BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual dalam konteks perdagangan barang/ jasa memiliki arti penting untuk memberikan ciri khusus guna menggambarkan barang/ jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Merek memiliki nilai tinggi (*high value*) untuk menjalankan suatu bisnis. Merek juga dapat dikatakan sebagai ruh (nyawa) yang menjadikan suatu produk barang/ jasa itu hidup karena memperlihatkan identitas yang kuat dan mempengaruhi persepsi serta preferensi konsumen terhadap suatu produk barang/ jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Pada awalnya, merek digunakan dalam perdagangan sebagai penanda milik atas suatu barang/ jasa yang menjadi ciri khusus. Hal ini ditandai dengan ditemukannya berbagai ternak yang memiliki tanda khusus (berupa logo dan angka) yang melekat pada tubuh hewan ternak tersebut maupun berbagai tanda khusus pada suatu barang yang dikirim melalui jalur laut untuk mempermudah identifikasi barang. Lebih lanjut pada abad ke-20, eksistensi merek yang awal mulanya dipergunakan sebagai penunjuk asal (*indicator of origin*) bergeser menjadi suatu hak kekayaan yang memiliki nilai (*valuable asset*).[1] Sehingga pergeseran fungsi merek tersebut sangat memungkinkan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap merek yang dimiliki oleh pemegang merek maupun pemegang lisensi atas suatu merek.

Seiring berjalannya waktu, di zaman yang serba digital ini, kebutuhan atas perlindungan merek makin meningkat. Kebutuhan ini dimaksudkan sebagai langkah *persuasive* atau pencegahan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan pemalsuan, pendomplengan paksa, yang bermuara pada persaingan usaha tidak sehat. Kebutuhan atas perlindungan merek yang makin meningkat ini ditandai dengan munculnya berbagai gugatan pembatalan atas merek yang menjadi kompetensi absolut pengadilan niaga. Hal ini dapat dilihat dalam kurun waktu antara 2019-2023 terdapat 1090 (seribu Sembilan puluh) perkara mengenai merek.[2]

---

[1] Risris Bayanillah. 2019. *"Perlindungan Hukum dalam Sengketa Merek BMW VS BMW Body Man Wear (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29.PK/PDT.SUS-HKI/2016*). Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm. 1

[2] Dapat diketahui dan diakses secara umum melalui laman https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

Bagi seorang pengusaha, penting sekali untuk menetapkan Merek pada produk barang atau jasa yang mereka tawarkan sebagai cara untuk mengidentifikasi produk dan membedakannya dari barang atau jasa serupa lainnya. Merek tersebut tidak hanya menjadi identitas produk, tetapi juga menjadi faktor utama dalam membangun citra perusahaan terhadap produknya. Citra yang dibangun ini tentunya secara tidak langsung akan membentuk reputasi bisnis melalui penggunaan merek tersebut.

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kreativitas intelektual. Peranan merek bukan hanya terbatas pada aspek identitas suatu produk barang/ jasa, akan tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung peningkatan ekonomi barang/ jasa melalui transaksi jual beli serta investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain berpengaruh besar dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui transaksi jual beli serta investasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dengan adanya reputasi merek yang kuat, produk barang/ jasa dapat lebih mudah untuk dikenal oleh kalangan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi merek sebagai 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.

Lebih lanjut, Undang-Undang Merek telah menentukan terhadap merek yang dapat dilindungi oleh hukum adalah merek yang telah tercantum dalam daftar umum merek (DUM) secara resmi melalui pihak yang berwenang. Hal ini ditandai dengan diberikannya hak eksklusifitas yang diberikan oleh negara sebagai penyelenggara pemerintahan kepada pemilik merek terdaftar. Selanjutnya hak eksklusifitas tersebut direalisasikan dengan adanya pemegang sertifikat atas merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan penggunaan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.[3]

[3] Safira Hardiyanti Sulaiman, 2020, "*Analisis Yuridis Prinsip Itikad Tidak Baik Dasar Pembatalan Pendaftaran Merek "Curesonic" (Studi Kasus Putusan: PN No. 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst jo. Kasasi No. 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. PK No. 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)*", hlm 41

