

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia ditandai dengan berkembang pesatnya kemajuan dunia usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya antusias masyarakat dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, baik berupa penawaran barang maupun jasa. Di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks, mendorong para pelaku usaha untuk menciptakan usaha yang mampu menggaet konsumen sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, penting bagi pelaku usaha untuk memberikan identitas pada usahanya sehingga lebih mudah dikenali oleh konsumen. Identitas tersebut juga berfungsi sebagai pembeda dari usaha lain yang beredar di pasaran. Identitas yang menjadi ciri khas atas suatu usaha diimplementasikan dalam bentuk merek.

Pada dasarnya, merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan tanda untuk mengetahui asal-usul suatu barang dan jasa dari setiap perusahaan.<sup>1</sup> Merek memiliki peranan penting bagi pelaku usaha dalam upaya menjaga citra dan nilai jual produk yang ditawarkannya. Pengaturan merek telah mengalami perubahan seiring waktu hingga kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi merek yang diatur

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, hlm. 3.

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu “Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, 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”.<sup>2</sup>

Merek memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu usaha, di mana merek dapat menghasilkan keuntungan yang besar pula bagi pelaku usaha atau dalam hal ini ialah pemilik merek. Merek dapat berfungsi menciptakan suatu citra (*image*) atau kesan tertentu. Citra merek dimaknai sebagai persepsi merek yang terbentuk dan melekat dalam ingatan konsumen, di mana dapat mempengaruhi cara konsumen memandang merek tersebut.<sup>3</sup>

Kualitas hasil produksi suatu barang maupun jasa dapat dijamin melalui pemberian merek yang dilakukan pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha yang beriktikad tidak baik memiliki niat membonceng reputasi merek tertentu yang dapat berakibat pada timbulnya persaingan usaha tidak sehat juga dapat dicegah. Dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan dalam persaingan usaha dan menghindari tindakan pelanggaran merek, pelaku usaha harus

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>3</sup> Bernard Nainggolan, 2021, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 51.

melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak atas merek agar diakui dan memperoleh perlindungan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar". Negara menjamin pemberian perlindungan hukum atas suatu merek dagang apabila merek tersebut telah didaftarkan dan diterima permohonan pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, kemungkinan bahwa merek yang telah didaftar masih mendapatkan perlawanan dari pihak yang merasa sebagai pemilik sah atas merek tersebut tidak dapat dihindari. Tidak heran jika semakin ketatnya persaingan di antara para pelaku usaha mengakibatkan timbulnya sengketa, khususnya dalam hal kepemilikan hak atas merek.

Salah satu sengketa terkait kepemilikan hak atas merek terjadi antara PT Polo Ralph Lauren Indonesia dengan Mohindar HB. Sengketa tersebut bermula ketika Mohindar HB selaku Penggugat merasa dirugikan dengan penggunaan merek Polo by Ralph Lauren oleh PT Polo Ralph Lauren Indonesia selaku Tergugat. PT Polo Ralph Lauren Indonesia merupakan perusahaan produksi kaos polo yang memiliki hak atas merek Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda yang tercatat di kelas 25 dalam daftar umum merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Mohindar HB yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas merek dagang dengan

nomor pendaftaran merek 173934 mengajukan gugatan pembatalan merek Polo by Ralph Lauren kepada 3 pihak sekaligus, yakni PT Polo Ralph Lauren Indonesia, PT Manggala Putra Perkasa, dan Fahmi Babra di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 22 Agustus 2022.<sup>4</sup> Mohindar HB mengakui memperoleh merek daftar nomor 173934 tersebut dengan cara membeli dari John Whiteley di bawah tangan pada tanggal 3 Maret 1986 dan telah mencatatkan pengalihan hak tersebut kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta pada tanggal 1 Oktober 1986.

