena pedagang dari luar negeri yang mereknya sudah terkenal ini belum sempat mendaftarkannya di negara kita.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 130

Ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 6 bis ini diharapkan supaya perundang-undangan merek negara kita tidak memberi peluang untuk konkurensi curang dan pemboncengan secara tidak sah dari usahawan-usahawan dalam negeri berkenaan dengan merek-merek yang sudah terkenal ini. Dengan demikian yang sebenarnya diuntungkan adalah masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini juga telah dikemukakan oleh para ahli dari panitia *International Chamber of Commerce* yang membuat suatu *draft model law*. Mereka memberi peringatan agar supaya negara-negara berkembang jangan lekas-lekas terpedaya untuk menganggap bahwa usaha untuk melawan konkurensi curang ini dan itikad buruk dalam peniruan merek-merek adalah hanya demi kepentingan dari pihak pemilik merek asing luar negeri dari negara-negara yang industrinya sudah maju. Tetapi mereka mengemukakan bahwa sebenarnya adalah demi kepentingan dari pada masyarakat negara berkembang sendiri yang akan memperoleh lebih banyak perlindungan terhadap adanya barang-barang tiruan dan pemalsuan yang sesungguhnya merugikan ini. Dikatakan bahwa jika diperlunak syarat-syarat untuk perlindungan dari merek-merek terkenal ini, maka sesungguhnya yang akan terjadi korban adalah khalayak ramai sendiri dari negara-negara yang sedang berkembang ini. Merekalah yang akan rugi karena membeli barang palsu. Kualitas dari merek-merek palsu ini justru tidak terjamin. Yang diuntungkan hanya segelintir orang peniru atau pemalsu yang secara tidak sah memperoleh keuntungan dengan merugikan khalayak ramai dari negara berkembang ini.

Ketentuan yang bunyinya seperti Pasal 6 bis ini, maka akan lebih mudah untuk pemilik merek untuk memperoleh pembatalan dari merek-merek yang

sudah didaftarkan di Indonesia oleh parapeniru ini. Hal ini adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menekankan adanya hasrat untuk melindungi itikad baik dalam segala hal. Itikad yang tidak baik seperti tercantum dalam teks *Convention* Paris ini memang sebenarnya harus ditentang, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung kita yang menentukan siapa-siapa yang berhak atas suatu merek.⁴⁹

7. Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Lain

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang telah terdaftar lebih dahulu dengan merek yang lain. Kemiripan pada unsur yang menonjol ini dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Misalnya, merek A yang telah terdaftar lebih dahulu, bergambar delapan payung warna warni dengan tulisan dibawahnya “Delapan Payung Bagus”. Sementara merek B yang timbul kemudian juga bergambar delapan payung warna warni dengan tulisan dibawahnya “Payung Bagus” dengan karakter atau bentuk huruf yang sama. Kedua merek ini sepintas akan terlihat sama atau setidaknya konsumen akan menilai kedua produk tersebut memiliki kaitan satu sama lain.⁵⁰

8. Pemohon Tidak Beritikad Baik

Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur, karena didasarkan adanya niat untuk membongceng,

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 130-133

⁵⁰ Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI (tanya jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual)*. Bogor: Ghalia Indonesia., halaman 39

meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Akibat perbuatan ini, pihak lain merasa dirugikan atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Misalnya, A memiliki merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, kemudian ditiru sedemikian rupa oleh B yang ingin agar orang lain melihat merek dari produk yang dihasilkannya sama atau seolah-olah memiliki kaitan dengan merek produk yang dimiliki A.⁵¹

B. Akibat Hukum Dari Perpanjangan Pendaftaran Merek atas Dasar Itikad Tidak Baik

Secara teoritis pemegang merek di Indonesia sudah terlindungi. Itu sesuai dengan undang-undang tetapi dalam kenyataan, yang menentukan adalah praktek di pengadilan. Artinya, bagaimana para pihak berargumentasi. Sekalipun demikian, di negeri ini sudah menyidangkan kasus-kasus merek. Beberapa terdakwa pemalsu merek pun telah banyak yang dihukum atau dibatalkan pendaftaran mereknya. Itu merupakan gambaran betapa perlindungan hukum atas pemegang merek di Indonesia berusaha terus ditegakkan.⁵²

1. Gugatan pelanggaran merek

Pelanggaran merek berlaku sekaligus gugatan perdata dan sanksi pidana. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa

⁵¹ *Ibid.*, halaman 34.