Sebuah merek perlu memiliki unsur pembeda yang membedakan satu merek dengan merek lain karena pendaftaran merek terkait dengan pemberian hak monopoli atas nama atau simbol tertentu untuk menciptakan identitas sehingga menciptakan daya pembeda. Suatu merek yang tercipta harus berfungsi sebagai simbol identitas yang membedakan produk yang berasal dari individu atau kelompok individu, atau badan hukum tertentu dari produksi individu atau badan hukum lainnya. Merek tersebut digunakan sebagai alat promosi yang memadai untuk mempromosikan produknya hanya dengan menyebut mereknya. Disisi lain merek juga digunakan sebagai jaminan atas mutu suatu barang/ jasa serta menunjukkan asal barang/ jasa tersebut.

Apabila merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dibedakan menjadi dua yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak atas Merek berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dengan adanya Undang-Undang Merek dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin berupa lisensi kepada pihak lain untuk menggunakannya yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek.[4] Berdasarkan hak atas merek tersebut, para pemilik Merek maupun pemegang lisensi atas suatu merek, akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) senantiasa menjadi isu yang sangat unik dan tidak ada habisnya untuk dikaji dan dikritisi karena perannya sangat menentukan terhadap laju pembangunan ekonomi global maupun perkembangan ekonomi nasional di Indonesia, khususnya pengkajian dalam bidang kekayaan intelektual.

Pendaftaran Merek. Setidaknya berdasarkan reputasi dan kemasyuran (*renown*) suatu merek dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yakni merek biasa (*normal*

[4] Erinaldi. (2012). Pemberian Hak Merek Generik dan Merek Deskriptif dalam Pendaftaran Merek. *Tesis*. Hal. 8

marks), merek terkenal (*well-known marks*) dan merek termasyhur (*famous mark*).[5] Merek terkenal (*well-known marks*) adalah Merek yang dianggap memiliki reputasi paling tinggi. Jika suatu perusahaan telah sampai pada tahapan produknya dikenal luas oleh masyarakat dengan melakukan berbagai promosi yang telah dilakukan di berbagai negara, maka hal itu akan memberi peluang bagi munculnya kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk ikut bersaing secara tidak sehat, melalui cara peniruan, pembajakan, bahkan pemalsuan merek, untuk meraup keuntungan dengan cara curang, serta melanggar hukum. Dengan demikian diperuntukkan untuk setiap perusahaan sebagai pelaku usaha, untuk mendaftarkan merek yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk terhindar dari kasus pelanggaran-pelanggaran merek.[6]

Salah satu prinsip penting yang harus dijadikan sebagai pijakan berkenaan dengan pendaftaran merek yakni adanya prinsip itikad baik (*good faith*) dari pemohon pendaftaran merek. Apabila berpijak pada prinsip *good faith* dalam pendaftaran merek, maka dapat diketahui hanya pendaftar beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum terhadap merek yang dimohonkan. Lebih lanjut terhadap permohonan pendaftaran merek, pihak yang berwenang dalam hal pendaftaran Merek yakni Dirjen HKI harus berpedoman pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan merek harus ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, Dirjen HKI sebagai pihak yang berwenang dalam hal pendaftaran Merek, patut terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan substantif dengan tujuan agar Merek yang diajukan permohonan pendaftarannya tersebut telah memenuhi ketentuan terkait pendaftaran merek yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran Merek yang telah didaftarkan dengan Itikad baik (*good faith*) akan memperoleh Hak Atas Merek terhadap Merek yang didaftarkan. Hak Atas Merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, untuk jangka waktu tertentu dalam mempergunakan Merek itu sendiri atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk menggunakannya. Sebagaimana

[5] Ibid, hal. 3-4
[6] Alvio Ardianto Wicaksono. (et.al). 2016. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing-Off*) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol. *5* No. 4, hlm. 2

dimaksud dalam Pasal 3 Undang Merek dan Indikasi Geografi yang bunyinya "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar". Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Atas Merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada yang berhak (*exclusive right*), sehingga bagi pemegang hak atas merek akan mengesampingkan pihak–pihak lain yang tidak berhak. Hak tersebut bisa diperoleh karena adanya pembentukan barang, yaitu berupa penciptaan atau penemuan yang berasal dari hasil karya cipta. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah melalui pemberian hak yang sifatnya eksklusif (khusus) oleh Negara, bagi pemilik Merek (*eksklusif right*) dimaksudkan agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip yang dengan yang dimilikinya baik barang maupun jasa yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik yang dapat menggunakannya.