Mohindar HB mengajukan gugatan pembatalan atas merek kepada PT Polo Ralph Lauren Indonesia di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah register Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst. Gugatan tersebut didasarkan dengan alasan bahwa PT Polo Ralph Lauren Indonesia telah melakukan permohonan pendaftaran mereknya atas iktikad tidak baik yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan merek milik Mohindar HB. Iktikad tidak baik yang dimaksud Mohindar HB ialah karena perusahaan afiliasi PT Polo Ralph Lauren Indonesia sebelumnya sudah pernah bersengketa dengan Penggugat, namun tetap mendaftarkan mereknya yang meniru dan menjiplak merek milik Mohindar HB. Hal tersebut dinilai Mohindar HB bahwa PT Polo Ralph Lauren Indonesia beriktikad tidak baik yang seharusnya mereknya ditolak sebagaimana Pasal 21 ayat (3),

---

<sup>4</sup> Budi Nugraha, 2023, "*Perusahaan Polo Ralph Lauren Ajukan Perlindungan Hukum ke Menkopohukam terkait Gugatan Merek*", Suara Merdeka Jakarta, Edisi Tanggal 2 Juni 2023, hlm. 1.

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. Menurut Mohindar HB, merek yang diajukan oleh PT Polo Ralph Lauren Indonesia tersebut harus dibatalkan.

Dalam putusan tingkat pertama, Mohindar HB dinyatakan sebagai pemilik, pendaftar pertama, dan pihak yang berhak atas merek Polo by Ralph Lauren. Dikarenakan tidak menerima hasil putusan tersebut, PT Polo Ralph Lauren Indonesia kemudian melanjutkan upaya hukum kasasi hingga peninjauan kembali. Berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2023, PT Polo Ralph Lauren Indonesia sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan beberapa bukti baru yang pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan hakim yang mengabulkan pembatalan merek Polo by Ralph Lauren terdapat kekeliruan yang nyata. Ditemukan bukti surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa merek Polo by Ralph Lauren dengan daftar nomor 173934 yang digunakan oleh Mohindar HB tersebut tidak sesuai dengan catatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di mana ialah merek “Ralph Lauren”, bukan “Polo by Ralph Lauren”, sehingga bukti surat yang digunakan oleh Mohindar HB diduga kuat palsu. Dugaan memalsukan surat atau memberikan keterangan palsu pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas etiket merek miliknya tersebut mengakibatkan ditetapkannya Mohindar HB sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Bareskrim Polri.

Pada 7 Juli 2023, ditemukan pula bukti baru (*novum*) di PTSP bagian Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berupa bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst tertanggal 18 Agustus 1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3101 K/Pdt/1999 tertanggal 14 Juni 2001. Putusan tersebut menghapus merek daftar 173934 milik Mohindar HB, sehingga merek miliknya dinyatakan tidak lagi berlaku. Akan tetapi, ditemukannya fakta dalam 2 putusan itu tidak mengubah keputusan hakim dalam putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 yang menetapkan Mohindar HB sebagai pemilik sah yang berhak atas merek dagang Polo by Ralph Lauren. Melalui putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, majelis hakim menolak permohonan peninjauan kembali PT Polo Ralph Lauren Indonesia. Padahal dengan dihapusnya merek milik Mohindar HB berdasarkan putusan pengadilan, PT Polo Ralph Lauren Indonesia menilai bahwa Mohindar HB sudah tidak lagi mempunyai hak atas merek dagang Polo by Ralph Lauren. Namun, Mohindar HB berhasil memenangkan objek sengketa sampai tingkat peninjauan kembali menggunakan bukti-bukti surat merek nomor 173934 yang pada dasarnya merupakan etiket merek “Ralph Lauren”, bukan “Polo by Ralph Lauren”, di mana merek tersebut dinyatakan telah hapus melalui Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst diperkuat dengan Putusan Kasasi Nomor 3101 K/Pdt/1999. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat

diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”.<sup>5</sup>

Oleh karena adanya fakta yang dinilai bertentangan dengan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 tersebut, menarik minat penulis melakukan penelitian terkait pembatalan merek dagang Polo by Ralph Lauren untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan penolakan peninjauan kembali terhadap pembatalan merek dagang tersebut serta memahami ketentuan terkait pembatalan yang diatur dalam undang-undang merek.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Ralph Lauren tanpa mempertimbangkan putusan yang telah menghapus merek milik Termohon Peninjauan Kembali?
2. Apakah merek yang telah dihapus dalam daftar umum merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat digunakan untuk membatalkan merek dagang yang terdaftar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

---

<sup>5</sup> Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. Untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Ralph Lauren milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menguraikan ketentuan pembatalan merek yang diajukan menggunakan merek yang telah dihapus dalam daftar umum merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu sumber referensi pengetahuan hukum mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada pelaku usaha, pemerintah, aparat penegak hukum, civitas akademika, maupun peneliti selanjutnya terkait hak merek dagang.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, aparat penegak hukum, peneliti selanjutnya, maupun pihak-pihak lain, khususnya untuk kebutuhan praktik hak merek dagang bagi pelaku usaha.