⁵² Soedjono Dirdjosisworo. 2000. *Hukum Perusahaan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta, hak paten, hak merek)*. Bandung: Mandar Maju., halaman 253

permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut kepada pengadilan negeri. Ketentuan ini berlaku juga bagi penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.⁵³

Pelanggaran merek seperti pemalsuan maka pemilik merek dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum, baik melalui gugatan di pengadilan ataupun melalui luar pengadilan (*out of court*) yakni alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi atau arbitrase.⁵⁴

a. Kasasi

Keputusan pengadilan niaga tidak dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan langsung kasasi. Hal ini dapat lebih mempermudah dan mempercepat keputusan yang sangat di perlukan bagi dunia bisnis pada umumnya.⁵⁵

b. Ketentuan Hukum

Ketentuan hukum untuk gugatan pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 s/d 79 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Hal

⁵³ Taryana Soenandar.1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 76

⁵⁴ Yusran Isnaini. *Op. Cit.*, halaman 40

⁵⁵ Abdul R. Saliman.2010. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (teori dan contoh kasus)*. Jakarta: Kencana., halaman 164

yang lebih menarik dari undang-undang ini adalah terkait dengan ketentuan pidana yang semakin berat bagi pelanggaran terhadap merek terdaftar.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 pasal 100, 101 dan pasal 102 yang berbunyi:

Pasal 100 berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis yang di produksi dan/atau di perdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau pidanan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang sejenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau debda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 165.

Pasal 101 berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.00,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 102 berbunyi:

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

C. Analisis Putusan Nomor 92K/Pdt.sus.HKI/2017 Terkait Perpanjangan Pendaftaran Merek atas Dasar Itikad Tidak Baik

1. Tinjauan Putusan Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Berdasarkan isi putusan Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 bahwa merek-merek “*Hugo Boss*”, *Boss Hugo Boss*”, “*Hugo Hugo Boss*”, “*Hugo Hugo Boss*

Energise”, “*Hugo XX*”, “*Hugo Xy*” “*Hugocreate*” dan beserta variasi nya (selanjutnya disebut merek Hugo beserta variasinya) dari merek-merek milik *HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG* (selanjutnya disebut penggugat) adalah merek yang pertama kali dimiliki oleh penggugat dan telah mendapatkan perlindungan hukum sejak 1985 diberbagai negara di dunia dan telah terdaftar di DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (selanjutnya disebut turut tergugat) pertama kali sejak Tahun 1993, yang mana pendaftaran merek oleh penggugat tersebut sudah jelas dilakukan sebelum TEDDY TAN (selanjutnya disebut tergugat) melakukan pendaftaran merek-mereknya di Indonesia.

Melekatnya kata dan/atau merek *Hugo Boss* dengan esensial “*Hugo*” dan/atau “*Boss*” digunakan oleh penggugat, ini tidak lepas dari sejarah dalam penggugat karena kata tersebut merupakan vana berasal dari nama pendiri penggugat yaitu Mr. Hugo Ferdinand Boss yang lahir di Metzingen, Jerman Tahun 1885. Disamping itu, kata Hugo Boss sendiri merupakan bagian dari nama group penggugat, yaitu *Hugo Boss AG* dan *Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG*. Oleh karena itu, kata *Hugo* dan/atau *Boss* dan/atau gabungan keduanya tidak dapat dilepaskan dari nama penggugat sehingga kata-kata tersebut adalah identik dengan penggugat, menjadi unsur esensial dan menonjol dari merek-merek dagang milik penggugat yang dapat dipakai dengan lebih menonjol suatu dari lainnya atau dipakai secara berulang pada salah satu unsur katanya, seperti dalam merk “*Hugo Hugo Boss*” ataupun “*Hugo Boss Hugo*”.

Produk dengan merek milik penggugat merupakan merek yang telah dikenal sebagai merek yang memiliki kualitas dan kualifikasi premium bagi kalangan masyarakat kelas menengah. Khusus di Indonesia, masyarakat konumen khususnya dari kalangan konsumen produk-produk *fashion* golongan ekonomi menengah ke atas, merek-merek milik penggugat tersebut sudah sangat dikenal dibuktikan dengan terdaftarnya merek penggugat diberbagai negara didunia.