Apabila menilik sejarah perlindungan hukum merek di Indonesia telah ada sejak tahun 1912. Perlindungan merek di Indonesia diawali dengan adanya Undang-Undang Merek *Colonial* di tahun 1912, yaitu dengan adanya *Reglement Industrieele Eigendom* (RIE) *Stb* 545 tahun 1912 jo. Stb. 1912 No. 214 yang digunakan sampai Indonesia merdeka. Selanjutnya pasca Indonesia merdeka Peraturan Tentang Merek pertama yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan lalu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia yang melahirkan WTO (*World Trade Organisation*) dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sebagai lampirannya, maka ketentuan mengenai Merek diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang disahkan dan diundangkan pada 1 Agustus 2001.[7] Terhadap UU tersebut, kini telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dicabut dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang

[7] Erinaldi. 2012. "*Pemberian Hak Merek Generik dan Merek Deskriptif dalam Pendaftaran Merek*". Tesis, Universitas Indonesia, hlm. 1

Cipta Kerja, telah mengubah beberapa pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adanya berbagai perubahan regulasi perihal merek menunjukkan bahwa hukum perlindungan merek di Indonesia senantiasa berkembang menuju arah yang lebih baik dengan memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat global. Apabila dilihat dari prakteknya, sistematisasi pendaftaran merek di Indonesia menganut "sistem konstitutif". Pada sistem ini, untuk mendapatkan hak atas merek, pemilik merek harus mendaftarkan merek tersebut melalui permohonan pendaftaran merek agar merek tersebut diakui dan mendapatkan perlindungan hukum. Dikalangan akademisi hukum sistem konstitutif ini akrab dikenal dengan prinsip *first to file* (pendaftar pertama) dimana pemilik hak atas Merek yang dianggap sah secara hukum adalah pemilik hak atas Merek yang telah mendaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.[8] Singkatnya pada sistem pendaftaran merek yang menganut prinsip *first ot file*, bagi subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang mendaftarkan untuk pertama kalinya terhadap merek yang dimohonkan, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Meskipun dilihat dalam prakteknya, Indonesia menganut pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, terhadap pemilik Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS.[9] Artinya dengan adanya ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS adalah langkah signifikan dalam mengikat diri terhadap standar dan peraturan internasional dalam hal hak kekayaan intelektual. Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyediakan kerangka kerja yang penting bagi negara-negara pesertanya untuk saling mengakui perlindungan HKI satu sama lain. Sementara itu, Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dikelola oleh WTO mengatur standar minimum perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual, termasuk paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain.

[8] Raden Fajar Agung Kusumahwardhana. 2023. Efektivitas Prinsip *First To File* Pada Sistem Pendaftaran Merek dalam Melindungi Hak Merek. Jurnal *Privat Law*, Vol. 11 No. 1, hlm. 14

[9] Denny Felano. 2021. "*Kajian Yuridis Atas Kemenangan Merek Lokal serupa terhadap Merek Terkenal Internasional dalam Kaitannya dengan Paris Convention dan TRIPS serta Nice Agreement*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 18 No. 4, hlm. 533

Ratifikasi kedua perjanjian internasional ini juga menegaskan komitmen Indonesia dalam menghormati dan mematuhi standar internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yang memiliki dampak luas tidak hanya pada kewajiban hukum Indonesia tetapi juga pada hubungan dagang internasional, investasi, inovasi, dan pengakuan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

Mengingat, prinsip *first to file* yang dimaksud berdasarkan sistem konstitutif dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dengan mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling diutamakan. Lebih lanjut, kepastian hukum ini diberikan dengan adanya sertifikat merek. Oleh karena fakta terdaftarnya Merek hanya didasarkan atas sertifikat Merek yang menjadi salah satu alat bukti surat utama yang menunjukkan keabsahan atas kepemilikan suatu merek serta menentukan siapa yang paling berhak dengan pasti dan tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Merek sebagai cakupan dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan aset yang harus dilindungi, sebagaimana yang terdapat pada salah satu teori terkait perlindungan HKI, yakni Teori *Recovery* yang menyatakan bahwa pencipta dan penemu telah membuang waktu dan uang, maka perlu diberikan kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut. Dengan demikian Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*). Sedangkan yang dimaksudkan boleh dan layak mendaftarkan Mereknya, ialah pemohon yang beritikad baik (*good faith*).