## E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan merupakan hasil plagiarisme dari penelitian terdahulu. Penulis tidak menemukan adanya penelitian yang membahas mengenai “Pembatalan Merek Dagang oleh Merek yang Telah Dihapus Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024)”. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik yang relatif sama atau relevansi dengan penelitian yang disusun penulis. Penelitian terdahulu yang dimaksud tersebut, antara lain:

Nama Penulis	: Rizki Reido Tama
Judul Tulisan	: Pembatalan Merek Terdaftar oleh Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam	Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 9

<p>Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus/HKI/2019 yang membatalkan merek terdaftar oleh merek terkenal, di mana sebelumnya majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan pembatalan tersebut</p>	<p>PK/Pdt.Sus-HKI/2024 yang menolak peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Ralph Lauren serta meneliti pembatalan merek yang diajukan menggunakan merek yang telah dihapus dengan meninjau pemenuhan ketentuan pembatalan merek berdasarkan undang-undang merek</p>
<p>Metode Penelitian: Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991, Konvensi Paris</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan hakim menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Ralph Lauren, yaitu karena adanya Putusan Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt.Pst <i>juncto</i> Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996 yang menetapkan</p>

<p>tentang Perlindungan Kekayaan Industri Artikel 6 bis, dan TRIPs Agreement Pasal 16. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat menolak gugatan dengan hanya mengacu pada asas <i>First to File</i> tanpa memperhatikan itikad tidak baik tergugat dan status merek terkenal</p>	<p>Mohindar HB sebagai pemilik merek Polo by Ralph Lauren atas peralihan hak merek dari John Whiteley melalui akta jual beli di bawah tangan. Majelis hakim semestinya mempertimbangkan pula bukti baru putusan yang telah menghapus merek milik Mohindar HB dan ketentuan hukum mengenai hapusnya merek, bukan hanya mengacu pada bukti kepemilikan pertama atas suatu merek.</p> <p>2) Pembatalan merek dagang tidak dapat diajukan oleh merek yang telah dihapus berdasarkan putusan pengadilan dikarenakan tidak memenuhi ketentuan pembatalan merek sebagaimana undang-undang merek telah mengaturnya.</p>
--	---

Nama Penulis	: Albert Renaldi Tambunan
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Semarang
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p>Isu dan Permasalahan:</p> <p>Membahas akibat hukum dan bentuk kerugian dari suatu pembatalan merek serta bentuk perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami pemegang merek yang dibatalkan</p>	<p>Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 yang menolak peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Ralph Lauren serta meneliti pembatalan merek yang diajukan menggunakan merek yang telah dihapus dengan meninjau pemenuhan ketentuan pembatalan</p>

	merek berdasarkan undang-undang merek
Metode Penelitian: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan: Menunjukkan akibat hukum yang timbul dari suatu pembatalan merek ialah dicoretnya merek tersebut dari daftar umum merek sehingga berakhir pula perlindungan hukum dan hak terhadap merek. Hasil analisis Putusan dibuktikan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan merek yang berlaku	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan hakim menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Ralph Lauren, yaitu karena adanya Putusan Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt.Pst <i>juncto</i> Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996 yang menetapkan Mohindar HB sebagai pemilik merek Polo by Ralph Lauren atas peralihan hak merek dari John Whiteley melalui akta jual beli di bawah tangan. Majelis hakim semestinya

	<p>mempertimbangkan pula bukti baru putusan yang telah menghapus merek milik Mohindar HB dan ketentuan hukum mengenai hapusnya merek, bukan hanya mengacu pada bukti kepemilikan pertama atas suatu merek.</p> <p>2) Pembatalan merek dagang tidak dapat diajukan oleh merek yang telah dihapus berdasarkan putusan pengadilan dikarenakan tidak memenuhi ketentuan pembatalan merek sebagaimana undang-undang merek telah mengaturnya.</p>
--	---

Nama Penulis	: Rifqi Aula Rifaldi, Trinh Asi Islami, dan Wedi Pratanto Rahayu
Judul Tulisan	: Kajian Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Merek pada Polo by Ralp Lauren

