

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL
SUPER MARIO BROS YANG BELUM TERDAFTAR DI
INDONESIA (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-
Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

RIZQIN NISA ULCHAIR

NPM: 1806200209



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

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

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



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, 18 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZQIN NISA ULCHAIR
NPM : 1806200209
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL SUPER MARIO BROS YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN/Niaga.Jkt.Pst)

Dinyatakan : (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 Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
2. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
3. Rachmad Abduh, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

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

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZQIN NISA ULCHAIR
NPM : 1806200209
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL SUPER MARIO BROS YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU

Medan, 04 Agustus 2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

NIDN: 0030116606



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

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

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

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

NAMA : RIZQIN NISA ULCHAIR
NPM : 1806200209
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL SUPER MARIO BROS YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

PENDAFTARAN : Tanggal, 12 Agustus 2022

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

SARJANA HUKUM (S.H)

UMSU

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

NIDN: 0030116606



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

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

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : **RIZQIN NISA ULCHAIR**
NPM : 1806200209
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL SUPE MARIO BROS YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

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

Dan apabila ternyata dikemudian 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, 10 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



RIZQIN NISA ULCHAIR
1806200209



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

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

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIZQIN NISA ULCHAIR
NPM : 1806200209
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL SUPER MARIO BROS YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst)
Pembimbing : PROF. DR. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03 November 2021	ACC Judul Skripsi	
25 November 2021	Penyerahan Proposal	
28 Desember 2021	Revisi footnote pada proposal	
25 Februari 2022	Revisi rumusan masalah 1 dan 2	
18 Mei 2022	Penyerahan Skripsi	
31 Mei 2022	Perbaikan kata pengantar, daftar isi, rumusan masalah kedua dan kesimpulan kedua	
01 Agustus 2022	Perbaikan penjelasan ayat, kesimpulan dan saran	
02 Agustus 2022	Bedah buku	
4 Agustus 2022	ACC di ujikan & di forbanjale	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL SUPER MARIO BROS YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Rizqin Nisa Ulchair

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Secara tradisional merek bertujuan untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dari produsen lainnya, membuat konsumen mampu membuat pilihan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dalam penulisan skripsi ini terdapat sebuah putusan yang nantinya menjadi acuan dalam penulisan ini. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini ialah: Bagaimana kedudukan hukum hak merek dalam hukum perdata Indonesia, bentuk perlindungan lisensi merek terkenal Super Mario Bros, analisis Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait merek terkenal Super Mario Bros yang belum terdaftar di Indonesia, dimana sengketa ini terjadi antara Nintendo Co. Ltd lawan PT. Cardo Lestari Indonesia. Dimana dalam gugatan tersebut Penggugat menggugat merek dagang “SUPER MARIO BROS” yang digunakan Tergugat dalam menjalankan bisnis. Tergugat dianggap telah menggunakan merek terkenal milik Penggugat yang sudah dulu terdaftar dan terkenal di beberapa negara yang membuat Penggugat merasa dirugikan dengan adanya tiruan merek dagang tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yang mana metode ini dapat menjawab permasalahan melalui alat pengumpulan data seperti studi kepustakaan atau dokumen dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Adapun putusan yang diteliti yaitu Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hasil yang dapat disimpulkan adalah bahwa kedudukan hukum hak merek dalam hukum perdata Indonesia merupakan bagian dari hak kebendaan dan termasuk ke dalam bagian benda yang tidak berwujud serta bentuk perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia yaitu dengan adanya pendaftaran hak merek tersebut. Semua pelaku usaha diberikan hak untuk mendesain logo, nama dan unsur merek sesuai keinginannya sepanjang merek tersebut belum digunakan pihak lain dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, serta sama atau berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat.

Kata Kunci : Merek, Perlindungan Merek.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Super Mario Bros Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan, terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada Keluarga tercinta Ayahanda Khalid Walid dan Ibunda Fenty Israwanti sayang yang begitu menyayangi dan mencintai penulis dengan tulus dengan

segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun immateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta Abangku tersayang Kahfi Fadhlil Khaliq yang terus menyayangi, membantu dalam hal apapun dan selalu mendorong untuk menjadi orang yang sukses, terima kasih banyak untuk setiap do'a dan dukungan yang tulus.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu diucapkan terima kasih kepada sosok yang sangat berarti didalam hidup Penulis yang rela direpotkan dan selalu memberikan semangat tanpa henti-hentinya yaitu Fachri Ahmad Sibagariang. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah mendukung ku walaupun jarak yang jauh, terutama kepada Cindy Rizki Rahmayani, Hanifa Octaviani, Hairiah Tunnisa Siregar, dan Tania Achmadya Saragih yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama ini, dalam kesempatan ini juga diucapkan terima kasih kepada teman-teman kampus kepada Citra Aulia Syahfitri, Frauly Christy Halawa, Ahdiya Dahira, Muhammad Alwi, Batara Reza Hasibuan, M. Zhafran Audi Ikhsan, Agung Ferdiansyah, Fahriza Hafiz, M. Alif Rayhan, Muhammad Kemal Fadillah, Afrizal Husein, Daffa Zuhri Zain, Wahyu Rifaldi Dalimunthe dan teman-teman semua yang tak dapat disebutkan satu-persatu namanya, terima kasih sudah menjadi teman terbaik Penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi, main bareng dan makan bareng. Kepada setiap rekan di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas semua kehangatan yang diberikan selama ini yang sudah menempa Penulis untuk mengembangkan diri, baik dalam hal menambah ilmu

ataupun berbicara di depan banyak orang. Tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *illahi rabbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 16 April 2022
Hormat Penulis,

Rizqin Nisa Ulchair
NPM: 1806200209

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Perlindungan Hukum	18
B. Merek Terkenal	20
1. Merek	20
2. Ruang Lingkup Merek	24
3. Perlindungan Merek Terkenal	26
4. Pelanggaran Merek Terkenal	29
C. Pendaftaran Merek	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

A. Kedudukan Hukum Hak Merek dalam Hukum Perdata Indonesia	37
B. Bentuk Perlindungan Hukum Merek Terkenal Super Mario Bros	45
1. Bentuk Perlindungan Hukum Merek Terkenal	45
2. Bentuk Perlindungan Lisensi Merek Terkenal	53
C. Analisis Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait Merek Terkenal Super Mario Bros yang Belum Terdaftar di Indonesia	66
1. Kasus Posisi	71
2. Pertimbangan Hakim	75
3. Analisis Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga. Jkts.Pst	79
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman dan pesatnya globalisasi juga melibatkan bidang industri semakin maju pada saat ini. Hal itu membuat para pelaku usaha untuk bersaing menciptakan inovasi dan hal baru untuk membuat industrinya lebih maju di kenal oleh masyarakat luas. Pada abad pertengahan sebelum revolusi industri, merek telah dikenal dalam berbagai bentuk atau istilah sebagai tanda pengenal untuk membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Sekarang ini banyak sekali para pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun undang-undang untuk mengambil daya tarik para konsumen terhadap produk yang mereka pasarkan. Salah satu perbuatan yang bertentang tersebut, beberapa pelaku usaha membuat tiruan terhadap merek yang sudah dikenal dikalangan masyarakat luas. Para pelaku usaha membuat merek tiruan tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga merek terkenal. Sehingga konsumen tertarik dengan produk merek tiruan yang dipasarkan oleh pelaku usaha dikarenakan harganya jauh lebih murah. Hal ini membuat para konsumen muda yang belum berpenghasilan cukup akan tergiur dengan produk merek tiruan tersebut dikarenakan merek tersebut sudah banyak dikenal dikalangan masyarakat.

Sejarah perkembangannya, bahwa hukum merek yang berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan usaha dan pemalsuan barang. Norma dasar perlindungan merek bahwa tidak ada seorang pun berhak menawarkan produknya kepada masyarakat seolah-olah sebagai produk pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari produk-produknya dan untuk membedakannya dari produk lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pada merek ada unsur ciptaan, seperti desain logo atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi merek itu sendiri sebagai tanda pembeda dari produk lain.

Pendaftaran sebuah merek digunakan untuk mengenalkan barang ataupun jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek sering melambangkan logo yang terkenal dan menjadi produk yang sangat bernilai, misalnya Levis jeans, baju Gucci atau jam Rolex. Membangun hubungan antara produk dan usaha

menciptakan reputasi yang bernilai atau “nama baik” (*good will*) menjadi dasar dari kebanyakan perdagangan internasional.¹

Beberapa merek yang diinvestasikan melalui periklanan dan promosi yakni sangat bernilai. Sebagai contoh merek Coca-Cola bernilai sekitar \$39 milyar. Beberapa orang mungkin berargumen bahwa Coca-Cola itu sendiri rasanya sama dengan minuman cola berkolaborasi lainnya, dan Coca-Cola menjadi lebih terkenal hanya karena orang yang dipengaruhi oleh periklanan dan promosi, membeli Coca-Cola untuk Namanya (atau mereknya).²

Inilah mengapa banyak perusahaan berusaha keras untuk melindungi penggunaan eksklusif dari merek mereka dan mengapa pembajakan atau penipuan terhadap penggunaan merek menjadi begitu umum. Beberapa negara berkembang enggan menyediakan perlindungan yang efektif bagi merek-merek terkenal. Ini karena kebanyakan dari merek-merek tersebut dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara maju dan negara-negara berkembang melihat hal ini sebagai mengalirnya modal keluar dari negara-negara miskin di belahan selatan ke masyarakat maju di bagian utara.³

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diberikan suatu definisi tentang merek yaitu; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

¹ Tim Lindsey, dkk, 2020, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, P.T. Alumni, hal. 8.