Pemohon yang beritikad baik (*good faith*) yakni Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran milik Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu, atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut:

> “Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya

menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut."

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perihal perlindungan merek terkenal khususnya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu akan diatur dalam Peraturan Menteri. Namun, hingga saat ini peraturan menteri tersebut hanya mengatur perlindungan merek terkenal dalam konteks pendaftaran merek. Sehingga dalam penyelesaian sengketa merek terkenal terhadap barang tidak sejenis terdapat kekosongan hukum bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa yang ada.[10]

Berbicara terkait merek yang tidak dapat didaftarkan, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengklasifikasikan berbagai merek yang tidak dapat didaftarkan diantaranya (a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, (b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, (c) memuat. unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, (d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi, (e) tidak memiliki daya pembeda, dan/atau (f) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

[10] Kholis Roisah dan Joko Setiyono. 2019. *"Penerapan Trademark Dilution pada Penegakan Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia"*. Jurnal Law Reform. Vol. 15 No. 2, hlm. 307

Selanjutnya, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan (a) erek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, (b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, (c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau (d) Indikasi Geografis terdaftar.

Lebih lanjut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan merek ditolak apabila merek tersebut (a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau (c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Singkatnya berdasarkan berbagai ketentuan pasal tersebut di atas, terhadap pemegang merek yang terdaftar namun dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran merek tersebut didasarkan pada itikad tidak baik, maka terhadap merek tersebut dapat diajukan gugatan pembatalan merek. Hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 76 s/d Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang telah ditentukan Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Lebih lanjut gugatan pembatalan merek merupakan kompetensi relatif pengadilan niaga.

Sudah barang tentu seiring berkembangkannya zaman, kebutuhan akan perlindungan merek memberikan tantangan baru dalam pelaksanaan perlindungan merek. Adanya berbagai regulasi perihal merek harus menjamin perlindungan merek bagi setiap pemegang merek terdaftar. Permasalahan yang sering terjadi perihal sengketa merek yakni acap kali ditemui nama-nama produk barang/ jasa yang memiliki kesamaan logo, gambar, nama, kata, huruf, angka, maupun susunan warna, dalam

bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi dan suara pengucapan yang berpotensi melanggar merek lain.

Berbicara terkait sejarah penggunaan logo dalam suatu merek, sebenarnya dimulai berdasarkan ekspresi manusia yang pada jaman dahulu yang sering digunakan untuk menunjukan aktifitas, eksistensi, dan lain-lain, sebagai contoh nyata adalah karya manusia yang hidup di dalam goa yang sudah banyak ditemukan yang kemudian disebut sebagai simbol. Kekuatan fundamental dari sebuah simbol tetap merupakan unsur yang paling penting dari sebuah desain logo.

Sebuah logo memiliki makna karena mengacu pada tanda dan simbol (termasuk alfabet) dalam bahasa sastra dan visual manusia. Misalnya seorang pembuat (desainer) logo yang menggunakan apel sebagai objeknya berarti dia menggambar menggunakan objek simbolik yang memiliki kekuatan makna yang sudah sangat familiar karena untuk sebagian besar konsumen atau masyarakat, citra sebuah apel menunjukan asosiasi kita dengan alam, makanan, dan lain-lain. Oleh karena itu untuk merancang sebuah logo dengan resonansi simbolik yang mampu bersanding dengan makna yang sudah lebih dahulu terukir dalam benak banyak orang dan terus bertahan untuk berada dalam garis tersebut bukanlah sesuatu yang mudah.