(Studi Putusan No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)	
Kategori	: Jurnal Ilmiah
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasyim Asy'ari Tabuireng Jombang
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p>Isu dan Permasalahan:</p> <p>Mengkaji praktik penyelesaian sengketa merek Polo by Ralph Lauren dengan Polo by Ralph Lauren Indonesia serta konsekuensi hukum merek Polo by Ralph Lauren Indonesia terhadap sertifikat HKI yang telah diterbitkan</p>	<p>Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 yang menolak peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Ralph Lauren serta meneliti pembatalan merek yang diajukan menggunakan merek yang telah dihapus dengan meninjau pemenuhan ketentuan pembatalan merek berdasarkan undang-undang merek</p>
<p>Metode Penelitian:</p> <p>Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan:</p>	

<p>Menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa merek Polo by Ralph Lauren telah sesuai dengan hukum acara pengadilan niaga sehingga menimbulkan konsekuensi hukum dicabutnya sertifikat merek Polo by Ralph Lauren Indonesia</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dasar pertimbangan hakim menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Ralph Lauren, yaitu karena adanya Putusan Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt.Pst <i>juncto</i> Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996 yang menetapkan Mohindar HB sebagai pemilik merek Polo by Ralph Lauren atas peralihan hak merek dari John Whiteley melalui akta jual beli di bawah tangan. Majelis hakim semestinya mempertimbangkan pula bukti baru putusan yang telah menghapus merek milik Mohindar HB dan ketentuan hukum mengenai hapusnya merek, bukan hanya mengacu</li> </ol>
--	---

	<p>pada bukti kepemilikan pertama atas suatu merek.</p> <p>2) Pembatalan merek dagang tidak dapat diajukan oleh merek yang telah dihapus berdasarkan putusan pengadilan dikarenakan tidak memenuhi ketentuan pembatalan merek sebagaimana undang-undang merek telah mengaturnya.</p>
--	--

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Merek**

##### **1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia**

Pengaturan merek di Indonesia diatur pertama kali saat penjajahan Belanda dalam Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912 (*Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912), di mana terdiri atas 20 pasal yang mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek selama 20 tahun, tidak terdapat penggolongan kelas barang, serta tidak adanya sanksi pidana yang berlaku bagi pelanggar merek.<sup>6</sup> Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912 berlaku dalam rentang periode 1945 hingga 1961. Peraturan tersebut diubah di akhir tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang disahkan tertanggal 11 Oktober 1961. Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912 mengatur jangka waktu perlindungan selama 20 tahun dan tidak ditetapkan penggolongan barang, sedangkan Undang-Undang Merek 1961, perlingkungannya hanya berlaku selama 10 tahun dan menetapkan 35 kelas penggolongan barang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Gema Maulidiah Naswa, 2022, *Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar atas Kesamaan dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.28-29

<sup>7</sup> Laina Rafianti, 2013, *Perkembangan Hukum Merek di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 3-4.

Undang-Undang Merek 1961 kemudian dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku sejak 1 April 1993. Perubahannya terdapat pada ketentuan mengenai gugatan ganti rugi, gugatan pembatalan ataupun tuntutan pidana. Diatur pula terkait perlindungan hukum terhadap merek jasa, merek kolektif, lisensi merek, serta mengatur prosedur pendaftaran yang mencakup pemeriksaan formal dan substantif serta penerapan hak prioritas dalam pendaftaran merek.<sup>8</sup>

Adapun tertanggal 7 Mei 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek disahkan dan mencabut Undang-Undang Merek 1992. Ketentuan baru ditambahkan, yakni perlindungan terhadap indikasi geografis yang merupakan suatu tanda penunjuk asal suatu barang berdasarkan faktor lingkungan geografis disertai karakteristik dan kualitas tertentu barang yang diproduksi. Diatur pula bahwa hak merek jasa yang telah didaftarkan dapat dialihkan kepemilikannya ataupun dilisensikan kepada pihak lain dengan syarat ketentuan harus disertai dengan jaminan mutu.

Selanjutnya, Undang-Undang Tahun 1997 tentang Merek diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tertanggal 1 Agustus 2001 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Diatur pemeriksaan substansi dalam prosedur pendaftaran merek dilakukan setelah pendaftarannya dinyatakan telah diterima

---

<sup>8</sup> Gema Maulidiah Naswa, *Op.Cit.* hlm. 31.

secara administratif. Penyelesaian sengketa juga diatur dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga ataupun melalui arbitrase. Selain itu, juga diwajibkan bagi pemilik merek terdaftar untuk tidak berhenti memproduksi barang maupun jasa dengan merek yang telah terdaftar selama lebih dari 3 tahun.