² *Ibid*, Halaman 8-9.

³ *Ibid*, Halaman 9.

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁴ Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek didasari karena munculnya arus globalisasi di segala aspek kehidupan manusia, terutama di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan dalam skala global. Era perdagangan global tersebut hanya dapat dipertahankan jika didukung oleh adanya keadaan persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu cara untuk memperkuat system perdagangan yang sehat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek lama (UU No. 19 Tahun 1992 juncto UU No. 14 Tahun 1997), dengan Undang-Undang Merek baru (UU Nomor 20 Tahun 2016).⁵

Pengertian Merek dapat dikemukakan bahwa salah satu unsur mutlak sesuatu dapat didaftarkan sebagai Merek adalah adanya tanda, yaitu apabila tanda yang dipakai memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Daya pembeda dalam artian tanda yang dipakai mempunyai daya untuk

⁴ OK. Saidin, 2020, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 455.

⁵ Iswi Hariyani, 2021, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hal. 87-88.

membedakang barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.⁶

Fungsi utama merek yakni untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian, merek menjadi tanda pengenalan asal barang atau jasa yang berkaitan dengan penciptanya.

Dilihat dari sisi produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, terutama tentang kualitas setelah itu pemakainya. Dari sisi konsumen, merek digunakan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli. Bahkan penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat membuat image tertentu pula. Maka dari itu, suatu produk apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang telah dikenal luas oleh konsumen sebab mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lainnya.⁷

Masyarakat negara-negara maju, penghargaan terhadap karya seseorang sangat tinggi, bahkan pemerintah sudah dari lama mengeluarkan undang-undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melindungi karya masyarakat dari pembajakan atau pemalsuan yang dibuat orang lain. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya menggambarkan pengakuan terhadap

⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta, Deepublish, hal.53.

⁷ Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.1 (Januari, 2008), 40.

hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasikan sendiri kekayaan tersebut dengan aman.⁸

Salah satu sengketa merek dagang yang terjadi terdapat dalam Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sengketa ini terjadi antara Nintendo Co., Ltd melawan PT. Cardo Lestari Indonesia, Eddy Tumewu dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek. Dimana pelanggaran hak merek tersebut merupakan kasus pendaftaran merek yang sama terhadap merek terkenal atau tiruan terhadap merek terkenal pada kelas barang/jasa yang berbeda jenis antara Nintendo Co., Ltd Lawan PT. Cardo Lestari Indonesia, Eddy Tumewu dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dalam pemakaian merek dagang terkenal Super Mario Bros. Dalam gugatannya, penggugat menggugat meminta dibatalkannya merek dagang Super Mario Bros milik tergugat karena memiliki persamaan dalam penulisan dan pengucapan merek tersebut, dimana merek tersebut sama-sama terdiri dari tiga kata yang sama persis, yaitu s-u-p-e-r m-a-r-i-o b-r-o-s, sama-sama diucapkan dengan bunyi yang sama dalam 6 suku kata yaitu: su-per ma-ri-o bros, perbedaan kelas Barang dan Jenis barang antara milik si penggugat dan tergugat.

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas, akhirnya menjadi latar belakang dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Merek

⁸ Sulastri, Satino dan Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis*, Vol.5 No.1 (Juni, 2018), 163.

Terkenal Super Mario Bros yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)’’.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan hukum hak merek dalam hukum perdata Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum merek terkenal Super Mario Bros?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait merek terkenal Super Mario Bros yang belum terdaftar di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dunia pendidikan.

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktis hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap merek terkenal dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal.
3. Untuk mengetahui analisis putusan nomor: 58/Pdt.Sus-M'erek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait merek terkenal Super Mario Bros yang belum terdaftar di Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Super Mario Bros yang Belum

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 17.

Terdaftar di Indonesia”. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yakni konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰

2. Merek Terkenal

Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal adalah merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat. Promosi merupakan cara paling efektif dalam membangun reputasi (image).¹¹

Pengertian Merek Terkenal dapat dilihat dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permen) Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek pada Pasal 18 ayat (3). Kriteria Merek terkenal lainnya adalah mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

¹⁰ Definisi Perlindungan Hukum
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202020bab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y>, Diakses Minggu 07 November, 10.18 WIB, Halaman 23.

¹¹ Rika Ratna Permata, dkk, 2021, *Pelanggaran Merek Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 31.

Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa : “Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara”.¹²

3. Super Mario Bros

Super Mario Bros merupakan suatu permainan platform yang diterbitkan dan dikembangkan oleh Nintendo pada akhir 1985 untuk konsol Nintendo Entertainment System. Permainan ini membawa pengaruh yang besar pada perkembangan dunia hiburan rumahan dan merupakan salah satu permainan terlaris dengan penjualan lebih dari 40 juta salinan hingga saat ini. Dengan latar permainan yang cerah dan alur cerita yang berkembang, Super Mario Bros berhasil mengubah wajah industri permainan video. Meskipun sering disalah persepsikan sebagai permainan platform bergulir (scrolling) pertama (yang pada kenyataannya paling tidak ada setengah lusin permainan serupa yang telah muncul sebelumnya). Super Mario Bros dapat dianggap sebagai pelopor jenis permainan untuk media permainan konsol. Dengan menyajikan tingkat yang berbeda pada setiap babak serta

¹² Rakhmita Desmayanti, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.6 No.1 (April,2018), Halaman 8-9.

perkembangan karakter yang unik, permainan ini menjadi salah satu standar dalam permainan video rumahan.¹³

D. Keaslian Penelitian

Persoalan perlindungan hukum terhadap merek terkenal bukan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya, penulis tidak menemukan peneltiuan yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Super Mario Bros yang belum terdaftar di Indonesia (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst).”**

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Skripsi Aidil Safri, NPM 1306200495, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2017, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Domain.” Skripsi ini menggunakan metode

¹³ Super Mario Bros https://id.m.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros, Diakses Minggu 07 November, 15.01 WIB.

penelitian normatif yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dagang.

2. Skripsi Meti Indah Sari, NPM 11140480000004, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Tahun 2018, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar Di Indonesia.” Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki reputasi asing yang belum terdaftar di Indonesia.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Super Mario Bros Yang Belum Terdaftar di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹⁴ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 5.

¹⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11.

Agar mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada peneliti hukum normative (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Serta pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana

¹⁶ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan¹⁸. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa QS. An-Nisa' : 29 sebagai dasar mengkaji sekunder, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :

¹⁷ *Ibid, Halaman 20.*

¹⁸ *Ibid, Halaman 20.*

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Nomor : 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁹
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah yang sulit dimengerti.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 52.

peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁰

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan²¹ bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang di analisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara

²⁰ Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*, Halaman 21.

²¹ *Ibid.*

deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.²²

²² *Ibid*, Halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat di dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain .²³

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

²³ <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>, Diakses Selasa 09 November, 15.54 WIB.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- b. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.
- c. C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴

Dari beberapa pengertian tentang perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁵

Prinsip perlindungan hukum menurut rakyat Indonesia ialah prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

manusia yang bersumber pada Pancasila dan juga prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁶

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan. Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya.²⁷

Perlindungan hukum terhadap merek awalnya hanya melindungi sebuah merek sebagai tanda untuk menandai sumber dan asal suatu produk. Perlindungan hukum terhadap merek juga bertujuan untuk melindungi reputasi perdagangan pemilik merek yang telah menciptakan asosiasi dari sebuah produk barang atau jasa dengan mereknya.

Menurut Suyud Margono, perlindungan hukum terhadap merek pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan curang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan.²⁸

B. Merek Terkenal

1. Merek

Definisi merek berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah :

²⁶ Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Vol.5 No.1 (Januari-Juni, 2020), 39.

²⁷ Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, hal. 23.

²⁸ Rika Ratna Permata, *Op. Cit.*, halaman 12.

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Sedangkan definisi merek menurut para ahli, yaitu :²⁹

a. R. Soekardono memberikan rumusan bahwa :

“Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) 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”.³⁰

b. OK Saidin, menyatakan bahwa :

“Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya

²⁹ *Ibid*, Halaman 9.

³⁰ *Ibid*.

pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (1) bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”³²

Pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada empat hal penting yang berkait dengan merek :³³

- 1) Dilihat dari bentuk atau wujud, merek dapat berbentuk dua atau tiga dimensi.
- 2) Merek sama dengan tanda yang terdiri dari beberapa unsur, bisa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
- 3) Dilihat dari segi fungsinya, merek sebagai daya pembeda bagi barang dan jasa yang sejenis.

³¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Merek Kolektif*, Yogyakarta, UII Press, 2020, hal. 106.

³² Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. Cit*, halaman 52.

³³ Djulaeka, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, halaman 55.

4) Dilihat dari segi tujuan, merek ditujukan untuk barang dan jasa yang diperdagangkan.³⁴

Lazimnya, produsen menggunakan suatu tanda yang khas sehingga konsumen mengetahui bahwa tanda itu memberikan informasi suatu produk tersebut bersumber dan berasal dari produsen tersebut. Untuk mencegah kebingungan masyarakat maka perlu kepastian hukum yang menjamin hanya pihak yang berhak atas tanda tertentu tersebut yang dapat menggunakan dan mencegah pihak lain untuk memakai tanda tertentu tersebut.

Menurut P.D.D. Dermawan sebagaimana dikutip oleh H. OK. Saidin fungsi merek itu ada 3 (tiga), yaitu :³⁵

- a) Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
- b) Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas terutama dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
- c) Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

³⁴ *Ibid*, Halaman 55.

³⁵ Rika Ratna Permata, *Op. Cit.*, halaman 11.