Desain logo telah menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam dunia desain pada masa sekarang ini, bahkan pada masa sekarang ini bagi sebagian orang ada yang memilih pekerjaan sebagai seorang pembuat desain (desainer) logo dan menjadi profesi utamanya. Desain logo adalah salah satu segi kekuatan dari sebuah merek dagang atau jasa. Desain logo yang baik adalah desain logo yang dapat berkomunikasi dengan orang yang melihat logo tersebut, setidaknya bertujuan agar desain logo tersebut dapat menunjukan identitas sebuah merek dagang atau jasa.[11] Namun saat ini ada banyak logo yang tidak dapat menyampaikan atau berkomunikasi dengan baik bahkan dengan sengaja mendompleng ketenaran logo merek terkenal untuk meraih dan meningkatkan popularitas terhadap produk yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek. Di Indonesia, terdapat dua bentuk sarana perlindungan, yakni Sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Sarana Perlindungan Hukum Represif. Sarana

[11] Danthy Julinentie. 2020. *"Logo dipersimpangan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek"*. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol. 1 No. 1, hlm. 111

Perlindungan Hukum Preventif memberikan subjek hukum kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini memiliki nilai penting dalam tindakan pemerintahan yang bersifat discretionary karena memberi insentif bagi pemerintah untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, di Indonesia, masih belum terdapat pengaturan yang spesifik terkait perlindungan hukum preventif.[12]

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan *image* (gambaran) eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui promosi besar-besaran atau penjualan produk-produknya secara langsung. Peniruan merek terkenal pada dasarnya dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu mengambil kesempatan akan keuntungan dari ketenaran merek orang lain dengan cara mendompleng ketenaran merek tersebut. Sehingga perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkenal tersebut sebab ada kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupainya. Kerugian ini juga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.[13]

Salah satu sengketa merek yang terjadi yakni menyangkut merek “007”. Merek “007” adalah salah satu merek terkenal yang dimiliki oleh perusahaan asal bernama Perusahaan Internasional “D”. Merek ini sebenarnya pertama kali digunakan oleh perusahaan asal yang bernama. Namun demi memperoleh perlindungan hukum dalam kegiatan perdagangan dan promosi, maka Perusahaan Internasional “D”. mendaftarkan merek “007” di berbagai kelas dan telah mendapat lisensi di beberapa negara.

Sengketa merek ini bermula saat merek “007” yang didaftarkan oleh Perusahaan Lokal “GBP” diberikan sertifikat merek oleh DJKI dengan Nomor pendaftaran IDM000791009 di kelas 34. Atas diterimanya permohonan merek “007” milik Perusahaan Lokal “GBP” tersebut, Perusahaan Internasional “D” selaku pemegang merek “007” merasa keberatan atas hal tersebut. Perusahaan Internasional “D”. Merasa

[12] Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani. 2020. *“Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-Hki/2015)”*. *Jurnal Privat Law*. Vol. VIII No. 1. hlm 133

[13] Wibipratama, D. I., Santoso, B., & Saptono, H. 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal Varivas Studi Putusan (No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst). Diponegoro Law Journal, 11*(1), Hal. 16

dirugikan dengan terdaftarnya merek “007” dengan sertifikat merek nomor IDM000791009, kelas 34, pemegang merek Perusahaan Lokal “GBP”. Perusahaan Internasional “D”. Beranggapan bahwa terdaftarnya merek “007” milik Perusahaan Lokal “GBP” didasarkan dengan itikad tidak baik sehingga Oleh karena itu, pada tanggal 17 Januari 2023 yang tercatat dalam Register Perkara Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga Jkt. Pst. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun pihak-pihak dalam perkara 14/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga Jkt. Pst. yakni Perusahaan Internasional “D” (Pihak Penggugat) mengajukan gugatan pembatalan merek terkenal terhadap Perusahaan Lokal “GBP” (Pihak Tergugat) serta Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek Dan Indikasi (Pihak Turut Tergugat).

Perlu diketahui bahwa di Indonesia sendiri Perusahaan Internasional “D” telah memiliki perlindungan atas merek “007” diantaranya ditandai dengan adanya bukti kepemilikan sertifikat merek sebagai berikut dibawah:[14]

1. Nomor pendaftaran IDM000004698 di kelas 9 (status Didaftar);
2. Nomor pendaftaran IDM000004699 di kelas 41 (status Didaftar);
3. Nomor agenda DID2022065520 Di kelas 28 (status pemeriksaan substantif);
4. Nomor agenda DID2022065527 di kelas 34 (status pemeriksaan substantif).