Pada tahun 2016, disahkan dan diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana terdapat pasalnya yang diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai perlindungan Indikasi Geografis, yakni perlindungan hukum terhadap barang yang berasal asli dari daerah di Indonesia. Menteri berhak menghapus merek terdaftar dengan alasan Indikasi Geografis. Terdapat pula perluasan merek dalam undang-undang tersebut, yakni ditambahkannya merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram. Prosedur pendaftarannya diatur menjadi lebih sederhana, di mana setelah permohonan dilakukan pemeriksaan formal dan dilanjutkan dengan pengumuman untuk mengetahui adanya pihak yang keberatan atas permohonan merek yang didaftarkan. Apabila tidak ada pihak yang keberatan, dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan diakhiri dengan menerbitkan sertifikat merek. Berbeda dengan sebelumnya yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan substantif terlebih dahulu sebelum pengumuman dengan jangka waktu maksimal 9 (sembilan) bulan.

## 2. Pengertian Merek

Secara etimologis, istilah merek berasal dari Bahasa Belanda. Menurut pengertian dalam Bahasa Indonesia, istilah merek dimaknai sebagai tanda yang digunakan pada produk yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai:<sup>10</sup>

“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”.

Adapun menurut Pasal 15 ayat (1) TRIPs Agreement, pengertian Merek ialah:

“Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat bagi pendaftaran suatu merek”.

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan merek sebagai:

---

<sup>9</sup> Albert Renaldi Tambunan, 2020, *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 30.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

“Tanda yang digunakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada suatu produk sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang merupakan pengenal untuk menunjukkan suatu nama”.

### **3. Hak atas Merek**

Menurut Undang-Undang Merek, “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.<sup>11</sup> Makna hak eksklusif adalah hak atas merek untuk tidak memperbolehkan pihak lain menggunakan merek tanpa izin pemiliknya dikarenakan merupakan bagian hak kekayaan seseorang yang perlu dijaga, diperhatikan, dan dilindungi.<sup>12</sup> Pemberian hak merek bertujuan membangun reputasi perusahaan terhadap konsumen.<sup>13</sup> Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftar, sehingga diperlukan pendaftaran merek terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan merek dari negara.

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, diatur bahwa “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan”. Perpanjangan perlindungan merek dapat diajukan untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangannya dapat dilakukan dalam

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>12</sup> Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh: Sefa Bumi Persada, hlm. 74.

<sup>13</sup> Abd Thalib dan Muchlisin, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Depok: Rajawali Press, hlm. 23.

jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perlindungan merek atau paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan sebagaimana disebut dalam sertifikat merek.<sup>14</sup> Terdapat dua (2) sistem mengenai perolehan hak atas merek, yakni:<sup>15</sup>

- 1) Sistem Deklaratif (*first to use*), yaitu pihak pertama yang menggunakan mereknya merupakan pihak yang berhak atas kepemilikan merek tersebut
- 2) Sistem Konstitutif (*first to file*), yaitu pihak pertama yang mendaftarkan mereknya merupakan pihak yang berhak atas kepemilikan merek tersebut

Di antara kedua sistem di atas, Indonesia menganut sistem konstitutif. Undang-undang menganggap pihak yang pertama kali memohonkan pendaftaran mereknya sebagai pemakai pertama merek tersebut, kecuali dapat dibuktikan lain. Berikut merupakan beberapa hak yang diperoleh pemilik merek yang berhasil mendaftarkan merek miliknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni, dan Bagus Firman Wibowo, 2023, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Universitas Medan Area Press, hlm. 70.

<sup>15</sup> Rizki Reido Tama, 2021, *Pembatalan Merek Terdaftar oleh Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 18.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 19.

- 1) Berhak menggunakan merek dagangnya dalam setiap produk yang diproduksinya, baik di lingkup pasar dalam negeri maupun luar negeri;
- 2) Berhak memberikan lisensi merek dagangnya kepada pihak lain dan memperoleh royalti;
- 3) Mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat eksklusif dari negara atas merek dan produksinya, termasuk apabila terjadi pelanggaran, seperti pemalsuan atau penggunaan merek tanpa izin pemilik merek.