Secara tradisional merek bertujuan untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dengan produsen lainnya, sehingga konsumen dapat membuat pilihan pembelian berdasarkan pengalaman sebelumnya.³⁶

Merek mempunyai fungsi penting lainnya. Fungsi dari merek berkembang menjadi suatu sarana periklanan. Merek mempunyai suatu nilai ekonomis dan nilai ekenomis tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga para pihak tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan merek tersebut tanpa seizin pemiliknya.³⁷

2. Ruang Lingkup Merek

a. Tanda yang diberi perlindungan Merek

Pada dasarnya semua tanda yang berbentuk gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa dan dapat dimintakan perlindungannya.³⁸

b. Merek yang ditolak

- 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tidak mempunyai daya pembeda. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu simple atau sederhana,

³⁶ *Ibid*, Halaman 11.

³⁷ *Ibid*, Halaman 11-12.

³⁸ Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2021, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 51.

contohnya satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tanda tersebut terlihat tidak jelas.

- 3) Telah menjadi milik umum, contohnya tanda berbentuk tengkorak di atas dua tulang yang bersilang secara umum banyak orang mengenal tanda tersebut sebagai tanda bahaya. Oleh karena itu tanda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Merek.
- 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek kopi ataupun gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.³⁹

c. Merek yang ditolak

- 1) Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang jenis. Yang dimaksud dengan persamaan yaitu kemiripan yang disebabkan karena adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan adanya persamaan baik secara bentuk, penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.⁴⁰
- 2) Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

³⁹ *Ibid, Halaman 51.*

⁴⁰ *Ibid, Halaman 51-52.*

sejenis. Pengertian Merek Terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang terus-menerus dan besar-besaran, dan juga investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik Merek dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Bila perlu, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan Lembaga independent untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal tidaknya Merek yang dipermasalahkan.⁴¹

- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.⁴²

3. Perlindungan Merek Terkenal

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kekayaan intelektual tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasikan sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain tidak berhak menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasikan hak tersebut tanpa izinnnya.⁴³

Perlindungan kekayaan intelektual terkandung hak individu dan hak masyarakat. Hak individu tercermin sebagai hak milik individual yang

⁴¹ *Ibid*, Halaman 52.

⁴² *Ibid*, Halaman 52.

⁴³ Rika Ratna Permata, *Op. Ci.t*, halaman 46.

memegang kekayaan intelektual dan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual tersebut.⁴⁴

Undang-Undang Merek juga melindungi Merek terkenal (*Well-known Mark*), permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis (pasal 6 huruf b Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016). Menurut penjelasan Undang-Undang Merek tersebut, kriteria untuk menentukan bahwa suatu Merek barang atau jasa masuk dalam kategori terkenal dilihat dari ;⁴⁵

- a. Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut.
- b. Dengan memperhatikan reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara.

Perlindungan merek terkenal secara internasional diatur dalam pasal 6 bis Konvensi Paris yang kemudian diadopsi ke dalam TRIPs Agreement melalui pasal 16 ayat 2 dan 3.⁴⁶

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Merek terhadap merek terkenal merupakan sebuah pengakuan atas keberhasilan pemilik

⁴⁴ *Ibid*, Halaman 46-47.

⁴⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. Cit.*, halaman 58-59.

⁴⁶ *Ibid*, Halaman 59.

merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.⁴⁷

Pemahaman tentang perlindungan Islam terhadap hak merek dagang sebagai hak kekayaan intelektual diakui sebagai sesuatu bernilai material dan harus dilindungi. Dasar hukum perlindungan hak merek dagang, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah s.w.t ber-firman:

تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تُلَوِّتُ وَلَا مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An Nisa’: 29).⁴⁸

Keterkaitan antara ayat di atas dengan perlindungan hak merek dagang dalam Islam juga didasarkan atas kewajiban tiap individu untuk melindungi hartanya dari bahaya, dikarenakan Islam juga melindungi harta yang dihasilkan dengan jalan halal. Hak Merek itu merupakan hak milik individu yang harus dilindungi, untuk melindungi hak merek tersebut, pemilik merek harus mendaftarkan merek tersebut ke Dirjen HaKI agar tidak ada pihak yang mengambil hak merek tersebut dengan cara yang batil atau tidak sesuai syarat yang ditentukan oleh agama. Ayat di atas juga menjelaskan larangan Allah

⁴⁷ Tim Lindsey, *Op. Cit.*, halaman 151.

⁴⁸ Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, “Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Risalah*, Vol.24 No.1 (Mei, 2012), 9.

SWT untuk jangan mengonsumsi harta dengan cara-cara yang batil, dan Allah juga menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita untuk mengambil keuntungan.

4. Pelanggaran Merek Terkenal

Pelanggaran mengenai HaKI termasuk salah satunya pelanggaran Merek di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kasus criminal maupun perdata.⁴⁹ Bentuk pelanggaran merek yang biasanya dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 :⁵⁰

- a. Dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan merek yang *sama pada pokoknya*:
- b. Dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan merek yang *sama pada keseluruhannya* milik orang lain:
- c. Dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan merek terkenal yang sama pada pokok dan/atau keseluruhannya milik orang lain.⁵¹

Pelanggaran atas Merek penyelesaiannya dapat dilakukan melalui gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga, dan dapat juga diselesaikan melalui jalur Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵²

⁴⁹ *Ibid*, Halaman 61.

⁵⁰ Djulaeka, *Op. Cit*, halaman 74.

⁵¹ *Ibid*, halaman 74.

⁵² Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. Cit.*, halaman 63.

Seiring berkembangnya perdagangan barang dan/atau jasa, bahwa pelanggaran atas merek juga mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut berupa pelanggaran yakni merupakan suatu persaingan usaha yang curang, di mana salah satu pihak menikmati jerih payah orang lain akhirnya mendapatkan keuntungan secara instan. Pelanggaran ini bukan hanya berdasarkan atas persamaan pada keseluruhan dan/atau persamaan atas pokoknya melainkan berdasarkan atas hilangnya karakteristik sebuah merek.⁵³

Teori tentang “pencemaran” merek terkenal (*dilution theory*) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadinya kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan atas nilai yang menguntungkan atau nilai jual dari merek tersebut dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai istimewa dari merek atau merusak daya Tarik merek terkenal tersebut.⁵⁴

C. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek di Indonesia menganut system konstitutif. Dalam system konstitutif, hak atas merek baru akan timbul ketika merek telah didaftarkan. Dalam hal ini pendaftaran merupakan suatu keharusan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

⁵³ Rika Ratna Permata, *Op. Cit.*, halaman 59.

⁵⁴ Tim Lindsey, *Op. Cit.*, halaman 151.

Indikasi Geografis yaitu : “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”.⁵⁵

Menurut para ahli sistem konstitutif lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan sistem deklaratif.⁵⁶ Sistem perlindungan konstitutif yaitu pendaftaran merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek tersebut. Tanpa adanya pendaftaran negara, tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Dalam hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Sedangkan sistem perlindungan deklaratif merupakan suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran deklaratif dianut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dengan kata lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak tersebut.⁵⁷

Perlindungan hukum adanya suatu merek baru akan diperoleh apabila pemilik merek mendaftarkan mereknya ke kantor Direktorat Jenderal HKI, dengan memenuhi beberapa persyaratan substantif yang tertuang dalam Undang-

⁵⁵ Rika Ratna Permata, *Op. Cit.*, halaman 14.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 14.

⁵⁷ Andre Asmara, dkk, “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor: 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016), *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.3 No.2 (Agustus, 2019), 192.

Undang Merek dan Indikasi Geografis, antara lain bahwa merek yang akan didaftarkan harus .⁵⁸

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; dalam hal ini penggunaan tanda tersebut tidak boleh menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.
2. Memiliki daya pembeda, dalam hal ini terhadap barang dan/atau jasa yang sejenis, karena itu diharapkan merek yang didaftarkan tidak terlalu sederhana, misalnya berupa tanda titik atau tanda garis saja.
3. Tidak menjadi milik umum, atau tanda yang bersifat umum.
4. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya mendaftar produk barang berupa kopi dengan merek kopi.
5. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
6. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya untuk merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis sepanjang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

⁵⁸ Djulaeka, *Op. Cit*, halaman 56.

7. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
8. Tidak merupakan ataupun menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
9. Tidak merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol ataupun emblem negara atau Lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang.
10. Tidak merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stemple resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.⁵⁹

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yaitu :⁶⁰

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia.
2. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan :
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.

⁵⁹ *Ibid*, halaman 56-57.

⁶⁰ Rika Ratna Permata, *Op. Cit.*, halaman 14-15.

- b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
 - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
 4. Permohonan sebagaimana dimaksud pakta ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
 5. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per-kelas barang dan/atau jasa.
 6. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
 7. Dalam hal merek sebagaimana pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah semua syarat terpenuhi, maka permohonan merek tersebut akan diumumkan, mekanisme pengumuman tersebut diatur dalam Pasal 4 Permenkumham Pendaftaran Merek, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:⁶¹

1. Permohonan yang telah terpenuhi memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan tanggal penerimaan.
2. Menteri mengumumkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Resmi Merek.
3. Pengumuman permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.