Penggugat dalam hal ini telah mendaftarkan mereknya dagangnya di berbagai Negara didunia. Baik melalui kantor kekayaan intelektual Negara Yang bersangkutan maupun organisasi internasional yang menangani kekayaan intelektual, anataralain sebagai berikut:

a. Jerman

- 1) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 9, 14, 18, 25, 28, dan 34 yang telah diajukan pendaftaran pada tanggal 12 November 1986 dengan Nomor Pendaftaran 1103572.
- 2) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 9, 14, 18, 25, 28, dan 34 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 29 Mei 1987 dengan Nomor Pendaftaran 1108880.

b. Taiwan

- 1) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 64 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 1 September 1988 dengan Nomor Pendaftaran 00412320.

2) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat dikelas 41 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 16 September 1988 dengan Nomor Pendaftaran 00414343.

c. Hongkong

1) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 26 April 1988 dengan Nomor pendaftaran 1991B0043.

2) Merek *Hugo Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 8 Maret 1993 dengan Nomor Pendaftaran 200002421.

d. Singapura

1) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 25 diajukan pendaftarannya pada tanggal 24 Januari 1987 dengan Nomor Pendaftaran T7800338I.

2) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah di ajukan pendaftaran pada tanggal 31 Mei 1993 dengan Nomor Pendaftaran T9304076B.

3) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 35 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 14 November 1990 dengan Nomor Pendaftaran T0019827A.

e. Australia

- 1) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 30 November 1994 dengan Nomor Pendaftaran 647113.
- 2) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 42 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 18 Maret 1987 dengan nomor Pendaftaran A461878.

f. Republik Rakyat China

- 1) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 23 Maret 2010 dengan nomor Pendaftaran G550975.
- 2) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 3, 19, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 42 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 20 Juli 1993 dengan Nomor Pendaftaran 604811.

g. Selandia Baru

- 1) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 13 Oktober 1986 dengan Nomor Pendaftaran 168323.

h. Negara yang tergabung dalam Uni Eropa

- 1) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat di kelas 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan 42 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 26 Maret 2008 dengan Nomor Pendaftaran 000049254 melalui *Harmonisierungsamt Fur Den Binnenmarkt (Marken,*

Muster und Modelle) (“HAMB”) atau *office For Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (“OHIM”), yang mana keduanya merupakan kantor merek dan desain resmi untuk Negara-Negara Uni Eropa yang meliputi perlindungan di 27 (dua puluh tujuh) Negara, antara lain Jerman dan Portugal.

Terdaftaranya merek-merek atas nama Penggugat yang mengandung unsur kata “Hugo” dan/atau “Boss” (beserta variasinya) di beberapa Negara didunia menjadikan merek tersebut sebagai suatu merek terkenal yang telah terdaftar di Negara-Negara tersebut di atas. Hal mana tentunya telah diketahui secara luas oleh masyarakat didunia karena memiliki reputasi baik dan ditunjang dengan investasi Penggugat yang telah menembus batas Nasional dan Regional.

Penggugat juga telah mendaftarkan merek “Hugo Boss” di Indonesia kepada Dirjen HAKI untuk pertama kali di kelas 3, 18, 24, dan 25 pada tanggal 24 Januari 1989 dengan Nomor Pendaftaran 417225, 427216, 427217, dan 427218. Ketiga sertifikat tersebut kemudian masing-masing diperpanjang dengan nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 April 2009.

Penggugat kemudian mendaftarkan kepada Dirjen HAKI merek-merek “Hugo Boss” serta yang mengandung unsur kata “Hugo” dan/atau

“*Boss*” (beserta variasinya) miliknya pada beragam kelas lainnya pada tanggal 16 Mei 2000.

a. Kelas 25

1. Merek *Hugo Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Perpanjangan Pendaftaran 13 Februari 2009 dengan nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000193185 yang merupakan Perpanjangan dari nomor Pendaftaran 445568 tertanggal penerimaan 4 September 1998 dan tertanggal pendaftaran 16 Mei 2000.
2. Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Perpanjangan Pendaftaran 13 Februari 2009 dengan nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000193186 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 445409 tertanggal penerimaan 4 September 1998 dan tertanggal 11 Mei 2000.
3. Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Perpanjangan Pendaftaran 13 Februari 2009 dengan nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000193183 yang merupakan Perpanjangan Pendaftaran dari nomor Pendaftaran 487580 tertanggal penerimaan 4 September 1998 dan tertanggal pendaftaran 29 Agustus 2001.
4. Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Perpanjangan Pendaftaran 16 April 2009 dengan nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000200745 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 493454 tertanggal penerimaan 4 September 1998 dan tertanggal pendaftaran 16 November 2001.