#### **4. Fungsi Merek**

Secara umum, suatu merek digunakan oleh pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa barang maupun jasa. Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, merek berfungsi sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Tanda pengenal sebagai pembeda hasil yang diproduksi oleh seseorang, beberapa orang, atau badan hukum dengan yang diproduksi orang lain atau badan hukum lainnya. Berfungsi pula untuk menghubungkan barang maupun jasa dengan produsennya sebagai jaminan kualitas hasil yang diproduksinya.

---

<sup>17</sup>Angga Ariyana, 2016, *Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Dagang yang Terdaftar di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 23.

- 2) Alat promosi, di mana mempromosikan produknya hanya dengan menyebutkan merek bersangkutan. Promosi biasanya dilakukan melalui iklan atau pelaku usaha menawarkan produk miliknya.
- 3) Jaminan atas kualitas barangnya, di mana merek berfungsi untuk melindungi jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- 4) Penunjuk asal suatu barang atau jasa yang diproduksi, di mana sebagai penghubung tanda pengenal asal barang atau jasa dengan produsen ataupun menghubungkan barang atau jasa dengan daerah atau negara asalnya.

Sementara itu menurut Ahmadi Miru, fungsi merek dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut kepentingan yang berbeda, antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Bagi produsen, merek berfungsi sebagai jaminan kualitas hasil yang diproduksinya.
- 2) Bagi pedagang, merek berfungsi untuk mempromosikan barang atau jasa yang diperdagangkannya guna mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya.
- 3) Bagi konsumen, merek diperlukan untuk menentukan pilihan barang atau jasa yang akan dibeli.

---

<sup>18</sup>Andi Nanda Jeihan Fatimah, 2022, *Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 25-26.

## **5. Jenis Merek**

Jenis-jenis merek berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, antara lain:

### 1) Merek Dagang

Dalam Pasal 1 angka 2, “Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

### 2) Merek Jasa

Dalam Pasal 1 angka 3, “Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

### 3) Merek Kolektif

Dalam Pasal 1 angka 4, “Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.

Adapun jenis-jenis merek berdasarkan tingkat reputasi dan kemasyhuran yang dikenal oleh masyarakat, antara lain:<sup>19</sup>

1) Merek Biasa (*Normal Marks*)

Merek Biasa dimaknai sebagai merek yang tidak bereputasi tinggi karena kurang ikut berperan meramaikan persaingan pasar sebab usahanya belum mampu melintasi pasaran berskala nasional atau regional.

2) Merek Terkenal (*Well-Known Marks*)

Merek Terkenal dimaknai sebagai merek bereputasi tinggi. Merek yang tergolong ke dalam merek terkenal menjadi pilihan utama semua lapisan konsumen dikarenakan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos dapat ditimbulkan.

3) Merek Termashyur (*Famous Mark*)

Merek Termashyur dimaknai sebagai merek bereputasi paling tinggi di antara merek biasa dan merek terkenal. Merek termashyur diakui sebagai merek paling bergengsi dan menjadi idaman semua lapisan konsumen untuk memiliki barang dari merek tersebut.

## 6. Sistem Pendaftaran Merek

Jaminan perlindungan hukum suatu merek diperoleh dengan pendaftaran merek. Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1), "Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada

---

<sup>19</sup> Khasna Dara Talita, 2023, *Analisis Yuridis Pembatalan Merek Terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 57.

Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia”. Terdapat dua (2) macam cara pengajuan permohonan pendaftaran merek, antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Permohonan pendaftaran merek dengan cara biasa atau bersifat umum, yakni dilakukan pada merek yang belum pernah didaftar sebelumnya. Pengajuan permohonannya dapat dilakukan baik secara elektronik maupun nonelektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- 2) Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Sebagaimana Pasal 1 angka 17, “Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud”.

---

<sup>20</sup> Khasna Dara Talita, *Op.Cit.* hlm. 36.