Dalam pendaftaran merek, perlu diperhatikan mengenai kelas barang ataupun jasa. Setiap permohonan merek memuat kelas barang dan/atau jasa. Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dalam satu permohonan. Kesalahan dalam pengisian kelas dan jenis barang yang tidak sesuai dengan klasifikasi barang dan/atau jasa mengakibatkan Menteri dapat mencoret jenis barang dan/atau jasa dalam formular yang

⁶¹ *Ibid*, halaman 16-17.

dimohonkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 15 Permenkumham Pendaftaran Merek.⁶²

⁶² *Ibid*, halaman 17.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Hak Merek dalam Hukum Perdata Indonesia

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia terutama di bidang hukum privat dan hukum perdata terdapat pengaturan tentang hak kebendaan. Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Prof. Mahadi kemudian menawarkan seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat berikut; yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.⁶³ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian benda ialah setiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh seseorang sebagai hak milik. Kemudian diterangkan oleh Prof. Mahadi barang yang dimaksud oleh pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materil, sedangkan hak adalah benda immaterial. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUHPerdata (*Burgerlijk wet Book*) yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud.⁶⁴

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak

⁶³ Yoyon M. Dariusman, “Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional”, *Jurnal Yustisia*, Vol.5 No.1 (Januari-April, 2016), 203-204.

⁶⁴ *Ibid*, Halaman 204.

berwujud (*intangible*). Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan property lainnya yang dapat dilihat dan berwujud.⁶⁵

Berdasarkan konsep ilmu hukum, Kekayaan Intelektual dianggap ada dan mendapat perlindungan hukum jika ide (*idea*) dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis (*Expression Works*). Wujud nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni dan sastra, serta karya-karya desain.⁶⁶

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 judul (*title mark*)

⁶⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. Cit*, halaman 19.

⁶⁶ *Ibid*, Halaman 20.

Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa *Intellectual property* atau kekayaan intelektual yang juga disebut *intellectual property rights* termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*Intangible assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu :

- a. *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industry yang meliputi paten, merek, desain industry, rahasia dagang (*trade secret atau know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*), dan;
- b. *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.⁶⁷

H. OK Saidin berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, ha katas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda immaterial.⁶⁸

Hak Kekayaan Intelektual menurut Tomi Suryo Utomo, berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*, Halaman 20-21.

⁶⁸ *Ibid*, Halaman 21.

⁶⁹ *Ibid*, Halaman 21.

Pendapat para pakar di atas semakin mempertegas keberadaan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan immaterial atau benda tak berwujud. Kemelekatan hak milik timbul atas kemampuan seseorang yang menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak atau intelektualitasnya, hasil kerja intelektual tersebut kemudian menghasilkan konsep kepemilikan atas suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual. Jadi dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, hak milik yang dilindungi sebagai hak atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual yang melahirkan benda materiil yang berwujud.⁷⁰

Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan hukum atas suatu benda yang tidak berwujud nyata, contohnya : lagu, musik, seni tari, seni batik, merek dagang, paten industry, dan lain-lain.⁷¹ Hak Kekayaan Intelektual bersifat immateriil (tidak nyata) maka keberadaannya lebih langgeng dibandingkan Hak Milik dan Hak Kekayaan Intelektual juga hak yang bersifat eksklusif (khusus/istimewa) karena hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan hak atas sebuah karya yang bersifat intelektual. Sebagai contoh, seorang pencipta lagu dapat menghasilkan sebuah lagu yang bersifat khas dan baru, melalui aktivitas pikiran, perasaan, dan intuisi/ilham/hati Nurani. Komposisi lagu yang

⁷⁰ *Ibid*, Halaman 22.

⁷¹ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, halaman 22.

dihasilkan, walaupun tidak berwujud nyata, dapat menghasilkan manfaat ekonomis sehingga perlu mendapat perlindungan hukum berupa Hak Cipta.⁷²

Undang-undang merek yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 untuk menggantikan *Reglement Industriële Eigendom* produk Pemerintah Hindia Belanda yang dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Tahun 1992, terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan terakhir Undang-Undang tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁷³

Bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual ini bukanlah bidang hukum yang berdiri sendiri. Sekalipun secara akademis bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual ini ditempatkan dalam lapangan hukum benda sebagai bagian dari benda tidak berwujud (hak kebendaan immateriil), akan tetapi bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, memiliki keterkaitan dengan hukum lain. Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan hukum ketatanegaraan, lapangan hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum internasional bahkan dengan hukum adat dan hukum islam.⁷⁴

Usaha-usaha pemerintah dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana diisyaratkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) TAP No. II/MPR/1983, TAP MPR II/MPR/1988, dan TAP MPR II/MPR 1993.

⁷² *Ibid*, Halaman 22-23.

⁷³ OK. Saidin, *Op. Cit.*, halaman 5-6.

⁷⁴ *Ibid*, Halaman 6.

Terakhir dengan TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara yang diupayakan untuk menuju penyusunan kodifikasi hukum nasional yang didasarkan kepada landasan sumber tertib hukum yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁵

Kodifikasi hukum nasional di maksud meliputi antara lain bidang Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Meskipun cita-cita untuk membuat atau menghasilkan kodifikasi dalam lapangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang belum berhasil diwujudkan namun jika ada kebijakan legislasi nasional mengenai hal itu, hendaknya bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual ini ditempatkan dalam lapangan hukum perdata, bidang hukum benda tidak berwujud.⁷⁶

Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hak kebendaan (*property rights*) yang secara filosofis bersumber dari pemahaman tentang *proprietary* yaitu pemahaman tentang penguasaan atas suatu benda dan bukan mengenai benda itu sendiri atau merupakan pemahaman tentang penguasaan atas suatu benda yang melekat pada benda tersebut.⁷⁷

Konsep Hak Milik (*property*) dalam hukum Indonesia dalam konteks benda menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi barang dan hak. Terkait dengan konsepsi Merek sebagai Kekayaan Intelektual terdapat 2

⁷⁵ *Ibid*, Halaman 6.

⁷⁶ *Ibid*, Halaman 6-7.

⁷⁷ Ranti Fauza Mayana, 2021, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 5-6.

(dua) prinsip terkait hak yang melekat padanya, yaitu Hak Otoritas dan Hak Privat.⁷⁸

Hak Otoritas mengandung makna merek sebagai Kekayaan Intelektual timbul haknya melalui permohonan yang diajukan kepada negara selaku otoritas publik. Dalam hak otoritas terdapat 3 (tiga) unsur penting yaitu hak eksklusif, negara dan jangka waktu tertentu. Pemberian hak otoritas publik inilah yang menimbulkan eksklusivitas sehingga kemudian Pemegang Hak atas Merek mempunyai otoritas berupa hak dan wewenang untuk melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut tanpa seizinnya.⁷⁹

Hak Privat yang melekat pada merek sebagai Kekayaan Intelektual mengandung arti hak kebendaan yang sifatnya individual melekat pada pemiliknya. Konsepsi kepemilikan privat merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, namun tidak berarti merupakan hak yang absolut tanpa Batasan. Di Indonesia, konsep hukum tentang hak milik diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:⁸⁰

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu

⁷⁸ *Ibid*, Halaman 9.

⁷⁹ *Ibid*, Halaman 9-10.

⁸⁰ *Ibid.*, Halaman 10.

dengan tidak mengurangi akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Hak kebendaan (*property rights*) berupa hak milik yang melekat pada Merek memberikan manfaat berupa:⁸¹

- a. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan.
- b. Hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan dalam arti dapat mengalihkan, melisensikan/memberi izin untuk menggunakan benda tersebut selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kepentingan Umum dan Kesusilaan.

Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh orang/badan hukum lain. Merek merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu produk yaitu sebagai suatu identitas produk yang menjadikannya asset yang penting dalam pemasaran produk. Fungsi utama dari suatu merek adalah sebagai daya pembeda dari suatu produk berupa barang dan/atau jasa agar dapat diidentifikasi oleh konsumen. Merek juga memberikan jaminan kualitas atau nilai dari barang dan jasa yang bersangkutan dan berfungsi

⁸¹ *Ibid*, Halaman 10.

sebagai identitas, sarana promosi dan penjamin reputasi pihak yang memproduksi produk tersebut.⁸²

Pengaturan tentang hak cipta, paten, merek dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya secara akademik dapat diberi kategori dan termasuk dalam klasifikasi bidang hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum benda. Khusus tentang hukum benda dalam KUHPperdata terdapat pengaturan tentang hak kebendaan. Hak kebendaan tersebut terdiri atas hak benda materiil dan immateriil.⁸³

Hak atas benda immateriil juga banyak macamnya seperti contoh hak atas tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, termasuk juga dalam lingkup ini hak sewa, hak guna usaha dan hak guna bangunan sepanjang mengenai haknya, bukan tentang tanahnya tempat melekatkan hak itu. Pada bidang Hak Kekayaan Intelektual, hak atas benda immateriil yang dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan istilah hak milik intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang terdiri dari *copyrights* (hak cipta) dan *industrial property rights* (hak atas kekayaan perindustrian).⁸⁴

B. Bentuk Perlindungan Hukum Merek Terkenal Super Mario Bros

1. Bentuk Perlindungan Hukum Merek Terkenal

Perlindungan hukum terhadap manusia dan hak miliknya berakar pada ajaran *Grotius* tentang hukum alam dan paham humanisme yang

⁸² *Ibid*, Halaman 41.

⁸³ OK. Saidin, *Op. Cit.*, halaman 7.

⁸⁴ *Ibid*, Halaman 7.

memandang manusia sebagai suatu pribadi yang bebas, merdeka dan memiliki hak-hak tertentu yang kepemilikannya bersifat alami (*natural*). John Locke memandang kepemilikan atas benda adalah bagian dari hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh hukum melalui pemberian hak dan pengakuan oleh negara.⁸⁵ Perlindungan hukum terhadap suatu hak sangat diperlukan agar dapat memberikan rasa aman bagi pemilik hak dalam melakukan penggunaan atau pemanfaatan atas hak tersebut.⁸⁶

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (KHI) aktif selama jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran sesuai dengan bidang dan klasifikasi hak kekayaan intelektual yang bersangkutan. Jika seseorang hendak menikmati manfaat ekonomi dari suatu jenis hak kekayaan intelektual kepemilikan orang tertentu, maka seseorang yang ingin memanfaatkan tersebut harus memiliki izin tertulis dari seorang pemilik hak kekayaan intelektual tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya bentuk pemalsuan ataupun peniruan dari orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan mengambil hak kekayaan intelektual tersebut, hal ini merupakan bentuk pelanggaran hukum.⁸⁷

Tujuan untuk memberikan perlindungan hak khusus atas Merek maupun alasan menyamakan Merek sebagai hak milik dimaksudkan untuk

⁸⁵ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.*, halaman 12.