Dari berbagai merek “007” milik Perusahaan Internasional “D” tersebut di atas mengindikasikan bahwa merek “007” yang telah berstatus terdaftar maupun yang masih berstatus dalam pemeriksaan substantif oleh DJKI telah mendapat perlindungan hukum sejak merek tersebut pertama kali didaftarkan hingga jangka waktu tertentu. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) maka suatu merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Artinya dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setelah pemilik merek sudah mendapatkan sertifikat merek perlindungan akan merek yang dimiliki tersebut berlaku surut yakni sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang

[14] Dapat diketahui dan diakses secara umum melalui laman https://pdki-indonesia.dgip.go.id/

bersangkutan (*filing date*). Terhadap merek yang telah terdaftar dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama yakni 10 (sepuluh) tahun.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah penulis uraian dalam bab pendahuluan sub bab latar belakang masalah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh perihal **"Proses Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal "007" Antara Perusahaan Internasional Melawan Perusahaan Lokal (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt. Pst)"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat dirumuskan suatu isu hukum (perumusan masalah) yang akan diteliti lebih lanjut untuk dijadikan fokus pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa gugatan pembatalan merek terkenal "007" dalam perkara nomor 14/Pdt-Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili gugatan pembatalan merek terkenal "007" dalam perkara nomor 14/Pdt-Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis rumuskan di atas, adapun tujuan yang akan dicapai penulis dalam penulisan tugas akhir ini yakni untuk menjawab isu hukum *a quo* sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis proses pelaksanaan penyelesaian sengketa gugatan pembatalan merek terkenal "007" dalam perkara nomor 14/Pdt-Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili gugatan pembatalan merek terkenal "007" dalam perkara nomor 14/Pdt-Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan tugas akhir CoE Batch II ini sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Penulisan Tugas Akhir CoE Batch II ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi lebih lanjut sebagai cikal bakal lahirnya berbagai konsep keilmuan serta wawasan baru guna kepentingan perkembangan disiplin ilmu pengetahuan hukum *in casu* di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

2. **Manfaat Praktis**

   Penulisan Tugas Akhir CoE Batch II ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

E. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan tugas akhir CoE Batch II ini sebagai berikut:

1. **Bagi Penulis**

   Bagi penulis, hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan menjadi acuan di bidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang diteliti oleh penulis, serta syarat untuk penulisan Tugas Akhir selama studi Sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. **Bagi Akademisi**

   Bagi akademisi, hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru, terutama bagi praktisi hukum di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat mendorong peran mahasiswa, terutama yang mengambil jurusan hukum, dalam mendukung penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

3. **Bagi Instansi Dirjen HKI**

   Bagi Dirjen HKI dapat dijadikan sebagai bahan masukan mengingat Direktorat Jenderal HKI yang bertanggung jawab di bidang merek dagang atau jasa, agar mengetahui dan memahami serta memperkaya dalam hal penyempurnaan penegakan hukum yang terkait dengan pendaftaran merek sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. **Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat, hasil penulisan tugas akhir ini dapat memberikan wawasan segar yakni membuka masyarakat akan pengetahuan hukum khususnya perlindungan hukum terkait hak kekayaan intelektual.

F. Metode Penulisan

Penulisan tugas akhir ini akan dibuat dalam bentuk penulisan yang mana membutuhkan beberapa terapan ilmu lain untuk mempermudah capaian dari penulisan tugas akhir.

1. **Jenis Penulisan**

Penulisan hukum pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran hukum tertentu yang bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa isu hukum tertentu dengan cara melakukan analisis. Terhadap berbagai fakta hukum yang dihadirkan, selanjutnya dilakukan analasis hukum mendalam dengan maksud untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam isu hukum yang bersangkutan.[15]

Jenis penulisan merupakan suatu proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah melalui berbagai tahapan yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penulisan. Penulisan tugas akhir ini akan disusun menggunakan pendekatan **metode yuridis-empiris**[16] terapan dengan jenis objek berupa implementasi berlakunya hukum di masyarakat dalam hal ini yakni dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang selanjutnya diproyeksikan dengan melihat bekerjanya/ penerapan hukum (implementasi) berupa fakta hukum yang dihadirkan selama proses penyelesaian sengketa merek terkenal “007” antara Perusahaan Internasional “D” melawan Perusahaan Lokal “GBP” berlangsung.