## **7. Syarat Pendaftaran Merek**

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur pendaftaran merek, meliputi persyaratan formal dan persyaratan substantif. Negara harus memastikan terlebih dahulu telah terpenuhinya kelengkapan dan kebenaran persyaratan formal sebelum melakukan pemeriksaan persyaratan substantif. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **a. Persyaratan Formal**

Persyaratan Formal diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 4 tersebut mengatur syarat dan tata cara permohonan, antara lain:

- (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;
  - 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; dan
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Pada dasarnya persyaratan formal merupakan pemenuhan dokumen administratif oleh pemohon dan dilampirkan dalam permohonan pendaftaran. Permohonan formal dilakukan dengan memeriksa permohonan pendaftaran merek terkait administratif, yaitu formular permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat

pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa apabila permohonannya diajukan oleh kuasa, serta bukti prioritas apabila permohonannya diajukan menggunakan hak prioritas.<sup>21</sup>

Apabila dalam mengajukan persyaratan terdapat kekurangan, seperti surat pernyataan kepemilikan suatu merek atau surat kuasa, pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dapat dilakukan pemohon dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat pemberitahuan. Permohonan pendaftaran merek ditarik kembali apabila persyaratan permohonan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dilengkapi.<sup>22</sup>

#### b. Persyaratan Substantif

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, persyaratan substantif diatur pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3). Persyaratan pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan pendaftaran merek sebagai penentuan suatu tanda telah memenuhi persyaratan sebagai merek atas kepemilikan merek. Pemeriksaan substantif dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi dalam permohonan pendaftaran merek.<sup>23</sup>

Penyelesaian pemeriksaan substantif dilakukan maksimal jangka waktu 30 hari. Apabila tidak terdapat pihak yang keberatan, maka terhadap permohonan akan dilakukan pemeriksaan substantif dalam

---

<sup>21</sup> Khasna Dara Talita, *Op.Cit.* hlm.38.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 42.

jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman. Namun apabila terdapat pihak yang keberatan, pemeriksaan substantif dapat dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.<sup>24</sup> Penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari.

Setelah pemeriksa merek memeriksa permohonan pendaftaran secara substantif, hasil yang diperoleh dapat berupa merek dapat didaftarkan, merek tidak dapat didaftar, atau merek ditolak pendaftarannya. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diubah ke dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar jika:

- 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

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 43.

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;
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau
- g. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Adapun berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur bahwa permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Atau indikasi geografis terdaftar.

Sementara itu pada Pasal 21 ayat (2), mengatur bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut:

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

- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 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.

Pasal 21 ayat (3) juga mengatur bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Hasil pemeriksaan substantif disampaikan kepada pemohon atau kuasanya. Jika hasil pemeriksaan substantif menunjukkan merek dapat didaftarkan, maka Direktorat Jenderal HAKI akan memberikan hak atas merek dengan melakukan penerbitan sertifikat dan diumumkan ke dalam Berita Resmi Merek. Akan tetapi, jika merek bersangkutan tidak dapat atau ditolak pendaftarannya, pemohon diberikan hak menanggapi pemberitahuan tersebut dalam jangka waktu 30 hari. Permohonan dapat disetujui dan dilakukan pengumuman dalam Berita Resmi Merek atas persetujuan Menteri apabila alasan tersebut diterima pemeriksa. Terhadap pemohon yang tidak menanggapi, Menteri dapat langsung menolak permohonan pendaftarannya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Dwi Atmoko, *et al.*, 2023, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 41-42.

Dengan terpenuhinya persyaratan formal dan persyaratan substantif, selanjutnya diterbitkan sertifikat kepemilikan merek sebagai bukti kepemilikan suatu merek dan merupakan keputusan final dari negara untuk memberikan hak eksklusif terhadap suatu merek.

## **B. Tinjauan tentang Penghapusan dan Pembatalan Merek**

### **1. Penghapusan Merek**

Penghapusan merek dalam daftar umum merek dapat terjadi apabila dalam penggunaan merek yang bersangkutan melenceng dari tujuan utama pemberian hak merek yang diberikan negara. Penggunaan merek yang dimaksud, yakni pemeliharaan pendaftaran dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran merek.<sup>26</sup> Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, "Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri". Selain pemilik merek, penghapusan juga dapat diajukan oleh kuasanya. Apabila perjanjian lisensi masih terikat pada merek yang akan dihapus, penghapusan hanya dapat dilakukan jika penerima lisensi menyetujuinya secara tertulis. Penghapusan pendaftaran merek kemudian dilakukan pencatatan dan pengumuman dalam Berita Resmi Merek.