⁸⁶ *Ibid*, Halaman 12.

⁸⁷ Muhammad Ferdian, “Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.9 No.2 (Maret, 2019), 81.

memudahkan pemberian jaminan perlindungan hukum.⁸⁸ Ahmad Zen Umar Purba mengemukakan beberapa alasan mengenai urgensi perlindungan kekayaan intelektual melalui perlindungan hukum yang terdiri dari:⁸⁹

- a. Alasan yang bersifat nonekonomis, menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Dari segi sosiokultural hal ini akan bermanfaat bagi peningkatan perkembangan hidup masyarakat.
- b. Alasan yang bersifat ekonomis adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut agar dapat memperoleh keuntungan materiil dan karya-karyanya dengan memberikan dari tindakan peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan-perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh pihak lain atas karya-karya intelektual tersebut.

Perlindungan hukum terhadap merek awalnya hanya melindungi sebuah merek sebagai tanda untuk menandai sumber dan asal suatu produk tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu, perlindungan hukum terhadap merek juga bertujuan untuk melindungi reputasi ataupun kualitas

⁸⁸ Cita Citrawinda Noerhadi, 2020, *Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dillusi Merek dari Perspektif Global*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 10.

⁸⁹ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.*, halaman 7.

perdagangan yang dimiliki oleh pemilik merek yang telah menciptakan aliansi dari sebuah produk barang dan/atau jasa dengan mereknya. Ketika seseorang selain pemilik merek menggunakan mereknya tanpa seizin dari pemilik merek yang sah, maka pemilik merek berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pengguna merek tersebut dikarenakan penggunaan merek tersebut dapat menimbulkan ataupun mengakibatkan kebingungan bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari perlindungan merek yaitu untuk menciptakan persaingan yang lebih kompetitif atau masuk akal.⁹⁰

Merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia oleh Pemilik Merek atau Kuasanya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jangka waktu perlindungan Merek Terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.⁹¹ Permohonan perpanjangan disetujui jika melampirkan surat pernyataan tentang :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut;

⁹⁰ Rika Ratna Permata, *Op. Cit.*, halaman 12.

⁹¹ *Ibid*, Halaman 24.

- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. Penolakan permohonan perpanjangan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.⁹²

Secara filosofis, merek sebagai bagian dari *goodwill* suatu perusahaan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga sepatutnya diberikan perpanjangan terkait perlindungan hukumnya. Sebaliknya, ketika merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka dapat dianggap bahwa merek tersebut telah dihapus dalam daftar merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau Pemilik Merek tersebut.⁹³

⁹² *Ibid*, Halaman 25.

⁹³ Djulaeka, *Op.it.*, halaman 58-59.

Prosedur perpanjangan tersebut dilakukan secara tertulis dari pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan atau sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perlindungan berakhir. Beberapa alasan terhadap penolakan perpanjangan merek, apabila⁹⁴.

- a. Melewati atau kurang dari jangka waktu yang sudah ditetapkan untuk pengajuan Kembali, yaitu melewati 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut.
- b. Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan.
- c. Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana yang disebut dalam sertifikat merek.
- d. Barang atau jasa yang ada dalam sertifikat merek sudah tidak diproduksi lagi.

Perlindungan yang diberikan bagi Merek Terkenal dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan Pemilik Merek Terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan

⁹⁴ Putu Eka Krisna Sanjaya dan Dewa Gde Rudy, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.11 (Agustus, 2018), 5.

ketenaran Merek Terkenal orang lain, memanfaatkan promosi Merek Terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.⁹⁵ Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat refresif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.⁹⁶

Pengaturan mengenai Merek yang merupakan salah satu bidang Kekayaan Intelektual ke dalam sistem perdagangan multilateral lahir dengan adanya persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi

⁹⁵ *Ibid*, halaman 7.

⁹⁶ Kadek Yoni Vemberia Wijaya dan I Gusti Ngurah Wairocana, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.10 (Mei, 2018), 4-5.

oleh hukum dan perundang-undangan nasional Negara Anggota Persetujuan TRIPs – Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*). Hal ini dikukuhkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Persetujuan TRIPs mengatur tentang objek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara luas atau *Intellectual Property Rights* yang merupakan istilah yang sangat luas yang menunjukkan suatu kelompok dari bidang-bidang Kekayaan Intelektual, terdiri dari *Copyright and Related Rights, Trademarks, Geographical Indication, Industrial Design, Patents, Layout Designs of Integrated Circuit, Protection of Undisclosed Information and Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses*.⁹⁷

Terdapat pengaturan mengenai Merek di dalam Persetujuan TRIPs, yaitu pemilik Merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izinnya menggunakan tanda yang mirip untuk digunakan sebagai Merek dagang dari suatu barang atau jasa dan didaftarkan, di mana penggunaan tersebut menyebabkan ketidakpastian.⁹⁸ Untuk meningkatkan perlindungan bagi Merek-merek terkenal pada tingkat internasional, Persetujuan TRIPs pada Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3)

⁹⁷ Cita Citrawinda Moerhadi, *Op. Cit.*, halaman 54-55.

⁹⁸ *Ibid*, halaman 21.

memperluas lingkup dari ketentuan Pasal 6bis Konvensi Paris. Bunyi lengkap Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs yaitu bahwa :⁹⁹

“Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to service. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge, in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trade mark.”

Pasal 16 ayst (2) Persetujuan TRIPs mengatur bahwa Pasal 6bis dari Konvensi Paris (1967) berlaku pula secara *mutatis mutandis* terhadap jasa. Dalam menentukan apakah suatu Merek dagang merupakan Merek Terkenal, Negara Anggota harus mempertimbangkan pengetahuan akan Merek dagang tersebut pada sector terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan di Negara Anggota tersebut yang telah diperoleh dari kegiatan promosi Merek dagang dimaksud.¹⁰⁰

2. Bentuk Perlindungan Lisensi Merek Terkenal

Pengertian lisensi berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Merek adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-

⁹⁹ *Ibid*, halaman 59-60.

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 60.

undangan untuk menggunakan merek terdaftar.¹⁰¹ Perjanjian lisensi yang terkait Hak Kekayaan Intelektual, secara teoritis terdiri dari:¹⁰²

- a. Lisensi sukarela (*voluntary licensing*) didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).
- b. Lisensi tidak sukarela (*non-voluntary licensing*) lazimnya diberikan melalui putusan pengadilan dalam kasus persinggungan antara Hukum Anti-monopoli dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, terutama jika pemegang Hak Kekayaan Intelektual bertindak anti-kompetisi.
- c. Lisensi wajib (*compulsory licensing*) merupakan lisensi wajib yang sudah ditetapkan secara khusus dalam undang-undang, lazimnya dengan tujuan untuk kepentingan umum dengan pembayaran kompensasi yang layak.

Menurut Gunawan Widjaya Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁰³

¹⁰¹ Rika Ratna Permata, *Op. Cit.*, halaman 26.

¹⁰² Rahmi Jened, 2020, *Hukum Merek Trademark Law*, Jakarta: Kencana, halaman 197.

¹⁰³ Sarah S. Kuahaty, "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol.21 No.1 (Januari-Juni, 2015), 68.

Perjanjian lisensi ini didahului dengan pengajuan permohonan dari calon *licensee* kepada pemilik merek selaku *licensor*. Permohonan tersebut diartikan sebagai upaya permohonan izin dari calon penerima lisensi untuk menggunakan merek tersebut. Kemudian jika tercapai kesepakatan dalam bentuk kontrak lisensi dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dan sah bagi penerima lisensi untuk memproduksi barang ataupun jasa dengan menggunakan merek pemberi lisensi tersebut.¹⁰⁴ Dengan adanya dasar yang kuat, tidak hanya memberikan jaminan hukum bagi *licensee* untuk menggunakan merek yang diberikan, melainkan juga bagi *licensor* merupakan suatu perlindungan sekaligus mengontrol bahwa merek miliknya digunakan oleh *licensee* atas izin dan sepengetahuannya.¹⁰⁵

Perjanjian lisensi tidak hanya memberikan manfaat bagi *licensor* tetapi juga kepada *licensee*. Dalam hal ini berupa pemakaian merek milik *licensor* secara aman dan legal dengan berbagai keuntungan yang melekat pada merek yang bersangkutan. Keuntungan itu antara lain jika merek yang dilisensikan tersebut ternyata merek terkenal dan dikenal oleh banyak orang dengan reputasi yang baik oleh konsumen, maka *licensee* dapat melaksanakan usahanya dengan lancar dalam merebut pangsa pasar. Dengan begitu *licensee* tidak perlu bersusah payah untuk mereknya disukai oleh masyarakat, karena pemasaran terhadap barang ataupun jasa akan berjalan

¹⁰⁴ *Ibid*, Halaman 68.