5. Merek *Hugo Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Perpanjangan Pendaftaran 14 September 2011 dengan nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000321781 yang merupakan perpanjangan dari nomor Pendaftaran 563385 tertanggal penerimaan 11 Juni 2001 dan tertanggal pendaftaran 18 Februari 2004.

b. Kelas 34

1) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Perpanjangan Pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000244049 yang merupakan perpanjangan dari nomor Pendaftaran 483455 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 16 Juli 2001

2) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Perpanjangan Pendaftaran 20 April 2010 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000244050 yang merupakan perpanjangan dari nomor Pendaftaran 483454 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal 16 Juli 2001.

c. Kelas 35

1) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Perpanjangan Pendaftaran 16 Desember 2013 dengan nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000403729 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 539405 yang merupakan Perpanjangan dari nomor Pendaftaran 311477 tertanggal penerimaan 6 Juli 1993 dan tertanggal pendaftaran 14 September 1994.

d. Kelas 18

- 1) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Perpanjangan Pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000244048 yang merupakan Perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 442165 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal Pendaftaran 8 Maret 2000.
- 2) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Perpanjangan Pendaftaran 20 April 2010 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000244054 yang merupakan Perpanjangan dari nomor pendaftaran 442166 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 8 Maret 2000.

e. Kelas 9

- 1) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Perpanjangan Pendaftaran 20 April 2010 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000244051 yang merupakan Perpanjangan dari nomor pendaftaran 444716 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan Tertanggal pendaftaran 20 April 2010.
- 2) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Perpanjangan Pendaftaran 13 Februari 2009 dengan nomor Perpanjangan dari nomor pendaftaran 455029 tertanggal penerimaan 19 Oktober 1998 dan tertanggal pendaftaran 18 Oktober 2000.

- 3) Merek *Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal Penerimaan 17 Juni 2008 dan tertanggal 21 Januari 2010 dengan Nomor pendaftaran IDM000233768.

f. Kelas 3

- 1) Merek *Hugo XX* atas nama Penggugat tertanggal Penerimaan 5 Desember 2007 dan tertanggal pendaftaran 21 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000211144.
- 2) Merek *Hugo XY* atas nama Penggugat tertanggal Penerimaan 14 November 2007 dan tertanggal pendaftaran 23 Juni 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000207907.
- 3) Merek *Hugocreate* atas nama Penggugat tertanggal Penerimaan 3 Juni 2009 dan tertanggal pendaftaran 31 Desember 2010 dengan Nomor Pendaftaran IDM000286335.
- 4) Merek *Hugo Hugo Boss Energise* atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 23 Februari 2007 dan tertanggal pendaftaran 10 September 2008 dengan Nomor Pendaftaran IDM000176657.

g. Kelas 28

- 1) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran 442168 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 8 Maret 2000.
- 2) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran

IDM000244053 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 442167 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 8 Maret 2000

h. Kelas 16

- 1) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 September 2010 dan tertanggal pendaftaran 18 November 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000339006.

i. Kelas 14

- 1) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 April 2009 dengan nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000200743 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 497059 tanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 23 Januari 2002.
- 2) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 April 2009 dengan nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000200744 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 497060 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal pendaftaran 23 Januari 2002
- 3) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama penggugat yang saat ini sedang diajukan perpanjangannya dibawah agenda nomor R16154/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 330827 tertanggal penerimaan 7 Desember 1993 dan tertanggal pendaftaran 5 April 1995

j. Kelas 42

- 1) Merek *Boss Hugo Boss* atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan pendaftaran 16 Desember 2013 dengan nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000403715 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 539404 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 309785 tertanggal penerimaan 6 Juli 1993 dan tertanggal pendaftaran 15 Agustus 1994.