---

<sup>26</sup> Bayu Indrasta Ramadhan, 2023, *Analisis Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Geprek Bensu Milik PT. Ayam Geprek Bensu Benny Sudjono di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 47.

Sebagaimana yang telah diatur, penghapusan merek terdaftar dapat diajukan atas prakarsa pemilik merek, prakarsa Menteri, ataupun pihak ketiga. Penghapusan merek atas prakarsa yang dimaksud tersebut, sebagai berikut:

1) Atas Prakarsa Pemilik Merek

Dalam Pasal 72 ayat (1), diatur bahwa penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri.

2) Atas Prakarsa Menteri

Dalam Pasal 72 ayat (7), diatur bahwa penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun menurun.

3) Atas Prakarsa Pihak Ketiga

Dalam Pasal 74 ayat (1), diatur bahwa penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga

dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Adapun pada ayat (2), alasan merek tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya:

- a. Larangan impor;
- b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
- c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penghapusan merek disampaikan kepada pemilik merek atau kuasanya secara tertulis disertai alasan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat hak atas merek tersebut dinyatakan tidak lagi berlaku. Dengan dihapusnya merek, berakhir pula perlindungan hukum oleh negara terhadap merek bersangkutan.

## **2. Pembatalan Merek**

Pembatalan Merek merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk mencoret dan menghilangkan eksistensi pendaftaran suatu merek dalam daftar umum merek.<sup>27</sup> Ketentuan pembatalan merek diatur pada Pasal 76 hingga Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

---

<sup>27</sup> Julaifa Sarah, 2022, *Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pembatalan Merek Terdaftar yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya*, Jurnal Notarius, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 206.

Biasanya pihak yang merasa bahwa dirinya dirugikan oleh pendaftaran merek tersebut yang mengajukan gugatan pembatalan.

Pasal 76 ayat (1) mengatur bahwa “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”. Maksud pihak yang berkepentingan, antara lain pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen, dan majelis atau lembaga keagamaan.<sup>28</sup> Sementara itu pada ayat (2), “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri”. Dijelaskan bahwa maksud “Pemilik merek yang tidak terdaftar, antara lain pemilik merek yang beriktikad baik tetapi mereknya tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar”. Pengajuan gugatan pembatalan merek dilakukan melalui Pengadilan Niaga.<sup>29</sup>

Pasal 77 ayat (1) mengatur, “Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek”. Pengajuan tanpa batas waktu dilakukan apabila ditemukan adanya unsur iktikad tidak baik dan/atau merek bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Bertentangan yang dimaksud, yakni penggunaan merek tersebut

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>29</sup> *Ibid.*

menimbulkan perasaan menyinggung orang lain, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan. Demikian pula yang dimaksud bertentangan dengan ketertiban umum ialah terdapat unsur itikad tidak baik.<sup>30</sup>

Terhadap putusan pembatalan merek, dapat diajukan upaya hukum kasasi. Putusan disampaikan kepada masing-masing pihak sebagaimana yang dicantumkan di dalam Pasal 78.<sup>31</sup> Pembatalan merek mengakibatkan dicoretnya merek tersebut disertai dengan alasan dan tanggal pembatalan. Pembatalannya disampaikan kepada pemilik merek atau kuasanya secara tertulis disertai alasan pembatalan yang menegaskan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek bersangkutan dinyatakan tidak lagi berlaku. Pencoretan pendaftaran merek tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan merek berujung pada berakhirnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara atas merek yang bersangkutan.<sup>32</sup> Merek yang telah dibatalkan menjadi tanda yang bebas dan apabila pihak lain ingin mendaftarkan merek bersangkutan, permohonan pendaftaran merek harus diajukan sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 86.

<sup>31</sup> Margareta Kristiani Hartono, Cendana Suryani, dan Moody Rizqy Syailendra, 2023, *Pembatalan Merek yang Telah Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016*, Jurnal Unes Law Review, Volume 5, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, hlm. 3419.

<sup>32</sup> Bobby Saputra Ginting, Azhari AR, dan Sutarni, 2022, *Pencoretan Pendaftaran Merek Samgong dari Daftar Umum Merek Akibat Tidak Adanya Itikad Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan AI-Hikmah, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum UISU, hlm. 189.

<sup>33</sup> Bayu Indrasta Ramadhan, *Op.Cit.* hlm. 47.