¹⁰⁵ *Ibid*, Halaman 68.

dengan mulus dan lancar, hal ini disebabkan karena pada umumnya masyarakat menyukai produk-produk dengan merek yang terkenal dan dikenal karena memiliki reputasi dan kualitas yang bagus dan baik.¹⁰⁶ Keuntungan lainnya, *licensee* tidak perlu lagi mendaftarkan merek untuk produk barang dan jasanya yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya. Dalam hal ini *licensee* hanya berkewajiban mendaftarkan perjanjian lisensinya saja.¹⁰⁷

Lisensi berbeda dengan pengalihan hak. Lisensi merupakan suatu izin keistimewaan pribadi untuk melakukan beberapa Tindakan khusus biasanya dapat ditarik Kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak. Dalam kaitan dengan lisensi sukarela (*voluntary licensing*) ada dua varian utama, yaitu:¹⁰⁸

1) Lisensi eksklusif (*exclusive licensing*)

Lisensi eksklusif yaitu pemberi lisensi hanya setuju untuk tidak memberikan lisensi kepada pihak lain hak-hak yang sama dalam kerangka jangkauan dan bidang yang diatur dalam lisensi eksklusif. Perjanjian lisensi tersebut boleh termasuk atau tidak termasuk persaingan dari penerima lisensi lainnya atau bahkan dengan si pemberi lisensi itu sendiri, pemberian hak sub lisensi, sejumlah

¹⁰⁶ *Ibid*, Halaman 68-69.

¹⁰⁷ *Ibid*, Halaman 69.

¹⁰⁸ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, halaman 198.

persyaratan kinerja harus dipenuhi oleh penerima lisensi dengan atau pembatasan waktu.

2) Lisensi non-eksklusif

Lisensi non-eksklusif merupakan suatu lisensi dimana hak yang sama di bidang kekayaan intelektual diberikan kepada beberapa penerima lisensi dalam cakupan dan bidang yang sama secara berturut-turut dan secara bersama-sama.

Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk Sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan Perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.¹⁰⁹ Terkait dengan adanya hak eksklusif yang dipegang oleh pemilik merek, maka penerima lisensi hanya dapat menggunakan merek dari pemberi lisensi sebatas yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi yang telah dibuat.¹¹⁰

¹⁰⁹ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, halaman 102.

¹¹⁰ Djulaeka, *Op. Cit.*, halaman 62.

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia Dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Ditjen HKI wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang melanggar larangan tersebut. Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.¹¹¹

Pembahasan tentang pengaturan lisensi ini dikaitkan dengan nilai yang ada dalam peraturan yang mengatur tentang perjanjian lisensi merek yang merupakan kajian dari aksiologi. Nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan tentang perjanjian lisensi diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang mengandung arti perintah atau larangan. Norma tersebut pada akhirnya merupakan suatu hukum yang sebenarnya berisi dari nilai-nilai yang berlaku secara umum (universal), kemudian dituangkan secara khusus dalam peraturan tentang lisensi.¹¹²

Berdasarkan Undang-undang Merek perjanjian lisensi merek diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 49. Bagian kedua BAB V Jo. Pasal 1 angka 13. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Merek meliputi:¹¹³

- a) Adanya izin yang diberikan oleh pemegang merek.
- b) Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian.

¹¹¹ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, halaman 103.

¹¹² Sarah S. Kuahaty, *Op. Cit.*, halaman 69

¹¹³ *Ibid*, Halaman 69-70.

- c) Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak).
- d) Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/jasa yang didaftarkan.
- e) Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.
- f) Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak).
- g) Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/jasa yang didaftarkan.
- h) Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.

Pemberian izin oleh Pemegang Merek merupakan keharusan, jika Penerima Lisensi tidak ingin digugat dengan alasan melanggar hak atas Merek yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 94 Undang-Undang Merek. Pelanggaran Merek adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan yang dapat diajukan berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.¹¹⁴

Sengketa biasanya sering terjadi di dalam perjanjian lisensi merek dan hal tersebut tidak bisa dihindari oleh para pihak dan harus diantisipasi sebelumnya jika hal tersebut terjadi diantara mereka. Sengketa yang sering terjadi biasanya terkait

¹¹⁴ *Ibid*, Halaman 70.

hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal yang menjadi masalah dalam hal ini adalah mengenai kualitas barang dan/ jasa, jangka waktu perjanjian dan royalti. Oleh karena itu, untuk meminimalisir sengketa tersebut, para pihak hendaknya membuat perjanjian secara detail. Peluang timbulnya sengketa di antara para pihak yang paling sering terjadi adalah jika salah satu pihak mengakhiri perjanjian lisensi sebelum batas waktunya berakhir.¹¹⁵

Undang-Undang Merek mewajibkan perjanjian lisensi merek harus dibuat secara detail, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak, royalti dan pengakhiran perjanjian. Khususnya jika menyangkut lisensi eksklusif, harus diperjanjikan secara tegas, karena di dalam perjanjian eksklusif ada pembatasan untuk melisensikan hak merek pada pihak ketiga lainnya. Dalam lisensi eksklusif, pemilik merek pada dasarnya dilarang untuk memberikan lisensi pada pihak ketiga. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 44 UUM yang menyatakan, “Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain”. Maksud ketentuan di atas adalah bahwa perjanjian lisensi merek yang diamanatkan oleh UUM pada dasarnya bersifat non eksklusif, yang masih memberikan hak pada pemilik merek untuk menggunakan hak mereknya atau melisensikan lagi pada pihak ketiga lainnya. Namun jika para

¹¹⁵ Agung Sujatmiko, “Perjanjian Lisensi Merek Terkenal”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22 No.2 (Juni, 2010), 259.

pihak ingin membuat perjanjian lisensi eksklusif, hal itu harus diperjanjikan secara tegas dan detail. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Suharmoko yang menyatakan kalau sejak awal ada perjanjian lisensi eksklusif, pihak ketiga yang ditawarkan akan berpikir 2 (dua) kali menggunakan merek yang bersangkutan, karena hal itu tidak dimungkinkan dalam lisensi eksklusif. Jika pihak ketiga tersebut menerima lisensi dan pihak penerima lisensi mengetahuinya, maka akan timbul sengketa di antara mereka bertiga.¹¹⁶

Lisensi yang dianut dalam Undang-Undang Merek adalah Lisensi Non Eksklusif, hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan pasal 44 yang menyatakan bahwa Pemilik Merek Terdaftar yang telah memberi lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya, kecuali bila diperjanjikan lain.¹¹⁷ Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.¹¹⁸

Pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga (*sub-licence*). Inilah yang dikategorikan

¹¹⁶ Agung Sujatmiko, *Op. Cit.*, halaman 260-261.

¹¹⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. Cit.*, halaman 61.

¹¹⁸ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, halaman 103.

lisensi eksklusif harus ditentukan secara tegas. Kenyataannya praktik menunjukkan bahwa pada umumnya pemilik merek yang sudah terkenal (lebih-lebih secara internasional) akan tidak mudah memberikan hak *sub-licence* sebagaimana tersebut di atas. Lain halnya jika merek yang bersangkutan baru saja hendak diperkenalkan kepada masyarakat.¹¹⁹

Tata cara melisensikan merek sama dengan tata cara melisensikan hak cipta. Jika pemilik merek asli telah melisensikan mereknya kepada orang lain dan kemudian merek tersebut digugat karena mirip dengan merek pihak lain, penerima lisensi dari merek tersebut mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut sampai berakhirnya lisensi (Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Namun, penerima lisensi harus membayar royalti kepada pemilik merek yang baru (Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).¹²⁰

Permohonan pencatatan lisensi dapat diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Menteri secara manual maupun *online* melalui *website* resmi DJKI yaitu www.dgip.go.id dengan mengisi formulir secara *online* kemudian meng-upload dokumen kelengkapan pendukungnya, sedangkan untuk permohonan pencatatan

¹¹⁹ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, halaman 200.

¹²⁰ Tim Lindsey, *Op. Cit.*, halaman 145-146.

secara manual dapat dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan pendukungnya yang terdiri dari:¹²¹

1. Salinan perjanjian lisensi atau bukti perjanjian lisensi yang sedikitnya memuat:
 - a. Tanggal, bulan, tahun dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani.
 - b. Identitas pemberi dan penerima lisensi.
 - c. Adanya ketentuan lisensi yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif termasuk sublisensi di mana penerima lisensi memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan Sebagian atau seluruh perjanjian lisensi berdasarkan persetujuan pemberi lisensi.
 - d. Jangka waktu perjanjian lisensi.
 - e. Wilayah pemberlakuan perjanjian lisensi.
2. Salinan atau petikan sertifikat merek yang dilisensikan dan masih berlaku.
3. Surat kuasa khusus asli, jika permohonan diajukan melalui kuasa.
4. Surat pernyataan bahwa perjanjian lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:
 - a. Masih dalam masa perlindungan.
 - b. Tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional.
 - c. Tidak menghambat pengembangan teknologi.
 - d. Tidak mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

¹²¹ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.*, halaman 67-68.

- e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

5. Bukti pembayaran biaya per nomor daftar.

Perjanjian lisensi tersebut kemudian wajib dimohonkan pencatatannya kepada DJKI yang akan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencatatan perjanjian lisensi tersebut diterima dan dinyatakan lengkap oleh DJKI selanjutnya DJKI akan menerbitkan surat perjanjian lisensi dalam daftar umum perjanjian lisensi serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek (BRM) pada website resmi DJKI dan sebagai konsekuensinya perjanjian lisensi mengikat atau memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.¹²² Perjanjian lisensi yang telah dicatatkan dapat pula dilakukan pencabutan berdasarkan kesepakatan antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi, putusan pengadilan serta sebab-sebab lain yang dibenarkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²³

Terhadap hak merek juga dapat dilakukan upaya hukum seperti penghapusan yang bertujuan untuk melakukan pencoretan terhadap merek atau terhadap sebagian jenis barang atau jasa yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Penghapusan dapat berdasarkan inisiatif sendiri, Prakarsa Menteri dan gugatan dari pihak ketiga. Penghapusan pendaftaran merek tersebut akan dicatat

¹²² *Ibid*, Halaman 68.