Tergugat dalam hal ini juga memiliki hak atas merek dengan merek “*Hugo Sport*” yang telah terdaftar sebagai berikut:

- a. Merek *Hugo Sport* atas nama tergugat dikelas 25 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 february 2001;
- b. Merek *Hugo* atas nama tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 maret 2008;
- c. Merek *Hugo Hugo Sport* atas nama tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 januari 2012;
- d. Merek *Hugo Sport* + Lukisan atas nama tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 mei 2010
- e. Merek *Hugo Select Line* atas nama tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 juni 2010;

- f. Merek *Hugo* atas nama tergugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 juni 2010;

kasus ini, pihak penggugat mengemukakan bahwa obyek gugatan yang terdaftar atas nama tergugat (Merek-Merek "*Hugo*" yang disengketakan) adalah sertifikat merek yang berasal dari permohonan pendaftaran dan/atau perpanjangan yang diajukan tergugat atas dasar itikad tidak baik. Bahwa tergugat telah mendaftarkan merek-merek "*Hugo*" yang disengketakan kepada turut tergugat dan bahkan dengan sengaja telah memperdagangkan, mendistribusikan, dan/atau memasarkan produk-produknya dengan menggunkan merek-merek yang mengandung kata "*Hugo*" yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek *Hugo Boss* (beserta variasinya) milik penggugat.

Penggugat juga menekankan bahwa hal tersebut di atas jelas didaftarkan dan digunakannya merek-merek "*Hugo*" yang disengketakan yang mengandung kata *Hugo* oleh tergugat yang merupakan kata esensial dan menonjol dari merek *Hugo Boss* (beserta variasinya) milik penggugat telah dilakukan tergugat secara tanpa izin dari penggugat atau tanpa melalui cara-cara yang dibenarkan menurut hukum. Bahkan tindakan tergugat tersebut juga telah merusak reputasi masyarakat Indonesia dimata masyarakat internasional khususnya bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Bahwa oleh karena itu pendaftaran yang diajukan oleh tergugat yang telah mendompleng atau meniru keterkenalan merek *Hugo boss* (beserta variasinya) milik penggugat dengan mengidentikkan dengan unsur esensial "*Hugo*" sebagaimana dimaksud dalam dudatan aquo haruslah dinyatakan

telah diajukan dengan dilandasi itikad tidak baik karena mempunyai persamaan pada pokoknya untuk secara keseluruhannya dengan merek-merek terkenal dan/atau merek terdaftar milik penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan inilah, penggugat memohon kepada pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan merek-merek *Hugo Boss* (beserta variasinya) milik penggugat adalah merke terkenal
3. Menyatakan penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal merek *Hugo Boss* (beserta variasinya)
4. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "*Hugo*" yang disengketakan telah dilakukan atas dasar itikad tidak baik
5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "*Hugo*" yang disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal merek *Hugo Boss* (beserta variasinya)
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "*Hugo*" yang disengketakan sebagaimana tersebut sebelumnya.

7. Memerintahkan turut tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek "*Hugo*" yang disengketakan dari daftar umum merek.
8. Memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Terhadap gugatan tersebut diatas, tergugat mengajukan eksepsi gugatan yang pada pokoknya

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat(1) Undang-unang RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang merek (selanjutnya disebut (Undang-Undang merek) menyebutkan, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
2. Bahwa merek-merek terdaftar atas nama tergugat yang disengketakan oleh penggugat adalah:
 - a. *Hugo Hugo sport*, untuk pertama kali dikelas 25 terdaftar pada tanggal 23 Februari 2001 dengan Nomor pendaftaran 467312, dan telah diperpanjang dengan Nomor pendaftaran IDM000191519, kelas 25, tanggal pendaftaran 28 januari 2009;
 - b. *Hugo*, Nomor pendaftaran IDM000156404, kelas 25, tanggal pendaftaran 19 januari 2012
 - c. *Hugo Sprt + lukisan*, Nomor pendaftaran: IDM000248526, kelas 25, tanggal pendaftaran 24 mei 2010;

- d. *Hugo Select Line*, Nomor pendaftaran IDM000250836, kelas 35 tanggal pendaftaran 4 juni 2010;
 - e. *Hugo* Nomor pendaftaran IDM000250934, kelas 35, tanggal pendaftaran 7 juni 2010;
3. Bahwa merek-merek atas nama tergugat tersebut diatas telah terdaftar lebih dari lima(5) tahun terhitung dari tanggal pendaftaran merek, dari dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang merek, maka seharusnya gugatan penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu), karena diajukan telah melampaui batas waktu yang telah di persyaratkan oleh undang-undang merek;
 4. Bahwa mohon kepada majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan *aquo* atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- i. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan berjumlah Rp.1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu);

Selanjutnya, pihak penggugat mengajukan kasasi berdasarkan alasan/keberatan bahwa *judex facti* (dalam hal ini pengadilan Niaga Jakarta Pusat) telah salah menerpakan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Mahkamah Agung).