Lebih lanjut, penulisan tugas akhir ini untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum (*legal* reasoning) dari sisi hukum positif (normatif) maupun dari sisi implementasi hukumnya (empiris) dengan objek hukum itu sendiri.[17] Dengan kata lain, penulisan tugas akhir ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau berdasarkan fakta-fakta beserta data yang diperoleh.

[15] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim (2016), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 7
[16] Peter Mahmud (2011), Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93
[17] Johnny Ibrahim (2011), Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, hlm. 57

Selanjutnya terhadap fakta-fakta tersebut, diidentifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Singkatnya penulisan tugas akhir ini mengkaji upaya penyelesaian hukum dan analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor register 14/Pdt-Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst., dengan klasifikasi gugatan pembatalan merek terkenal "007" antara Perusahaan Internasional "D" melawan Perusahaan Lokal "GBP".

2. Data Penulisan

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Bahan hukum primer bersifat otoritatif, yakni memiliki kekuatan hukum yang penting dalam sistem hukum dan terdiri dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, atau dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pembuatan peraturan hukum dan keputusan hakim. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya:

1) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 14/Pdt-Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst. sebagai bahan hukum primer;
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

b. Data Sekunder

Data sekunder bersifat interpretatif (*interpretative*) atau sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum langsung, namun digunakan untuk memberikan panduan, penafsiran, atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer seperti artikel/ jurnal hukum, pendapat akademisi di bidang hukum, dan penulisan-penulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan informasi yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier memberikan arahan atau penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus khusus mengenai hukum, yang memberikan interpretasi atau penjelasan tambahan terhadap informasi yang sudah ada dalam bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan bersama dosen pembimbing lapang dan melakukan penelusuran di perpustakaan (*library research*) dari berbagai macam bahan hukum. Selanjutnya teknik pengumpulan data (bahan hukum) ini diinterpretasikan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penulisan tugas akhir ini, mengumpulkan dan melakukan penelusuran berbagai buku hukum maupun artikel/ jurnal hukum dari internet (*internet surfing*) yang relevan sesuai dengan isu hukum yang diangkat.

4. Teknik Analisis Data

Semua bahan hukum yang telah terkumpul akan diidentifikasi, dikategorikan, dan dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan isu-isu hukum yang ada di dalam masyarakat, serta norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan penulis memilih metode deskriptif ini untuk mempermudah membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang dihadirkan selama proses penyelesaian sengketa merek terkenal berlangsung. Selain mengkaji *das sollen* dan *das sein*, digunakannya metode analisis deskriptif untuk membagun konstruksi penerapan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diangkat telah sesuai atau tidak berdasarkan fakta-fakta yang hadir selama proses persidangan berlangsung.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir CoE Batch II ini terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab yang menguraikan pokok-pokok materi yang dikaji serta diperjelas sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun gambaran umum sistematika penulisan Tugas Akhir CoE Batch II sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang upaya penyelesaian sengketa sengketa merek terkenal “007” antara Perusahaan Internasional “D” dengan Perusahaan Lokal “GBP” serta alasan mengangkat judul, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan. metode penulisan serta sistematika penulisan tugas akhir CoE Batch II.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan teori-teori hukum kaidah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang relevan, buku serta literatur yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB III HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi upaya penyelesaian sengketa merek terkenal “007” antara Perusahaan Internasional “D” dengan Perusahaan Lokal “GBP” dan analisis pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara 14/Pdt-Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, berisi kesimpulan dari hasil penulisan Tugas Akhir dan saran. Kesimpulan berisi ikhtisar (ringkasan) dari hasil penulisan yang dilakukan dan menjawab pertanyaan penulisan dalam sengketa merek terkenal “007” antara Perusahaan Internasional “D” melawan Perusahaan Lokal “GBP”. Saran dibuat berdasarkan hasil penulisan yang mengenai pokok penulisan tugas akhir dan kekurangan maupun keterbatasan dalam penyusunan penulisan.