¹²³ *Ibid*, Halaman 69.

dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Penghapusan merek yang masih menjadi objek perjanjian lisensi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari penerima lisensi terkait penghapusan merek tersebut.¹²⁴ Dalam pemberian lisensi ini juga, undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang beritikad baik. Ini merupakan penerapan asas perlindungan hukum bagi yang beritikad baik. Perlindungan hukum tersebut tertera dalam Pasal 48 Undang-Undang Merek Tahun 2001, yaitu:¹²⁵

- 1) Penerima lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.
- 2) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.
- 3) Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka perjanjian lisensi.

¹²⁴ *Ibid*, Halaman 69.

¹²⁵ OK. Saidin, *Op. Cit.*, halaman 493.

Meskipun untuk keadaan ini masih dapat dilakukan “penyeludupan” hukum oleh mereka yang beritikad tidak baik. Misalnya merek yang ditiru itu ia lisensikan kepada anak perusahaannya (dalam satu *Holding Company*) dengan royalti yang rendah (murah). Tentulah penerima lisensi tersebut diuntungkan, yang sesungguhnya keuntungan perusahaan yang beritikad tidak baik tersebut.¹²⁶

Persetujuan TRIPs menyatakan bahwa negara anggota sepakat beberapa praktik perlisensian dan persyaratannya yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menghambat persaingan dapat berakibat buruk terhadap perdagangan dan menghambat alih dan penyebaran teknologi. Persetujuan TRIPs mengizinkan negara anggota untuk menetapkan di dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya praktik perlisensian atau persyaratan dalam hal-hal tertentu merupakan penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berakibat buruk terhadap persaingan.¹²⁷

C. Analisis Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait Merek Terkenal Super Mario Bros yang Belum Terdaftar di Indonesia

Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian dunia usaha. Sehingga sebuah merek sering dipersengketakan. Sengketa merek dapat berupa sengketa perdata atau sengketa pidana merek. Penyelesaian sengketa perdata merek diajukan ke Pengadilan Niaga. Terhadap putusan pengadilan niaga, para

¹²⁶ *Ibid.*, halaman 494.

¹²⁷ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, halaman 201.

pihak yang tidak puas dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan apabila putusan kasasi pun masih tidak puas, dapat menempuh upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.¹²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi. Dalam pasal 76 dikatakan bahwa:¹²⁹

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

Ada satu hal yang patut dicatat dalam penerapan ketentuan pasal 76 ini.

Jika dalam awal bab ini telah disinggung bahwa hak merek adalah merupakan hak kebendaan, maka konsekuensinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Pertanda bahwa terhadap hak merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh undang-undang kepada

¹²⁸ Sudaryata Permana, 2009, *Bikin Perusahaan Itu Gampang*, Yogyakarta: Media Pressindo, Halaman 100.

¹²⁹ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 507.

pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.¹³⁰

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), (vide Pasal 1365 KUHPerdara), tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian liseni, dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (vide Pasal 1234 KUHPerdara).¹³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu:¹³²

1. Permintaan ganti rugi.
2. Penghentian pemakaian merek.

Menurut hemat penulis, ganti rugi itu dapat pula berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk yang menggunakan merek palsu

¹³⁰ *Ibid*, Halaman 507.

¹³¹ *Ibid*, Halaman 507.

¹³² *Ibid*, Halaman 507.

yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi, secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar dipasaran.

Sedangkan ganti rugi immateriil yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat pada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.¹³³

Berbeda dengan hak perorangan seperti hak yang terbit dari perjanjian sewa menyewa, misalnya, disana tidak terdapat ancaman pidan ajika si penyewa misalnya tidak bersedia mengosongkan rumah jika masa sewanya telah berakhir. Atau jika si penyewa belum melunasi uang sewa. Oleh karena hak-hak yang disebut terakhir ini adalah hak perorangan, makauntutannya lebih banyak bersifat perdata, terkecuali dalam pemenuhan prestasi itu ada unsur-unsur pidananya. Misalnya terdapat unsur penipuan dan lain sebagainya.¹³⁴

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan dan delik pelanggaran. Selain delik pelanggaran yang secara tegas disebut dalam pasal 94, selebihnya adalah delik kejahatan, termasuk penggunaan indikasi asal sebagaimana diatur dalam pasal 93. Itu berarti pula bahwa terhadap

¹³³ *Ibid*, Halaman 507-508.

¹³⁴ *Ibid*, Halaman 509.

percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana (vide Pasal 53 KUHPidana).¹³⁵

Adapaun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam pasal 100 dan pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut: Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹³⁶

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 di produksi 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).¹³⁷

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi disamping dikenakan ancaman hukuman berupa denda. Sebab kalau hanya denda Rp. 1.000.000.000.- atau Rp. 800.000.000,- barangkali para pelaku tidak berkeberatan tetapi ancaman penjara dan tuntutan ganti rugi

¹³⁵ *Ibid*, Halaman 509.

¹³⁶ *Ibid*, Halaman 509.

¹³⁷ *Ibid*, Halaman 509.

perdata dimaksudkan pula untuk membuat si pelaku menjadi jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatannya.¹³⁸

1. Kasus Posisi

Sengketa ini adalah sengketa Merek Terkenal dengan Nomor Registrasi 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Nintendo Co. Ltd sebagai penggugat melawan PT. Cardo Lestari Indonesia dan Eddy Tumewu sebagai tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai turut tergugat. Dimana tergugat II mendaftarkan merek dagang SUPER MARIO BROS dengan Nomor Pendaftaran IDM 000007313 pada tanggal 03 Januari 1994 atas nama Eddy Tumewu yang merupakan direktur utama PT. Cardo Lestari Indonesia kemudian Tergugat II mengalihkan kepemilikan atas merek Super Mario Bros kepada Tergugat I, sedangkan turut tergugat diikutsertakan dalam perkara ini hanya untuk menaati Keputusan Pengadilan Niaga (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Bahwa penggugat yaitu Nintendo Co. Ltd merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang barang-barang elektronik dan perusahaan gim yang berasal dari Jepang, Nintendo merupakan pemilik yang sah atas merek Super Mario Bros sekaligus pencipta dan satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek terkenal “SUPER MARIO BROS” yang sudah melekat pada penggugat. Dan demi mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia serta

¹³⁸ *Ibid*, Halaman 509.

dengan itikad baik, penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “SUPER MARIO BROS” kepada turut tergugat dengan uraian sebagai berikut: Merek “SUPER MARIO BROS”, Nomor Permohonan DID2020060079, dengan Nama Pemohonon Nintendo Co. Ltd, kelas barang 25 dengan jenis barang “pelindung telinga (pakaian); syal; topi sebagai penutup kepala; alas kaki; ikat pinggang (pakaian); kaos; kaus kaki; kemeja; kostum topeng; oto, bukan dari kertas; pakaian; pakaian dalam; pakaian renang; piyama; puncak topi; sandal; sandal selop; sarung tangan (pakaian); sepatu olahraga; topi.”

Penggugat merupakan perusahaan terkemuka dari Negara Jepang di bidang barang-barang konsumsi elektronik dan perusahaan video gim yang telah terkenal dengan merek “SUPER MARIO BROS” yang kegiatan perusahaannya diawali pada tahun 1889. Penggugat telah memproduksi, memasarkan dan mendaftarkan barang-barang yang disebut diatas dengan merek “SUPER MARIO BROS” sehingga masyarakat di berbagai dunia telah mengetahui dengan jelas bahwa jenis barang-barang tersebut dengan merek “SUPER MARIO BROS” sejatinya adalah milik penggugat.

Penggugat juga berhasil memperluas pasar distribusi produk yang menggunakan merek “SUPER MARIO BROS” dan secara bersamaan dan konsisten melindungi merek “SUPER MARIO BROS” dibanyak negara antara lain di negara Australia, India, Malaysia, Bahama, Kanada, Filipina, Singapura dll yang telah terdaftar jauh sebelumnya dibandingkan dengan pendaftaran merek Tergugat di Indonesia. Dengan demikian merek “SUPER MARIO BROS” milik

penggugat telah memenuhi kriteria Merek Terkenal sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

“Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan; Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invetsasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.”

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan diatas penggugat memohon dengan sangat kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/ yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa merek Super Mario Bros, karakter Mario dan Luigi dan variannya milik Penggugat adalah merek terkenal;
- 3) Menyatakan bahwa merek Super Mario Bros No. IDM000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat I (dahulu dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat II) memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan merek terkenal Super Mario Bros, karakter Mario dan Luigi dan variannya milik Penggugat;

- 4) Menyatakan bahwa merek Super Mario Bros No. IDM 000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat I (dahulu dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat II) telah diajukan dengan dilandasi itikad tidak baik;
- 5) Menyatakan batal pendaftaran merek Super Mario Bros No. 000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat I (dahulu dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat II) dengan segala akibat hukumnya;
- 6) Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
- 7) Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek Super Mario Bros No. 000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
- 8) Memerintahkan Paniter Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Merek dan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 9) Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pada saat persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir Melda Sihombing, S.H., M.H., sebagai kuasa hukum dari Penggugat, dan untuk Tergugat I dan II telah hadir kuasa hukumnya Mokhammad Makhsyar Hadi, S.H., M.H, Para

Advokat dari Kantor Advokat Hadi Attorney At Law, dan untuk Turut Tergugat telah hadir kuasa hukumnya Hardi Nurcahyo, S.H., Pegawai Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Pertimbangan Hakim

Setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam perkara ini dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 178 HIR Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, maka dari itu untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1A sampai dengan Bukti P-56. Dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa sesuai dengan bukti P-1A sampai dengan bukti P-2B terbukti bahwa Perusahaan Penggugat yang berdiri sejak tahun 1889 bergerak pada bidang barang-barang konsumsi elektronik dan perusahaan video gim yang berasal dari Jepang.