Penggugat juga mengemukakan bahwa oleh karena melihat Majelis Hakim *judex facti* tidak seksama dalam melihat fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan selama persidangan, maka majelis hakim *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dalam mempertimbangkan dan menilai perihal itikad tidak baik dari termohon kasasi yang menyatakan bahwa merek-merek milik termohon kasasi (merek *Hugo* yang disengketakan). Sebagaimana dikutip dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/2016 halaman 77 paragraf 3 sebagai berikut:

“Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa merek-merek milik tergugat yang telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum sehingga gugatam penggugat terhadap merek-merek milik tergugat dianggap tidaklah beralasan dan haruslah ditolak”.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang merek mengatur bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”. (hal ini disebut kan juga pada Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 21) kemudian penjelasan pasal 4 Undang-Undang merek mengatur bahwa “pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan merek nya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 28 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 10 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *jude facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* yang menolak gugatan penggugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dimana ternyata obyek

sengketa yang terdaftar atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari bunyi maupun tulisan dengan merek terdaftar dan/atau merek milik penggugat yang merupakan merek terkenal yaitu merek *Hugo Boss* (beserta variasinya)

- b. Penggugat/pemohon kasasi dapat membuktikan bahwa merek “*Hugo Boss*” dan juga merek variasi antara *Hugo* dan *Boss* dengan berbagai variasinya adalah merek terkenal yang sudah terdaftar diberbagai negara dan telah pula terdaftar terlebih dulu di Indonesia pada tanggal 24 januari 1989, sedangkan merek-merek *Hugo* milik tergugat/termohon kasasi terdaftar pada tanggal 3 maret 2008;
- c. Pendaftaran merek “*Hugo*” milik tergugat telah beritikad tidak baik/*bad faith* dan dapat menyesatkan masyarakat/*misleading and confusing* karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan beberapa variasinya.

2. Analisis

Berdasarkan putusan di atas obyek yang disengketakan adalah merek *Hugo Boss* dengan *Hugo Sport* dimana kedua merek ini sudah sama-sama terdaftar di Indonesia dimana kubu pemilik merek *Hugo Boss* lebih dulu mendaftarkan nya pada tahun 1993 dan *Hugo Sport* terdaftar pada tahun 2001 yang mana disebutkan dalam Undang-Undang merek Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 21 yang berbunyi:

Permohonan di tolak 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.

Permohonan ditolak jika merek tersebut

- a. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain,kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan, 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.

Pemohon ditolak jika di ajukan oleh pemohon yang beiktikad tidak baik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan merek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c di atur dengan peraturan menteri

Berdasarkan isi pasal tersebut sudah jelas disebutkan bahwa merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya disini dapat dilihat bahwa obyek sengketa di atas memiliki persamaan pada pokok nya yaitu “*HUGO*” tetapi pada kenyataan nya merek tersebut kedua nya terdaftar dan di perpanjang tentu ini bertentangan dengan isi pasal tersebut di atas. Penulis menganggap ada nya kelalaian dari Dirjen HAKI untuk menerima pendaftaran merek dari tergugat. Seharusnya Dirjen harus lebih teliti dalam menerima pendaftaran merek dari semua pihak agar kedepannya penerapan hukum di Indonesia menjadi lebih efektif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pendaftaran dan perpanjangan Merek yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur, karena didasarkan adanya niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Akibat perbuatan ini, pihak lain merasa dirugikan atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
2. Akibat dari Perpanjangan Pendaftaran Merek atas Dasar Itikad Tidak Baik adalah berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut. Sanksi pidana juga dapat di jatuhkan kepada setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Analisis putusan Nomor 92K/Pdt.sus.HKI/2017 adanya kekeliruan dari Dirjen HAKI yang meloloskan Merek *Hugo* Milik TEDDY TAN yang mana merek dengan esensial kata *Hugo* telah lebih dulu didaftarkan oleh *HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG* pada tahun 1993. Selanjutnya Pada putusan hakim bertentangan dengan

Undang-Undang Merek Tahun 2001 pasal 69 ayat (1) yang menyebutkan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran.