Bahwa sesuai dengan bukti P-35A sampai dengan bukti P-36B terbukti bahwa Merek “SUPER MARIO BROS” serta karakter Mario dan Luigi telah

mencapai ketenaran di seluruh dunia dan reputasi tersebut telah pula diakui oleh Guinness World Records sebagai karakter gim paling terkenal di dunia sebagaimana dimuat dalam Guinness World Records 2016 Gamer's Edition dan karakter gim terlaris sebagaimana dimuat dalam Guinness World Records 2017 Gamer's Edition.

Bahwa sesuai dengan bukti P-4A sampai dengan bukti P-34 terbukti bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama merek terkenal "SUPER MARIO BROS" dimanapun di dunia telah terdaftar pertama kali sejak tahun 1986 di Australia, India, Singapura dan Malaysia, yakni 9 (sembilan) tahun lalu dibandingkan dengan pendaftaran merek "SUPER MARIO BROS" No. IDM000007313 pada tanggal 11 April 1995 di Indonesia. Merek "SUPER MARIO BROS", karakter Mario dan Luigi dan variannya milik Penggugat telah lebih dahulu terdaftar di berbagai negara di dunia, antara lain: Australia, Cina, Filipina, India, Indonesia, Kanada, Korea, Malaysia, Singapura untuk melindungi jenis barang dan jasa dalam berbagai kelas, termasuk kelas 25.

Bahwa atas pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama merek "SUPER MARIO BROS" pertama di dunia dan merupakan merek terkenal.

Bahwa atas dasar pertimbangan diatas telah terbukti bahwa merek "SUPER MARIO BROS" milik Penggugat adalah merek terkenal maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat mendaftarkan merek "SUPER MARIO BROS" No. 000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat I dengan itikad tidak

baik karena ingin membonceng ketenaran merek “SUPER MARIO BROS” milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terbukti.

Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa merek Penggugat adalah merek terkenal, maka petitum poin 2 Penggugat layak untuk dikabulkan dengan “Menyatakan bahwa merek “SUPER MARIO BROS”, karakter Mario dan Luigi dan variannya milik Penggugat adalah merek terkenal”.

Bahwa oleh karena merek “SUPER MARIO BROS” No. 000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “SUPER MARIO BROS”, karakter Mario dan Luigi dan variannya milik Penggugat, didaftarkan dengan itikad yang tidak baik, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka petitum ke 3 Penggugat layak secara hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan “Menyatakan bahwa merek “SUPER MARIO BROS” No. 000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pokoknya dengan merek “SUPER MARIO BROS”, karakter Mario dan Luigi dan variannya milik Penggugat.

Bahwa oleh karena merek “SUPER MARIO BROS” No. 000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat I (dahulu dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat II) memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan merek terkenal “SUPER MARIO BROS”, karakter Mario dan Luigi dan variannya milik Penggugat.

Terbukti bahwa pendaftaran merek “SUPER MARIO BROS” No. 000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat I dilakukan dengan tidak sah, maka petitum 5 Penggugat yang “Menyatakan batal pendaftaran merek “SUPER MARIO BROS No. 000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat I (dahulu dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat II) dengan segala akibat hukumnya” layak secara hukum untuk dikabulkan.

Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa para Tergugat telah mendaftarkan merek “SUPER MARIO BROS” No. 000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat I (dahulu dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat II) dengan dasar itikad tidak baik karena bertujuan membonceng merek terkenal “SUPER MARIO BROS”, karakter Mario dan Luigi dan variannya milik Penggugat yang telah terkenal maka petitum 6, 7 dan 8 Penggugat secara hukum layak untuk dikabulkan.

Menimbang, oleh karena pada pokoknya dalam perkara ini pihak para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis.

3. Analisis Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkts.Pst

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan ini menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat yaitu Nintendo Co. Ltd menyatakan bahwa Penggugat adalah milik dan pendaftar pertama di dunia internasional atas nama “SUPER MARIO BROS”, karakter Mario dan Luigi dan variannya yang telah diajukan permohonan pendaftarannya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat).

Majelis Hakim menyatakan bahwa merek “SUPER MARIO BROS” milik Penggugat sebagai merek terkenal di dunia Internasional dan menyatakan merek “SUPER MARIO BROS” dengan Nomor IDM000007313 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek “SUPER MARIO BROS” milik Penggugat dan Merek atas nama Tergugat tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “SUPER MARIO BROS” dengan Nomor IDM000007313 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek, pada Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat), dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) untuk

mentaati/mematuhi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Jakarta Pusat dengan melaksanakan pembatalan merek “SUPER MARIO BROS” dengan Nomor IDM000007313 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Jika dilihat dari Putusan tersebut dan dipandang dari azas pendaftaran Merek, yaitu *first to file*, yang artinya pihak yang lebih dulu mendaftarkan merek tersebutlah dianggap sebagai pemilik merek, maka putusan tersebut telah tepat dan benar, bahwa hakim berpendapat bahwa Nintendo Co. Ltd sebagai pemilik dan pendaftar pertama Merek Terkenal “SUPER MARIO BROS”.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia pada penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Nintendo Co. Ltd sebagai Pemilik Merek “SUPER MARIO BROS” telah lebih dulu mendaftarkan merek “SUPER MARIO BROS” di beberapa negara dan telah mengajukan permohonan pendaftarannya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) di kelas 25. Sehingga Nintendo Co. Ltd tetap sebagai pemilik hak atas Merek “SUPER MARIO BROS” tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum hak merek dalam hukum perdata Indonesia bahwa merek yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari hak kebendaan (*property rights*) dan pengertian benda di pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: “Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”, yang menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Berdasarkan pasal 503 KUHPerdata, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: benda berwujud dan benda tidak berwujud, dan Hak Merek termasuk ke dalam bagian benda tidak berwujud.
2. Bentuk perlindungan Hukum Merek Terkenal yaitu dengan adanya pendaftaran merek tersebut. Merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut aktif selama jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran sesuai dengan bidang dan klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan.

3. Berdasarkan analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim studi Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai sengketa Merek Terkenal, dimana putusan tersebut dimenangkan oleh pihak Penggugat (Nintendo Co. Ltd) yang merupakan pemilik Merek yang sah dan terbukti secara hukum Merek Super Mario Bros tersebut merupakan Merek Terkenal dan sudah terdaftar di beberapa negara sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan dengan segala pertimbangan Majelis Hakim maka Pengadilan memutuskan untuk membatalkan Merek milik Tergugat I (PT. Cardo Lestari Indonesia) dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan tersebut.

B. Saran

1. Sepatutnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis lebih menjelaskan lagi bahwasannya kedudukan hak merek dalam hukum perdata Indonesia merupakan bagian dari hak kebendaan yang terdapat pada buku kedua KUHPerdata yang mengatur mengenai benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan.
2. Mengenai Perlindungan Hukum Merek terkenal, kedepannya sudah sepantasnya negara serius dalam mengatasi permasalahan Hak Merek ini, hal ini bertujuan agar para pemegang Hak Merek tidak merasa disepelkan atas karya-karyanya. Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang cukup di bidang Hak Merek. Dengan demikian sudah saatnya perlindungan Hak Merek betul-betul dapat ditegakkan. Kemudian negara

juga harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penemu untuk sungguh-sungguh menghasilkan hak merek dan menjadikannya sebagai pemenuhan untuk meningkatkan kesejahteraan.

3. Hendaknya pihak Nintendo Co. Ltd sebagai pemilik sah Merek Terkenal tersebut mendaftarkan mereknya di Indonesia dan di beberapa negara lainnya yang belum terdaftar agar tidak ada lagi yang mengklaim ataupun mengambil alih hak merek tersebut. Dan untuk para pelaku yang meniru merek dan juga untuk para konsumen agar lebih teliti lagi dan hati-hati dalam memilih serta menggunakan produk agar tidak tertipu dengan merek tiruan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati, dan Ecclisia Sulistyowati. 2021. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Budi Agus Riswandi. 2020. *Hukum Merek Kolektif*. Yogyakarta: UII Press.
- Cita Citrawinda Noerhadi. 2020. *Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Djulaeka. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Iswi Hariyani. 2021. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Jakarta: PT. Suka Buku.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- OK. Saidin. 2020. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Rahmi Jened. 2020. *Hukum Merek Trademark Law*. Jakarta: Kencana.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisna Santika. 2021. *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, dan Biondy Utama. 2021. *Pelanggaran Merek Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudaryata Permana. 2009. *Bikin Perusahaan Itu Gampang*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Tim Lindsey, dkk. 2020. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Agung Sujatmiko. “Perjanjian Lisensi Merek Terkenal” *dalam Jurnal Mimbar Hukum*. Vol.22 No.2. Juni 2010.

Ida Nadirah. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan” *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*. Vol. 5 No. 1. Januari-Juni 2020.

Rakhmita Desmayanti. “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia” *dalam Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 6 No. 1. April 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

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

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

D. Internet

Definisi	Perlindungan	Hukum
	<p>https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%20202%20bab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y, Diakses Minggu 07 November. 10.18 WIB.</p>	
Pendapat Sarjana	Tantang Perlindungan	Hukum
	<p>http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf, Diakses Selasa 09 November. 15.54 WIB.</p>	