B. Saran

1. Melihat masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan merek nya maka di harapkan kepada pengusaha yang sudah memiliki merek dagang atau jasa untuk segera mendaftarkan merek nya ke Dirjen HAKI untuk mengantisipasi adanya kecurangan atau ada pihak yang ingin membonceng ketenaran suatu merek.
2. Masyarakat khususnya pelaku usaha di harapkan untuk tidak membonceng ketenaran merek milik orang lain hanya karna ingin mendapatkan penghasilan yang lebih, sanksi yang di jatuhi oleh undang-undang kepada pelaku yang melakukan kecurangan akan memberikan efek jera.
3. Sudah selayaknya di harapkan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar lebih selektif lagi dalam menerima pendaftaran merek agar kedepannya penerapan hukum di Indonesia bisa lebih efektif. Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Merek yang menyebutkan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, seharusnya putusan tersebut sudah kadaluarsa karna pengajuan pembatalan merek sudah melebihi (5) lima tahun sejak awal pendaftaran nya di tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul R. Saliman. 2010. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (teori dan contoh kasus)*. Jakarta: Kencana
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*
Jakarta: salemba empat
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*.
Bogor: Ghalia Indonesia
- Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: sinar grafika
- H. OK. Saidin 2010. *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada. Cetakan 7
- Mustofa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya Di
Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law)*. Jakarta.:kencana.
- Richard Burton Simatupang. 2007. *Aspek hukum dalam bisnis*. Jakarta: Rineka
cipta
- Saidin. 1997. *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*.
Ed. Revisi, Cet. 2. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual aspek
hukum bisnis*. Jakarta: Grasindo
- Soedjono Dirdjosisworo. 2000. *Hukum Perusahaan mengenai Hak Kekayaan
Intelektual (hak cipta, hak paten, hak merek)*. Bandung: Mandar Maju
- Sudargo Gautama. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Taryana Soenandar.1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara Negara Asean*. Jakarta: Sinar Grafika

Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI (tanya jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Zaeni Asyhadie. 2016. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. cetakan 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada., Halaman 220

Zainal Asikin. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta : rajawali pers

Zaeni Asyhadie. 2009. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Edisi revisi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek

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

Website

Agus Candra Suratmaja dan Hadi Nurcahyo “Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek”, melalui <http://ambadar.co.id/knowledge-base/itikad-tidak-baik-dalam-pendaftaran-merek>

Blog “Definisi menurut ahli (pengertian itkad baik)”, melalui www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-itikad-baik/

Blog “Perlindungan Varietas Tanaman” melalui <http://inovasi.lipi.go.id/id/hki/perlindungan-varietas-tanaman>.

Setia Dharma, "Itikad Baik Menurut Hukum", melalui <http://lbh-madani.blogspot.com/2013/02/itikad-baik-menurut-hukum.html>,



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ZICO PRADANA PUTRA
NPM : 1406200009
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKM/HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERPANJANGAN
PENDAFTARAN MEREK ATAS DASAR ITIKAD TIDAK
BAIK (Studi Putusan Nomor 92 K/Pdt.sus-HKI/2017)

Pembimbing I : Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H.
Pembimbing II : FAISAL RIZA, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
16 Juli 2018	PENYERAHAN SKRIPSI		
20 Juli 2018	Perbaiki Daftar Isi + Pustaka, Latar Belakang BAB II		
30 Juli 2018	Deskripsikan Latar belakang, Penulisan, BAB III		
2 Agustus 2018	Edit kembali, footnote		
6 Agustus 2018	Lanjut ke pembimbing I		
10 September 2018	Perbaiki : - Rumusan Masalah - Tinjauan Pustaka - Tata cara penulisan		
18 Sep 2018	Perbaiki ; Tambah tentang Pembahasan		
20 Sep '18	Perbaiki Kesimpulan & Saran		
24 Sep '18	ACC di perbahayahi & diujikan		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H.)

Pembimbing I

(Dr. Ida Nadirah, SH., M.H.)

Pembimbing II

(Faisal Riza, SH., M.H.)